

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Locatie Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/247409 / KG ZA 16-632

Vonnis in kort geding van 11 oktober 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
ARCELORMITTAL S.A.,
gevestigd te Luxemburg (Luxemburg),
eiseres,
advocaat mr. B.J. Berghuis van Woortman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TATA STEEL IJMUIDEN B.V.,
gevestigd te IJmuiden (gemeente Velsen),
gedaagde,
advocaat mr. R. Hermans te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ArcelorMittal en Tata Steel genoemd worden.
Voor ArcelorMittal wordt de zaak mede behandeld door mr. M.W. de Koning, advocaat te Amsterdam. Voor Tata Steel wordt de zaak mede behandeld door mr. H.J. Pot, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Omstreeks 15 augustus 2016 heeft ArcelorMittal in de onderhavige zaak een dagbepaling verzocht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem. Met instemming van partijen heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag verzocht om deze zaak als plaatsvervangend voorzieningenrechter te behandelen. De zaak, waaraan door de rechtbank Den Haag het zaak-/rolnummer C/09/516742 / KG ZA 16-995 is toegekend, is daarop door de voorzieningenrechter in behandeling genomen.

1.2. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 23 augustus 2016, met producties 1 tot en met 13;
- de op 5 september 2016 ingekomen conclusie van antwoord, met producties 1 tot en met 6;
- de op 8 september 2016 ingekomen akte overlegging producties van ArcelorMittal, met producties 14 tot en met 28;
- de op 15 september 2016 ingekomen (aanvullende) proceskostenoverzichten van beide partijen;

-
- de op 16 september 2016 gehouden mondelinge behandeling;
 - de pleitnota's van ArcelorMittal en Tata Steel.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. ArcelorMittal is onderdeel van de ArcelorMittal-groep, een wereldwijd opererende staalproducent.

2.2. Tata Steel is onderdeel van de eveneens wereldwijd opererende staalproducent Tata Steel Groep. Tot het assortiment van Tata Steel behoort een staalproduct met de naam Serica.

2.3. ArcelorMittal heeft op 10 februari 2014 de internationale octrooiaanvraag WO 2014/135999 ingediend (hierna: WO 999). Op basis van WO 999 heeft ArcelorMittal een Europese octrooiaanvraag gedaan bij het Europees Octrooibureau (EOB). Deze aanvraag is op 19 augustus 2015 gepubliceerd als EP 2 906 734 A1 (hierna: EP 734) en heeft als titel "*Procédé de réalisation d'une tôle à revêtement ZnAl avec un essorage optimisé, tôle, pièce et véhicule correspondants*" (in de onbestreden informele vertaling: "een werkwijze voor het vervaardigen van een metaalplaat met een zink-aluminium coating en met een geoptimaliseerde "wiping", alsmede de daarmee corresponderende metaalplaat, onderdeel en voertuig").

2.4. Kort gezegd heeft EP 734 betrekking op een werkwijze voor de vervaardiging van een staalplaat met een zink-aluminiumcoating met een verminderde golving ('waviness') van $W_{a0,8}$ met een dikte gelijk aan of minder dan $0,55 \mu\text{m}$. Deze werkwijze bestaat onder meer uit het onderdompelen van een staalsubstraat in een zink-aluminiumbad waarmee de metaalplaat wordt verkregen. Vervolgens wordt de metaalcoating 'afgeveegd' ('wiping') met een zogenoemd afveeggas, waarna de coating droogt. De uitvinding heeft betrekking op de parameters die bij dit proces relevant zijn. Deze parameters betreffen de afstand tussen de staalplaat en het spuitstuk, de gemiddelde diameter van de mond van het spuitstuk, en de volumefractie van zuurstof in het afveeggas. Voldoen de parameters aan ten minste één van de in EP 734 opgenomen vergelijkingen dan wordt de beschreven verminderde waviness verkregen. Onafhankelijke conclusie 1 van EP 734 bevat in de oorspronkelijke Franse tekst daartoe, na een beschrijving van de werkwijze, de hieronder weergegeven vergelijkingen:

procédé dans lequel l'une au moins des équations suivantes est satisfaite:

$$\frac{Z}{d} + 18 \ln\left(\frac{Z}{d}\right) < 8 \ln\left(\frac{P}{V}\right) - 27,52 \quad (A)$$

$$fO_2 < \frac{2,304 \cdot 10^{-3}}{\left(27,52 + \frac{Z}{d} + 8 \ln\left(\frac{V}{P} \left(\frac{Z}{d}\right)^{2,23}\right)\right)^2} \quad (B)$$

où :

