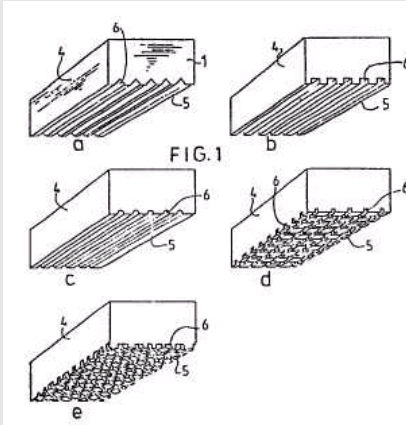


Hof Den Bosch, 7 april 2009, Onrechtmatig beroep op vernietigd octrooi



OCTROOI - SCHIKKINGSOVEREENKOMST

Geen onvoldoende onderzoek naar geldigheid

- zo RMR in de gegeven omstandigheden te verwijten zou zijn dat zij op onvoldoende wijze onderzoek heeft gedaan naar de geldigheid van het octrooi, dan is de ernst daarvan in verhouding tot de gedraging van [X.] (in ieder geval ten aanzien van het Nederlandse deel van het octrooi) dermate gering is dat dit uit een oogpunt van billijkheid niet kan leiden tot een vermindering van de schadevergoedingsplicht spreekt van [X.]

Het hof verenigt zich voorts met de overweging van de rechtbank dat, zo RMR in de gegeven omstandigheden te verwijten zou zijn dat zij op onvoldoende wijze onderzoek heeft gedaan naar de geldigheid van het octrooi, de ernst daarvan in verhouding tot de gedraging van [X.] (in ieder geval ten aanzien van het Nederlandse deel van het octrooi) dermate gering is dat dit uit een oogpunt van billijkheid niet kan leiden tot een vermindering van de schadevergoedingsplicht spreekt van [X.]. Het hof acht daarbij nog van belang dat het vonnis waarbij het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd is door partijen bij die procedure niet op de in de Rijksoctrooiwet voorziene wijze was gepubliceerd, terwijl het octrooi voor het overige nog niet was vernietigd.

Onrechtmatig beroep op octrooi

- Wanneer [X.] een dergelijke melding doet terwijl zij weet of moet beseffen dat een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in de reeds lopende oppositieprocedure (en terwijl dat octrooi van Nederland reeds is vernietigd), handelt zij dan in ieder geval onrechtmatig jegens die derde.

[X.] heeft immers een overeenkomst met Partek Paroc gesloten waaruit voortvloeide dat Partek Paroc leveranties aan derden moest stopzetten zodra [X.] haar had gemeld dat de derde haar octrooi schond. Wanneer [X.] dan aan Partek Paroc een dergelijke melding doet met een nadrukkelijk beroep op de overeenkomst moet het haar duidelijk zijn dat dat tot consequentie heeft dat Partek Paroc haar leveranties aan die derde stop zet.

Wanneer [X.] een dergelijke melding doet terwijl zij weet of moet beseffen dat een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in de reeds lopende oppositieprocedure (en terwijl dat octrooi van Nederland reeds is vernietigd), handelt zij dan in ieder geval onrechtmatig jegens die derde.

In dit geval heeft [X.] met een beroep op de tussen haar en Partek Paroc gesloten vaststellingsovereenkomst aan Partek Paroc meegedeeld dat RMR haar octrooi schond, en onmiddellijke stopzetting van de leveranties verlangd onder dreiging met een procedure. Daarmee heeft [X.] - met een beroep op haar omstreden octrooi - stopzetting uitgelokt van die leveranties aan RMR, en dat is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens RMR.

Hierbij acht het hof tevens het volgende van belang:

- [X.] zou Partek Paroc niet hebben kunnen bewegen om de vaststellingsovereenkomst te sluiten wanneer zij niet de beschikking zou hebben gehad over het octrooi, dat later nietig is gebleken.
- Als gevolg van de 'derdenwerking' die artikel 4 van devaststellingsovereenkomst in het leven roept, is in wezen sprake van handhaving (in de zin van het hiervoor genoemde arrest van 29 september 2006) door [X.] van het octrooi jegens RMR.
- [X.] heeft zelf naar voren gebracht (zie o.m. punt 52 van haar pleitnota in appel), dat zij al jaren haar octrooi niet handhaafde, waaruit volgt dat zij bij haar brief van 26 mei 1997 aan Partek Paroc geen gerechtvaardigd belang had, zoals [Y.] onder 46 van haar memorie van antwoord ook heeft aangevoerd.
- Daarentegen had RMR een (zeer) groot belang bij voortzetting van haar overeenkomst met Partek Paroc (zie punt 6 van de inleidende dagvaarding, de 1e volzinnen van de punten 5 en 6 van de memorie van antwoord en de punten 25 en 26 van de pleitnota in appel van [X.] zelf).

Schadebepaling door deskundige

- ook als ook andere uitgangspunten hadden kunnen worden gekozen dan de deskundige heeft gedaan, dat niet wegneemt dat de deskundige op een verantwoorde wijze een schatting heeft gemaakt en zijn uitgangspunten heeft verantwoord, waarbij met goede en kwade kansen is rekening gehouden.

Het hof is van oordeel dat deze grieven falen, omdat, ook als ook andere uitgangspunten hadden kunnen worden gekozen dan de deskundige heeft gedaan, dat niet wegneemt dat de deskundige op een verantwoorde wijze een schatting heeft gemaakt en zijn uitgangspunten heeft verantwoord, waarbij met goede en kwade kansen is rekening gehouden. Daarbij moeten de door de deskundige gekozen uitgangspunten in hun onderling verband worden gezien. Het hof is van oordeel dat de grieven in principaal en incidenteel appel - die in een aantal gevallen op tegenstrijdige wijze de gekozen uitgangspunten aanvallen - aan die keuzen niet kunnen afdoen; het hof neemt deze over en maakt die tot de zijne.

Vindplaatsen: LJN: [BJ2844](#)

Hof Den Bosch, 7 april 2009

(Begheyn, Feddes en Bonneur)

Uitspraak

zaaknr. HD 103.003.174

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

eerste kamer, van 7 april 2009,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap [X.] B.V., (voorheen handelend onder de naam Rockwool/[X.] BV), gevestigd te [vestigingsplaats], appellante bij exploit van dagvaarding van

6 februari 2006,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

de besloten vennootschap [Y.] HOLDING B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], geïntimeerde bij gemeld exploit,

advocaat: mr. J.A.Th. van Zinnicq Bergmann,

op het hoger beroep van de door de rechtbank Roermond gewezen vonnissen van 15 augustus 2002, 15 januari 2003, 4 juni 2003 en 4 januari 2006 tussen appellante - verder te noemen [X.] - als gedaagde en geïntimeerde - verder te noemen [Y.] - als eiseres.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 45133/HA ZA 01-497)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij dagvaarding in hoger beroep heeft [X.] in de eerste plaats bij wege van incident gevorderd dat de tenuitvoerlegging van het vonnis van 10 januari 2006 zal worden geschorst voor de duur van het hoger beroep, en subsidiair dat door [Y.] zekerheid wordt gesteld alvorens zij overgaat tot de executie van het vonnis van 4 januari 2006.

2.2. Bij arrest van 11 juli 2006 heeft het hof in het incident de vorderingen afgewezen en de beslissing omtrent de kosten van het incident tot de einduitspraak in hoofdzaak gereserveerd. Het heeft in hoofdzaak de zaak naar de rol verwezen voor memorie van grieven.

2.3. Bij memorie van grieven heeft [X.] achttien grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog afwijzing van de vorderingen van [Y.] met veroordeling van [Y.] in de kosten van beide instanties.

[X.] heeft bij akte van depot een blokje substraatsteenwol gedeponereerd ter griffie van het hof. Ook [Y.] heeft een blokje gedeponereerd, in een andere uitvoering.

