

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 358349 / HA ZA 10-429

Vonnis in incident van 16 juni 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

1. ESDEC B.V.,

gevestigd te Deventer,

2. X,

wonende te A

3. Y

wonende te B,

eisers in de hoofdzaak,

verweerders in het incident,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GIRASOL INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Bathmen, gemeente Deventer,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. F.R. Boelhouwer te Sassenheim.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 'Esdec' en afzonderlijk als 'Esdec B.V.', 'X' en 'Y'. Gedaagde zal hierna 'Girasol' worden genoemd. De zaak is voor Esdec behandeld door mrs. Th.C.J.A. van Engelen en R. Schipper, advocaten te Utrecht, en voor Girasol door mr. Boelhouwer voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 januari 2010 met 9 producties;
- de akte houdende kostenspecificatie zijdens eisers met productie 10 en 11;
- de conclusie van antwoord tevens houdende de exceptie van onbevoegdheid met één productie;
- de conclusie van antwoord in het incident.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Esdec stelt het volgende.

2.1.1. X en Y zijn de uitvinders van een inrichting en werkwijze voor het bevestigen van objecten, in het bijzonder zonnepanelen, op een dak (hierna 'het clickfit systeem'). Ter zake van het clickfit systeem is op 24 augustus 2006 Nederlands octrooi verleend onder nummer 1028379. Daarnaast is op 22 februari 2006 een internationale octrooiaanvraag ingediend onder nummer PCT1NL2006/050031 en is op basis daarvan een Europees octrooi aangevraagd onder nummer EP1856323 en een Amerikaans octrooi onder nummer US2009/0025313 (het octrooi en deze aanvragen tezamen worden hierna ook genoemd: de rechten).

2.1.2. Met uitzondering van de Amerikaanse octrooiaanvraag zijn de rechten bij de betreffende instanties ingeschreven op naam van Girasol. De Amerikaanse aanvraag is op naam van Esdec ingeschreven. X en Y zijn de uitvinders van het clickfit systeem. De rechten zijn op naam van Girasol gesteld om aanspraak te kunnen maken op subsidies, maar zijn door X en Y niet overgedragen aan Girasol. Daarnaast heeft Girasol zich jegens Esdec contractueel verplicht de rechten over te dragen aan c.q. op naam te stellen van Esdec in een overeenkomst die partijen op 15 december 2004 hebben gesloten. Girasol weigert dit echter en dreigt, zo stelt Esdec, het octrooi 'in te trekken'.

2.2. Esdec vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank voor recht verklaart dat X en Y rechthebbenden zijn op het octrooi en de octrooiaanvragen en gerechtigd zijn de rechten op te eisen en dat de rechtbank bepaalt dat de rechten op naam van X en Y dienen te worden gesteld in de betreffende registers. Daarnaast vordert Esdec dat de rechtbank bepaalt dat het vonnis heeft te gelden als een akte van overdracht en dat de rechten bij het vonnis door Girasol zijn overgedragen. Ook vordert Esdec dat de rechtbank voor recht verklaart dat Esdec gerechtigd zal zijn aantekening te laten doen van het vonnis in de betreffende registers.

Subsidiair vordert Esdec een verklaring voor recht dat de rechten door Girasol aan Esdec dienen te worden overgedragen en dat de rechtbank bepaalt dat het vonnis heeft te gelden als een akte van overdracht en dat de rechten bij het vonnis door Girasol zijn overgedragen. Ook vordert Esdec dat de rechtbank voor recht verklaart dat Esdec, X en Y gerechtigd zijn aantekening te laten doen van het vonnis in de betreffende registers zonder enige nadere medewerking of toestemming van Girasol. Esdec vordert verder dat de rechtbank Girasol bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, beveelt op eerste verzoek van Esdec alle verdere medewerking te verlenen die nodig mocht zijn om de in het vonnis bedoelde opeising, wijziging in de tenaamstelling en overdracht van de rechten te realiseren, op straffe van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Girasol het te geven bevel geheel of gedeeltelijk zal overtreden. Ten slotte vordert Esdec veroordeling van Girasol tot betaling van de door Esdec gemaakte kosten van de procedure, te begroten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv¹.

2.3. Aan haar vorderingen legt Esdec ten grondslag dat de rechten haar toekomen, aangezien X en Y de uitvinders van het clickfit systeem zijn en er geen geldige overdracht van de rechten aan Girasol heeft plaatsgevonden. Zij meent dat de opeising van de rechten

¹ Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering

kan worden gebaseerd op artikel 78 lid 1 ROW², artikel 11 en 13 ROW en artikel 60 EOv³. Esdec stelt subsidiair dat Girasol haar contractuele verplichtingen jegens Esdec B.V. niet is nagekomen en aldus onrechtmatig jegens X en Y heeft gehandeld en misbruik van recht maakt.