Z est la distance entre la tôle (1) et la buse (17) le long de la direction principale d'éjection (E), Z étant exprimée en mm,

d est la hauteur moyenne de la sortie (25) de la buse (17) le long du sens (S) de défilement de la tôle (1) devant la buse (17), d étant exprimée en mm,

V est la vitesse de défilement de la tôle (1) devant la buse (17), V étant exprimée en m.s⁻¹,

P est la pression du gaz d'essorage dans la buse (17), P étant exprimée en N.m², et

fO₂ est la fraction volumique d'oxygène dans le gaz d'essorage.

2.5. Van WO 999 is ook een aanvraag voor een Duits Gebrauchsmuster afgesplitst. Het Gebrauchsmuster DE 20 2014 008 863 (hierna: het Gebrauchsmuster) is inmiddels verleend aan ArcelorMittal. Het Gebrauchsmuster claimt bepaalde uitvoeringsvormen van de metaalplaten, onderdelen en voertuigen waarop de werkwijze van EP 734 is toegepast.

2.6. Bij brief van 7 juli 2015 heeft ArcelorMittal Tata Steel meegedeeld dat Serica inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van ArcelorMittal, waarbij zij Tata Steel wijst op het Gebrauchsmuster en WO 999 en stelt dat Serica onder de beschermingsomvang van het Gebrauchsmuster en de aanvraag valt. In deze brief heeft ArcelorMittal Tata Steel gesommeerd de commerciële exploitatie van Serica onmiddellijk te staken en gestaakt te houden, zonder daarbij een territoriale beperking te vermelden.

2.7. Bij brief van 21 augustus 2015 heeft Tata Steel aan ArcelorMittal verzocht om met betrekking tot de gestelde inbreuk nadere informatie te verschaffen.

2.8. Op 22 september 2015 heeft ArcelorMittal in Duitsland tegen Tata Steel een inbreukprocedure aanhangig gemaakt wegens inbreuk op het Gebrauchsmuster. In deze procedure (hierna: de Duitse procedure) heeft Tata Steel zich in haar conclusie van antwoord op het standpunt gesteld dat zij geen inbreuk maakt. Daarnaast heeft zij aangevoerd dat het Gebrauchsmuster nietig is, althans dat haar een gebruiksrecht toekomt op grond van een vroegere samenwerking in het kader van het Centrum voor Research in de Metallurgie (hierna: CRM). Voorts heeft Tata Steel een nietigheidsprocedure aanhangig gemaakt bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA).

2.9. Bij brief van 24 november 2015 heeft het EOB op de voet van artikel 71 lid 3 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: het Uitvoeringsreglement) aan ArcelorMittal meegedeeld op welke tekst hij bereid

11 oktober 2016

is het octrooi te verlenen ('text intended for grant') en ArcelorMittal in de gelegenheid gesteld vertalingen in te dienen en de verschuldigde taxen te voldoen.

2.10. Tata Steel heeft samen met een aantal andere vennootschappen uit het Tata-concern op 29 april 2016 in Luxemburg een procedure aanhangig gemaakt tegen ArcelorMittal. In deze procedure (hierna: de Luxemburgse procedure) vordert Tata Steel primair een verklaring voor recht dat de aanvraag voor EP 734 en eventuele afsplitsingen daarvan in mede-eigendom toebehoren aan Tata Steel (naast ArcelorMittal). Eveneens primair vordert Tata Steel een bevel om haar als mede-eigenaar op de aanvraag en vervolgens op het octrooi te vermelden. Aan deze vordering heeft Tata Steel ten grondslag gelegd dat haar rechtsvoorganger omstreeks het jaar 2000 bij een collectief onderzoek in het kader van het CRM informatie heeft verschaft aan (de rechtsvoorganger van) ArcelorMittal waarop de uitvinding van EP 734 (mede) is gebaseerd. In haar conclusie van antwoord in de Luxemburgse procedure heeft ArcelorMittal zich op het standpunt gesteld dat de vorderingen van Tata Steel ongegrond zijn en moeten worden afgewezen.