2.4. Bij memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel heeft [Y.] onder overlegging van producties de grieven bestreden, en in incidenteel appel negen grieven aangevoerd. In principaal appel heeft hij geconcludeerd tot afwijzing, en in incidenteel appel tot vernietiging van de tussenvonnissen en het eindvonnis van de rechtbank Roermond voor wat betreft de hoogte van de te vergoeden schade, en opnieuw rechtdoende [X.] te veroordelen ten titel van schadevergoeding aan [Y.] te

voldoen een bedrag van € 13.996.850,00 te vermeerderen met € 125.998,44 ter zake van accountantskosten, alsmede vermeerderd met rente en buitengerechtelijke invorderingskosten.

2.5. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, [X.] door mrs Kleeman en Drok en [Y.] door mr Van Gorp. Voorafgaand aan het pleidooi hebben zij nog producties in het geding gebracht.

Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

Voor de grieven verwijst het hof naar de memories van grieven.

4. De beoordeling

4.1. De grieven richten zich niet tegen de vaststelling van de feiten door de rechtbank in rechtsoverweging 2.1 van het vonnis van 15 augustus 2002. Het hof zal de feiten hierna duidelijkheidshalve herhalen, en ook aanvullen.

4.2. Het gaat in dit geschil om het volgende.

(a) Onder dagtekening 16 augustus 1989 is aan [X.] op een aanvraag van 11 september 1985 verleend het Europees octrooi nr 0.176.134 (hierna ook: het octrooi) voor een "plantpot ten behoeve van substraatteelt", met het kenmerk dat de onderzijde van de uit minerale wol bestaande pot was voorzien van "tenminste één groef die opent in tenminste één van de zijvlakken om een adequate toevoer van lucht te verzekeren" (productie 9 bij conclusie van repliek). Het octrooi gold voor België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Luxemburg en Nederland.

(b) Partek Paroc is een in Finland gevestigd bedrijf dat – in ieder geval in 1997 - substraatsteenwolproducten maakte.

(c) [X.] heeft een procedure aangespannen tegen Partek Paroc in verband met schending van het octrooi. Die procedure is beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (Out of Court Settlement) tussen partijen, neergelegd in een stuk van 28 april 1992 (productie 4 bij conclusie van eis). Deze overeenkomst houdt onder meer het volgende in:

"2. *Partek Insulation AB implicitly acknowledges the existence and validity of the European patent 0.176.134 (groove patent).*"

4. *Furthermore Partek Insulation AB shall refrain now and in the future of making sales of its mats or raw materials to third parties, of whom Partek Insulation AB knows or reasonably should have known that these third parties on their turn by their activities infringe said patents."*

De overeenkomst is voor beide partijen ondertekend. Bij de ondertekening van de zijde van Partek Paroc is in handschrift toegevoegd "*Above undertaking is of course valid as long as the patents are valid.*"

(d) Op 25 april 1994 is in het octrooiregister ingeschreven de nietigheidsdagvaarding in de zaak tussen [A.] en [X.], waarbij [A.] en Cultilène BV de nietigheid heeft gevorderd van het Europese octrooi 0.176.134, voor zover verleend in Nederland.

(e) Bij vonnis van 15 november 1995 (productie 5 bij conclusie van eis) heeft de rechtbank 's-Gravenhage op

vordering van [A.] c.s. het octrooi nietig verklaard voor zover verleend voor Nederland. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat [A.] was geslaagd in het bewijs van een viertal feitencomplexen, terwijl uit elk van die complexen reeds volgde dat de techniek van plantpotjes met groeven vóór 13 september 1984 rechtens relevant openbaar was geworden.

Tegen dit vonnis is geen hoger beroep ingesteld.

Van het vonnis is geen aantekening gedaan in het octrooiregister als bedoeld in artikel 75 lid 9 Rijksoctrooiwet 1995.

(f) Tussen Partek Paroc en RMR, een in Nederland gevestigd bedrijf dat producten van substraatsteenwol maakte, is op 24 september 1996 een overeenkomst (Supply Agreement, productie 2 bij conclusie van eis) gesloten met betrekking tot de levering door Partek Paroc aan RMR van "rockwool raw material strictly of its own production for growing blocks and plugs". In de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: "1. The Seller will sell the Buyer rockwool raw material strictly of its own production for growing blocks and plugs. ()

The buyer will buy a minimum of 3000 m3 of rockwool during the first year, 5000 m3 during the second year and, 8000 m3 during the third year of this agreement. The maximum volume that can be delivered per week during the first year of this agreement is five (5) truckloads, which is about 350 m3.

2. The Buyer will not use raw material for manufacturing rockwool blocks which infringe the European Patent 0.176.134 (groove patent) or any other patent. If Seller receives information from a third party about such use of raw material, this contract will be cancelled immediately. ()

4. The Seller sells the products to the Buyer according to a net price according to offers.

() 9. This contract is valid for a period of three (3) years from the date it was signed. "

(g) Bij brief van 15 mei 1997 (productie 3B bij conclusie van eis) heeft [X.] aan Partek Paroc meegedeeld:

"We are aware of the fact that you supply stone wool to the company RMR B.V. (Pegasus).

This company is making grooved blocks out of the material infringing our patent EP 0176137. The blocks' wrapping states "Paroc" base material.

We ask you to have this stopped immediately and to confirm this to us before May 30, 1997 to prevent us from having to summon Partek for breach of the out of court settlement about this matter made 28.04.1992 (RvB/CJ/90284)."

(h) Bij brief van 26 mei 1997 heeft Partek Paroc aan RMR meegedeeld:

"NOTICE OF TERMINATION

Paroc Oy Ab, Pargro Product Group, hereby announces that it shall terminate and cancel the SUPPLY AGREEMENT signed on September 24, 1996 between Paroc Oy Ab and RMR B.V. Because Paroc Oy Ab has now received a letter attached hereto regarding patent infringement (EP 0176 134) Paroc Oy Ab can-

cels the SUPPLY AGREEMENT according to article 2 in the SUPPLY AGREEMENT. The AGREEMENT shall cease immediately today, ie. May 26, 1997 which is the termination date."

(i) Bij brief van 27 mei 1997 heeft Partek Paroc aan RMR meegedeeld:

"With reference to enclosed Notice of termination we also cancel from this day on offers March 8 and April 16, 1997 of which copies are attached. We are not going to deliver our products to you from this day, i.e. May 27, 1997 on."

(j) Op 2 juli 1997 is een "Asset Purchase Agreement" (productie 11 bij memorie van antwoord) gesloten tussen Partek Paroc en [Z.] A/S, het concern waartoe ook [X.] behoort.

(k) Bij brief van 4 juli 1997 (productie 6 bij dagvaarding in eerste aanleg) heeft Partek Paroc aan RMR meegedeeld dat de activiteiten van Partek Paroc met betrekking tot substraatwol waren overgenomen door [Z.].

(l) Bij telefax van 30 juli 1997 (productie 8B bij conclusie van repliek) heeft [X.] aan Partek Paroc meegedeeld:

"The blocks sent to mr. [B.] on the 6th of June 1997 were blocks supplied out of RMR's stocks to WPK, Made/Holland, in the period 1996/1997. About 1,2 million blocks were supplied to this company.

During this year about 200.000 blocks with patent infringing grooves were sold to [C.], [D.]/Holland by RMR as well as 100.000 blocks to the company [E.], [F.]/Holland."

(m) Bij vonnis van 4 september 1997 (productie 12 in de conclusie van repliek) heeft de president van de arrondissementsrechtbank Breda de vordering van RMR jegens Partek Paroc tot hervatting van de leveringen van substraatwol op basis van de overeenkomst van 24 september 1996 afgewezen.

