

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 407087 / HA ZA 11-2659

### Vonnis in incident van 2 mei 2012 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**RUMA RUBBER B.V.**,  
gevestigd te Hoogeveen,  
eiseres in de hoofdzaak,  
verweerster in het incident,  
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SWELLFIX B.V.**,  
gevestigd te Rijswijk,  
gedaagde in de hoofdzaak,  
eiseres in het incident,  
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Ruma en Swellfix genoemd worden.

De zaak wordt voor Ruma behandeld door mr. drs. T.D. de Groot, en voor Swellfix door mr. P. Burgers en mr. J.H.B. de Crucq, allen advocaat te Amsterdam.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 november 2011,
- de akte overlegging producties en vermeerdering van eis van 30 november 2011 van Ruma, met 7 producties,
- de incidentele conclusie houdende verweer van onbevoegdheid ex artikel 1022 Rv van 11 januari 2012 van Swellfix, met 3 producties,
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van 25 januari 2012 van Ruma,
- het pleidooi in het incident van 11 april 2012 en de bij die gelegenheid door Swellfix overgelegde productie (“*statement of claim*”) en de pleitnotities van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

---

## **2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak**

### **2.1. Ruma stelt het volgende.**

2.1.1. Ruma heeft op 20 mei 2005 met Shell Technology Ventures B.V. (hierna: STV) een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de titel "*Development, Manufacture and Supply Agreement*" (hierna: DMSA). In het kader van de DMSA worden rubberproducten ontwikkeld die in de oliewinning toegepast kunnen worden als afdichtingsmateriaal tussen pijpleidingen en boorgatwanden. Tussen Ruma en STV is overeengekomen dat intellectuele eigendom gebaseerd op technische informatie die het resultaat is van de samenwerking op grond van de DMSA, welke informatie in de DMSA wordt aangeduid als "*Foreground Information*", aan STV toekomt. Intellectuele eigendom gebaseerd op reeds door partijen voordien ontwikkelde technische informatie, de "*Background Information*", blijft eigendom van de betreffende partij.

2.1.2. STV heeft op 30 maart 2007 haar contractpositie aan Swellfix overgedragen.

2.1.3. Swellfix heeft twee internationale octrooiaanvragen ingediend voor uitvindingen die aan Ruma behoren: PCT/GB2008/002882, met indieningsdatum 22 augustus 2008, en PCT/GB2009/000330 met indieningsdatum 5 februari 2009. De uitvindingen die het onderwerp zijn van deze octrooiaanvragen zijn gedaan in 2006 door personen die werkzaam zijn voor Ruma en de rechten op die uitvindingen komen krachtens de tussen die personen en Ruma geldende afspraken toe aan Ruma. De uitvindingen zijn gedaan in het kader van eigen research van Ruma en niet in het kader van enige werkzaamheid van Ruma krachtens de DMSA.

2.1.4. Swellfix heeft de aan de octrooiaanvragen ten grondslag liggende uitvindingen derhalve aan Ruma ontleend. Door niettemin daarvoor octrooi aan te vragen, handelt zij onrechtmatig jegens Ruma. Bovendien heeft Swellfix door de indiening van de octrooiaanvragen in strijd gehandeld met de in de DMSA opgenomen geheimhoudingsbepaling.

2.2. Ruma vordert in de hoofdzaak na vermeerdering van de eis een verklaring voor recht dat Ruma gerechtigd is tot de octrooiaanvragen, alsmede daarvan afgeleide octrooiaanvragen en octrooien, en dat Swellfix wordt veroordeeld (al het noodzakelijke te doen om) de aan Ruma toekomende octrooiaanvragen, alsmede daarvan afgeleide octrooiaanvragen en octrooien aan haar over te dragen, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Swellfix in de volledige kosten van het geding overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

## **3. De vordering in het incident**

3.1. Swellfix heeft zich vóór alle weren beroepen op de arbitrageclausule in de DMSA. Deze clausule luidt:

*All disputes arising in connection with this Agreement, including disputes concerning the existence and validity thereof, shall be settled through arbitration in accordance with the*

---

*rules of The Netherlands Arbitration Institute (“Nederlands Arbitrage Instituut”). In that connection, the following applies:*

- (a) the arbitral tribunal shall comprise one arbitrator;*
- (b) the place of arbitration shall be The Hague;*
- (c) the proceedings shall be conducted in the English language; and*
- (d) the tribunal shall decide in accordance with the rules of law.*

3.2. Swellfix stelt dat de NAI-arbiter exclusief is aangewezen om kennis te nemen van het onderhavige geschil. Swellfix vordert in het incident dan ook dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de vorderingen van Ruma, met veroordeling van Ruma in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten en met uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de proceskostenveroordeling. Bij pleidooi heeft zij subsidiair verzocht de onderhavige procedure te schorsen totdat onherroepelijk is beslist in de inmiddels aanhangige arbitrale procedure tussen partijen en in een aan de onderhavige zaak verwante procedure bij deze rechtbank tussen Ruma en en drietal aan Swellfix gelieerde partijen.

3.3. Ruma voert gemotiveerd verweer. Zij betwist niet de geldigheid van het arbitraal beding, maar stelt dat die bepaling zich beperkt tot geschillen voortvloeiende uit de DMSA, terwijl het onderhavige geschil volgens Ruma gebaseerd is op onrechtmatig handelen van Swellfix en op een uit het octrooirecht voortvloeiende rechtsplicht zich te onthouden van ontlening dat los staat van de DMSA. Haar vorderingen vallen derhalve, zo stelt Ruma, niet onder het bereik van de arbitrageclausule.