2.11. Bij brief van 9 mei 2016 heeft Tata Steel de dagvaarding in de Luxemburgse procedure toegezonden aan het EOB. Tata Steel schrijft daarbij:

We hereby provide evidence (see attachments) that in the captioned case Tata Steel IJmuiden B.V. has instituted proceedings against the Applicant seeking a decision within the meaning of EPC Article 61, paragraph 1, so that under EPC Rule 14(1), the proceedings for grant shall be stayed.

2.12. Bij brief van 18 mei 2016 heeft het EOB hierop aan ArcelorMittal meegedeeld dat de verleningsprocedure op de voet van artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is geschorst.

2.13. Bij brief van 27 juli 2016 heeft ArcelorMittal aan het EOB verzocht om de verleningsprocedure van EP 734 te hervatten. In deze brief heeft ArcelorMittal zich op het standpunt gesteld dat de verleningsprocedure op grond van artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement niet had behoren te worden geschorst en, subsidiair, dat deze op grond van artikel 14 lid 3 Uitvoeringsreglement zo spoedig mogelijk dient te worden hervat. Het EOB heeft nog niet op dit verzoek beslist.

3. Het geschil

3.1. ArcelorMittal vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: Tata Steel beveelt binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis schriftelijk, met gebruikmaking van de volgende tekst:

Dear Madam/Sir

The European patent application with number 14706122.0, which was filed on 10 February 2014 in the name of ArcelorMittal has been stayed following our request d.d. 9 May 2016 for a stay of the grant proceedings under EPC Rule 14 lid 1.

We herewith inform you that Tata Steel IJmuiden B.V. irrevocably agrees with a lift of the stay and continuation of the grant proceedings.

Kind regards,

het EOB mede te delen dat de verleningsprocedure van EP 734 dient te worden hervat en daarvan gelijktijdig afschrift te sturen aan de advocaat van ArcelorMittal, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Tata Steel in de proceskosten, te begroten volgens het liquidatietarief of, indien van toepassing, volgens artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Aan deze vordering legt ArcelorMittal - zakelijk weergegeven - het volgende ten grondslag.

3.2.1. Tata Steel maakt misbruik van recht door de Luxemburgse procedure aanhangig te maken, op basis daarvan schorsing van de verleningsprocedure van EP 734 te bewerkstelligen en thans niet vrijwillig mee te werken aan beëindiging daarvan, omdat zij dit doet met een ander doel dan waarvoor de schorsingsmogelijkheid in het leven is geroepen. Het gaat daarbij om het samenstel van deze handelingen.

3.2.2. In de eerste plaats is dat het geval omdat artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement niet van toepassing is op een vordering tot verkrijging in mede-eigendom. De remedies van artikel 61 Europees Octrooiverdrag (EOV) zijn alleen van toepassing op de situatie dat een derde de volledige eigendom opeist in plaats van de aanvrager en niet op een vordering tot verkrijging in mede-eigendom. Dat geldt ook voor de schorsingsregeling van artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement.

3.2.3. In de tweede plaats is de aanspraak van Tata Steel op mede-eigendom ongefundeerd, zodat de vordering zal worden afgewezen. In de Duitse en Luxemburgse procedures heeft Tata Steel steeds verwezen naar de onderzoeksdocumenten VRC 0211 en VRC 0212 van het CMR. De uitvinding van EP 734 volgt op geen enkele wijze uit het doel en de resultaten van de onderzoeken waar die onderzoeksdocumenten onderdeel van vormen. Deze onderzoeken hebben niet eens betrekking op de golving op de bedekking van een staalplaat. Voorts blijkt nergens uit dat de in het octrooi vervatte uitvinding al vijftien jaar door Tata Steel werd toegepast, laat staan dat zij deze met ArcelorMittal had gedeeld. De uitvinding is veel later door ArcelorMittal gedaan.