(n) RMR is bij vonnis van de rechtbank Breda van 19 september 1997 in staat van faillissement verklaard.

(o) Op 6 februari 1998 heeft [X.] afstand gedaan van haar eventuele rechten op het Nederlandse octrooi 191.591, dat de basis vormde van het Europese octrooi 0.176.134.

(p) Het Europees octrooi heeft in zijn geheel zijn werking verloren op 3 september 1998 door een oppositieuitspraak van het Europees Octrooi Bureau, waarbij de oppositie van [A.] gegrond is verklaard en het octrooi is herroepen.

(q) Bij akte van 25 februari 2001 heeft [Y.], bestuurder en enig aandeelhouder van RMR, van de curator in het faillissement van RMR de eigendomsrechten verkregen van de vorderingsrechten voortvloeiend uit de aanspraak van RMR op schadeloosstelling op grond van onrechtmatig handelen door [X.].

4.3.1. In eerste aanleg heeft [Y.] gevorderd dat de rechtbank [X.] zou veroordelen ten titel van schadevergoeding uit onrechtmatig handelen jegens RMR aan [Y.] te voldoen primair fl. 6 miljoen, en subsidiair een bedrag door de rechtbank in goede justitie te bepalen; meer subsidiair heeft zij ter vaststelling van de schade verwijzing naar de schadestaatprocedure gevorderd.

4.3.2. Bij vonnis van 15 augustus 2002 heeft de rechtbank onder meer beslist dat [X.], nadat zij met Partek Paroc een vaststellingsovereenkomst was aangegaan, een gerechtvaardigd belang had bij de nakoming daarvan, en dat het enkele constateren van het inbreuk maken op het octrooi door een afnemer van Partek Paroc voor [X.] voldoende was om zich op die vaststellingsovereenkomst te beroepen.

Voorts heeft de rechtbank in dat vonnis beslist dat [X.] zich evenwel slechts op de vaststellingsovereenkomst kon beroepen zolang het octrooi geldig was. De rechtbank heeft vastgesteld dat het octrooi voor Nederland door het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 15 november 1995 was nietig verklaard, maar dat het in mei 1997 nog wel geldig was in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Luxemburg. De rechtbank heeft een comparitie gelast om meer informatie van partijen te krijgen over de vraag of door RMR inbreuk op het octrooi werd gemaakt buiten Nederland.

4.3.3. Nadat een comparitie was gehouden, heeft de rechtbank bij vonnis van 15 januari 2003 beslist dat [X.], wetende dat haar octrooi reeds in november 1995 voor Nederland was vernietigd en reeds bezig met de overname van Partek Paroc van de productie van substraatsteenwol, ten onrechte aan Partek Paroc heeft meegedeeld dat door RMR inbreuk werd gemaakt op haar Europees octrooi, zodat zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens RMR en aansprakelijk is voor de daardoor veroorzaakte schade. Ook heeft zij bij dat vonnis beslist dat [X.] [Y.] in redelijkheid niet kon tegenwerpen dat RMR zich niet zou hebben vergewist van het niet langer geldig zijn van het octrooi in Nederland. Ter bepaling van de omvang van de schade heeft de rechtbank aangekondigd dat een deskundige zou worden benoemd.

4.3.4. [X.] heeft vervolgens hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 15 januari 2003.

4.3.5. Bij haar vonnis van 4 juni 2003 heeft de rechtbank geoordeeld dat zij niet had bepaald dat hoger beroep mocht worden ingesteld tegen het tussenvonnis van de 15 januari 2003, zodat door het door [X.] ingestelde hoger beroep de procedure bij de rechtbank niet was geschorst. Zij heeft vervolgens bij datzelfde vonnis een deskundige benoemd.

4.3.6. Nadat de deskundige rapport had uitgebracht heeft de rechtbank op 4 januari 2006 eindvonnis gegeven. De rechtbank heeft het verzoek van [X.] terug te komen op haar beslissing in het vonnis van 15 januari 2003 betreffende de onrechtmatigheid van het handelen van [X.] verworpen, dit omdat volgens [X.] vaststond dat RMR het octrooi buiten Nederland had geschonden. De rechtbank heeft daartoe onder meer overwogen dat zij een eindbeslissing had gegeven waarop zij niet kon terugkomen.

Vervolgens heeft de rechtbank bij dat vonnis aan [Y.] een schadevergoeding toegewezen van € 788.713 vermeerderd met wettelijke rente vanaf 15 maart 2001, en [X.] veroordeeld in de proceskosten.

4.4. Het hof dient eerst ambtshalve te beoordelen of [X.] nog ontvankelijk is in haar hoger beroep voor zover het gaat om de vonnissen van 15 augustus 2002 en

15 januari 2003. [X.] is immers al eerder in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van 15 januari 2003, en daarmee heeft zij toen niet alleen grieven kunnen richten tegen dat vonnis, maar ook tegen het eerder gewezen vonnis van de 15 augustus 2002.

In beginsel kan een partij slechts één keer in beroep gaan tegen een vonnis, en is zij niet-ontvankelijk in een tweede hoger beroep tegen hetzelfde vonnis.

Dat dit eerste hoger beroep is geëindigd met een ambtshalve royement is hiervoor niet van belang, omdat na een dergelijk royement partijen de zaak alsnog opnieuw aanhangig kunnen maken en uitspraak kunnen vragen.

In dit geval zou in het eerste hoger beroep echter alleen niet-ontvankelijkverklaring kunnen volgen, omdat tegen het vonnis van 15 januari 2003 geen hoger beroep was opengesteld door de rechtbank, terwijl [X.] - zoals zij tijdens het tweede pleidooi in hoger beroep heeft verklaard - ook niet alsnog om openstelling heeft gevraagd.

Aangezien slechts niet-ontvankelijkheid kon volgen inzake het eerste hoger beroep, kan [X.] in haar tweede hoger beroep worden ontvangen, ook voor zover dat is gericht tegen de vonnissen van 15 augustus 2002 en 15 januari 2003.

4.5. Grief I in principaal appel keert zich tegen de overweging van de rechtbank dat RMR geenszins bekend was met de nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi. De grief faalt, omdat de - door [Y.] uitdrukkelijk weersproken - stelling van [X.] dat RMR in 1997 op de hoogte was van de nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi onvoldoende door [X.] is onderbouwd. Het feit dat een zekere [G.] een belangrijke rol zou hebben gespeeld in de nietigheidsprocedure is daarvoor niet voldoende. [G.] was geen partij in die procedure, zodat geenszins vaststaat dat hij op de hoogte is gesteld of geraakt van de uitkomst van deze procedure.

4.6. Ook grief II in principaal appel faalt, op dezelfde grond. Het hof verenigt zich voorts met de overweging van de rechtbank dat, zo RMR in de gegeven omstandigheden te verwijten zou zijn dat zij op onvoldoende wijze onderzoek heeft gedaan naar de geldigheid van het octrooi, de ernst daarvan in verhouding tot de gedraging van [X.] (in ieder geval ten aanzien van het Nederlandse deel van het octrooi) dermate gering is dat dit uit een oogpunt van billijkheid niet kan leiden tot een vermindering van de schadevergoedingsplicht spreekt van [X.]. Het hof acht daarbij nog van belang dat het vonnis waarbij het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd is door partijen bij die procedure niet op de in de Rijksoctrooiwet voorziene wijze was gepubliceerd, terwijl het octrooi voor het overige nog niet was vernietigd.

4.7. [X.] heeft vervolgens in de eerste plaats een aantal grieven gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het handelen van [X.] jegens RMR - te weten het beroep in de brief aan Partek Paroc op schending van haar Europese octrooi door RMR - onrechtmatig was.

