ECLI:NL:RBDHA:2016:1626

Instantie	Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak	18-02-2016
Datum publicatie	24-02-2016
Zaaknummer	C/09/500648 / KG ZA 15-1816
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Kort geding
Inhoudsindicatie	Pandrecht op octrooi. Tevens verzoek 3:251 BW. Uitspraak in vorm vonnis alsmede beschikking.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl AR 2016/527

Uitspraak

—

---

vonnis alsmede beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/500648 / KG ZA 15-1816

Vonnis in kort geding alsmede beschikking ex artikel 3:251 BW van 18 februari

in de zaak van

[verzoeker/eiser] ,

wonende te [woonplaats] ,

verzoeker, tevens eiser,

advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CERAGLASS PATENTEN B.V.,

gevestigd te Rijnsburg,

verweerster,

advocaat mr. D.A. Beck te Leiden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VA BANQUE MANAGEMENT B.V.,

gevestigd te Haarlem,

verweerster, tevens gedaagde,

gemachtigde M. Kenter,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

M.C.M. HOLDING B.V.

gevestigd te Oegstgeest,

belanghebbende, tevens tussenkomende partij,

advocaat mr. D.A. Beck te Leiden.

Partijen zullen hierna [verzoeker/eiser] , Ceraglass, VA Banque Management en MCM genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1-19;
- de brief van 25 januari 2016 namens Ceraglass met producties 1-6;
- de brief van 29 januari 2016 namens [verzoeker/eiser] met een nadere akte en akte houdende inbreng producties 20-26;
- de e-mails van 30 januari 2016 namens [verzoeker/eiser] met producties 27 en 28;
- de mondelinge behandeling op 1 februari 2016;
- de pleitnota van [verzoeker/eiser] ;
- de pleitnota van Ceraglass.

1.2. MCM heeft per brieven van 25 (met producties 2 en 3), 27 (met een bijlage) en 28 januari 2016 (met producties 4 en 5) aangekondigd dat zij wenste tussen te komen in deze procedure. Die tussenkomst (althans aanmerking als belanghebbende in de verzoekschriftprocedure voor zover omzetting plaatsvindt) is ter zitting toegestaan. Haar advocaat, eveneens mr. D.A. Beck te Leiden, heeft zich van een pleitnota bediend. Ten slotte is uitspraak bepaald.

2 De feiten

2.1. In april 2001 heeft [verzoeker/eiser] een bedrag van NLG 500.000,- geleend aan Sulphide Productions Hong Kong Ltd (hierna: Sulphide). Deze lening is neergelegd in een schriftelijke

overeenkomst van geldlening op 10 januari 2002. De lening diende volgens die overeenkomst op 31 december 2002 aan [verzoeker/eiser] te worden terugbetaald, hetgeen niet is gebeurd.

2.2. Sulphide werkte op dat moment samen met Ceramtrade Hong Kong Ltd (hierna: Ceramtrade). Ceramtrade was houder van een octrooi geregistreerd onder nummer 1017444 en Sulphide was houder van een octrooi geregistreerd onder nummer 1017697. Beide octrooien zien op een methode voor het produceren van een driedimensionaal voorwerp in glas, eenvoudig gezegd een knikker met daarin een figuurtje. De twee octrooien zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Octrooien.

2.3. Omdat voor de exploitatie van de Octrooien nieuwe investeringen nodig waren is in 2008 aanvullende financiering verkregen van Arcona Properties France I te Den Haag (hierna Arcona) en VA Banque Management. Ter zekerheid van de nakoming van de terugbetalingsverplichtingen verkregen zowel [verzoeker/eiser] als VA Banque Management en Arcona (pro rato naar hun vordering) een pandrecht op de Octrooien. Bij de totstandkoming van deze aanvullende financiering werd vastgesteld dat de vordering van [verzoeker/eiser] op Sulphide inclusief rente op dat moment 570.171,- bedroeg, hetgeen is neergelegd in de overeenkomst tot verpanding van 17 juni 2008. Deze overeenkomst is op 20 mei 2015 in het octrooiregister ingeschreven.

2.4. Op 16 november 2011 hebben Sulphide en Ceramtrade de Octrooien overgedragen aan Ceraglass, onder de verplichting de schuld aan [verzoeker/eiser] , VA Banque Management en Arcona van in totaal 670.171,- te voldoen.

2.5. [verzoeker/eiser] heeft sinds juni 2015 diverse malen verzocht om terugbetaling van zijn lening. Ceraglass heeft tot op heden geen aflossingen op de lening van [verzoeker/eiser] verricht.

