

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.266.774/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/518934/ HA ZA 16-1108

### arrest in incident van 2 december 2019

inzake

**VG Colours B.V.**,  
gevestigd te De Lier (gemeente Westland),  
appellante,  
eiseres in het incident,  
hierna te noemen: VG Colours,  
advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

tegen

**HE Licenties B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,  
geïntimeerde,  
verweerster in het incident,  
hierna te noemen: HE Licenties,  
advocaat: mr. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam.

#### 1. Het geding

1.1. Bij exploit van 16 september 2019 is VG Colours in hoger beroep gekomen van drie door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnissen van 21 februari 2018 en 1 augustus 2018 en 19 juni 2019. In het exploit heeft VG Colours vijftien grieven aangevoerd en bij wijze van incident gevorderd de bij voorraad uitvoerbaarverklaring op te heffen althans de tenuitvoerlegging van het vonnis te schorsen totdat het hof ten principale op het ingestelde beroep zal hebben beslist. Bij memorie van antwoord in incident heeft HE Licenties de incidentele vordering bestreden. VG Colours heeft haar eis in het incident tweemaal bij akte aangevuld. Beide zijden hebben aanvullende producties ingediend.

1.2. Vervolgens hebben partijen op 2 december 2019 de zaak doen bepleiten door hun hiervoor genoemde advocaten en HE Licenties ook door mr. Y.A. Wehrmeijer, advocaat te Rotterdam, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Gelet op het spoedeisende belang van partijen bij de beslissing in het incident heeft het hof ter zitting mondeling uitspraak gedaan in het incident. Deze schriftelijke uitwerking van die uitspraak is vastgesteld op 9 december 2019 en op die datum aan partijen ter beschikking gesteld.

#### 2. De feiten

2.1. De in het tussenvonnis van 21 februari 2018 onder 2 vastgestelde feiten zijn niet in

---

geschil. Ook het hof zal uitgaan van die feiten, voor zover van belang voor het incident, aangevuld met een aantal door het hof vastgestelde feiten van na de datum van dat tussenvonnis (hierna r.o. 2.7 tot en met 2.9). Het gaat in dit incident om het volgende.

2.2. HE Licenties maakt onderdeel uit van de Hanson groep. Zij houdt zich bezig met het beheren van octrooirechten in de sierplantenindustrie, onder meer door het verstrekken van (sub)licenties voor de productie van gekleurde orchideeën.

2.3. VG Colours, onderdeel van het Van Geest Orchideeën Concern (hierna: Van Geest Concern), is een onderneming die zich bezig houdt met het kunstmatig (doen) kleuren van (oorspronkelijk) witte orchideeën, die zij al dan niet door tussenkomst van andere onderdelen van het Van Geest Concern op de markt brengt. Zij verkoopt onder meer de gekleurde orchideeën Phalaenopsis Royal Blue en Dendrobium Nobile Royal Blue.

2.4. Hanson Uitgevers B.V. (hierna: "Hanson"), eveneens onderdeel van de Hanson groep, is houdster van het Nederlandse octrooi NL1040904 (hierna: NL 904 of het octrooi) voor een '*substance introduction method for plant and plant obtained therewith*'. NL 904 bevat zowel werkwijze- als voortbrengselconclusies. Het octrooi is verleend op 30 maart 2015, op een aanvraag van 3 augustus 2014, met inroeping van prioriteit van het Nederlandse octrooi NL1040416 van 27 september 2013.

2.5. HE Licenties beschikt over een exclusieve licentie voor de exploitatie van NL 904. De daartoe strekkende akte is op 22 mei 2015 ingeschreven in het octrooiregister. In deze zaak treedt HE licenties mede op namens Hanson krachtens een procesvolmacht van 17 mei 2015.

2.6. In 2015 heeft HE Licenties VG Colours in kort geding gedagvaard om tegen haar een verbod te krijgen op inbreuk op NL 904 door de verhandeling van gekleurde orchideeën. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen bij vonnis van 10 september 2015 afgewezen, met veroordeling van HE Licenties in de proceskosten, aan de zijde van VG Colours begroot op € 97.953,90.

2.7. Na kennisneming van een door VG Colours verzocht advies van 11 mei 2017 van Octrooi Centrum Nederland over de geldigheid van NL 904, heeft Hanson gedeeltelijk afstand gedaan van het octrooi, in die zin dat hoofdconclusies 1 en 11 (en daarmee ook de volgcconclusies) niet langer zien op planten in het algemeen (waartoe ook bomen behoren), maar zijn beperkt tot planten die behoren tot de orchideeënfamilie. De akte van gedeeltelijke afstand is op 13 juni 2017 ingeschreven.