3.2.4. Met de schorsing van de verleningsprocedure beoogt Tata Steel enkel uitstel van de handhaving van EP 734 door ArcelorMittal te bewerkstelligen. Dit volgt onder meer uit de omstandigheid dat Tata Steel zich pas kort voor de verlening van EP 734 voor het eerst heeft beroepen op mede-eigendom. Dit deed zij niet in de Duitse procedure met betrekking tot het Gebrauchsmuster en ook niet in haar reactie van 21 augustus 2015 op de sommatie van ArcelorMittal.

3.2.5. ArcelorMittal is bereid aan de hypothetische belangen van Tata Steel tegemoet te komen door toe te zeggen niet over te gaan tot intrekking of afstand van de aanvraag en/of wijziging van de conclusies.

3.2.6. ArcelorMittal heeft groot belang bij een spoedige verlening van EP 734. Na opheffing van de schorsing kan EP 734 dadelijk worden verleend en kan ArcelorMittal overgaan tot handhaving van haar octrooi om haar marktpositie te beschermen.

3.2.7. Aangezien ArcelorMittal geen andere mogelijkheden ten dienste staan om de verleningsprocedure te doen hervatten, heeft zij er recht op en een spoedeisend belang bij dat Tata Steel wordt veroordeeld aan het EOB te verklaren dat zij instemt met hervatting van de verleningsprocedure.

3.3. Tata Steel voert – zakelijk weergegeven – de volgende verweren.

3.3.1. De voorzieningenrechter is (internationaal) onbevoegd om kennis te nemen van de vordering van ArcelorMittal, aangezien de materiële gevolgen van deze vordering indirect neerkomen op een *anti-suit injunction*. Indien de vordering wordt toegewezen, kan de procedure in Luxemburg niet meer, althans niet met dezelfde mogelijkheden, worden voortgezet. Uit het arrest Turner/Grovit¹ volgt dat een *anti-suit injunction* in strijd is met de systematiek van de EEX II-Vo². De vordering van ArcelorMittal is daarom niet verenigbaar met de EEX II-Vo.

3.3.2. Voorts mist de vordering van ArcelorMittal spoedeisend belang, aangezien zij na de mededeling van de *intention to grant* geen haast heeft gemaakt met de verlening van het octrooi en er twee maanden zijn verlopen tussen de aanvang van de schorsing en de aankondiging van dit kort geding. De definitieve beslissing van het EOB is bovendien op een kortere termijn te verwachten dan ArcelorMittal doet voorkomen.

3.3.3. Toewijzing van de vordering leidt bovendien tot doorkruising van de discretionaire bevoegdheid van het EOB, aangezien de Nederlandse rechter in dat geval voor het EOB beslist of de verleningsprocedure moet worden hervat. Een eenmaal gegeven toestemming tot hervatting is namelijk onherroepelijk. De voorziening verdraagt zich ook niet met het karakter van een kort geding, aangezien deze toestemming bijna onmiddellijk zal leiden tot verlening van het octrooi.

3.3.4. De door ArcelorMittal gevorderde mededeling aan het EOB is niet te beschouwen als een vordering die aan (de rechtsgevolgen van) misbruik van recht kan worden verbonden.

3.3.5. De procedure in Luxemburg is een procedure in de zin van artikel 61 EOV en deze is niet vexatoir. In VRC 0211 en VRC 0212 heeft (de rechtsvoorganger van) Tata Steel relevante informatie gedeeld met betrekking tot de productieparameters die onderwerp zijn van de vergelijkingen van EP 734. ArcelorMittal heeft haar stelling dat de Luxemburgse procedure vexatoir is onvoldoende gemotiveerd. Ook heeft zij nagelaten die stelling voldoende te onderbouwen, omdat zij niet het volledige procesdossier van de Luxemburgse procedure heeft overgelegd.

3.3.6. Artikel 61 EOV en artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement zien ook op de situatie van mede-eigendom. De partij die mede-eigendom vordert, loopt immers het risico dat de aanvrager de conclusies in haar nadeel wijzigt en/of dat zij (exclusieve) licenties afsluit. Tot slot zou de niet-gerechtigde aanvrager ook het octrooi kunnen handhaven tegen de derde aan wie het octrooi mede toekomt.

¹ HvJ EG 27 april 2004, zaak C-159/02, ECLI:EU:C:2004:228 (Turner/Grovit).

² Verordening (EU) 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.

