

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 375714 / HA ZA 10-3322

Vonnis in incident van 16 maart 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LANKHORST PURE COMPOSITES B.V.,
gevestigd te Sneek,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
SAMSONITE EUROPE N.V.,
gevestigd te Oudenaarde, België,
2. de vennootschap naar vreemd recht
SAMSONITE IP HOLDINGS S.A.R.L.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
3. de vennootschap naar vreemd recht
SAMSONITE CORPORATION,
gevestigd te Denver, Colorado, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat prof. mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Lankhorst genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk respectievelijk als Europe, IP en Corporation worden aangeduid en gezamenlijk in enkelvoud als Samsonite.

De zaak wordt behandeld voor Lankhorst door mrs. M.G.R. van Gardingen en Ch. Samkalden en voor Samsonite door mr. Ch.E.F.M. Gielen, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen van 25 mei 2010;
 - de akte overlegging producties van 15 september 2010 met 12 producties;
 - de conclusie van antwoord tevens houdende de incidentele vordering tot onbevoegdverklaring van 8 december 2010 met vier producties;
 - de conclusie van antwoord in het incident van 2 februari 2011.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering en grondslag in de hoofdzaak

2.1. Lankhorst stelt het volgende.

2.1.1. Lankhorst is uitvinder van een materiaal, bestaande uit een geotrooieerd polypropyleen composiet genaamd PURE.

2.1.2. Lankhorst en Europe zijn eind 2002 een samenwerking aangegaan voor het ontwikkelen van een kofferdeksel. Op 20 december 2002 hebben partijen een geheimhoudingsovereenkomst getekend (hierna: de overeenkomst). Hierin zijn partijen overeengekomen de van elkaar te verkrijgen vertrouwelijke informatie, welke in het kader van de voorgenomen samenwerking zal worden uitgewisseld, tot 20 december 2005 geheim te houden en alleen te gebruiken in het kader van de voorgenomen samenwerking.

2.1.3. Artikel 10 van de overeenkomst luidt: *“All disputes arising in connection with this Agreement and the legal relations between both Parties shall be determined by the competent court in the Hague, The Netherlands.”*

2.1.4. In 2004 heeft Europe aan Lankhorst laten weten niet verder te willen gaan met PURE en koffers te zullen gaan ontwikkelen met het materiaal CURV van een concurrent van Lankhorst, Propex. Inmiddels zijn de koffers van Samsonite, gemaakt met CURV, wereldwijd op de markt.

2.1.5. Lankhorst heeft later begrepen dat Europe gelijktijdig met het project met Lankhorst - ten tijde van de werking van de overeenkomst - een ontwikkelingsproject met Propex was aangegaan. Lankhorst vermoedt dat de kennis en informatie die zij met Europe heeft gedeeld thans wordt gebruikt voor koffers gemaakt van CURV.

2.1.6. Samsonite heeft octrooiaanvragen ingediend voor materie waarvan Lankhorst meent dat deze is ontleend aan de kennis en informatie die zij met Samsonite heeft gedeeld, dan wel welke tijdens de samenwerking is verkregen. Het betreft de volgende octrooiaanvragen:

- 1) de Duitse octrooiaanvraag DE 10 2004 029 453 A1;
- 2) de onder verwijzing naar de Duitse aanvraag (1) als prioriteitsdocument ingediende internationale aanvraag WO 2005/123369;
- 3) de in de regionale fase van deze internationale octrooiaanvraag ingediende Europese aanvraag EP-A 1 763 430 en de daarvan afgesplitste aanvraag EP-A 2 168 754, welke aanvragen mede betrekking hebben op Nederland;
- 4) alle overige van de Duitse en/of internationale aanvraag afgeleide nationale/regionale aanvragen.

2.1.7 IP en Corporation zijn de huidige houders van de octrooiaanvragen.

2.2. Lankhorst stelt aanspraak te hebben op de octrooiaanvragen op grond van artikel 11 en/of 13 ROW¹ omdat de beschreven materie aan haar is ontleend. Lankhorst stelt daarom gerechtigd te zijn de octrooiaanvragen geheel of gedeeltelijk op te eisen op grond van artikel 78 ROW. Het indienen van de octrooiaanvragen door IP en Corporation, terwijl zij weten of moeten weten dat een ander aanspraak op de aanvragen heeft, is volgens Lankhorst tevens onrechtmatig. Lankhorst vordert op grond van deze stellingen van alle gedaagden een verklaring voor recht dat zij aanspraak heeft op de octrooiaanvragen, eigendomsoverdracht van de octrooiaanvragen door IP en Corporation alsmede een gebod aan Europe om zorg te dragen dat de octrooiaanvragen door IP en Corporation worden overgedragen (vorderingen A en B).