2.8. Op 19 juni 2019 heeft de rechtbank eindvonnis gewezen in de onderhavige zaak. Bij het vonnis is VG Colours onder meer verboden inbreuk te maken op de conclusies 11, 12, 13 en/of 15 van NL 904 op straffe van verbeurte van een dwangsom en is VG Colours veroordeeld tot afdracht van winst dan wel vergoeding van schade (zie ook hierna r.o. 3.4).

2.9. Bij dagvaarding van 24 september 2019 heeft VG Colours een kort geding aanhangig gemaakt tegen HE Licenties waarin zij heeft gevorderd, samengevat, dat de voorzieningenrechter HE Licenties beveelt de verdere tenuitvoerlegging van het eindvonnis van de rechtbank in de onderhavige zaak te staken, dan wel op te schorten en Hanson beveelt het doen van uitlatingen aan derden die inhouden dat VG Colours inbreuk maakt op NL 904 te staken. Bij vonnis van 11 oktober 2019 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen



---

afgewezen, met veroordeling van VG Colours in de proceskosten. Er is geen hoger beroep ingesteld van dit vonnis.

### 3. Het geschil

3.1. Stellende dat VG Colours inbreuk maakt op conclusies 1-3, 5, 6, 10-13 en 15 van NL 904, heeft HE Licenties in eerste aanleg in conventie, verkort weergegeven, gevorderd om bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat VG Colours inbreuk maakt op NL 904, VG Colours te verbieden inbreuk te maken op NL 904 en haar te veroordelen tot afdracht van genoten winst, althans te veroordelen tot schadevergoeding op te maken bij staat, zulks met (verdere) nevenvorderingen en op straffe van een dwangsom, een en ander met veroordeling van VG Colours in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) vermeerderd met rente. VG Colours heeft vorderingen in reconventie ingesteld, onder meer tot vernietiging van NL 904.

3.2. Bij tussenvonnis van 21 februari 2018 heeft de rechtbank beslist dat de conclusies van NL 904 zoals deze luiden na de gedeeltelijke afstand door HE Licenties, als grondslag geldt voor de beoordeling. Omdat de gedeeltelijke afstand was gedaan na de pleitzitting, heeft de rechtbank VG Colours in de gelegenheid gesteld om haar verweer meer specifiek te richten op de conclusies zoals die luiden na afstand, voor zover VG Colours in haar verdediging was geschaad. De rechtbank heeft geoordeeld dat de werkwijze van VG Colours geen inbreuk maakt op de werkwijzeconclusies van NL 904. Daarnaast heeft de rechtbank overwogen dat VG Colours bij de conclusie van antwoord geen niet-inbreukverweer had gevoerd ten aanzien van voortbrengselconclusie 11. Een door VG Colours in haar akte na pleidooi naar voren gebracht niet-inbreukverweer heeft de rechtbank gepasseerd omdat VG Colours dat argument al bij conclusie van antwoord naar voren had kunnen brengen. De rechtbank heeft daarom als onbetwist vastgesteld dat de orchideeën van VG Colours voldoen aan alle kenmerken van de voortbrengselconclusie en zich gericht op de beoordeling van de geldigheid van die conclusie. In dat kader is VG Colours in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over nadere nietigheidsverweren ten aanzien van de gewijzigde tekst van conclusie 11. Daarbij heeft de rechtbank opgemerkt dat nieuwe stellingen die geen oorzakelijk verband houden met de afstand, buiten beschouwing gelaten zullen worden.

3.3. Bij het tussenvonnis van 1 augustus 2018 heeft de rechtbank beoordeeld welke verweren die VG Colours had aangevoerd in haar akte na het tussenvonnis van 21 februari 2018 oorzakelijk verband houden met de gedeeltelijke afstand. Ten aanzien van vier nietigheidsargumenten heeft de rechtbank geoordeeld dat die niet pas ten gevolge van de afstand aan de orde konden komen en daarom tardief zijn. De rechtbank heeft het verzoek om pleidooi voor het overige toegestaan en VG Colours toegelaten tot het bewijs dat de voortbrengselconclusies van NL 904 openbaar door haar zijn voorgebruikt.