3.3.7. Tata Steel heeft belang bij handhaving van de schorsing van de verleningsprocedure. Indien de schorsing wordt opgeheven, wordt het octrooi kort nadien verleend. Na verlening is centrale opeising van de aanvraag niet meer mogelijk.

3.3.8. ArcelorMittal dient, uitvoerbaar bij voorraad, te worden veroordeeld in de proceskosten. Aangezien ArcelorMittal expliciet heeft gedreigd met handhaving van haar octrooi, dienen deze kosten mede gelet op HR 22 juni 2012³ (Knooble/Staat) begroot te worden overeenkomstig artikel 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

4.1. Tussen partijen is in geschil of Tata Steel gehouden is aan het EOB een verklaring af te leggen met de strekking dat zij instemt met de hervatting van de verleningsprocedure met betrekking tot EP 734.

Bevoegdheid

4.2. ArcelorMittal heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Tata Steel misbruik maakt van recht. Deze grondslag is te beschouwen als een geschil betreffende een onrechtmatige daad. Nu Tata Steel haar woonplaats heeft in Nederland, is de rechtbank op grond van artikel 4 EEX II-Vo internationaal bevoegd om kennis te nemen van dit geschil. Gelet daarop komt de voorzieningenrechter ook bevoegdheid toe voorlopige maatregelen te treffen.

4.3. Het in 3.3.1 beschreven bevoegdheidsverweer moet worden verworpen. Anders dan in het arrest Turner/Grovit vordert ArcelorMittal geen verbod om een procedure voort te zetten in een andere lidstaat. Naar voorlopig oordeel zou dat ook niet het indirecte gevolg van toewijzing van de vordering zijn. In tegenstelling tot hetgeen Tata Steel lijkt te betogen, wordt de Luxemburgse rechter ten gevolge van de verlening van een octrooi voor EP 734 gedurende de Luxemburgse procedure niet opeens onbevoegd om de aanhangige vordering te beoordelen, ook niet voor de buitenlandse delen van EP 734. Voorshands ziet de voorzieningenrechter ook niet in dat een toewijzend vonnis van de Luxemburgse procedure in dat geval doelloos of van een beperkter nut wordt voor Tata Steel. Naar voorlopig oordeel zou verlening van het octrooi niet tot gevolg hebben dat Tata Steel geen ‘centrale’ beslissing meer op haar vordering in de reeds aanhangige procedure in Luxemburg meer kan verkrijgen. Hoogstens dient zij een toewijzend vonnis parallel in meer landen uit te voeren. Gelet op de mogelijkheden daartoe die de EEX II-Vo biedt, kan dat niet worden beschouwd als een feitelijke verhindering die gelijkgesteld kan worden met een *anti-suit injunction*.

³ ECLI:NL:HR:BW0393

Toepasselijk recht

4.4. ArcelorMittal heeft zich op het standpunt gesteld dat op grond van Rome II⁴ Nederlands recht van toepassing is. Tata Steel heeft ter zitting verklaard dat het geschil volgens haar deels wordt beheerst door het recht van Luxemburg en dat van Duitsland. Tata Steel heeft desgevraagd geen rechtskeuze voor Nederlands recht willen doen, maar verklaard dat zij ervan uitgaat dat deze rechtsstelsels met betrekking tot misbruik van recht niet afwijken van het Nederlandse. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Op grond van artikel 4 lid 1 van Rome II is van toepassing het recht van het land waar de schade is ingetreden die het gevolg is van het gestelde misbruik van recht. Naar voorlopig oordeel ontstaat de schade die het gevolg is van het gestelde handelen van Tata Steel in alle landen waarin, ten gevolge van de schorsing, vooralsnog geen octrooi wordt verleend aan ArcelorMittal. Daarmee zou sprake zijn van een ‘meervoudige *locus damni*’. Gelet daarop dient naar voorlopig oordeel aansluiting te worden gezocht bij het recht van het land waar gelaedeerde, ArcelorMittal, het centrum van haar belangen heeft⁵. Dat is Luxemburg, zodat Luxemburgs recht van toepassing is. Tata Steel heeft onweersproken gesteld dat Luxemburgs recht niet afwijkt van Nederlands recht en partijen zijn verder niet ingegaan op het Luxemburgse recht met betrekking tot misbruik van recht. Onder deze omstandigheden zal de voorzieningenrechter in het beperkte kader van dit kort geding de in het Nederlandse recht gebruikte maatstaven toepassen op het materiële geschil, er voorshands van uit gaande dat die naar Luxemburgs recht niet anders zijn.

Spoedeisend belang

4.5. Met haar stelling dat Tata Steel de verlening van EP 734 op onrechtmatige wijze vertraagt, is het voor deze procedure vereiste spoedeisend belang gegeven. Dat ArcelorMittal na de *intention to grant* in november 2015 kennelijk geen haast heeft gemaakt met het vervullen van de voorwaarden voor definitieve verlening van het octrooi doet aan dat spoedeisend belang niet af, al niet omdat ArcelorMittal nu wel verlening wenst en thans de gestelde onrechtmatige gedraging van Tata Steel aan die verlening in de weg staat. Het tijdsverloop van twee maanden tussen de schorsing en het aanhangig maken van deze procedure is ook niet van dien aard dat daardoor het spoedeisend belang aan de vordering van ArcelorMittal is komen te ontvallen.

4.6. Voor zover Tata Steel nog heeft betoogd dat de (definitieve) beslissing van het EOB mogelijk ‘maar’ achttien maanden op zich laat wachten en dat de vordering van Tata Steel daarom geen spoedeisend belang zou hebben, moet dat betoog worden verworpen. Zo de gestelde termijn al juist is – hetgeen door ArcelorMittal wordt betwist – geldt dat ArcelorMittal in verband met de door haar gestelde handhavingsbelangen in ieder geval voor die periode een spoedeisend belang heeft.

⁴ Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II).

⁵ Vergelijk HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1054

Kader

4.7. Bij de beoordeling van de vordering van ArcelorMittal op grond van misbruik van recht staat voorop dat deze alleen kan worden toegewezen indien voorshands voldoende aannemelijk is dat er een zodanige onevenredigheid bestaat tussen het belang van Tata Steel bij uitoefening van haar bevoegdheden en het belang van ArcelorMittal dat door die uitoefening zou worden geschaad, dat Tata Steel daardoor in redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen. Er is derhalve sprake van een strenge toets.

4.8. Tussen partijen is niet langer in geschil dat artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement automatisch wordt toegepast door het EOB. De voorzieningenrechter begrijpt het verwijt van ArcelorMittal aldus dat volgens haar Tata Steel aan het EOB mededeling van de Luxemburgse procedure heeft gedaan terwijl zij wist of behoorde te weten dat de verleningsprocedure daardoor (ten onrechte) zou worden geschorst met het enkele doel verlening van het octrooi uit te stellen. Dit zou het geval zijn omdat (i) artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement in het onderhavige geval toepassing mist, (ii) de procedure in Luxemburg tegen beter weten in aanhangig is gemaakt en/of (iii) Tata Steel geen enkel gerechtvaardigd belang heeft bij de schorsing van de verleningsprocedure.

Artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement

4.9. Het standpunt van ArcelorMittal dat artikel 61 EOV en daarmee artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement toepassing mist in het geval dat een derde de mede-eigendom van het verleningsrecht claimt en niet de volledige eigendom, kan niet worden gevolgd. Ook de derde die mede-eigendom vordert, heeft er immers belang bij dat hij na een succesvolle actie invloed kan uitoefenen op de redactie van de conclusies (artikel 61 lid 1 sub a EOV) of een nieuwe aanvraag kan doen (artikel 61 lid 1 sub b EOV). Dat de derde die mede-eigendom claimt een en ander niet kan doen zonder medewerking van de medegerechtigde(n) doet aan dit belang niet af. In wezen nemen de deelgerechtigden tot de aanvraag gemeenschappelijk de plaats in van de oorspronkelijke aanvrager. Naar Nederlands recht zou daarop titel 7 van boek 3 BW (gemeenschap) en de daarin opgenomen beheersregeling van toepassing zijn. Naar voorlopig oordeel dient artikel 61 lid 1 EOV daarom zo te worden uitgelegd, dat het ook van toepassing is in geval van opeising in mede-eigendom. Desgevraagd heeft ArcelorMittal ook niet kunnen verklaren welke bepaling in plaats van artikel 61 EOV de grondslag zou moeten vormen voor een vordering tot opeising van een octrooiaanvraag in mede-eigendom. Om de in artikel 61 lid 1 EOV opgenomen rechten te kunnen waarborgen, is het ook bij een claim van mede-eigendom van belang dat de verleningsprocedure wordt geschorst. Naar voorlopig oordeel is artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement daarom ook van toepassing in het geval van mede-eigendom. Tussen partijen is niet in geschil dat de door Tata Steel in de Luxemburgse procedure ingestelde vorderingen, een verklaring voor recht van mede-eigendom en een bevel om als mederechthebbende te worden vermeld in de aanvraag, aanspraken in de zin van artikel 61 EOV zijn. Voorshands kan derhalve niet worden aangenomen dat artikel 61 EOV een onjuiste grondslag vormt voor de vordering tot verkrijging van mede-eigendom van Tata Steel, noch dat de schorsingsregeling van artikel 14 lid 1 Uitvoeringsreglement is toegepast in een geval waarvoor die regeling niet is bedoeld.