3 Het geschil

3.1. [verzoeker/eiser] vordert samengevat

Primair:

1 te bepalen dat het hem wordt toegestaan om binnen vier dagen na betekening van dit vonnis de Octrooien op zijn naam te zetten in het daartoe bestaande octrooiregister en aldus in zijn vermogen te laten vallen;

1.1 met bepaling dat zijn vorderingsrechten uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening en de overeenkomst waarbij het pandrecht is gevestigd, met de grootte van 570.171,00 te vermeerderen met de wettelijke en cumulatieve rente gerekend vanaf 9 april 2008 tot de dag van algehele betaling, volledig zijn gekweten ten gunste van de uitstaande schuld die Ceraglass aan hem heeft;

1.1.1 met bepaling dat bij gebreke van medewerking binnen vier dagen na betekening van dit vonnis Ceraglass een dwangsom verbeurt van 10.000,- voor elk dag dat zij niet meewerkt voor zover dat nodig mocht zijn, te betalen door overboeking op de derdenrekening van Stichting Beheer Derdengelden Gravendeel advocaten t.w. ABN Amro bankrekening NL27ABNA0503926132;

1.1.2 met bepaling dat bij gebreke van medewerking binnen zes dagen na betekening van dit vonnis door Ceraglass aan de uitschrijving van diens positie als houder van de Octrooien en de gelijktijdige wijziging van de tenaamstelling in die van [verzoeker/eiser] dit vonnis op de voet van art 3:300 BW1 in de plaats van medewerking van Ceraglass kan worden gesteld;

2 te bepalen dat de vordering van VA Banque Management verjaard is, zodat het pandrecht als afhankelijk recht evenmin kan worden uitgoefend;

3. Subsidiair:

3.1 te bepalen dat VA Banque Management als pandhouder voor zijn financiële aandeel wordt geëerbiedigd maar wordt veroordeeld om aan [verzoeker/eiser] , tegen behoorlijk bewijs van kwijting, de op haar vordering betrekking hebbende overeenkomsten of correspondentie met Ceraglass, althans die met haar rechtsvoorgangers (Ceramtrade en Sulphide), aan de raadsman van [verzoeker/eiser] te overhandigen binnen vier dagen na betekening van het vonnis of te verklaren dat zulks ontbreekt;

3.2 te bepalen dat VA Banque Management wordt veroordeeld zijn pandrecht niet eerder uit te oefenen dan nadat [verzoeker/eiser] de octrooien fabrieksmatig heeft ingezet en er royalties worden verdiend doch voor maximaal veertien maanden na betekening van dit vonnis;

4. Meer subsidiair:

4.1 te bepalen dat Ceraglass respectievelijk VA Banque Management worden veroordeeld tot het onder 1 respectievelijk 2 en/of 3 gevorderde, doch aangepast naar het oordeel van de voorzieningenrechter;

Primair of (meer) subsidiair

5.1 te bepalen dat Ceraglass wordt veroordeeld in de proceskosten op basis van de overeenkomsten ter zake de vestiging van het pandrecht en de geldleenovereenkomst, nader bepaald en opgenomen in betrokken productie 19 van [verzoeker/eiser] , aan de zijde van [verzoeker/eiser] begroot op 20.941,40, waarvan 6.775,- als buitengerechtelijke kosten gelden in de zin van de overeenkomsten ter zake de vestiging van het pandrecht en de geldleenovereenkomst, en daarom Ceraglass te veroordelen deze aan [verzoeker/eiser] te voldoen door middel overboeking op de derdenrekening van de raadsman van [verzoeker/eiser] , te weten van Stichting Beheer Derdengelden Gravendeel advocaten binnen vier dagen na betekening van dit vonnis, aangevuld met de proceskosten na dagvaarding;

5.2 te bepalen dat VA Banque Managment wordt veroordeeld in de proceskosten ex artikel 237 Rv2, rekening houdend met de proceskostenveroordeling onder 5.1, te voldoen op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Gravendeel advocaten.

3.2. [verzoeker/eiser] stelt daartoe dat zijn lening opeisbaar is, maar dat Ceraglass weigert tot betaling over te gaan. Dit terwijl naar hij stelt de Octrooien inmiddels winstgevend worden geëxploiteerd. Deze exploitatie vindt echter plaats via dochterondernemingen van Ceraglass waarbij de royalties opgaan aan kosten van haar bestuurders, zodat Ceraglass op papier in betalingsonmacht blijft verkeren. [verzoeker/eiser] wil daarom, mede gelet op de beperkte looptijd die de Octrooien nog hebben (tot 2021), dat deze op zijn naam worden gesteld, tegen kwijting van de schuld van Ceraglass. Hij kan dan zelf de exploitatie ter hand nemen. Daartoe oefent hij zijn pandrecht uit en verzoekt hij om toepassing van artikel 3:251 BW.

