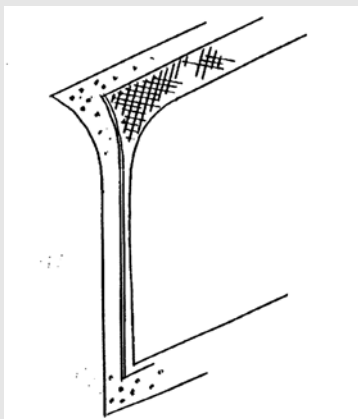


**Vzgr Rb Den Haag, 23 juli 2007, Inno Nautic v Cuckoo Company**



**OCTROOIRECHT**

**Verplichting tot overdracht mag worden opgeschort wegens uitblijven van betaling facturen**

[Reeds op grond van het uitblijven van betaling van deze twee facturen was Cuckoo Company in beginsel gerechtigd haar eigen verplichting tot overdracht \(wijziging van de tenaamstelling\) van het octrooi op te schorten en nadien op die grond de overeenkomst tussen partijen te ontbinden.](#)

Haar ongeduld met het betalingsgedrag van Inno Nautic is geheel begrijpelijk omdat Inno Nautic haar eerder maanden had laten wachten op betaling van de factuur voor fase 2.

**PROCESRECHT**

**Spoedeisend belang**

[Spoedeisend belang gegeven behalve terzake van vordering tot betaling voorschot schadevergoeding](#)

Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen volgt uit de in deze procedure vaststaande feiten en het karakter van die vorderingen, met uitzondering van de vordering tot betaling van een voorschot op schade die Inno Nautic geleden zou hebben. Het spoedeisend belang bij deze vordering is op geen enkele wijze toegelicht en al om die reden niet toewijsbaar.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

**Vzgr Rb Den Haag, 23 juli 2007**

(P.G.J. de Heij)

(...).

zaaknummer / rolnummer: 288609 / KG ZA 07-652

Vonnis in kort geding van 23 juli 2007

in de zaak van

[X], wonende te Eemnes, optredende namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INNO NAUTIC BV, gevestigd te Eemnes, eiser,

procureur mr. C.J.J.C. van Nispen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CUCKOO COMPANY B.V.,

gevestigd te Delft,

gedaagde,

advocaat mr. C.L. Capel te Rotterdam.

Partijen zullen hierna [X] en Cuckoo Company genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 juni 2007 met producties;
- de mondelinge behandeling op 9 juli 2007;
- de ter zitting door partijen in het geding gebrachte producties en overgelegde pleitnotities;
- de akte tot vermeerdering van eis van [X].

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

**2. De feiten**

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende vaststaande feiten.

2.1. Aan Inno Nautic is met dagtekening 13 maart 2001 onder nummer [1013030 Nederlands octrooi](#) verleend voor een Pop-up (shape set) tank voor vloeistof. Het octrooischrift vermeldt [X] als uitvinder. [X] heeft een meerderheidsbelang in Inno Nautic.

2.2. In februari 2006 heeft Inno Nautic opdracht gegeven aan Cuckoo Company voor productontwikkeling van een tank op basis van het octrooi. De door [X] namens Inno Nautic voor akkoord getekende offerte houdt onder meer het navolgende in:

(...)

*Het doel van de samenwerking is het idee uitontwikkelen tot een product dat optimaal is afgestemd op de marktvraag. Vervolgens kan de innovatie worden toegeleverd en gecommmercialiseerd. Hierbij wil Cuckoo de productietoelevering verzorgen. Daardoor ontstaat een langdurige productietoeleverings-relatie die voor beide partijen interessant is. Gezien het vertrouwen van Cuckoo in het idee en Inno Nautic zijn we bereid de ontwikkelingskosten tegen een gereduceerd tarief aan te bieden en zoals in de offertespecificatie staat beschreven in delen:*

*Fase 1: € 16.000,-*

*Fase 2: € 9.000,-*

*Fase 3: kosteloos.*

*Prijzen: in Euro's ex 19% BTW*

(...)

*Fase 1: Haalbaarheid*

*In deze fase wordt het programma van eisen opgesteld wat als leidraad fungeert in het engineeringstraject.*

(...)