3.4. Bij eindvonnis van 19 juni 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat het beroep van VG Colours op nietigheid van de voortbrengselconclusies zoals die luiden na de gedeeltelijke afstand niet slaagt. De rechtbank heeft de vorderingen in conventie met betrekking tot die conclusies grotendeels toegewezen. De proceskosten in conventie zijn in die zin gecompenseerd dat elke partij zijn eigen kosten draagt. De vorderingen in reconventie zijn afgewezen, met veroordeling van HE Licenties in de proceskosten. Het dictum luidt, voor zover relevant in dit incident:

5.2. verbiedt VG Colours, met ingang van vijf dagen na betekening van dit vonnis, inbreuk te maken op de conclusies 11, 12, 13 en/of 15 van NL 1040904, in het bijzonder door orchideeën Phalaenopsis Royal Blue te vervaardigen, in het verkeer te brengen, te verhandelen, daarvoor aan te bieden en/of in voorraad te hebben,

5.3. bepaalt dat VG Colours een dwangsom verbeurt van € 20.000,- per dag, een deel van een dag voor een hele dag gerekend, dat zij het in 5.2 gegeven verbod niet geheel naleeft, met een maximum van € 500.000,-,

5.4. veroordeelt VG Colours tot afdracht van de winst die zij als gevolg van de vastgestelde inbreuk heeft behaald, dan wel, zulks ter keuze van HE Licenties maar niet cumulatief in het in 4.22 beschreven geval, vergoeding van de door HE Licenties geleden en te lijden schade die het aan VG Colours toerekenbare gevolg is van inbreuk op NL 904, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

5.5. verklaart de onderdelen 5.2, 5.3 en 5.4 van dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

[...]

3.5. Bij exploit van 16 september 2019 heeft VG Colours gevorderd de vonnissen van 21 februari 2018, 1 augustus 2018 en 19 juni 2019 te vernietigen en opnieuw rechtdoende de vorderingen van HE Licenties in conventie alsnog af te wijzen, de vorderingen in reconventie alsnog toe te wijzen en HE Licenties te veroordelen in de proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Daarnaast heeft VG Colours een incident opgeworpen. Na tweemaal wijziging van eis vordert VG Colours in het incident:

primair: de bij voorraad uitvoerbaarverklaring van het vonnis van 19 juni 2019 op te heffen, althans de tenuitvoerlegging van dit vonnis te schorsen totdat het hof ten principale op het ingestelde beroep zal hebben beslist;

subsidiar: de bij voorraad uitvoerbaarverklaring van het vonnis van 19 juni 2019 op te heffen, althans de tenuitvoerlegging van dit vonnis te schorsen en de tijdelijke voortzetting van de vermeende inbreuk zoals bedoeld in het vonnis van 19 juni 2019 toe te staan totdat het hof ten principale op het ingestelde beroep zal hebben beslist, onder voorwaarde dat VG Colours gedurende de procedure in hoger beroep zekerheid stelt voor vergoeding van de door HE Licenties te lijden schade in de vorm van een voorschot op te betalen royalty ad € 0,025 per verkochte Phalaenopsis Royal Blue plant dan wel een voorschot voor een door het hof in goede justitie vast te stellen een bedrag, welk bedrag door VG Colours zal worden betaald op een geblokkeerde rekening die ten name van beide partijen wordt gesteld;

meer subsidiar: te bepalen dat HE Licenties de tenuitvoerlegging van het vonnis van 19 juni 2019 slechts mag voorzetten nadat zij zekerheid zal hebben gesteld voor de door VG Colours als gevolg van de tenuitvoerlegging te lijden schade, welke zekerheid wordt gesteld op een bedrag groot € 1.000.000,- (zegge: één miljoen Euro), althans een bedrag zoals door het hof in goede justitie zal worden bepaald, en welke zekerheid moet worden gesteld totdat het hof ten principale op het ingestelde beroep zal hebben beslist, alsmede te bepalen dat VG Colours op grond van het vonnis van 19 juni 2019 geen dwangsommen zal verbeuren, zolang de bevolen zekerheid niet is gesteld;

primair, subsidiar en meer subsidiar: HE Licenties te veroordelen in de volledige kosten van het



---

incident op de voet van art. 1019h Rv en deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

HE Licenties voert verweer tegen de incidentele vorderingen.