2.3. Het door Europe aangaan van een concurrerend project met een grote concurrent van Lankhorst zonder Lankhorst daarvan op de hoogte te stellen kwalificeert als wanprestatie, althans als een onrechtmatige daad, aldus Lankhorst. Europe had moeten weten dat Lankhorst, had zij hiervan geweten, niet met Europe in zee was gegaan en niet haar kennis met Europe had gedeeld. Lankhorst vordert op grond van deze stellingen een verklaring voor recht dat Europe wanprestatie heeft gepleegd, althans onrechtmatig heeft gehandeld, alsmede veroordeling van Europe tot vergoeding van schade en het doen van winstopgave (vorderingen C en D).

2.4. Lankhorst vordert voorts vaststelling van een dwangsom en hoofdelijke veroordeling van Samsonite in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3. De incidentele vordering

3.1. Lankhorst stelt dat deze rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens Europe op grond van artikel 23 EEX-Vo² en op grond van de overeenkomst tussen Lankhorst en Europe, waarin de Haagse rechter als bevoegde rechter is aangewezen.

3.2. Daarnaast stelt Lankhorst dat de Haagse rechter bevoegd is ter zake van de vorderingen jegens IP en Corporation, omdat er een duidelijke verwevenheid bestaat tussen Europe, IP en Corporation. Europe heeft de octrooiaanvragen volgens Lankhorst laten indienen door IP en/of Corporation. De octrooiaanvragen zijn volgens Lankhorst (mede) gebaseerd op de kennis en informatie die van Lankhorst is verkregen in het kader van de samenwerking met Europe. Europe kan volgens Lankhorst niet ontkomen aan de forumkeuze door de octrooiaanvragen te laten indienen door gelieerde ondernemingen. De goede trouw, de beginselen van redelijkheid en billijkheid en/of het leerstuk van misbruik van bevoegdheid staan er aan in de weg dat de 'stromannen' (IP en Corporation) zich op de onbevoegdheid van de Haagse rechtbank kunnen beroepen, zo stelt Lankhorst. Zij dienen de afspraken tussen Lankhorst en Europe te eerbiedigen als waren zij zelf partij bij de overeenkomst, aldus Lankhorst.

¹ Rijsoctrooiwet 1995.

² 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.

3.3. Bovendien is de Haagse rechter volgens Lankhorst bevoegd ten aanzien van IP op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo, zonedig naar analogie, nu een zo nauwe band bestaat tussen de vorderingen jegens Europe en IP dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting.

3.4. Ten aanzien van Corporation is de Haagse rechter volgens Lankhorst bovendien bevoegd op grond van artikel 7 lid 1 Rv, vanwege een zodanige samenhang tussen de vorderingen tegen Europe en Corporation, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen.

3.5. Tenslotte stelt Lankhorst dat de Haagse rechter jegens IP en Corporation bevoegd is op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, respectievelijk artikel 6 sub e Rv. Het schadebrengende feit doet zich, aldus Lankhorst, ook in Nederland voor. Nederland wordt in de Europese octrooiaanvragen aangewezen zodat Lankhorst ook in Nederland octrooi dreigt mis te lopen en geconfronteerd dreigt te worden met de exclusieve rechten van een ander voor toepassing van (mede) van Lankhorst verkregen kennis.

3.6. Samsonite erkent dat artikel 23 EEX-Vo en de forumkeuze van partijen in de overeenkomst tot gevolg heeft dat de Haagse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen A en B jegens Europe. Voor zover de vorderingen jegens Europe zijn gebaseerd op onrechtmatige daad (vorderingen C en D) is volgens Samsonite de bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo echter beperkt tot Nederland.

3.7. Samsonite stelt dat de Haagse rechter niet bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens IP en Corporation en voert daartoe het volgende aan.

3.7.1. De forumkeuze tussen Europe en Lankhorst kan niet worden tegengeworpen aan IP en Corporation. Het beginsel van goede trouw, redelijkheid en billijkheid en/of misbruik van bevoegdheid leidt niet tot de conclusie dat IP en Lankhorst gebonden zouden zijn aan een forumkeuze in een overeenkomst waarbij geen van beide partij is.

3.7.2. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo is niet van toepassing ten aanzien van IP, nu geen van de gedaagden woonplaats heeft in Nederland.

3.7.3. Het beweerdelijk schadebrengende feit, bestaande uit het aanvragen van de octrooien, vindt niet plaats in Nederland. Daarom komt aan de Nederlandse rechter ten aanzien van IP evenmin bevoegdheid toe op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. De aanvragen zijn gedaan door een Amerikaanse entiteit en overgedragen aan een Luxemburgse entiteit en de aanvragen wijzen slechts voor een deel Nederland aan zodat, als de rechtbank bevoegdheid zou aannemen, dit slechts de te zijner tijd te verlenen Nederlandse delen kan betreffen. Er is hoe dan ook geen grond voor bevoegdheid ten aanzien van het restant van de aanvragen.

