

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 407089 / HA ZA 11-2660

### Vonnis in incident van 29 februari 2012

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

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.**,  
gevestigd te 's-Gravenhage,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**SHELL OIL COMPANY**,  
gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**SHELL CANADA LTD**,  
gevestigd te Calgary, Alberta, Canada,  
gedaagden in de hoofdzaak,  
eiseressen in het incident,  
advocaat mr. G. Kuipers te Amsterdam.

Eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident zal hierna Ruma genoemd worden. Gedaagden in de hoofdzaak, eiseressen in het incident, zullen worden aangeduid als SIRM, SOC respectievelijk SC en gezamenlijk als Shell.

De zaak wordt voor Ruma behandeld door mr. S.A. Klos, advocaat te Amsterdam, en voor Shell door mr. Kuipers voornoemd en mr. M.N.B. Schilperoort, eveneens advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 augustus 2011,
- de akte overlegging producties van 30 november 2011 van Ruma, met 11 producties,
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van 11 januari 2012 van Shell,

---

- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van 25 januari 2012 van Ruma.

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 in 1998 een rubberproduct ontwikkeld (compound 900-70) dat sterk zwelt wanneer het in contact komt met water. Een dergelijk materiaal is geschikt voor toepassing in de oliewinning als afdichtingsmateriaal tussen pijpleidingen en boorgatwanden.

2.1.2. In 2001 start een samenwerking tussen Ruma en Shell International Exploration & Production B.V. (hierna: SIEP) met als doel de (verdere) ontwikkeling van materialen op dit gebied. Op 23 mei 2002 sluiten Ruma en SIEP hiertoe een overeenkomst waarin de zogeheten "*Ruma Background Information*" als volgt wordt gedefinieerd:

*Technical information relating to the compounding of the Formulations and vulcanising the Formulations onto metal substrates, obtained by Shell from Ruma in writing, by way of samples or otherwise, as well as results of that part of the work, the intellectual property rights for which are vested in Ruma.*

De betreffende informatie bleef dus exclusief toebehoren aan Ruma.

2.1.3. De overeenkomst tussen Ruma en SIEP eindigde per 10 maart 2003 en de nadien van kracht gebleven contractsbepalingen werden met een "*Termination Agreement*" van 20 mei 2005 alsnog beëindigd. Op laatstgenoemde datum heeft Ruma met Shell Technology Ventures B.V. (hierna: STV) een overeenkomst gesloten met de titel "*Development, Manufacture and Supply Agreement*", eveneens met het oog op de gezamenlijke ontwikkeling van rubberproducten geschikt voor toepassing in de oliewinning. In deze overeenkomst is ten aanzien van de door partijen ingebrachte technische informatie, aangeduid als "*Background Information*", het volgende is vastgelegd:

*All intellectual property rights in Background Information owned by either party on the date of this agreement shall remain in the sole ownership of that party.*

2.1.4. STV heeft op 30 maart 2007 haar contractpositie aan Swellfix B.V. overgedragen. Aan de bepalingen met betrekking tot de rechten op de '*Ruma background information*' heeft deze overeenkomst niet veranderd.

2.1.5. SIRM is gelieerd aan SIEP en STV. SIRM heeft een Europese en een internationale octrooiaanvraag ingediend voor materie die ontleend is aan Ruma. Hieruit zijn octrooien en octrooiaanvragen voortgekomen voor een aantal verschillende landen en regio's. De rechten op het Amerikaanse octrooi en het Canadese octrooi zijn overgedragen aan SOC respectievelijk SC. Door voor deze materie octrooien aan te vragen hebben SIRM, SOC en SC gehandeld in strijd met de op hen rustende rechtsplicht zich te onthouden van ontlening

---

van materie ten behoeve van het doen van octrooiaanvragen zonder toestemming van Ruma en onrechtmatig gehandeld.