#### 4. De beoordeling

##### *ontvankelijkheid*

4.1. Het hof verwerpt het beroep van HE Licenties op niet-ontvankelijkheid. Het feit dat VG Colours in het tussen partijen na het eindvonnis gevoerde kort geding heeft gevorderd de tenuitvoerlegging van het eindvonnis te staken en dat daarop inmiddels afwijzend is beslist, brengt niet mee dat de incidentele vorderingen van VG Colours in dit geding in strijd zijn met de goede procesorde of misbruik van procesrecht opleveren. Het instellen van de incidentele vorderingen kan niet als zodanig worden gekwalificeerd, al omdat het kort geding nog niet aanhangig was ten tijde van het opwerpen van dit incident. Daar komt bij dat de vorderingen zijn ingesteld in een ander kader (incident in een bodemprocedure in plaats van een executiegeschil in kort geding) en voor een andere instantie (gerechtshof in plaats van voorzieningenrechter in de rechtbank).

##### *schorsing*

4.2. Niet ter discussie staat dat de gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging moet worden beoordeeld aan de hand van de volgende, in de rechtspraak ontwikkelde maatstaven: (i) de eiser in het incident zal belang moeten hebben bij het door hem gevorderde; (ii) bij de beoordeling moeten de belangen van partijen worden afgewogen in het licht van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet worden nagegaan of op grond van die omstandigheden het belang van degene die de veroordeling verkreeg, zwaarder weegt dan dat van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand tot op het rechtsmiddel is beslist; (iii) bij deze afweging moet worden uitgegaan van de bestreden beslissing en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende rechtsmiddel in beginsel buiten beschouwing; (iv) indien in vorige instantie een gemotiveerde beslissing is gegeven over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad, zal de incidenteel eiser die wijziging van deze beslissing wenst, aan zijn vordering feiten en omstandigheden ten grondslag moeten leggen die bij de door de vorige rechter gegeven beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de uitspraak van de vorige rechter hebben voorgedaan, en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken; (v) indien een dergelijke beslissing ontbreekt – hetzij doordat in vorige instantie geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad is gevorderd, hetzij doordat de rechter in vorige instantie geen gemotiveerde beslissing op die vordering heeft gegeven – geldt de hiervoor onder (iv) vermelde eis niet en dient te worden beslist met inachtneming van het hiervoor in rechtsoverweging 4.2 onder (i)-(iii) vermelde.

4.3. In dit geval heeft de rechtbank geen gemotiveerde beslissing over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad gegeven. VG Colours heeft in eerste aanleg namelijk geen verweer gevoerd op dit punt. De rechtbank kon de uitgesproken veroordelingen daarom

ongemotiveerd uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Dat brengt mee dat in dit incident moet worden beslist met inachtneming van het hiervoor onder (i)-(iii) vermelde.

4.4. VG Colours heeft onmiskenbaar belang bij schorsing van de tenuitvoerlegging. Er bestaat namelijk een hoog risico dat VG Colours de schade die zij lijdt door uitvoering van het vonnis niet of nauwelijks zal kunnen verhalen op HE Licenties als het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd. VG Colours heeft in dit kader, onderbouwd met de via het Handelsregister gepubliceerde financiële informatie over HE Licenties, aangevoerd dat HE Licenties een ronduit slechte verhaalspositie heeft en al jaren verlieslatend is. Daarnaast heeft VG Colours erop gewezen dat HE Licenties ook jarenlang niets heeft betaald ter voldoening aan de proceskostenveroordeling ten bedrage van € 97.953,90 die haar is opgelegd bij het vonnis in kort geding van 10 september 2015. Een en ander heeft HE Licenties niet, althans onvoldoende bestreden. Zij heeft de juistheid van de negatieve cijfers waarop VG Colours zich baseert niet betwist en heeft erkend dat zij de proceskostenvergoeding jarenlang onbetaald heeft gelaten. De stelling van HE Licenties dat Hanson over de hele wereld licentienemers heeft, geeft geen ander beeld van de verhaalsmogelijkheden voor VG Colours, omdat Hanson geen partij is in deze zaak. De stelling dat HE Licenties inmiddels ook zelf licentieovereenkomsten heeft gesloten en dat er onder die overeenkomsten licentievergoedingen worden betaald, neemt dat beeld evenmin weg. Blijkens de door HE Licenties overgelegde facturen zijn de inkomsten uit die overeenkomsten minimaal (bij elkaar nog geen EUR 7500,-), zeker in verhouding tot de omvang van de schade die VG Colours lijdt door uitvoering van het vonnis. HE Licenties heeft niet gesteld, laat staan voldoende onderbouwd, dat de inkomsten substantieel hoger zijn.