*Fase 2: materialisatie*

*Het concept of de concepten die in de eerste fase zijn gepresenteerd zijn door de klant beoordeeld en indien nodig worden minimale wijzigingen aangebracht. Op basis van het overeengekomen ontwerp wordt de finale specificatie gemaakt...*

(...)

*Resultaat:*

*- 3d presentatie*

*- technische documentatie*

*- offerte voor productie*

*Fase 3: Producttoelevering*

...Indien de klant kiest voor productie door Cuckoo Company dan zullen wij de gehele productie opstart verzorgen...

2.3. Tijdens de uitvoering van de opdracht heeft Cuckoo Company Inno Nautic geadviseerd een nadere octrooiaanvraag voor de tank te doen. Inno Nautic heeft daarmee ingestemd. Cuckoo Company heeft vervolgens in januari 2007 op eigen naam de aanvraag (nummer E 606 722 NL 00) ingediend.

2.4. Inno Nautic is met Vetus den Ouden N.V. te Schiedam, leverancier van producten voor de pleziervaart (verder: Vetus), in onderhandeling over een door Inno Nautic aan Vetus onder het octrooi te verstrekken licentie.

2.5. Cuckoo Company heeft Inno Nautic de navolgende facturen verstuurd welke door Inno Nautic zijn voldaan als aangegeven.

*datum nummer € betaald dagen*

1. 31-05-06 1360330 19.040,- 04-07-06 35
2. 26-09-06 1360565 1.439,90 22-01-07 127
3. 29-09-06 1360594 10.710,- 01-03-07 156
4. 29-12-06 1360765 2.082,50 -
5. 26-01-07 1470143 17.850,- 01-03-07\* 32
6. 14-03-07 1470275 23.246,65 - -

74.369,05

voldaan 37.193,90

openstaand 37.229,15

\*betaald € 5.950,-

*Factuur 1360594 ad € 10.710,- heeft betrekking op fase 2 van de opdracht.*

2.6. Vanaf in ieder geval januari 2007 heeft Cuckoo Company bij Inno Nautic aangedrongen op betaling van openstaande facturen. Cuckoo Company heeft Inno Nautic laten weten dat betaling zou volgen zodra een LOI (letter of intent) met Vetus getekend zou zijn en Vetus een bedrag van € 60.000,- aan Inno Nautic betaald zou hebben.

2.7. Bij fax van 15 maart 2007 heeft Cuckoo Company aan Inno Nautic onder meer hetvolgende bericht:

(...)

*Op 30 januari jl. hebben wij diverse afspraken gemaakt...Deze afspraken hadden in de kern betrekking op betalingen aan Cuckoo en overdracht patent door Cuckoo.*

(...)

*Vanuit onze kant hebben wij met alle tegenslagen het project succesvol afgerond en het patent overgedragen. Jij hebt vanuit jouw kant een eerste aanbetaling gedaan. Met het afronden van de vuilwatertank en het betalen door Vetus van een gedeelte van de licentie-deal, als aanbetaling, ga ik er van uit dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Voor de duidelijkheid sommeer ik deze hierbij op.*

*Bij betaling van Euro 37.500 door Vetus aan Inno Nautique, na goedkeuring tank ECB, zal Inno Nautique direct alle achterstallige posten, patentkosten en meerwerkfactuur aan Cuckoo voldoen.*

*Dit komt neer op:*

*Factuur Omschrijving Bedrag incl. BTW  
1360765 proto's Euro 2.082,50*

*1470143 meerwerk innovatie-ontwikkeling Euro  
11.900,00*

*Euro 13.982,50*

*Bij betaling van Euro 37.500 door Vetus aan Inno Nautique, na inleveren van het technisch dossier, zal Inno Nautique direct de engineeringkosten (produceerbare tank), bonus, begeleiding certificering 4 extra proto's aan Cuckoo voldoen. Dit komt neer op: Factuur Omschrijving Bedrag incl. BTW 1470275 divers Euro 23.246,65 Euro 23.246,65*

2.8. Vetus heeft op 25 januari 2007 €10.710,- betaald en op 28 februari 2007 een bedrag van €60.690,-.

2.9. Bij brief van 16 mei 2007 heeft Cuckoo Company Inno Nautic meegedeeld de overdracht van de octrooiaanvraag op te schorten totdat haar uitstaande facturen betaald zijn en aangedrongen op betaling uiterlijk 21 mei 2007. Bij brief van 7 juni 2007 heeft Cuckoo Company de met Inno Nautic gesloten overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten vervolgens ontbonden wegens het uitblijven van betaling.