3.2.1. [verzoeker/eiser] is ermee bekend dat ook VA Banque Management een pandrecht op de Octrooien heeft. Volgens hem is het vorderingsrecht van VA Banque Management echter verjaard, zodat daarmee ook dat pandrecht is komen te vervallen. Subsidiair vordert [verzoeker/eiser] overlegging van bewijsstukken dat de vordering van VA Banque Management niet is verjaard, in welk geval hij vordert dat VA Banque Management haar vordering niet mag opeisen voordat hij de Octrooien heeft kunnen exploiteren.

3.3. Ceraglass betwist het spoedeisend belang van [verzoeker/eiser] bij diens vorderingen. Verder voert zij aan dat de primaire vordering van [verzoeker/eiser] gebaseerd is op artikel 3:251 BW, hetgeen bij verzoekschrift moet worden ingesteld. Het beroep op de wisselbepaling van artikel 69 Rv voor dit deel van de vordering van [verzoeker/eiser] acht Ceraglass misbruik van recht.

3.3.1. De vordering om de Octrooien op naam van [verzoeker/eiser] te stellen is volgens Ceraglass in strijd met artikel 3:235 BW omdat dit in wezen een vorm van toeëigening door de pandhouder vormt. Ceraglass voert verder aan dat het pandrecht is verleend voor het bedrag genoemd in de in juni 2008 gesloten overeenkomst, namelijk 570.171,- (zie 2.3). Voor dat bedrag heeft Ceraglass ook de schuld van Sulphide overgenomen. Zij betwist nadien vervallen rente aan [verzoeker/eiser] schuldig te zijn. Hoe dan ook is de waarde van de Octrooien volgens Ceraglass vele malen hoger (ongeveer 3.000.000,-) dan de waarde van de vordering van

[verzoeker/eiser] . De vordering is daarom (in kort geding) niet toewijsbaar, aldus Ceraglass.

3.4. VA Banque Management heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter.

3.5. MCM vordert bij tussenkomst dat voor zover de vorderingen van [verzoeker/eiser] tot het op zijn naam stellen van de Octrooien worden toegewezen, de rechtbank hieraan voorwaarden verbindt die haar rechten als navolgend pandhouder voldoende waarborgen.

3.6. MCM stelt dat zij op 6 maart 2015 een (tweede) pandrecht op de Octrooien heeft verkregen in verband met een vordering van haar op Ceraglass. Zij verzet zich tegen het op naam van [verzoeker/eiser] stellen van de Octrooien. Volgens MCM is de waarde van de Octrooien veel hoger dan de omvang van de vordering van [verzoeker/eiser] . Ingeval de Octrooien toch op naam van [verzoeker/eiser] worden gesteld dienen hieraan volgens MCM voorwaarden te worden verbonden ter zekerheidsstelling van haar positie als opvolgend pandhouder/schuldeiser.

3.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1. De vordering van [verzoeker/eiser] kwalificeert (ook volgens hemzelf) inhoudelijk als een beroep op artikel 3:251 BW. Door Ceraglass is terecht opgemerkt dat een dergelijk beroep door middel van een verzoekschrift dient te worden gedaan. Artikel 69 Rv biedt de voorzieningenrechter de mogelijkheid om een dagvaardingsprocedure, voor zover nodig, om te zetten naar een verzoekschriftprocedure (en vice versa). Anders dan Ceraglass heeft aangevoerd acht de voorzieningenrechter toepassing van dit artikel geen misbruik van procesrecht. Ceraglass heeft niet inzichtelijk gemaakt dat zij door toepassing van dit artikel in haar procespositie wordt geschaad, terwijl daarnaast het verzoek om na te melden redenen zal worden afgewezen. De vordering zal daarom voor dat deel als verzoek worden behandeld. De gedaagde partijen en MCM zullen daarbij worden aangemerkt als verweersters/belanghebbenden. Nu de voorzieningenrechter bevoegd is om op een verzoek ex artikel 3:251 BW te beslissen en de belanghebbenden bij het verzoek ter zitting aanwezig waren (door [verzoeker/eiser] is onbestreden gesteld dat het pandrecht van Arcona niet meer bestaat) kan aanstonds op het verzoek worden beslist.

4.2. Ingeval een pand wordt uitgewonnen geldt volgens artikel 3:250 BW als hoofdregel dat dit gebeurt door middel van een openbare verkoop. Op grond van artikel 3:251 BW is een afwijkende wijze van verkoop, na toetsing door de voorzieningenrechter, echter mogelijk. Tot de mogelijkheden behoort tevens het verlenen van toestemming door de voorzieningenrechter voor het verblijven van het pand aan de pandhouder, zoals [verzoeker/eiser] kennelijk wenst. Dit betekent evenwel dat daarvoor een prijs dient te worden vastgesteld. Aangezien [verzoeker/eiser] de Octrooien in eigendom wenst te verkrijgen tegen kwijtschelding van de schuld, kan de voorzieningenrechter een verzoek om toepassing van deze mogelijkheid slechts toewijzen indien in voldoende mate vast staat dat een reële koopprijs van de Octrooien gelijk of minder is dan de lening die onderwerp is van het pand. Anders zou de pandhouder immers meer krijgen dan waar hij recht op heeft.