4.5. Het gebrek aan verhaalsmogelijkheden weegt zwaar omdat vast staat dat de schade die VG Colours lijdt door uitvoering van het vonnis zeer omvangrijk is. Dat de tenuitvoerlegging van het vonnis ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering van VG Colours heeft, staat als onvoldoende weersproken vast in het licht van de navolgende omstandigheden.

4.5.1. Niet in geschil is dat het verbod de kern van de bedrijfsvoering van VG Colours raakt. Zoals HE Licenties zelf heeft aangevoerd, is VG Colours een bedrijf dat zich specifiek bezighoudt met het kunstmatig kleuren van oorspronkelijk witte orchideeën. Ook staat niet ter discussie dat het bij het bestreden vonnis opgelegde verbod het procedé omvat dat VG Colours gebruikte voor het kleuren van orchideeën.

4.5.2. Daarnaast staat als onvoldoende weersproken vast dat er momenteel voor VG Colours geen reële alternatieve werkwijzen voor het kleuren van orchideeën voorhanden zijn die niet vallen onder het opgelegde verbod. VG Colours heeft genoegzaam onderbouwd – en als zodanig onbestreden – gesteld dat de alternatieve werkwijzen wat betreft kleuring en uitval geen voor de markt acceptabele kwaliteit opleveren (injecteren met een sterk verdunde oplossing) of alleen werken met ‘meertakkers’ die onvoldoende beschikbaar zijn (injecteren in top van een afgeknipte tak).

4.5.3. Ook staat als onvoldoende weersproken vast dat sinds de tenuitvoerlegging van het vonnis diverse klanten zijn afgehaakt en dat de omzet van VG Colours is gekelderde. Dat VG Colours voorheen 40.000 orchideeën per maand verkocht en daarmee zeer aanzienlijke omzetten en winsten genereerde is niet in geschil. HE Licenties gaat daar ook zelf vanuit. Dat die omzet na het vonnis is gekelderde heeft VG Colours weliswaar niet onderbouwd met stukken uit haar administratie, maar zij heeft die stelling wel concreet toegelicht aan de hand van de omzet van twee grote



klanten, te weten de Dutch Flower Group en de Lemkes-groep. HE Licenties heeft niet bestreden dat dit grote partijen zijn en dat die na het vonnis zijn vertrokken bij VG Colours. Daar komt bij dat de hiervoor genoemde omstandigheden in combinatie beschouwd op zich al aannemelijk maken dat de omzet en winst van VG Colours is gekelderde.

De hiervoor genoemde omstandigheden maken ook aannemelijk dat uitvoering van het vonnis de continuïteit van VG Colours ernstig in gevaar brengt en dat de tenuitvoerlegging van het vonnis een noodtoestand voor VG Colours creëert.

4.6. Op zich heeft HE Licenties terecht aangevoerd dat de ingrijpende gevolgen van de executie in beginsel voor rekening van VG Colours moeten komen, ervan uitgaande dat het procedé dat VG Colours gebruikt inbreuk maakt op het octrooi. In dit – bijzondere – geval kan echter hangende het hoger beroep niet zonder meer worden uitgegaan van het oordeel van de rechtbank over de inbreuk door VG Colours. Dat oordeel is gebaseerd op de veronderstelling dat VG Colours bij haar conclusie van antwoord geen verweer had gevoerd tegen de stelling dat de door VG Colours gekleurde orchideeën onder de beschermingsomvang van voortbrengselconclusie 11 vallen (zie r.o. 4.28 van het tussenvonnis van 21 februari 2018). Die veronderstelling is klaarblijkelijk onjuist. Bij de conclusie van antwoord heeft VG Colours onder de kop ‘*De door VG Colours gekleurde planten vallen niet onder beschermingsomvang van NL 904*’ uitdrukkelijk betoogd dat het niet zo kan zijn dat ten aanzien van VG Colours inbreuk wordt aangenomen voor een natuurlijk proces waarop zij geen enkele invloed kan uitoefenen, omdat de octrooihouder daardoor een onredelijk brede bescherming zou krijgen en geen recht zou worden gedaan aan de eis van een redelijke rechtszekerheid voor derden (paragraaf 146 van de conclusie van antwoord). Daarmee heeft VG Colours onmiskenbaar bestreden dat haar orchideeën, waarin – zoals de rechtbank heeft vastgesteld – een gat met de geclaimde dimensie pas ontstaat na het inbrengen van kleurstof, onder de beschermingsomvang van de voortbrengselconclusies van het octrooi vallen. Dat HE Licenties dat verweer ook zo heeft opgevat, blijkt wel uit de reactie van HE Licenties op het ‘inbreuk’-verweer tijdens de eerste pleitzitting in eerste aanleg (pleitnotities van 17 mei 2017 van HE Licenties, paragraaf 5 en, onder de kop ‘inbreuk’, paragraaf 93).