[Y.] heeft wat betreft in hoger beroep onder meer een beroep gedaan op het arrest van de [Hoge Raad van](#)

29 september 2006, (NJ 2008, 120). Volgens dat arrest handelt de octrooihouder die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat later wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig indien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsprocedure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt daarbij onvoldoende reden om onrechtmatigheid aan te nemen.

4.8. Naar het oordeel van het hof diende [X.] in de gegeven omstandigheden te beseffen dat er een dergelijke serieuze kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden in de oppositieprocedure. In dit geval was immers niet alleen een oppositieprocedure aanhangig, maar was bovendien op het moment dat [X.] de brief aan Partek Paroc schreef waarin zij zich beriep op schending door RMR van haar octrooi, een nietigheidsprocedure ten aanzien van het Europese octrooi voor zover geldend in Nederland afgerond. Daarbij had de rechtbank in haar eindvonnis van 15 november 1995 geconstateerd dat [A.] geslaagd was in het bewijs van een viertal feitencomplexen, terwijl uit elk van die complexen volgde dat de techniek van plantpotjes met groeven vóór 13 september 1984 rechtens relevant openbaar is geworden, zoals de rechtbank in dat vonnis nader heeft uiteengezet. Daarmee was, aldus de rechtbank, de uitvinding voor de prioriteitsdatum openbaar in die zin dat een willekeurige deskundige, zonder schending van enige al dan niet stilzwijgend opgelegde of overeengekomen vertrouwelijkheid, er desgewenst kennis van kon nemen en dat daarbij de details van de uitvinding kenbaar waren.

[X.] heeft tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld, hetgeen eraan bijdraagt dat [X.] moet hebben beseft dat er een serieuze kans was dat het Europese octrooi ook voor het overige geen stand zou houden in de toen ook reeds geruime tijd lopende oppositieprocedure. Bovendien heeft [X.] op 6 februari 1998 afstand gedaan van haar eventuele rechten op het Nederlandse octrooi 191.591. Ook daaruit kan worden afgeleid dat [X.] beseftte dat het octrooi geen stand zou houden.

4.9. Weliswaar heeft [X.] bij het tweede pleidooi in hoger beroep gesteld dat het Europees Octrooi Bureau (EOB) zeer strikte normen hanteert waar het gaat om openbaar voorgebruik, maar zij heeft daaraan alleen toegevoegd dat het openbaar voorgebruik in de vorm van een beweerdelijke openbaring tijdens een vergadering van de Nederlandse Vereniging van Kwekers door het EOB niet als openbaar voorgebruik gekwalificeerd. Zij heeft dat dus niet ook aangevoerd terzake van de drie andere vormen van openbaar voorgebruik die door de rechtbank waren besproken en door haar ten grondslag waren gelegd aan de vernietiging van het Nederlandse deel van het Europese octrooi.

4.10. [X.] heeft tijdens het tweede pleidooi in hoger beroep voorts gesteld dat zij haar octrooi in Nederland en daarbuiten in ieder geval na het instellen van de oppositie nooit heeft gehandhaafd. Volgens haar heeft zij ook in deze zaak haar octrooi niet gehandhaafd, maar alleen Partek Paroc gewezen op de vaststellingsovereenkomst

en de verplichtingen die Partek Paroc uit die overeenkomst had.

Het hof kan in het midden laten of een dergelijk handelen door [X.] als handhaving van het octrooi - kennelijk: jegens Partek Paroc - kan worden aangemerkt. Waar het immers om gaat is of [X.] door deze handelwijze onrechtmatig heeft gehandeld jegens RMR, zoals [Y.] aan zijn vordering heeft ten grondslag gelegd. Als [X.] jegens Partek Paroc niet onrechtmatig heeft gehandeld, betekent dat nog niet dat door datzelfde handelen daarvan geen sprake kan zijn jegens een derde zoals RMR.

Dat laatste is naar het oordeel van het hof het geval.

[X.] heeft immers een overeenkomst met Partek Paroc gesloten waaruit voortvloeide dat Partek Paroc leveranties aan derden moest stopzetten zodra [X.] haar had gemeld dat de derde haar octrooi schond. Wanneer [X.] dan aan Partek Paroc een dergelijke melding doet met een nadrukkelijk beroep op de overeenkomst moet het haar duidelijk zijn dat dat tot consequentie heeft dat Partek Paroc haar leveranties aan die derde stop zet. Wanneer [X.] een dergelijke melding doet terwijl zij weet of moet beseffen dat een serieuze kans bestaat dat het octrooi geen stand zal houden in de reeds lopende oppositieprocedure (en terwijl dat octrooi van Nederland reeds is vernietigd), handelt zij dan in ieder geval onrechtmatig jegens die derde.

In dit geval heeft [X.] met een beroep op de tussen haar en Partek Paroc gesloten vaststellingsovereenkomst aan Partek Paroc meegedeeld dat RMR haar octrooi schond, en onmiddellijke stopzetting van de leveranties verlangd onder dreiging met een procedure. Daarmee heeft [X.] - met een beroep op haar omstreden octrooi - stopzetting uitgelokt van die leveranties aan RMR, en dat is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens RMR.

Hierbij acht het hof tevens het volgende van belang:

a) [X.] zou Partek Paroc niet hebben kunnen bewegen om de vaststellingsovereenkomst te sluiten wanneer zij niet de beschikking zou hebben gehad over het octrooi, dat later nietig is gebleken.

b) Als gevolg van de 'derdenwerking' die artikel 4 van devaststellingsovereenkomst in het leven roept, is in wezen sprake van handhaving (in de zin van het hiervoor genoemde arrest van 29 september 2006) door [X.] van het octrooi jegens RMR.

c) [X.] heeft zelf naar voren gebracht (zie o.m. punt 52 van haar pleitnota in appel), dat zij al jaren haar octrooi niet handhaafde, waaruit volgt dat zij bij haar brief van 26 mei 1997 aan Partek Paroc geen gerechtvaardigd belang had, zoals [Y.] onder 46 van haar memorie van antwoord ook heeft aangevoerd.

d) Daarentegen had RMR een (zeer) groot belang bij voortzetting van haar overeenkomst met Partek Paroc (zie punt 6 van de inleidende dagvaarding, de 1e volzinnen van de punten 5 en 6 van de memorie van antwoord en de punten 25 en 26 van de pleitnota in appel van [X.] zelf).

4.11. Het bovenstaande leidt ertoe dat ook grief IX in principaal appel faalt. Niet relevant is in dit verband of RMR bekend was met de nietigverklaring van het Ne-

derlandse deel, omdat [X.] zich naar eigen zeggen (ook) heeft beroepen op het Europese octrooi voor het overige. Bovendien geldt dat [X.] een dergelijke mededeling heeft gedaan aan Partek Paroc (en niet aan RMR), hetgeen Partek Paroc heeft geleid tot het stopzetten van leveranties.

4.12. De grieven III tot en met VIII en X in principaal appel falen eveneens. Die grieven gaan immers in op de overwegingen die de rechtbank aan haar oordeel dat sprake was van onrechtmatigheid heeft ten grondslag gelegd, terwijl het hof hiervoor op andere gronden dan de rechtbank tot onrechtmatigheid heeft beslist.

Bij het oordeel van het hof is immers niet relevant of RMR niet alleen aan Nederlandse, maar ook aan Belgische afnemers blokken heeft geleverd en op welk tijdstip dat is gebeurd, omdat het beroep van [X.] op het later vernietigde Europese octrooi in de gegeven omstandigheden ook inzake leveranties in België onrechtmatig was.

4.13. Gelet op de bovenstaande faalt ook grief XI in principaal appel. Deze grief gaat ervan uit dat, ook als de aanzegging door [X.] aan Partek Paroc onrechtmatig was voor zover daarbij een beroep gedaan werd op schending van het Europese octrooi in Nederland, de schade die door die onrechtmatigheid is ontstaan niet of slechts in zeer beperkte mate aan [X.] kan worden toegerekend. [X.] stelt daartoe dat dat in ieder geval geldt voor zover die schade na 2 juni 1997 is ontstaan, omdat RMR vanaf die datum het octrooi in ieder geval had geschonden door de leveranties in België.