Procedure in Luxemburg

4.10. Aan de hand van de deels door partijen in het geding gebrachte stukken die deel uitmaken van de Luxemburgse procedure kan voorshands niet worden aangenomen dat Tata Steel die procedure tegen beter weten in aanhangig heeft gemaakt. Tussen partijen is niet in geschil dat (de rechtsvoorgangers van) partijen hebben samengewerkt in het kader van de CMR. Voorts heeft Tata Steel in de Luxemburgse procedure gemotiveerd gesteld dat een van haar toenmalige medewerkers in het kader van die samenwerking onderzoeksresultaten heeft gedeeld, waarin een 'wiping' werkwijze voor een staalplaat is beschreven dat overeenkomt met de werkwijze volgens EP 734. Het betreft resultaten van tests waarbij verschillende waarden van de in 2.4 beschreven parameters in een aantal combinaties zijn toegepast. Diezelfde parameters zijn in de vergelijkingen van EP 734 opgenomen en alle testresultaten voldoen aan ten minste één van die vergelijkingen. Deze testresultaten lezen daarmee naar voorlopig oordeel op alle kenmerken van de hoofdconclusie van EP 734 in de *text intended for grant*. Uit de slechts gedeeltelijk overgelegde processtukken uit de Luxemburgse procedure blijkt niet dat de partijen die samenwerkten in de CMR een verbeterde 'waviness' door deze werkwijze beoogden of hebben onderkend, maar gelet op de motivering van Tata Steel is voorshands niet uit te sluiten dat in de Luxemburgse procedure zal worden geoordeeld dat (de rechtsvoorgangers van) Tata Steel uitvindingswerkzaamheid hebben verricht voor de materie van EP 734 en daardoor medegerechtigd zijn tot de aanvraag. ArcelorMittal heeft dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vordering in de Luxemburgse procedure geen enkele kans van slagen heeft en dat Tata Steel die tegen beter weten in voert.

4.11. Dat Tata Steel op grond van artikel 2 van het door ArcelorMittal aangehaalde CMR-reglement alleen aanspraak zou kunnen maken op een (kosteloze, niet-exclusieve) licentie, kan niet worden gevolgd. Het in de pleitnota aangehaalde reglement regelt de verhouding tussen het CMR en de leden. Daaruit volgt niet dat leden die in het kader van de CMR bijdragen aan een uitvinding, geen aanspraak kunnen maken op een gemeenschappelijk octrooirecht.

4.12. Ook de omstandigheid dat Tata Steel pas in een laat stadium van de aanvraag voor het eerst kenbaar heeft gemaakt dat zij mede-eigendom pretendeert, toont niet aan dat sprake is van een procedure tegen beter weten in. Zoals Tata Steel terecht betoogt, kan er enige tijd overheen gaan voordat de feiten die Tata Steel aan haar opeisingsvordering ten grondslag legt enerzijds en de octrooiaanvraag anderzijds bij alle betrokkenen binnen het Tata-concern bekend waren. Daarbij is nog van belang dat Tata Steel in de Duitse procedure reeds op dezelfde feitelijke gronden als in de Luxemburgse procedure, de nietigheid van het Gebrauchsmuster heeft gevorderd. Dat Tata Steel aan die feiten in de Duitse procedure andere juridische gevolgen verbond (nietigheid in plaats van opeising), doet daaraan niet af. Dat is een keuze die kan samenhangen met de aard van dat specifieke recht.