4.3. Ceraglass betwist dat de waarde van de vordering van [verzoeker/eiser] op Ceraglass hoger is dan de waarde van de Octrooien, of daaraan gelijk is. Dit ongeacht de exacte hoogte van die vordering, waarover partijen eveneens van mening verschillen. De waarde van de Octrooien ligt volgens Ceraglass drie- tot viermaal hoger dan de waarde van de vordering van [verzoeker/eiser] .

4.4. De voorzieningenrechter stelt vast dat geen van partijen de door hem/haar gestelde waarde van de Octrooien heeft onderbouwd met een oordeel van een onafhankelijke deskundige. Hierbij zij opgemerkt dat het in de eerste plaats aan [verzoeker/eiser] is om de waarde van de Octrooien deugdelijk te onderbouwen. Hij wenst immers afwijking van de hoofdregel dat executoriale verkoop dient plaats te vinden bij uitwinning van het pandrecht. Bovendien kan hij bij die verkoop ook zelf mee

bieden. Zonder nader onderzoek naar de feiten, waarvoor dit geding zich niet leent, kan daarom deze waarde niet deugdelijk worden vastgesteld. Onder die omstandigheden kan de voorzieningenrechter niet tot het oordeel komen dat de vordering van [verzoeker/eiser] hoger is dan de waarde van het onderpand, of daaraan minst genomen gelijk is. Daarbij kunnen de door Ceraglass gevoerde verweren ter zake de hoogte van die vordering onbesproken blijven.

4.5. Uit het voorgaande volgt dat het verzoek onder 1 van [verzoeker/eiser] om de Octrooien op zijn naam te stellen niet toewijsbaar is. De voorzieningenrechter vermag niet in te zien hoe dat verzoek als bedoeld in meer subsidiair onder 4.1 zou moeten worden aangepast. Hetgeen MCM heeft opgemerkt ter zake de bescherming van haar belangen behoeft vanwege de afwijzing van het verzoek geen bespreking.

4.6. Hetgeen primair onder 2 is gevorderd richt zich tegen VA Banque Management en kan in kort geding bij dagvaarding worden behandeld. Daarbij geldt evenwel dat de vaststelling dat een vordering verjaard is een constitutief karakter heeft, hetgeen zich niet verdraagt met het voorlopig karakter van een kort geding. Voor zover [verzoeker/eiser] nog het oog had op een bevel aan Van Banque Management om haar pandrecht niet uit te oefenen, heeft hij zijn spoedeisende belang daarbij slechts toegelicht voor wat betreft de situatie dat hij de Octrooien in eigendom zou krijgen en dat dit dan zonder bezwaring met het pand van Van Banque Management zou dienen te zijn. Welk spoedeisend belang [verzoeker/eiser] bij een dergelijk bevel zou hebben, los van het verzoek om de Octrooien op zijn naam te stellen, is echter niet toegelicht en kan zonder bijvoorbeeld een dreigende (parate) executie door Va Banque Management ook niet dadelijk worden ingezien. Het primair onder 2 gevorderde dient derhalve te worden afgewezen. Hetzelfde heeft te gelden voor het subsidiair gevorderde.

4.7. [verzoeker/eiser] zal als de in de verzoekschriftprocedure in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Ceraglass en MCM begroot op

613,- aan griffierecht en 814,- aan kosten advocaat. In de kort geding dagvaardingsprocedure is [verzoeker/eiser] eveneens als de in het ongelijk gestelde partij te beschouwen en zal hij de kosten van Va Banque Management hebben te dragen, te begroten op 613,- aan griffierecht.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in de procedure ex artikel 3:251 BW

5.1. wijst het verzoek tot het op naam van [verzoeker/eiser] stellen van de Octrooien af;

5.2. veroordeelt [verzoeker/eiser] in de proceskosten van Ceraglass, tot op heden begroot op 1.427,-;

5.3. veroordeelt [verzoeker/eiser] in de proceskosten van MCM, tot op heden begroot op 1.427,-;

5.4. verklaart deze proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

in het kort geding

5.5. wijs het gevorderde af;

5.6. veroordeelt [verzoeker/eiser] in de proceskosten van Va Banque Management, tot op heden begroot op 613,-.

Dit vonnis en is gewezen en deze beschikking is gegeven door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2016.

---

1 Burgerlijk Wetboek

2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering