

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/466982 / HA ZA 14-648

Vonnis in incident van 4 februari 2015

in de zaak van

X,
handelend onder de naam **ONTWERPBUREAU X**
wonende te Bergeijk,
eiser in de hoofdzaak,
verweerder in het incident,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARCA PRINTERSUPPLIES B.V.,
gevestigd te Moerdijk,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
INNOVA ART LTD,
gevestigd te Thornwood, Groot-Brittannië,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
GMC MARKETING LTD,
gevestigd te London, Groot-Brittannië,
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. M.W. Rijdsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna X en GMC c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk Arca, Innova en GMC genoemd worden.

Voor X wordt de procedure mede behandeld door mr. C. de Boer, eveneens advocaat te Eindhoven.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen van 24 april 2014 met 24 producties;
 - de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring, tevens houdende de conclusie van antwoord in de hoofdzaak met 15 producties;
 - de conclusie van antwoord in het incident.

1.2. Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2. De vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. In de hoofdzaak voert X – voor zover hier relevant – het volgende aan.

2.1.1 X is ontwerper van een paneel waarop een foto gelijmd kan worden, waarna de randen van de plaat opgerold kunnen worden met behulp van vooraf aangebrachte vouwlijnen om een verstevigd frame te vormen. Dit paneel werd door X voorheen *Art Rollopanel*, thans *Roll Panel* genoemd.

2.1.2. Innova verhandelt fotopapier en canvas voor de professionele fotovakhandel. De directeur van Innova, Y, is tevens directeur van GMC. Arca is vertegenwoordiger van Innova in Nederland.

2.1.3. Op 31 maart 2008 hebben X en Arca een bespreking gehad over een standbouwsysteem. Tijdens die bespreking toonde Arca ook interesse voor het idee van X voor de *Roll Panel*. In vervolg daarop vond op 16 juni 2008 een bespreking plaats tussen X, de directeur van Arca, Z, en de directeur van Innova, Y, over een samenwerking met betrekking tot de *Roll Panel*. Voordat X de *Roll Panel* bij die bespreking toonde, heeft hij de directeur van Arca een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Het was voor alle partijen, ook voor Innova, duidelijk dat een verplichting tot geheimhouding gold. In oktober 2008 zijn partijen opnieuw samengekomen, maar tot de beoogde samenwerking is het niet gekomen.

2.1.4. In november 2009 is X tot de ontdekking gekomen dat Arca en Innova op hun websites een aan de *Roll Panel* identiek paneel onder de naam *Jet Master* aanbieden. Bovendien bleek dat GMC hiervoor de navolgende octrooi-aanvragen heeft gedaan:

WO2011010085 (A3);
AU2010274800 (A1);
CA2771616 (A1);
CN102655792 (A);
EP2456336 (A2);
GB2472117 (A);
US2011016759 (A1);
US2013000169 (A1);
RU2012106656 (A);
KR20120099629 (A);
JP2012533457 (A).

2.1.5. Arca en Innova hebben in strijd met de geheimhoudingsovereenkomst gehandeld door de uitvinding van X op hun websites te plaatsen, aan te bieden en te verkopen. Arca en Innova traden altijd als één partij op en werden door X als één partij bij de geheimhoudingsovereenkomst beschouwd. X verkeerde daarom in de veronderstelling dat een handtekening van één van beide vertegenwoordigers voldoende was. Door de verplichting uit de geheimhoudingsovereenkomst te schenden handelen Arca en Innova bovendien jegens X onrechtmatig. Dergelijk handelen is in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

2.1.6. Arca, Innova en GMC handelen onrechtmatig jegens X door het kopiëren, produceren en onder de naam *Jet Master* op de markt brengen van het door X bedachte product, zonder dat X daar toestemming voor heeft gegeven dan wel een vergoeding voor heeft ontvangen.

2.1.7. GMC handelt voorts onrechtmatig jegens X door desbewust zonder toestemming van X in het geniep wereldwijd octrooien aan te vragen voor technologie waarvan GMC weet dan wel had moeten weten dat X daarvan de rechtmatige uitvinder is. X kan deze octrooi-aanvragen als rechtmatige uitvinder opeisen.

2.1.8. Door de wanprestatie en het onrechtmatig handelen van Innova, Arca en GMC lijdt X schade. Innova, Arca en GMC zijn gehouden de door X geleden schade te vergoeden.

2.2. Op grond van het voorgaande heeft X bij dagvaarding in de hoofdzaak gevorderd, zakelijk weergegeven en naar de rechtbank begrijpt:

1. een verklaring voor recht dat Arca en Innova toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van de op hen rustende verplichting uit de geheimhoudingsovereenkomst en daardoor tevens onrechtmatig hebben gehandeld;
2. een verklaring voor recht dat Arca, Innova en GMC onrechtmatig hebben gehandeld en handelen door het aanbieden van de *Jet Master* zonder dat X daarvoor toestemming heeft gegeven en zonder dat X daarvoor een vergoeding ontvangt;
3. een bevel aan GMC c.s. tot staking van dit onrechtmatig handelen;
4. een bevel aan GMC c.s. tot opgave van gegevens ter bepaling van de met dit onrechtmatig handelen behaalde winst;
5. een bevel aan GMC c.s. tot rectificeren van dit onrechtmatig handelen en tot *recall* van verkochte *Jet Masters*;
6. een bevel aan GMC c.s. tot vernietiging van in voorraad gehouden en terugontvangen *Jet Masters*;
7. een dwangsom bij niet nakoming van de onder 3 tot en met 6 genoemde bevelen;
8. hoofdelijke veroordeling van GMC c.s. tot schadevergoeding, op te maken bij staat, en te vermeerderen met wettelijke rente;
9. een verklaring voor recht dat GMC onrechtmatig heeft gehandeld door het aanvragen van de octrooien;
10. een bevel aan GMC tot overdracht van de octrooiaanvragen en/of verleende octrooien;
11. het onder 10 gevorderde op straffe van verbeurte van een dwangsom;
12. met de bepaling dat het vonnis in de plaats treedt van een akte van overdracht van de opgeëiste octrooien;
13. hoofdelijke veroordeling van GMC c.s. tot betaling van de proceskosten, vermeerderd met wettelijke rente.

2.3. X baseert de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op de artikelen 2, 6 lid 1 en 5 lid 1 onder a EEX-Vo¹ en op de artikelen 7 en 99 lid 1 Rv². X heeft zijn eis gewijzigd –

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

naar de rechtbank begrijpt en voor zover thans van belang – op de voorwaarden dat 1) de rechtbank met GMC c.s. zou oordelen dat geen bevoegdheid bestaat om de vorderingen onder 1 tot en met 9 te beoordelen omdat 2) deze door de samenhang met de opeisingsvorderingen door de Engelse rechter zouden moeten worden berecht. Voor het geval aan deze twee voorwaarden is voldaan doet hij primair afstand van de vordering sub 10 voor zover het EP2456336 (A2) en de Nederlandse aanwijzing in WO2011010085 (A3) betreft en subsidiair afstand van de vorderingen 10, 11 en 12 in het geheel.

3. De vorderingen en grondslagen in het incident

3.1. In het incident voert GMC c.s., kort samengevat en voor zover thans relevant, het volgende aan.

3.1.1. Op grond van artikel 18 ROW 1995³ wordt de aanwijzing van Nederland in een internationale octrooiaanvraag aangemerkt als het verzoek tot verkrijging van een Europees octrooi, zodat het EO⁴ van toepassing is op de vordering die ziet op de opeising van de aanvraag WO 2011010085 (A3) en daarmee tevens het Protocol⁵. Ingevolge artikel 2 van het Protocol wordt de rechtsvordering tegen de aanvrager van een Europees octrooi die zijn woonplaats of zetel heeft in een van de Verdragsluitende Staten, ingesteld voor de rechterlijke instanties van bedoelde Verdragsluitende Staat. Derhalve is de Engelse rechter exclusief bevoegd de vorderingen tegen GMC te beoordelen.

3.1.2. Het beroep op wanprestatie en onrechtmatige daad maakt de Nederlandse rechter niet bevoegd. Deze vorderingen zijn slechts ingesteld om te onderbouwen dat X recht zou hebben op de octrooiaanvragen. Ook de vorderingen gestoeld op wanprestatie en onrechtmatige daad behoren tot de bevoegdheid van de Engelse rechter, onder meer ter voorkoming van tegenstrijdige uitspraken.

3.1.3. Daarnaast brengt ook de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo met zich dat de Engelse rechter exclusief bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen die zijn ingesteld tegen Innova en GMC. De uitzondering van artikel 5 EEX doet zich niet voor omdat X niet heeft onderbouwd welke onrechtmatige handelingen GMC en Innova in Nederland zou hebben verricht. Van een tekortkoming in de nakoming van een geheimhoudingsovereenkomst door Innova kan geen sprake zijn omdat Innova die overeenkomst niet heeft ondertekend. Evenmin is voldaan aan de voorwaarden van artikel 6 lid 1 EEX-Vo omdat geen nauwe band bestaat tussen de gedragingen van Arca enerzijds en die van Innova en GMC anderzijds.

3.1.4. De vraag of Innova onrechtmatig heeft gehandeld is afhankelijk van de opeisingsvraag, waarvoor de Engelse rechter uitsluitend bevoegd is. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo brengt dan met zich mee dat de Engelse rechter tegelijkertijd de vorderingen tegen Innova dient te beoordelen.

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

³ Rijsoctrooiwet 1995

⁴ Europees Octrooiverdrag

⁵ Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees Octrooi

3.1.5. De rechtbank is voorts niet bevoegd om te oordelen over de vorderingen tegen Arca omdat deze slechts zijn ingesteld om Innova en GMC in Nederland in een procedure te betrekken.

3.1.6. De door X gestelde feiten zijn onjuist en niet onderbouwd. X voldoet niet aan zijn stelplecht.

3.2. Op grond van het voorgaande vordert GMC c.s. dat X niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn vorderingen, althans dat de rechtbank zal oordelen dat zij geen bevoegdheid heeft kennis te nemen van de vorderingen tegen Arca en/of GMC en/of Innova.

3.3. X heeft de incidentele vordering bestreden. Hij concludeert in het incident primair dat de rechtbank bevoegd is om van het geschil jegens alle gedaagden kennis te nemen op grond van artikel 2 lid 1 jo. artikel 6 lid 1 EEX-Vo dan wel op grond van artikel 5 lid 1 sub a jo. artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Subsidiar concludeert X dat de rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen sub 1 tot en met 9 en 13 jegens alle gedaagden en van de vorderingen sub 10 tot en met 12 ten aanzien van GMC, met uitsluiting van de octrooiaanvragen EP2456336 (A2) en de Nederlandse aanwijzing in WO2011010085 (A3). Meer subsidiar concludeert X tot de eisvermindering, zoals hiervoor weergegeven onder 2.3.

3.4. Op de stellingen van partijen zal de rechtbank waar nodig hierna nader ingaan.

4. De beoordeling

4.1. Nu de dagvaardingen in deze procedure zijn uitgebracht op 24 april 2014 dient op grond van artikel 66 EEX-Vo II⁶ de bevoegdheid te worden beoordeeld aan de hand van de EEX-Vo.

4.2. Voor de beoordeling van de bevoegdheid is niet relevant dat de door X gestelde feiten door GMC c.s. worden bestreden. De juistheid van die stellingen en de onderbouwing daarvan dienen te worden beoordeeld in de hoofdprocedure door de daartoe bevoegde rechter. Bij de beoordeling van de bevoegdheid dient echter van de gestelde en te onderzoeken feiten te worden uitgegaan.⁷

verhandeling van de Jet Master

4.3. De Nederlandse rechter is op grond van artikel 2 EEX-Vo bevoegd kennis te nemen van alle jegens Arca ingestelde vorderingen omdat Arca in Nederland gevestigd is. Dat de vorderingen tegen Arca slechts zijn ingesteld om Innova en GMC in Nederland in een procedure te betrekken is, wat daar verder van zij, in dit opzicht niet relevant.

4.4. Vervolgens dient te worden beoordeeld of de vorderingen jegens de andere twee gedaagden, zoals X primair heeft aangevoerd, zo nauw samenhangen met de vorderingen

⁶ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking)

⁷ Vergelijk HvJ EU 3 april 2014, ECLI:EU:C:2014:215, Hi Hotel - Spoering onder 20 e.v. en de daar genoemde jurisprudentie.

jegens Arca, dat gelijktijdige berechting daarvan op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo vereist is om onverenigbare beslissingen van verschillende rechters te voorkomen.

4.5. Bij toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo moet volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie het navolgende in aanmerking worden genomen. Beslissingen kunnen niet tegenstrijdig worden geacht enkel op grond van een divergentie in de beslechting van een geschil. Voor tegenstrijdigheid is vereist dat de divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. Dat de vorderingen een verschillende rechtsgrondslag hebben, staat aan toepassing van artikel 6 EEX-Vo echter niet in de weg mits voor de verweerders voorzienbaar was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste één van hen zijn woonplaats had. De nationale rechter moet gelet op alle elementen van het dossier beoordelen of er tussen de verschillende bij hem ingediende vorderingen een zodanig verband bestaat dat er gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen. Voor die beoordeling kan het van belang zijn of de verweerders onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld.⁸

4.5.1. Voor de vorderingen die zijn gegrond op de hiervoor onder 2.1.5 en 2.1.6 gestelde feiten (de vorderingen onder 1 tot en met 8) kan gezien het voorgaande de bevoegdheid van deze rechtbank worden gebaseerd op artikel 6 lid 1 EEX-Vo.

4.5.2. Het verwijt dat X GMC c.s. maakt komt er immers op neer dat a) Arca en Innova verplichtingen uit dezelfde geheimhoudingsovereenkomst schenden door het aanbieden van hetzelfde product, de *Jet Master*, op hun websites en b) dat Arca, Innova en GMC alle drie ditzelfde product verkopen in de wetenschap dat X daarvan de uitvinder is en zonder toestemming van X of betaling aan X van enige vergoeding. Indien deze verwijten worden onderzocht door verschillende nationale rechters bestaat gevaar voor onverenigbare beslissingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag welke verplichtingen uit de geheimhoudingsovereenkomst voortvloeien, of GMC c.s., zoals zij stelt, De *Jet Master* zelfstandig heeft ontwikkeld of aan X heeft ontleend en of reeds daarom het GMC c.s. niet is toegestaan de *Jet Master* aan te bieden.

4.5.3. Voorts moet worden geoordeeld dat dit gevaar op tegenstrijdige beslissingen bestaat in eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat uit de stellingen van X, indien deze in de hoofdprocedure vast komen te staan, volgt dat Arca, Innova en GMC niet onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld en dat het voor Innova en GMC voorzienbaar was dat zij tezamen met Arca gedagvaard zouden worden. Aan dit oordeel doet niet af dat niet wordt gesteld dat Arca, Innova en GMC gezamenlijk de *Jet Master* op de markt brengen, zodat ervan moet worden uitgegaan dat zij ieder voor zich handelen. De beoordeling van de toelaatbaarheid van dit handelen kan niettemin leiden tot tegenstrijdige beslissingen.

opeising van de octrooi-aanvragen

4.6. Ten aanzien van de vordering tot opeising en de daaraan verwante vorderingen (vorderingen 9 tot en met 12) van de octrooiaanvragen kan echter geen bevoegdheid worden aangenomen op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo.

⁸ Zie HvJEU 1 december 2011, C-145/10 (Painer), r.o. 72 e.v. en de in die overwegingen genoemde jurisprudentie.

4.7. Voor zover het Protocol van toepassing is hebben de daarin geregelde bevoegdheidsbepalingen voorrang boven de EEX-Vo (artikel 71 EEX-Vo) en kan dus al daarom niet op grond van artikel 6 EEX-Vo worden afgeweken van artikel 2 van het Protocol, waarin de rechter van de woonplaats of de zetel van de aanvrager van het octrooi als bevoegd wordt aangewezen.

4.8. Ook overigens kan artikel 6 lid 1 EEX-Vo geen bevoegdheid geven. De voor de beoordeling van vordering 9 te onderzoeken stelling dat GMC onrechtmatig heeft gehandeld door desbewust zonder toestemming van X octrooien aan te vragen voor een door X gedane uitvinding betreft een verwijt dat uitsluitend GMC wordt gemaakt. Reeds daarom bestaat onvoldoende samenhang met de tegen Arca gerichte vorderingen en kan niet worden geoordeeld dat het risico bestaat op tegenstrijdige beslissingen in het kader van dezelfde situatie feitelijk en rechtens.

4.9. Hetzelfde geldt voor de opeising van de octrooi-aanvragen welke opeising berust op de stelling dat X uitvinder is van de materie waarop de aanvragen zien en dat GMC daarvoor octrooi heeft aangevraagd. Ook het onderzoek van deze vordering kan niet leiden tot tegenstrijdige beslissingen in het kader van dezelfde situatie feitelijk en rechtens omdat uitsluitend GMC bij de octrooi-aanvragen is betrokken.

4.10. Nu GMC gevestigd is in Engeland, dienen de vordering 9 tot en met 12 gezien het voorgaande te worden beoordeeld door de Engelse rechter conform artikel 2 EEX-Vo dan wel, voor zover van toepassing, artikel 2 van het Protocol. Voor de vordering 8 geldt hetzelfde voor zover deze ziet op schade die is veroorzaakt door het onrechtmatige handelen waar vordering 9 op ziet.

4.11. De voorwaardelijke eisenwijziging heeft voor de beoordeling in het incident geen gevolg nu gezien het voorgaande aan de daaraan gestelde voorwaarden niet is voldaan.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

5.1. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de hiervoor vermelde tegen GMC ingestelde vorderingen 9 tot en met 12 alsmede van vordering 8, voor zover deze vordering ziet op schade die is veroorzaakt door het in de vordering 9 bedoelde onrechtmatige handelen van GMC;

5.2. houdt de beslissing over de proceskosten aan tot aan de beslissing in de hoofdzaak;

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af;

in de hoofdzaak

5.4. verwijst de zaak naar de rolzitting van 25 februari 2015 voor beraad comparitie;

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 4 februari 2015.