Belangen Tata Steel

4.13. Niet in geschil is dat ArcelorMittal belang heeft bij verlening van EP 734 en daarmee bij opheffing van de schorsing van de verleningsprocedure. Het standpunt van ArcelorMittal dat Tata Steel – ook met het oog op de door haar gepretendeerde mede-eigendom – geen gerechtvaardigd belang zou hebben bij die schorsing kan echter niet worden gevolgd.

4.14. Naast de belangen zoals vermeld onder 4.9, heeft een derde die, zoals in dit geval Tata Steel, mede-eigendom pretendeert er ook belang bij dat het octrooi in afwachting van de uitkomst van de procedure in de zin van artikel 61 EOV niet wordt verleend. Na verlening van het octrooi zou ArcelorMittal immers zonder toestemming van Tata Steel beheersdaden kunnen verrichten zoals een overdracht of het verlenen van licenties aan een of meer (aan haar gelieerde) derden, die Tata Steel slechts door het voeren van een gerechtelijke procedure ongedaan zou kunnen maken. De in 3.2.5 weergegeven toezegging is onvoldoende om die mogelijkheden uit te sluiten. Voorts heeft een medegerechtigde er ook belang bij dat een octrooi niet jegens haar wordt gehandhaafd. Reeds nu ArcelorMittal desgevraagd niet heeft willen toezeggen (voorlopig) af te zien van handhaving van EP 734 tegen Tata Steel, is er geen sprake van onevenredigheid in de zin van 4.7.

Slotsom en proceskosten

4.15. Hetgeen is overwogen onder 4.7 tot en met 4.14 leidt tot het oordeel dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat Tata Steel misbruik maakt van het recht de schorsing van de verleningsprocedure te bewerkstelligen, althans niet mee te werken aan de hervatting van de verleningsprocedure. Het gevorderde bevel moet daarom worden afgewezen. Dit laat onverlet dat het EOB op de voet van artikel 14 lid 3 Uitvoeringsreglement na afweging van alle belangen kan besluiten tot hervatting van de verleningsprocedure.

4.16. ArcelorMittal zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Tata Steel heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. ArcelorMittal heeft zich tegen de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv verzet.

4.17. De voorzieningenrechter overweegt dat de onderhavige procedure geen betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten maar op gesteld misbruik van een opschortingsrecht met betrekking tot de verlening van een octrooi. In de door Tata Steel aangehaalde zaak Knooble/Staat⁶ oordeelde de Hoge Raad dat verweerster in cassatie in de kern genomen verweer voerde ter handhaving van haar intellectuele eigendomsrechten. In deze procedure ligt dat anders. Weliswaar zou toewijzing van de vordering van ArcelorMittal ertoe hebben geleid dat EP 734 op korte(re) termijn zou zijn verleend waarna het door ArcelorMittal zou kunnen worden gehandhaafd, maar daarmee heeft deze procedure slechts zeer indirect betrekking op de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht. Er is op dit moment immers nog geen octrooirecht verleend en het gestelde misbruik van recht is ook geen vooruitgeschoven verweer tegen inbreuk⁷. Het verband tussen deze procedure en de door ArcelorMittal voorgenomen handhaving is daarmee zo ver verwijderd, dat de procedure buiten het toepassingsbereik van artikel 1019 Rv valt.

4.18. De kosten zullen daarom overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot op € 1.435,- waarvan € 619,-, aan griffierecht en € 816,- aan salaris advocaat.

⁶ HR 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW0393.

⁷ In de zin van het arrest Danisco/Novozymes, Hof Den Haag 26 februari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst het gevorderde af;
- 5.2. veroordeelt ArcelorMittal in de proceskosten, aan de zijde van Tata Steel tot dusver begroot op € 1.435,-;
- 5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus, rechter-plaatsvervanger, en in het openbaar uitgesproken op 11 oktober 2016.

De Griffier
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VOOR FOTOKOPIE CONFORM
AFGEGEVEN
de griffier

[Handwritten signature]