2.10. Cuckoo Company heeft op 6 juli 2007 een email gestuurd aan een relatie van Inno Nautic met de volgende inhoud.

(...)

*Oggetto: possible bankruptcy Inno Nautic The Netherlands*

*Dear Sir,*

*We are trying to find suppliers of Inno Nautic BV. Eemnes The Netherlands. We are a Dutch supplier and have long outstanding invoices to Inno Nautic. We are investigating if there are any other suppliers with the same problem. On the website of Inno Nautic we have seen your products and that's why I'm contacting you. Could you please contact me today or as soon as possible.*

### **3. Het geschil**

3.1. [X] vordert na wijziging van de eis zakelijk weergegeven:

-veroordeling van Cuckoo Company om de octrooiaanvraag E 606 722 NL 00 ten name van [X] te stellen;  
-een verbod om op de hiervoor bedoelde wijze relaties van Inno Nautic te benaderen;

-rectificatie van de mededelingen die Cuckoo Company reeds aan relaties heeft gedaan;

-veroordeling van Cuckoo Company tot betaling van een voorschot van €25.000,- op door Inno Nautic door de mededelingen geleden schade;

-een en ander of straffe van dwangsommen en met veroordeling van Cuckoo Company in de (met toepassing van artikel 237 e.v. Rv. begrote) proceskosten.

3.2. [X] baseert deze vorderingen op de navolgende stellingen.

3.2.1. Partijen zijn nader overeengekomen dat Cuckoo Company de octrooiaanvraag aan [X] zou overdragen tegen betaling van de kosten van de aanvraag (€5.000,- ex B.T.W.). Deze nadere overeenkomst is vastgelegd in de brief van 15 maart 2007. Hoewel die brief vermeldt dat de aanvraag is overgedragen, blijkt dat niet het geval te zijn en weigert Cuckoo Company aan overdracht mee te werken. Omdat de aanvraag nog op naam van

Cuckoo Company staat, heeft Vetus de onderhandelingen met Inno Nautic opgeschort.

3.2.2. De hiervoor bedoelde mededeling aan de betreffende relatie van Inno Nautic en mogelijk ook aan andere relaties is onjuist, lasterlijk en onzorgvuldig en is daarom als onrechtmatig aan te merken. Cuckoo Company weet dat Inno Nautic voldoende middelen beschikbaar heeft voor betaling aan Cuckoo Company en dat zij zich op het standpunt stelt dat de vorderingen van Cuckoo Company nog niet opeisbaar zijn en dat Cuckoo Company zelf in verzuim is door de octrooi-aanvraag niet over te dragen.

3.2.3. Inno Nautic heeft spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen.

3.3. Cuckoo Company bestrijdt de vorderingen. Cuckoo Company beroept zich onder meer op de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten en opschorting van de verplichting tot overdracht van de aanvraag. Cuckoo Company stelt zich op het standpunt dat het haar vrij staat te zoeken naar steunvorderingen voor de aanvraag van het faillissement van Inno Nautic. Zij vindt haar email niet misleidend of onnodig grievend en hetgeen daarin wordt gesteld is volgens Cuckoo Company feitelijk juist.

#### 4. De beoordeling

4.1. Cuckoo Company heeft de bevoegdheid van [X] om de vorderingen namens Inno Nautic in te stellen niet bestreden, zodat van die bevoegdheid moet worden uitgegaan.

4.2. Het spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen volgt uit de in deze procedure vaststaande feiten en het karakter van die vorderingen, met uitzondering van de vordering tot betaling van een voorschot op schade die Inno Nautic geleden zou hebben. Het spoedeisend belang bij deze vordering is op geen enkele wijze toegelicht en al om die reden niet toewijsbaar.