4.7. Daar komt bij dat de rechtbank bij het oordeel over de inbreuk door VG Colours een aantal andere door VG Colours gevoerde verweren buiten beschouwing heeft gelaten vanwege het tardieve karakter daarvan. Niet valt in te zien waarom die verweren tardief waren. De verweren zijn een reactie op de gedeeltelijke afstand van het octrooi en zijn direct na die afstand naar voren gebracht. Bovendien is uitgangspunt bij een procedure in eerste aanleg dat een partij in elk stadium van de procedure zijn principale verweer kan aanvullen, tenzij de wederpartij daardoor onredelijk in zijn verdediging is geschaad of de goede procesorde anderszins wordt geschonden. Van strijd met de goede procesorde is in dit geval geen sprake. Nadat VG Colours de desbetreffende verweren naar voren had gebracht, volgde immers nog zowel een antwoordakte waarbij HE Licenties schriftelijk kon reageren op de verweren, als een mondelinge behandeling.

4.8. Het feit dat de tardief verklaarde verweren ook relevant zouden kunnen zijn geweest voor de beschermingsomvang of geldigheid van het octrooi zoals het voor afstand luidde, brengt niet mee dat VG Colours die verweren voorafgaand aan de afstand naar voren had moeten brengen. VG Colours heeft er – gelet op de gedeeltelijke afstand terecht – op vertrouwd dat de verweren die zij bij de conclusie van antwoord naar voren heeft gebracht tegen de octrooiconclusies zoals die toen luiden, voldoende waren voor weerlegging van de



gestelde inbreuk. Zij heeft er daarom voor gekozen de wederpartij en de rechtbank niet nodeloos te overspoelen met andere argumenten. Daarmee is ook de proceseconomie gediend. De enkele mogelijkheid dat HE Licenties in een later stadium zich zou terugtrekken op beperktere octrooiconclusies, brengt niet mee dat VG Colours daarop anticiperend toch alle argumenten moest aanvoeren, al omdat VG Colours niet kon voorzien welke argumenten wel en niet relevant zouden blijven na beperking van de conclusies.

4.9. Dat het VRO-regime dat de rechtbank hanteert, voorschrijft dat partijen hun argumenten in beginsel in hun eerste schriftelijke processtuk naar voren moeten brengen, kan niet leiden tot een ander oordeel. VG Colours kan niet worden verweten verweren tegen de versie van octrooi zoals het luidt na gedeeltelijke afstand, pas na die afstand naar voren te hebben gebracht. Bovendien heeft de rechtbank HE Licenties toegestaan, uitdrukkelijk in afwijking van het VRO-regime, zich na de mondelinge behandeling te beroepen op een gewijzigde versie van het octrooi. Dan kan niet met een beroep op het VRO-reglement VG Colours worden beperkt in haar mogelijkheid verweer te voeren tegen de gestelde inbreuk op het octrooi in die gewijzigde versie.

4.10. Het feit dat de rechtbank bij de beoordeling een aantal verweren ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten, brengt niet zonder meer mee dat het eindoordeel over de inbreuk onjuist is. Of dat laatste het geval is, moet in de hoofdzaak worden bepaald. Wel staat daarmee vast dat de beoordeling onvolledig is geweest. Mede gelet op het feit dat gesteld noch gebleken is dat de onbeoordeelde verweren bij voorbaat kansloos zijn, kan daarom in dit incident niet zonder meer worden uitgegaan van de juistheid van het eindoordeel. Dat gegeven in combinatie met het hiervoor vastgestelde restitutierisico en de geconstateerde noodtoestand bij VG Colours brengt mee dat grond is voor schorsing van de tenuitvoerlegging totdat in de hoofdzaak is beslist.