Uit het voorgaande volgt echter dat het octrooi ook voor België (met terugwerkende kracht) is herroepen, zodat [X.] zich daarop niet kon beroepen (althans niet in de omstandigheden van het geval, zoals hiervoor nader gemotiveerd).

4.14. Nu alle grieven in principaal appel tegen de vaststelling van de rechtbank dat sprake is van onrechtmatig handelen van [X.] niet tot vernietiging van de vonnissen van de rechtbank kunnen leiden, staat vast dat [X.] door de melding aan Partek Paroc onrechtmatig heeft gehandeld jegens RMR, zodat zij de daardoor ontstane schade dient te vergoeden.

4.15. De overige grieven in principaal appel en de grieven in incidenteel appel hebben betrekking op de beslissingen van de rechtbank inzake de omvang van de door RMR geleden schade.

Ter zake van de vaststelling van die schade heeft de rechtbank bij haar tussenvonnis van 4 juni 2003 een deskundigenbericht gelast en een deskundige benoemd. Tegen die beslissingen richten zich de overige grieven in principaal appel niet, en evenmin de grieven in incidenteel appel.

Deze grieven richten zich wel tegen bepaalde onderdelen van het rapport van de deskundige en de keuzen die de rechtbank in dat verband uit door deskundige voorgehouden alternatieven heeft gemaakt.

4.16. Bij de beoordeling van deze grieven stelt het hof voorop, dat in dit geval de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld omdat RMR kort nadat Partek Paroc de Supply Agreement had opgezegd failliet is gegaan, terwijl ook overigens niet precies is vast te stel-

len welke schade RMR heeft geleden doordat de substraatsteenwol niet meer werd aangeleverd. Derhalve moest de omvang van de schade worden geschat.

Bij die schatting heeft de rechter een grote mate van vrijheid en is hij ook niet gebonden aan de gewone regels van stel- en bewijsplicht. De rechtbank heeft in dit geval - na overleg met partijen - een deskundige benoemd. Deze heeft een naar het oordeel van het hof gedegen en voldoende onderbouwd deskundigenbericht uitgebracht. De rechtbank heeft dat rapport overgenomen en de bezwaren ertegen van partijen verworpen.

Die bezwaren hadden met name betrekking op het grote aantal uitgangspunten die de deskundige (dan wel de rechtbank) noodzakelijkerwijs moest kiezen omdat het hier ging om de schatting van toekomstige omzet en winst, waar feitelijk RMR reeds na korte tijd failliet was gegaan. Daarnaast hebben partijen vragen opgeworpen inzake omstandigheden die naar hun oordeel door de deskundige (dan wel rechtbank) hadden moeten worden meegewogen, dan wel anders hadden moeten worden gewogen dan de deskundige heeft gedaan.

Het hof merkt daarover om te beginnen op, dat de grieven hierover in principaal en incidenteel appel voor een belangrijk deel opmerkingen bevatten die partijen ook reeds aan de deskundige hebben kenbaar gemaakt, en waarop de deskundige in zijn rapport reeds is ingegaan.

4.17. Die uitgangspunten en vragen hebben met name betrekking op het volgende:

(a) de vraag of RMR niet in ieder geval failliet zou zijn gegaan, ook zonder het wegvallen van Partek Paroc als toeleverancier;

(b) de vraag of RMR niet een andere toeleverancier had kunnen en moeten aantrekken;

(c) de gestelde ondeugdelijkheid van de door [X.] (en [A.]) geproduceerde substraatsteenwol in de desbetreffende periode;

(d) de betekenis van het feit dat Partek Paroc in juli 1997 is overgenomen door [X.];

(e) de betekenis van de tussen RMR en Partek Paroc gesloten Supply Agreement wat betreft de daarin opgenomen hoeveelheden door RMR af te nemen substraatsteenwol;

(f) de vraag of deze Supply Agreement na afloop van daarin opgenomen termijn van drie jaar zou worden verlengd;

(g) de vraag met welk afvalpercentage rekening moest worden gehouden bij de verwerking van de substraatsteenwol;

(h) de groei van de omzet bij RMR in Nederland;

(i) de groei van de omzet bij RMR buiten Nederland;

(j) de vraag of de komst van RMR op de markt zou hebben geleid tot aanpassing van de prijs van de producten van RMR;

(k) de vraag of rekening moest worden gehouden met prijsaanpassingen tussen Partek Paroc en RMR tijdens de duur van de Supply Agreement.

Ten aanzien van alle hiervoor genoemde punten heeft de deskundige uitgangspunten geformuleerd, die door de rechtbank zijn overgenomen. Daartegen zijn door [X.] en/of [Y.] grieven aangevoerd.

4.18. Het hof is van oordeel dat deze grieven falen, omdat, ook als ook andere uitgangspunten hadden kunnen worden gekozen dan de deskundige heeft gedaan, dat niet wegneemt dat de deskundige op een verantwoorde wijze een schatting heeft gemaakt en zijn uitgangspunten heeft verantwoord, waarbij met goede en kwade kansen is rekening gehouden. Daarbij moeten de door de deskundige gekozen uitgangspunten in hun onderling verband worden gezien. Het hof is van oordeel dat de grieven in principaal en incidenteel appel - die in een aantal gevallen op tegenstrijdige wijze de gekozen uitgangspunten aanvallen - aan die keuzen niet kunnen afdoen; het hof neemt deze over en maakt die tot de zijne.

Inzake de afzonderlijke grieven overweegt het hof voorts als volgt.

4.19. Inzake punt (a) (faillissement RMR)

Grief XVII in principaal appel voert aan dat RMR in ieder geval failliet zou zijn gegaan. [X.] licht deze grief toe door verwijzing naar het door haar eerder overgelegd rapport van GAB [H.].

De deskundige heeft - zoals [X.] terecht heeft aangevoerd - overwogen (rapport pagina 15) dat het faillissement ook te maken heeft met andere omstandigheden dan het opzeggen van het contract. Dat betekent echter niet dat als Partek Paroc de Supply Agreement niet had opgezegd ook van een faillissement sprake zou zijn geweest. Dat is door [X.] onvoldoende aannemelijk gemaakt. De grief faalt.

4.20. Inzake punt (b) (alternatieve toeleverancier)

Met grief XVIII in principaal appel voert [X.] aan dat RMR een alternatieve toeleverancier van substraatwol had kunnen inschakelen. [Y.] heeft dit bestreden, en aangevoerd dat de andere leveranciers op dat moment niet de kwaliteit leverden die Partek Paroc kon bieden. [X.] heeft dat onvoldoende bestreden. Het hof merkt hierbij op dat [X.] in ander verband heeft aangevoerd (zie rechtsoverweging 4.22 hierna) dat na de overname van Partek Paroc door [X.] de leveranties aan RMR niet langer doorgang zouden vinden, zodat dan niet aannemelijk is dat [X.] - van wie [Y.] onweersproken heeft gesteld dat deze een marktaandeel had van meer dan 80 procent - bereid zou zijn als alternatieve leverancier op te treden. Ook overigens acht het hof onvoldoende aannemelijk geworden dat RMR op een andere toeleverancier van substraatsteenwol van vergelijkbare kwaliteit had kunnen omschakelen.

4.21. Inzake punt (c) (ondeugdelijke substraatsteenwol [X.])

In de inleiding op de grieven in incidenteel appel heeft [Y.] aangevoerd dat [X.] en [A.] in 1997 grote problemen hadden met de door hen geproduceerde substraatsteenwol, en dat dat van (positieve) invloed zou zijn geweest op de groei van de omzet bij RMR. [Y.] heeft daarbij ook gewezen op de geheimhoudingsplicht die is opgelegd aan afnemers van [X.].

Het hof acht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de gestelde problemen op de door [Y.] gestelde wijze van invloed zouden zijn geweest op de groei van de omzet. In dit verband voert [Y.] aan dat met de afnemers van [X.] geheimhouding was overeengekomen, en doet hij

daarbij een beroep op een arrest van dit gerechtshof. Uit die uitspraak blijkt echter slechts dat die geheimhoudingsovereenkomst verband houdt met een gezamenlijk onderzoek naar de oorzaak van de dikkwortel-problematiek (arrest hof 's-Hertogenbosch d.d. 22 januari 2002, rechtsoverweging 4.2). Dat kwekers ook anderszins aan geheimhouding gebonden waren - zoals [Y.] ook in ander verband aanvoert - volgt hieruit niet.

Ook overigens heeft [Y.] naar het oordeel van het hof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat sprake was van zodanige problemen bij [X.] en [A.] dat dit van invloed zou zijn geweest op de omzet van RMR.

4.22.1. Inzake punt (d) (overname Partek Paroc door [Z.]

In het kader van meerdere grieven is door partijen gediscussieerd over de vraag of de hier bedoelde activiteiten van Partek Paroc (te weten het leveren van substraatsteenwol) wel of niet door [X.] zijn overgenomen.

4.22.2. Het hof overweegt hierover als volgt.

Uit de als productie 11 bij memorie van antwoord (gedeeltelijk) overgelegde "Asset purchase agreement", gesloten tussen Partek Paroc en [Z.], blijkt het volgende. Volgens de preambule bij de overeenkomst had Partek Paroc besloten te stoppen met de verkoop, productie en marketing van producten in het desbetreffende "business field". In het definitie-artikel van de overeenkomst wordt "business" gedefinieerd als onder meer betrekking hebben op "growing substrates" en "all other products used for horticulture, agriculture and forestry which are used as root or plant sustainable media or part hereof." Naar het oordeel van het hof valt onder dit laatste substraatsteenwol zoals door Partek Paroc toen vervaardigd. Volgens artikel 2.1. van de overeenkomst heeft de overeenkomst betrekking op de "business" zoals door Partek Paroc gevoerd ten tijde van het tekenen van de overeenkomst. Ook neemt [Z.] volgens artikel 2.4. van de overeenkomst alle "Supply and Distribution Agreements" van Partek Paroc over; een uitzondering wordt (in artikel 6.2.) slechts gemaakt voor enkele "works in progress, supply agreements and distribution agreements related to the Business which the Buyer has decided not to take over". Tot die uitzonderingen behoort de overeenkomst van Partek Paroc met RMR.

Volgens artikel 11 van de overeenkomst is tussen [Z.] en Partek Paroc tevens overeengekomen dat Partek Paroc gedurende een periode van vijf jaar zal "refrain from developing, producing, marketing and selling products with-in the Business."

4.22.3. Uit de hiervoor weergegeven tekst van de overeenkomst moet naar het oordeel van het hof worden afgeleid dat [Z.] alle activiteiten van Partek Paroc op het gebied van productie en levering van substraatsteenwol overnam, behalve voor zover het ging om een beperkt aantal lopende overeenkomsten. Omdat voorts Partek Paroc zich gedurende vijf jaar moest onthouden van concurrentie met [Z.] betekent dat ook dat het Partek Paroc na het beëindigen van de looptijd van de desbetreffende overeenkomsten niet meer vrijstond

verdere overeenkomsten aan te gaan ter zake van de levering van substraatsteenwol, ook met deze afnemers.

4.22.4. De stelling van [Y.] dat [Z.] Partek Paroc helemaal niet heeft overgenomen is weliswaar juist, maar niet doorslaggevend. Waar het om gaat is dat de voor dit geschil relevante activiteiten zijn overgenomen.

Ook de stelling in grief 1 in incidenteel appel van [Y.] dat uitdrukkelijk is bepaald dat de leveringsverplichtingen jegens RMR buiten de overname door [Z.] werden gehouden is slechts ten dele juist; de hier bedoelde uitzondering heeft, zoals hiervoor is uiteengezet, slechts betrekking op de lopende overeenkomst tussen Partek Paroc en RMR, die een duur had van drie jaar.

Gelet op het concurrentiebeding van artikel 11 van de overeenkomst tussen [Z.] en Partek Paroc kon Partek Paroc RMR niet meer beleveren nadat de looptijd van de overeenkomst met RMR was geëindigd.

4.23. Inzake punt (e) (af te nemen hoeveelheden)

Grief XII in principaal appel keert zich tegen de interpretatie van de Supply Agreement tussen Partek Paroc en RMR met betrekking tot de daarin opgenomen hoeveelheden door Partek Paroc te leveren substraatsteenwol. Volgens [X.] zijn de in de Supply Agreement opgenomen kubieke meters maximumhoeveelheden. Bovendien zou Partek Paroc na de overname door het concern van [X.] niet langer bereid zijn geweest meer dan de minimale hoeveelheden te leveren.

De door [X.] gehanteerde interpretatie is naar het oordeel van het hof niet in overeenstemming met de tekst van de overeenkomst. Daarin wordt immers letterlijk gesproken over een minimum, terwijl bovendien is opgenomen dat in het eerste jaar per week maximaal 350 m³ kan worden afgenomen, hetgeen het dus mogelijk maakt dat in dat eerste jaar meer dan de voor dat jaar genoemde hoeveelheid van 3000 m³ wordt afgenomen. [X.] heeft zijn alternatieve interpretatie onvoldoende onderbouwd. Er is door de rechtbank dan ook terecht uitgegaan van een interpretatie waarbij de hoeveelheden als minima werden beschouwd.

Bovendien dient naar het oordeel van het hof de Supply Agreement zo te worden begrepen dat Partek Paroc zich verbond de door RMR bestelde hoeveelheden ook daadwerkelijk aan RMR te leveren. Enig verder voorbehoud is door Partek Paroc wat dit betreft niet gemaakt, en is ook niet zonder meer verenigbaar met het door Partek Paroc wel gemaakte voorbehoud voor het eerste jaar. Uit laatstgenoemd voorbehoud volgt immers dat Partek Paroc voor het eerste jaar een beperking wenste in de door haar te leveren hoeveelheden, terwijl dat dan kennelijk niet meer gebeurde voor het tweede en derde jaar. Behoudens bijzondere omstandigheden, die gesteld noch gebleken zijn, diende Partek Paroc dan aan RMR de door RMR gevraagde hoeveelheden te leveren.

4.24. Inzake punt (f) (verlenging Supply Agreement)

Met grief 1 in incidenteel appel voert [Y.] voorts nog aan dat de Supply Agreement, hoewel die een looptijd had van maximaal drie jaar, zou kunnen worden verlengd.

Het hof is met rechtbank van oordeel dat er, gelet op de overname van de activiteiten op dit gebied van Partek Paroc door het concern waartoe ook [X.] behoort en de in dat verband gemaakte afspraken tussen [X.] en Partek Paroc, bij de berekening van de schade niet van mag worden uitgegaan dat de Supply Agreement zou worden verlengd, nu dat de concurrentie met het eigen bedrijf zou opleveren. Het hof verwijst verder naar hetgeen het heeft overwogen in rechtsoverweging 4.22.

4.25. Inzake punt (g) (afvalpercentage)

Grief XV in principaal appel van [X.] richt zich tegen het door de deskundige gehanteerde (en door de rechtbank overgenomen) afvalpercentage, te weten het percentage afval dat resteert wanneer door RMR uit de door Partek Paroc geleverde steenwolmatten de plantpotten en pluggen worden gemaakt.