4.3. Partijen zijn het erover eens dat de brief van 15 maart 2007 de door hen (nader) gemaakt afspraken juist weergeven en dat Cuckoo Company zich heeft verplicht tot overdracht van de octrooiaanvraag. De voorzieningenrechter stelt voorts vast dat Inno Nautic zich in verband met het beroep van Cuckoo Company op opschorting niet op het standpunt heeft gesteld dat de vorderingen van Cuckoo Company pas opeisbaar zouden zijn ná overdracht van de octrooiaanvraag. In deze procedure blijft de vraag wie van partijen als eerste zou moeten presteren daarom buiten beschouwing. Tot slot is evenmin bestreden dat er voldoende samenhang is tussen de betalingsverplichtingen van Inno Nautic en de verplichting tot overdracht van de octrooiaanvraag om opschorting te rechtvaardigen. De discussie tussen partijen heeft zich in deze procedure toegespitst op de vraag of voldaan is aan de in de brief van 15 maart 2007 gestelde voorwaarden voor betaling en of de vorderingen aldus opeisbaar zijn geworden.

4.4. Aan betaling van facturen 1360765 en 1470143 worden de voorwaarden gesteld van 1) betaling door Vetus aan Inno Nautic van een bedrag van €37.500 en 2) goedkeuring tank ECB. Tussen partijen bestaat geen geschil dat deze goedkeuring op 14 maart 2007 heeft plaatsgevonden. Resteert de betaling door Vetus.

4.5. Cuckoo Company wijst in dit verband op de betalingen van Vetus in januari en februari van dit jaar, die haar pas, naar zij stelt, later bekend zijn geworden. Volgens [X] ziet de voorwaarde niet op deze betalingen die ten tijde van het aangaan van de nadere overeenkomst al door Vetus waren verricht, maar op nadere van Vetus bedongen betalingen van twee maal een bedrag van €37.500. Die laatste betalingen hebben naar [X] stelt nog niet plaatsgevonden.

4.6. Voor dit standpunt biedt hetgeen in deze procedure gebleken is onvoldoende houvast. [X] heeft voorshands op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat de afspraak tussen partijen, die Cuckoo Company bestrijdt, aldus moet worden begrepen. Ook uit de door partijen overgelegde producties blijkt niet dat Cuckoo Company er op 15 maart 2007 van op de hoogte was dat Vetus reeds een aanzienlijk bedrag had betaald en dat de afspraak tussen partijen zou zien op nadere betalingen door Vetus. Vooralnog moet daarom worden aangenomen dat aan de voorwaarde van betaling door Vetus is voldaan en dat in ieder geval de facturen 1360765 en 1470143 reeds in maart 2007 opeisbaar waren.

4.7. Reeds op grond van het uitblijven van betaling van deze twee facturen was Cuckoo Company in beginsel gerechtigd haar eigen verplichting tot overdracht (wijziging van de tenaamstelling) van het octrooi op te schorten en nadien op die grond de overeenkomst tussen partijen te ontbinden. Haar ongeduld met het betalingsgedrag van Inno Nautic is geheel begrijpelijk omdat Inno Nautic haar eerder maanden had laten wachten op betaling van de factuur voor fase 2. [X] heeft aangevoerd dat ook die betaling nog niet opeisbaar was en dat Inno Nautic de betaling slechts uit coullance heeft gedaan, maar bij gebreke van verdere motivering en onderbouwing van die stelling is dat onvoldoende aannemelijk. In dit verband valt op dat - voor zover uit de overgelegde producties is op te maken - [X] zich pas in januari 2007, maanden na ontvangst van de factuur voor fase 2, op dit standpunt heeft gesteld.

4.8. Ter voorkoming van verdere procedures tussen partijen wordt opgemerkt dat van de opeisbaarheid van factuur 1470275 in deze procedure voorshands niet is gebleken omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het technisch dossier aan Inno Nautic is overgedragen of dat Inno Nautic ermee heeft ingestemd dat overdracht aan Vetus zou volstaan. Ook de door Cuckoo Company nog gestelde verschuldigdheid van Inno Nautic van een aanvullend bedrag van €100.000 in verband met afkoop van de aan Cuckoo Company toegezegde productie van de tank is voorshands niet gebleken.

4.9. De door Cuckoo Company gestuurde email is tegen de achtergrond van het uitblijven van betaling door Inno Nautic niet als onrechtmatig aan te merken.

4.10. Bovenstaande overwegingen leiden tot afwijzing van de vorderingen. [X] wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

#### 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:  
wijst de vorderingen af;

veroordeelt [X] in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Cuckoo Company begroot op €251,- aan verschotten en €816,- aan salaris van de procureur.

---