2.2. Ruma vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, veroordeling van SIRM tot overdracht van de navolgende octrooien en octrooiaanvragen:

Nummer	Inschrijvings- of publicatienummer	Op naam van	Geldig in
AR P040102674	AR 045138	SIRM	Argentinië
AU 2004260885		SIRM	Australië
CN 200480021944	CN 1829852	SIRM	China
EA 008390		SIRM	Armenië (AM), Azerbeidjan (AZ), Wit-Rusland (BY), Kirgizië (KG), Kazakstan (KZ), Moldavië (MD), Rusland (RU), Tsjetsjenië (TJ) en Turkmenistan (TM)
04766286.1	EP 1 649 136 B1	SIRM	Denemarken, Groot-Brittannië (GB)
	NZ 544613	SIRM	Nieuw-Zeeland (NZ)
NO 20060937		SIRM	Noorwegen (NO)

2.3. Ruma vordert voorts veroordeling van SOC tot overdracht van het Amerikaanse octrooi en van SC tot overdracht van het Canadese octrooi, alle veroordelingen telkens op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Shell in de volledige kosten van het geding overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

2.4. Volgens Ruma is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen omdat SIRM is gevestigd in 's-Gravenhage. De bevoegdheid ten aanzien van SOC en SC baseert zij op artikel 7 lid 1 Rv.

### 3. De vordering in het incident

3.1. Shell vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen van Ruma. Zij stelt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. Zij beroept zich in dit verband op de navolgende, zakelijk weergegeven, stellingen.

3.1.1. Het is een universeel geldende regel van internationaal privaatrecht dat de rechter van het land waarvoor het opgeëiste octrooi is verleend of aangevraagd exclusief bevoegd is van de opeisingsvordering kennis te nemen. Deze regel komt tot uitdrukking in artikel 80 Rijksoctrooiwet 1995. Voor een Europees octrooi lijkt dat te volgen uit artikel 22 lid 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo).

3.1.2. Ruma heeft geen feiten gesteld op grond waarvan sprake zou zijn van een zodanige samenhang tussen de vorderingen jegens de gedaagden dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. Voor de uitleg van artikel 7 lid 1 Rv. dient

---

blijkens de memorie van toelichting te worden aangesloten bij de uitleg van artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Dat betekent dat volgens HvJEG 27 september 1988, NJ 1990/425 (Kalfelis / Bank Schöder) de samenhang van dien mate moet zijn dat gelijktijdige behandeling en berechting nodig is teneinde onverenigbare beslissingen te vermijden. Voor onverenigbare beslissingen is volgens HvJEG 13 juli 2006, NJ 2008, 76 (Roche/Primus) vereist tegenstrijdige beslissingen in het kader van eenzelfde situatie, rechtens en feitelijk. Een uitspraak van de Nederlandse rechter zal ook niet in enig ander land kunnen worden geëffectueerd.

3.2. Shell vordert bovendien dat de rechtbank zal bepalen dat direct beroep tegen het vonnis in het incident is toegestaan en veroordeling van Ruma in de volgens 1019h Rv. te bepalen proceskosten.

3.3. Ruma voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

4.1. In beginsel wordt de internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tegen SIRM bepaald op basis van artikel 2 EEX-Vo. De vorderingen jegens SIRM zien niet op Europese octrooiaanvragen (EP 1 649 136 B1 is kennelijk reeds verleend), zodat het bij het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien behorende Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi in dit kader buiten beschouwing kan blijven.

4.2. Aan toepassing van artikel 2 EEX-Vo staat voor wat betreft het Europese octrooi in voorkomende gevallen artikel 22 lid 4 EEX-Vo in de weg. Laatstgenoemde artikel geeft een bijzondere bevoegdheidsregel voor geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid in een van de lidstaten van (onder meer) octrooien.