4.11. Het verweer van HE Licenties dat onvoldoende duidelijk is van welke onderdelen van het vonnis de tenuitvoerlegging moet worden geschorst, is ongegrond. VG Colours heeft gesteld en toegelicht dat er grond bestaat voor schorsing van de tenuitvoerlegging van het verbod (r.o. 5.2), de dwangsomveroordeling (r.o. 5.3) en de veroordeling tot winstafdracht of schadevergoeding (r.o. 5.4). Schorsing van de tenuitvoerlegging van de proceskostenveroordeling in reconventie is niet gevorderd en ook niet zinvol, omdat VG Colours zelf stelt dat zij die vordering al heeft voldaan via verrekening met de tegen HE Licenties uitgesproken proceskostenveroordeling in het kort geding in 2015. De toe te wijzen schorsing heeft dus geen betrekking op de proceskostenveroordeling.

#### *conclusie*

4.12. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de primair gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het eindvonnis totdat het hof in de hoofdzaak heeft beslist, toewijsbaar is. Het hof hoeft daarom niet te beslissen op de subsidiaire en meer subsidiaire incidentele vordering en kan dus ook het bezwaar van HE Licenties tegen de bij de tweede eiswijziging geïntroduceerde meer subsidiaire vordering onbesproken laten.

4.13. HE Licenties zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Die kosten moeten worden begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv. VG Colours vordert in dit kader een bedrag van in totaal € 37.272.56, waarbij VG Colours € 5.000,- van de in productie 51 gespecificeerde kosten toerekent aan het incident en zij dat bedrag optelt bij de aanvullende kosten zoals gespecificeerd bij productie 61. HE



Licenties meent dat het bedrag van € 5.000,- onvoldoende is gespecificeerd en dat het totaalbedrag niet redelijk en evenredig is voor een incident als het onderhavige. Ter beoordeling van dat laatste verweer kan aansluiting worden gezocht bij de indicietarieven die de hoven hanteren. Die tarieven zijn weliswaar niet direct van toepassing, omdat dit een incident betreft in een octrooizaak, maar het tarief voor een normaal kort geding (€ 15.000,-) geeft wel een indicatie van wat redelijke en evenredige kosten zijn in een IE-procedure bestaande uit een schriftelijk processtuk, aanvullende producties en een mondelinge behandeling in een niet-bodemzaak waarin technische kwesties maar beperkt aan de orde komen, zoals het onderhavige incident. Daarvan uitgaande moeten de advocaatkosten in deze zaak worden begroot op € 15.000,-. In ieder geval dat deel van de kosten heeft VG Colours voldoende gespecificeerd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat de deurwaarderskosten die VG Colours heeft opgenomen in haar kostenoverzichten voor vergoeding in aanmerking komen in het kader van dit incident.

4.14. De hoofdzaak zal worden verwezen naar de rol van 14 januari 2020 voor memorie van antwoord aan de zijde van HE Licenties.

## 5. De beslissing

Het hof

*in het incident*

5.1. schorst de tenuitvoerlegging van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 2019;

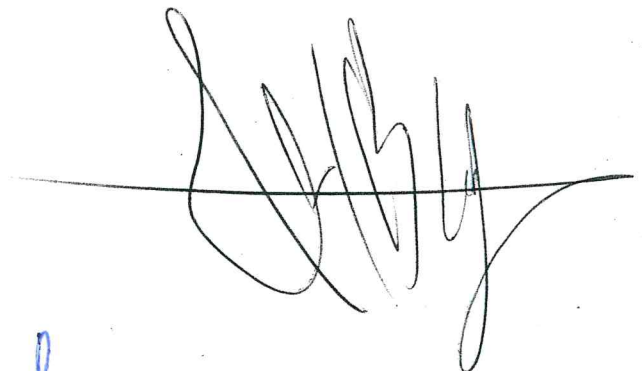
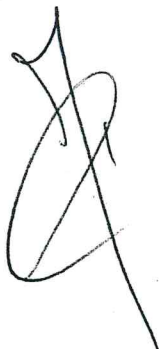
5.2. veroordeelt HE Licenties in de proceskosten van het incident, tot op heden aan de zijde van VG Colours begroot op € 15.000,-;

5.3. verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

*in de hoofdzaak*

5.4. verwijst de zaak naar de rol van 14 januari 2020 voor memorie van antwoord.

Dit arrest is gewezen door mr. P.H. Blok, mr. R. Kalden en mr. C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 december 2019 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