3. De incidentele vordering

3.1. Girasol heeft de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Zij concludeert dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren om van het geschil kennis te nemen en de zaak dient te verwijzen naar de terzake relatief bevoegde rechtbank (de rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van Girasol) met veroordeling van Esdec in de proceskosten.

3.2. Girasol legt daaraan ten grondslag dat het onderhavige geschil geen octrooirechtelijk geschil betreft, maar dat de vorderingen voortvloeien uit een geschil ten aanzien van de nakoming van de gesloten overeenkomst. Girasol wijst er op dat zij niet inziet waarom Esdec op grond van artikel 8 ROW en artikel 60 EOv aanspraak zouden hebben op de rechten, nu het degene is op wiens naam het octrooi wordt aangevraagd, in casu Girasol, die wordt geacht rechthebbende te zijn op het octrooi. De door Esdec ingeroepen bepalingen van de ROW en het EOv kunnen niet leiden tot toewijzing van haar vordering, zo stelt Girasol. De kwestie dient naar mening van Girasol beantwoord te worden aan de hand van het gestelde in de gesloten overeenkomst.

3.3. Esdec voert gemotiveerd verweer. Zij stelt dat Girasol niet ontkent dat Esdec de rechten opeist op octrooirechtelijke gronden in overeenstemming met artikel 80 ROW. Girasol heeft daartegen zelfs inhoudelijk verweer gevoerd. Op grond van dit inhoudelijke verweer komt Girasol volgens Esdec tot de onterechte conclusie dat het geschil enkel om de uitleg van de tussen partijen gesloten overeenkomst gaat en dat daarom de zaak verwezen zou dienen te worden. Esdec voert aan dat Girasol miskent dat de argumenten van Esdec ten aanzien van de opeising uitsluitend door de rechtbank 's-Gravenhage dienen te worden beoordeeld. Het gaat immers om toepassing en uitleg van de artikelen 60 EOv, 80 ROW en 78 ROW jo. artikel 11 en 13 ROW in het licht van door partijen aangevoerde stellingen. Een procedureel argument op grond waarvan de rechtbank niet bevoegd zou zijn ontbreekt volgens Esdec.

4. De beoordeling in het incident

4.1. De vorderingen van Esdec houden mede in opeising van het verleende Nederlandse octrooi en van de Europese octrooiaanvraag. Uitsluitend deze rechtbank is bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 80 lid 1 onder a respectievelijk onder b ROW. Daaraan doet niet af dat Esdec volgens Girasol niet in de positie is om het octrooi of de Europese octrooiaanvraag op te eisen. Dit kan leiden tot afwijzing van de vorderingen maar raakt niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank.

4.2. Voor de overige vorderingen van X en Y, waaronder de vorderingen tot opeising van de andere octrooiaanvragen en de vorderingen die zijn gegrond op onrechtmatige daad, geldt dat deze verknocht zijn aan de vorderingen tot opeising van het Nederlandse octrooi en de Europese octrooiaanvraag, omdat alle vorderingen voortvloeien uit hetzelfde

² Rijsoctrooiwet 1995

³ Europees Octrooiverdrag

feitencomplex en verband houden met de vraag wie rechthebbende is op het octrooi en de octrooiaanvragen. De rechtbank is derhalve bevoegd ook van die vorderingen kennis te nemen.

4.3. Voor Esdec B.V. geldt dat zij aan haar vorderingen de contractuele verplichting tot overdracht van de rechten ten grondslag legt. Deze vorderingen zijn verknocht aan de vorderingen van X en Y. Indien Esdec B.V. deze vorderingen zou hebben aangebracht bij de rechter van de vestigingsplaats van Girasol, zou zij wegens die verknochtheid verwijzing kunnen vorderen naar deze rechtbank (artikel 220 Rv.). Deze verwijzing zou dienen te worden toegewezen. Deze rechtbank zou vervolgens bevoegd zijn ook van die vorderingen kennis te nemen. Aan te nemen is dat geen redelijk belang is gediend bij deze gang van zaken en dat Esdec B.V. onder deze omstandigheden de zaak direct bij deze rechtbank kan aanbrengen.

4.3. De incidentele vordering van Girasol moet daarom worden afgewezen met veroordeling van Girasol in de kosten van het incident. Volgens opgave van Esdec bedragen deze €2.541,87. Girasol heeft zich over deze kostenopgave nog niet kunnen uitlaten. De rechtbank zal de beslissing over de kosten van het incident om die reden aanhouden totdat in de hoofdzaak kan worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident:

- 5.1. wijst het incidenteel gevorderde af;
- 5.2. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak:

- 5.3. verwijst de zaak naar de rol van 30 juni 2010 voor beraad comparitie;
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2010.