4.3. Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 15 november 1983, LJN AC7764 (Duijnstee q.q. / Goderbauer) overwogen dat de toekenning van exclusieve bevoegdheid inzake dergelijke geschillen aan de gerechten van de lidstaat, op welks grondgebied de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad, gerechtvaardigd wordt door de omstandigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of de registratie tot inzet heeft (vgl. r.o. 22 e.v. van het arrest). Een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien valt volgens het Hof niet onder de reikwijdte van artikel 16 lid 4 van het Executieverdrag (thans artikel 22 lid 4 EEX-Vo) omdat noch de geldigheid van de octrooien noch de regelmatigheid van de inschrijving wordt betwist. In dergelijke gevallen is er geen reden die pleit voor het toekennen van een exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van lidstaten op wier grondgebied de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad.

4.4. Gelet op de door het Hof aangewezen ratio en nu de geldigheid of het bestaan van de deponering of de registratie van het Europees octrooi niet aan de orde is moet voor het onderhavige geval evenzeer worden geoordeeld dat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet van

---

toepassing is. Gezien de vestigingsplaats van SIRM in het arrondissement 's-Gravenhage is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Ruma jegens SIRM, zowel wat betreft de opeising van het Europese octrooi als de andere octrooien en octrooiaanvragen, op grond van artikel 2 EEX-Vo.

4.5. Ten aanzien van de vorderingen tegen SOC en SC, die beide geen vestigingsplaats hebben op het grondgebied van Nederland, bepaalt artikel 4 EEX-Vo dat bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationale bevoegdheidsregels (onverminderd de artikelen 22 en 23, die in het onderhavige geval echter niet van toepassing zijn).

4.6. In het midden kan blijven of de door Shell genoemde arresten onverkort gelden voor de reikwijdte van artikel 7 lid 1 Rv. In essentie wordt in onderhavige zaak alle gedaagden namelijk verweten het in samenspraak octrooibeschermining aanvragen voor materie waarvan zij weten of moeten weten dat deze aan Ruma toekomt, hetgeen onrechtmatig en in strijd met hun rechtsplicht zou zijn. Voor het onderhavige geval moet daarom worden aangenomen dat de situatie feitelijk en rechtens voldoende gelijk is om toepassing te geven aan artikel 7 lid 1 Rv. (vgl. Rechtbank 's-Gravenhage 16 maart 2011, IEPT20110316 (Lankhorst / Samsonite)). In dit kader acht de rechtbank niet relevant dat de opgeëiste octrooirechten of de rechten op octrooiaanvragen worden beheerst door verschillende nationale wetgevingen.

4.7. Shell meent dat volgens commuun internationaal privaatrecht de rechter van het land van verlening exclusief bevoegd is te oordelen over opeising van een octrooi of octrooiaanvraag. Een dergelijke regel, wat daarvan verder zij, geldt gezien het voorgaande niet voor Nederland. Aan het voorgaande doet verder niet af dat, naar Shell kennelijk meent, de beslissing van de Nederlandse rechter in de andere relevante juridicties niet zal worden erkend. Een dergelijke risico komt rekening Ruma die er voor kiest het geschil bij deze rechtbank aanhangig te maken.

4.8. Gelet op hetgeen hierboven is overwogen is deze rechtbank ook bevoegd van de vorderingen van Ruma tegen SOC en SC kennis te nemen .

#### *Proceskosten*

4.9. Een beslissing over de proceskosten van het incident zal worden aangehouden totdat wordt beslist in de hoofdzaak.

#### *Tussentijds hoger beroep*

4.10. Shell heeft haar vordering hoger beroep tegen dit (incidentele) vonnis open te stellen niet toegelicht. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de in artikel 337 lid 2 Rv vastgelegde hoofdregel dat hoger beroep van een tussenvonnissen tegelijk met dat van het eindvonnis dient te worden ingesteld.

## 5. De beslissing

De rechtbank:

*In het incident*

- 5.1. wijst de incidentele vorderingen af,
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak,

*In de hoofdzaak*

- 5.3. verwijst de zaak naar de rol van **11 april 2012** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Shell,
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 29 februari 2012.