De deskundige heeft in zijn rapport de door hem gehanteerde materiaalefficiëncy uitvoerig toegelicht (rapport pagina 22 en volgende). Daarbij is hij - anders dan [X.] stelt - niet alleen uitgegaan van de door [Y.] of RMR verstrekte gegevens, maar heeft hij ook een eigen berekening gemaakt. Uit het rapport van GAB [H.] kan voorts niet worden afgeleid dat het door [X.] gestelde, niet nader onderbouwde, afvalpercentage van 50 procent zou moeten worden gehanteerd.

4.26. Inzake punt (h) (groei omzet RMR in Nederland)

De grieven 2 tot en met 6 in incidenteel appel hebben betrekking op de wijze waarop de deskundige de omzetgroei heeft geschat die bij RMR zou zijn opgetreden wanneer RMR niet failliet zou zijn gegaan.

De deskundige heeft daartoe een enquête gehouden. Hij heeft in dat verband een rondvraag doen uitgaan aan de afnemers van RMR om na te gaan in hoeverre zij concreet van plan waren om producten van RMR af te nemen en af te blijven nemen. Afnemers die niet reageerden zijn door hem nogmaals aangeschreven. De deskundige heeft geconcludeerd dat de ontvangen respons betrekking had op meer dan 70% van het met de aanvankelijk geoffreerde producten gemoeide steenwolverbruik. Ook heeft hij het dossier hierover nog ter inzage aangeboden aan de advocaten van partijen, maar die hebben daarvan geen gebruik gemaakt. Volgens de deskundige verwachtten de respondenten een lichte stijging van de afname; daarvan is hij verder in zijn rapport uitgegaan.

Naar het oordeel heeft van het hof heeft de deskundige de door hem gehanteerde schatting voldoende onderbouwd, en is er onvoldoende grond om van andere uitgangspunten uit te gaan.

Hetgeen [Y.] met zijn grieven aanvoert kan daaraan niet afdoen. De deskundige was immers niet gehouden de verwachtingen die door [Y.] zijn genoemd te hantieren bij zijn onderzoek, nu die verwachtingen niet zo aannemelijk zijn dat ze door de deskundige hadden moeten worden gehanteerd.

Ook de stelling van [Y.] dat de elf bij de enquête betrokken grote afnemers van RMR ten tijde van de enquête in 2004 economisch volledig afhankelijk waren van de levering door [X.] kan niet tot een ander oordeel leiden. [Y.] heeft onvoldoende onderbouwd waarom

die afnemers het zich niet konden veroorloven naar waarheid omtrent hun voorgenomen bestellingen te verklaren. Dat die terughoudendheid werd versterkt doordat [X.] de elf afnemers zelf ging benaderen acht het hof niet relevant, omdat dat blijkt het rapport van de deskundige kennelijk is gebeurd nadat de deskundige zijn enquête reeds had verricht.

Bij dit alles komt dat de deskundige - naar [Y.] onvoldoende heeft weersproken - heeft geconstateerd dat de door hen ontvangen antwoorden betrekking hadden op 70% van de geoffreerde substraatwol, en dat dat daarmee voldoende representatief was. Ook het hof acht een dergelijk percentage voldoende voor de vervolgens door de deskundige getrokken conclusies.

4.27.1. Inzake punt (i) (groei omzet RMR buiten Nederland)

In het verloop van het voorgaande acht het hof ook de schatting die de deskundige heeft gemaakt ten aanzien van de (groei van de) omzet betreffende export voldoende onderbouwd.

4.27.2. [Y.] richt zich tegen de overweging van de rechtbank onder nummer 2.10.4.11 van het eindvonnis van de rechtbank, waarin de rechtbank ten onrechte zou hebben overwogen dat er tussen RMR en [I.] geen garantie was dat er een overeenkomst zou worden gesloten. Volgens [Y.] is die overeenkomst er wel geweest.

4.27.3. Dit bezwaar van [Y.] berust op een verkeerde lezing van het vonnis van de rechtbank. De rechtbank verwijst naar de fax van 20 mei 1997 die als bijlage 6 bij de conclusie na deskundigenbericht van de zijde van [Y.] is gevoegd. Uit die brief kan - anders dan [Y.] stelt - niet worden afgeleid dat [I.] geleidelijk volledig op de RMR-producten wilde overgaan. Kennelijk gaat het in die brief om proefnemingen met het materiaal van RMR. In de brief wordt immers opgemerkt dat "instead of putting a whole house on your rockwool it might be better to try a "valve" section first." Het staat geenszins vast dat deze afnemer na de proefnemingen in ieder geval voor de producten van RMR zou hebben gekozen.

4.27.4. Overigens heeft de rechtbank wel ten onrechte overwogen dat de deskundige met deze Amerikaanse afnemer in het geheel geen rekening heeft gehouden. Blijkens bladzijde 29 van het rapport heeft de deskundige immers wel rekening gehouden met omzet, ook naar een afnemer in de Verenigde Staten (dus: [I.]). Wellicht heeft de rechtbank de derde alinea van bladzijde 29 verkeerd gelezen. In die alinea wordt door de deskundige overwogen dat zijdens RMR wordt gesteld dat een afnemer in de Verenigde Staten [I.] niet in dit deel van de berekening mag worden betrokken. De deskundige volgt deze suggestie van RMR echter niet, maar neemt de export (naar Italië en de Verenigde Staten) op in de opslag van 23,3% over de eerder berekende afzet aan de 11 bekende afnemers.

4.27.5. Ook heeft de deskundige naar de mening van het hof terecht rekening gehouden met het ontbreken van de door hem op bladzijde 30 van het rapport genoemde ontbrekende gegevens van RMR. Dergelijke gegevens zijn immers ook voor kleine ondernemingen niet ongebruikelijk, en het ontbreken daarvan kan een

indicatie vormen voor de groeipotentie van deze ondernemingen.

4.27.6. Het voorgaande geldt evenzeer voor hetgeen [X.] heeft aangevoerd in grief XVI in principaal appel, waarin zij stelt dat de deskundige de export te hoog heeft berekend. Naar het oordeel van het hof, zoals hiervoor reeds weergegeven, heeft de deskundige de groei van de totale omzet (waaronder die inzake export) voldoende onderbouwd. Dat de groei van de export lager zou zijn zoals door [X.] aangevoerd, heeft [X.] onvoldoende aannemelijk gemaakt.

4.28. Inzake punt (j) (prijsaanpassingen RMR/afnemers)

Grief XIV in principaal appel van [X.] betreft het oordeel van de rechtbank dat het niet in de lijn der verwachtingen lag dat het groeiende marktaandeel van RMR zou leiden tot verlaging van de prijzen van concurrenten. Het hof deelt evenwel het standpunt van de rechtbank dat de deskundige deze door [X.] verlangde verfijning bij de berekening van de omzet van RMR heeft kunnen verwaarlozen gelet op het beperkte marktaandeel van RMR waarvan de deskundige is uitgegaan.

4.29. Inzake punt (k) (prijsaanpassingen Partek Paroc/ RMR)

Grief XIII in principaal appel van [X.] betreft de vraag of Partek Paroc zou zijn overgegaan tot een eenzijdige prijsverhoging nadat zij was overgenomen door (het concern van) [X.].

[X.] voert terecht aan dat het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 2.10.4.8 van het eindvonnis op dit punt innerlijk tegenstrijdig is.

De rechtbank heeft in de tweede zin overwogen dat in de Supply Agreement niet kan worden gelezen dat het Partek Paroc als leverancier vrijstond eenzijdig de prijzen te verhogen, zoals [X.] had gesteld, en in de derde zin geconcludeerd dat een dergelijke verhoging dus verwaarloosd kan worden. Het hof veronderstelt daarom dat de eerste zin aldus moet worden gelezen dat de rechtbank het niet mogelijk achtte dat Partek Paroc andere prijzen zou gaan hanteren.