3.4. Het gaat in de onderhavige zaak volgens Ruma bovendien om een geschil over de opeising van octrooi(aanvragen), waarvan beslechting met het oog op derdenwerking aan een overheidsrechter is voorbehouden (artikel 80 lid 1 onder a en b ROW 1995<sup>1</sup>). De zaak is op grond van artikel 1020 lid 3 Rv dan ook niet arbitabel, aldus Ruma. In dit verband verwijst zij naar H.J. Snijders, *Nederlands Arbitragerecht* (Deventer: Kluwer 2007 3<sup>e</sup> druk) aantekening 5 sub d op artikel 1020 Rv, G.J. Meijer, *Overeenkomst tot arbitrage* (Deventer: Kluwer 2011) p. 832 – 833 en P. Sanders, *Het Nederlandse arbitragerecht – nationaal en internationaal* (Deventer: Kluwer 2001 4<sup>e</sup> druk) p. 36 – 37 en naar H.R. 10 november 2006, NJ 2007, 561.

#### **4. De beoordeling in het incident**

4.1. De stelling van Ruma dat zij aan haar vorderingen niet de DMSA ten grondslag heeft gelegd en dat het arbitraal beding daarom niet van toepassing is, kan niet worden gevolgd. De ruime bewoording van de onder 3.1. aangehaalde bepaling, “*All disputes arising in connection with this Agreement*” (onderstreping toegevoegd; Rb), geeft aan dat partijen het oogmerk hebben gehad alle uit de uitvoering van de overeenkomst

<sup>1</sup> Rijksoctrooiwet 1995

---

voortvloeiende geschillen aan een NAI-arbiter voor te leggen. Niet is in te zien dat partijen een geschil als het onderhavige, dat in essentie neerkomt op de vraag of bepaalde technische materie wordt bestreken door de bepalingen van de DMSA die zien op de (gerechtigdheid tot) intellectuele eigendom, daarvan hebben uitgezonderd.

4.2. De stelling van Ruma dat het onderhavige geschil op grond van artikel 1020 lid 3 Rv niet arbitabel is, acht de rechtbank evenmin juist. Artikel 80 ROW 1995, op grond waarvan de Haagse rechter exclusief bevoegd is kennis te nemen van – onder meer – opeisingsvorderingen met betrekking tot Europese octrooiaanvragen, is er op gericht dergelijke vorderingen te concentreren bij één rechtbank ter bevordering van specialisatie, maar sluit arbitrage niet uit.

4.3. De toelaatbaarheid daarvan moet worden getoetst aan artikel 1020 lid 3 Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is de voorliggende vraag, te weten: wie is in het licht van de DMSA gerechtigd tot het aanvragen van octrooi op bepaalde uitvindingen, er niet een waarvan de beantwoording leidt tot vaststelling van rechtsgevolgen welke niet ter vrije bepaling van partijen staan. In de door Ruma aangehaalde literatuur treft de rechtbank geen zwaarwegende argumenten aan voor een andere opvatting. Uit het door Ruma aangehaalde arrest, dat ziet op een niet arbitabel geoordeelde vordering tot vernietiging van een besluit van een rechtspersoon, volgt voorts niet dat de onderhavige vorderingen eveneens niet aan arbitrage onderworpen zouden kunnen zijn.

4.4. Naast toetsing aan artikel 1020 lid 3 Rv moet eveneens worden beoordeeld of het arbitragebeding zich verdraagt met hogere regelgeving. In de onderhavige internationale octrooiaanvragen wordt onder meer bescherming verlangd voor de regio Europa. Op grond van artikel 11 lid 3 juncto artikel 2 onder vi van het PCT<sup>2</sup> gelden de aanvragen daarom (mede) als aanvragen voor een Europees octrooi. De bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot de opeising van een Europees octrooi wordt in beginsel bepaald door het Protocol inzake erkenning<sup>3</sup>. Anders dan de EEX-Vo<sup>4</sup> in artikel 1, waarin arbitrage van de werking van de verordening wordt uitgesloten, bevat het protocol geen bepaling over arbitrage. De rechtbank ziet evenwel geen aanleiding aan te nemen dat het protocol zich tegen arbitrage verzet.

4.5. De rechtbank is op grond van het bovenstaande van oordeel dat de incidentele vordering moet worden toegewezen en zal zich onbevoegd verklaren van de vorderingen in de hoofdzaak van Ruma kennis te nemen. Ruma zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident en de hoofdzaak worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Swellfix worden, bij gebreke van een voor de door Swellfix gevorderde veroordeling in de volledige kosten overeenkomstig artikel 1019h Rv vereiste kostenspecificatie, begroot volgens het liquidatietarief en bedragen €560,= aan griffierecht en €904 aan salaris advocaat (2 punten × tarief II €452), derhalve in totaal €1.464.

<sup>2</sup> Verdrag tot samenwerking inzake octrooien gedaan te Washington op 19 juni 1970

<sup>3</sup> Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi

<sup>4</sup> Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

## **5. De beslissing**

De rechtbank:

- 5.1. verklaart zich onbevoegd van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen,
- 5.2. veroordeelt Ruma in de proceskosten, aan de zijde van Swellfix tot op heden begroot op €1.464;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar bij vervroeging uitgesproken op 2 mei 2012.