In ieder geval is het hof zelf van oordeel dat de Supply Agreement het Partek Paroc niet mogelijk maakte haar prijzen substantieel te verhogen, omdat dat zou strijden met de aard van de overeenkomst, waarin beide partijen voor de duur van drie jaar verplichtingen op zich namen. In de overeenkomst is opgenomen dat zal worden geleverd "according to offers", en het hof gaat ervan uit dat het daarbij gaat om de aanbiedingen die door Partek Paroc al aan RMR waren gedaan.

Bovendien was niet Partek Paroc niet door [Z.] overgenomen maar alleen een bepaalde bedrijfstak. Dat [Z.] invloed kon uitoefenen op Partek Paroc ten aanzien van een juist buiten de overname gehouden overeenkomst heeft [X.] geenszins aannemelijk gemaakt.

De grief kan dus niet tot vernietiging van het vonnis leiden.

4.30. Met grief 6 in incidenteel appel richt [Y.] zich er voorts tegen dat de rechtbank de deskundige heeft gevolgd in zijn schadeberekening (zowel voor Nederland

als voor de export), waarbij de rechtbank de overige argumenten van [Y.] heeft gepasseerd.

In de eerste plaats voert [Y.] aan dat de deskundige een verkeerde brutomarge per product heeft gehanteerd, waartoe hij verwijst naar het rapport van haar eigen accountant [J.]. Naar het oordeel van het hof kunnen de stellingen van de eigen accountant van [Y.] niet opzij zetten wat door de door de rechtbank benoemde deskundige is overwogen. De deskundige heeft het standpunt van die accountant betrokken bij zijn overwegingen, hetgeen soms tot aanpassing heeft geleid, maar heeft voor het overige bij de eigen conclusies gepersisteerd. Naar het oordeel van het hof was de deskundige niet gehouden tot verdere aanpassingen over te gaan, zodat het hof ook wat dat betreft de conclusies van de deskundige volgt. Hetzelfde geldt voor wat [Y.] nog aanvoert inzake de prognose van de afzet per productsoort en de reële omzetverwachting gedurende het eerste contractsjaar.

Met deze grief stelt [Y.] bovendien dat de deskundige er geen rekening mee heeft gehouden dat RMR substraatsteenwol op voorraad zou hebben ingekocht, zodat zij dan nog langer zou hebben kunnen doorproduceren.

Anders dan [Y.] stelt heeft de deskundige deze stelling van [Y.] in zijn overwegingen betrokken. Op bladzijde 19 van het rapport heeft de deskundige immers over deze zelfde opmerking van [Y.] opgemerkt dat hij van mening is dat uitgegaan moet worden van een normale bedrijfsvoering, waarbij de in een contractsjaar ingekochte steenwol in datzelfde jaar ook verwerkt en verkocht wordt. Het hof acht ook dat een redelijk uitgangspunt, dat het overneemt.

4.31. Voor zover de grieven zich richten tegen het rapport van de deskundige en de overname daarvan door de rechtbank, falen zij gelet het bovenstaande. Ook het hof neemt de conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de zijne.

4.32. Grief 7 in incidenteel appel heeft geen zelfstandige betekenis, en faalt gelet op het voorgaande eveneens. Het hof ziet geen aanleiding de berekeningen van de deskundige te vervangen door die van de accountant van [Y.].

4.33. Grief 8 in incidenteel appel betreft de beslissing van de rechtbank dat de kosten van de eigen accountant van [Y.] moeten worden gezien als werkzaamheden ter voorbereiding van de gedingstukken en de instructie van de zaak.

De grief slaagt. Naar het oordeel van het hof gaat het hier om werkzaamheden ter vaststelling van de (omvang van de) schade. Die kosten moeten, nu vaststaat dat RMR aanzienlijke schade heeft geleden, door [X.] worden vergoed voor zover zij redelijk zijn. Het hof zal deze vordering toewijzen tot een bedrag van € 90.000, nu het dat bedrag redelijk acht.

Daarnaast acht het hof ook het gevorderde bedrag voor buitengerechtelijke invorderingskosten ter hoogte van € 1361,34 (fl. 3000) redelijk, dit mede gelet op het rapport Voorwerk II.

4.34. Grief 9 in incidenteel appel betreft de beslissing van de rechtbank dat over het schadebedrag wettelijke

rente verschuldigd is vanaf 15 maart 2001 tot de dag de algehele voldoening.

[Y.] voert hiertoe aan dat [X.] schadevergoeding verschuldigd is wegens vertraging in de voldoening van het verschuldigde schadebedrag, welke schadevergoeding bestaat uit wettelijke rente van die som over de tijd dat [X.] met voldoening daarvan en verzuim is geweest. [Y.] stelt dat het schadetoebrengende feit zich in dit geval heeft voorgedaan op het moment van de onrechtmatig veroorzaakte leveringsstop op 26 mei 1997. [X.] heeft in reactie op deze grief opgemerkt dat de rechtbank precies heeft toegewezen wat [Y.] in zijn dagvaarding in eerste aanleg heeft gevorderd.

Het hof overweegt als volgt. Weliswaar heeft [Y.] in eerste aanleg slechts wettelijke rente vanaf 15 maart 2001 gevorderd, maar [Y.] heeft zijn eis in hoger beroep bij zijn memorie van grieven in incidenteel appel verhoogd tot toewijzing van wettelijke rente met ingang van 26 mei 1997. Nu het hier gaat om een vordering uit onrechtmatige daad was [X.] zonder ingebrekestelling in verzuim, terwijl [X.] niet heeft bestreden dat de ingangsdatum c.q. de peildatum op 26 mei 1997 kan worden gesteld, zodat de vordering kan worden toegewezen.

4.35. Het voorgaande leidt tot de slotsom, dat de grieven in principaal appel falen, zodat het vonnis in dat appel zal worden bekrachtigd. Als in het ongelijk gestelde partij zal [X.] en de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld. Daartoe behoren ook de kosten van het incident in hoger beroep.

In incidenteel appel slagen enkele grieven, hetgeen ertoe leidt dat de beslissingen van de rechtbank met betrekking tot de bijkomende kosten en de ingangsdatum van de rente moeten worden aangepast. Het vonnis kan voor het overige worden bekrachtigd. Nu partijen in incidenteel appel over en weer ten dele in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof in incidenteel appel de kosten compenseren.

Derhalve zal worden beslist als volgt.

5. De uitspraak

Het hof:

in principaal appel:

bekrachtigt de vonnissen van de rechtbank Breda van 15 augustus 2002, 15 januari 2003, 4 juni 2003 en 4 januari 2006;

veroordeelt [X.] in de kosten van het geding in hoger beroep in principaal appel, het incident daaronder begrepen, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [Y.] begroot op € 5.834 voor verschotten en € 22.900 voor salaris advocaat.

in incidenteel appel:

vernietigt het vonnis van de rechtbank van 4 januari 2006, voor zover betrekking hebbend op de beslissing van de rechtbank in dat vonnis inzake de buitengerechtelijke kosten en accountantskosten van [Y.], en de ingangsdatum van de wettelijke rente;

en in zoverre opnieuw rechtdoend:

veroordeelt [X.] tevens tot betaling van wettelijke rente over het toegewezen bedrag van € 788.713 vanaf 26 mei 1997 tot aan de dag de algehele voldoening;

veroordeelt [X.] tevens tot betaling van een bedrag van € 90.000 aan accountantskosten en € 1.361,34 aan buitengerechtelijke invorderingskosten;
bekrachtigt het eindvonnis van de rechtbank van 4 januari 2006 voor het overige;
compenseert in incidenteel appel de kosten aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.
Dit arrest is gewezen door mrs. Begheyn, Feddes en Bonneur en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 7 april 2009.