3.7.4. De bevoegdheid van de Haagse rechter ten aanzien van Corporation vloeit niet voort uit artikel 7 lid 1 Rv, aangezien Corporation geen partij is bij de overeenkomst tussen Europe en Lankhorst en geen houdster is van de aanvragen, nu deze zijn overgedragen aan IP.

3.7.5. Ten slotte leidt artikel 6 sub e Rv niet tot bevoegdheid van de Haagse rechter jegens Corporation om dezelfde redenen als hiervoor ten aanzien van IP uiteengezet.

3.8. Samsonite vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart ten aanzien van de vorderingen van Lankhorst tegen Europe voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatige daad en niet het Nederlandse territoir betreffen en voorts ten aanzien van de vorderingen jegens IP en Corporation, één en ander met veroordeling van Lankhorst in de (deels volgens 1019h Rv. te begroten) proceskosten van het incident.

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

4. De beoordeling in het incident

Europe

4.1. Ten onrechte stelt Samsonite zich op het standpunt dat de bevoegdheid van deze rechtbank om te beslissen op de vorderingen tot schadevergoeding en winstopgave (de vorderingen C en D) enkel gebaseerd zou kunnen worden op artikel 5 lid 3 EEX-Vo en niet op artikel 23 EEX-Vo. Artikel 10 van de overeenkomst heeft een ruime strekking. Niet is in te zien dat het geschil tussen partijen met betrekking tot de gevorderde schadevergoeding en winstopgave geen verband zou houden met de overeenkomst of dat partijen dergelijke vorderingen van de forumkeuze hebben willen uitsluiten. De rechtbank 's-Gravenhage is derhalve bevoegd ook van die vorderingen kennis te nemen.

IP

4.2. Voor zover de vorderingen tegen IP zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op de Europese octrooiaanvragen is het bij het Europees Octrooioverdrag behorende Protocol inzake erkenning van toepassing.³ Volgens artikel 2 van het Protocol wordt, behoudens het bepaalde in de artikelen 4 en 5, een 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. Omdat IP gevestigd is te Luxemburg en Luxemburg partij is bij het verdrag, is dus in beginsel de rechter in Luxemburg bevoegd van de vordering kennis te nemen.

4.3. Artikel 5 lid 1 van het Protocol (artikel 4 en artikel 5 lid 2 zien op hier niet relevante geschillen over uitvindingen van werknemers) regelt een afwijkende forumkeuze. Een forumkeuze is echter niet aan de orde. De stelling van Lankhorst dat IP gebonden is aan de tussen Europe en Lankhorst overeengekomen forumkeuze omdat, kort gezegd, IP zich als stroman heeft laten gebruiken voor het aanvragen van de octrooien terwijl zij ervan op de hoogte was dat de materie waarvoor octrooi wordt aangevraagd is ontleend aan Lankhorst, is onjuist. De gedragingen van IP zijn in dat geval mogelijk als onrechtmatig aan te merken, maar daaruit volgt nog niet dat IP gebonden zou zijn aan de forumkeuze in een

³ Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi.

overeenkomst waarbij zij geen partij is. Voor zover de vorderingen tegen IP zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op de Europese octrooiaanvragen is dus de rechter te Luxemburg bevoegd daarvan kennis te nemen.

4.4. Voor wat het overigens van IP gevorderde betreft heeft Samsonite zich terecht op het standpunt gesteld dat bevoegdheid niet voortvloeit uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Volgens het Hof van Justitie⁴ blijkt al uit de bewoordingen van artikel 6 lid 1 EEX-Vo dat deze bepaling alleen van toepassing is wanneer het geschil voor de gerechten van de woonplaats van een van de verweerders wordt aangebracht. Dat is niet het geval omdat geen van de gedaagden in Nederland is gevestigd.

4.5. Volgens Lankhorst biedt artikel 5 lid 3 EEX-Vo een aanknopingspunt voor de bevoegdheid van deze rechtbank voor zover de vorderingen zien op de Europese octrooiaanvragen. Wat daarvan ook zij, zoals hiervoor overwogen is op grond van het protocol de rechter te Luxemburg bevoegd van deze vorderingen kennis te nemen. Op grond van artikel 71 EEX-Vo heeft het Protocol hier voorrang.

4.6. De rechtbank dient zich onbevoegd te verklaren te beslissen op de tegen IP ingestelde vorderingen. Lankhorst wordt veroordeeld in de proceskosten. Omdat een opgave van de kosten aan de zijde van IP ontbreekt, zullen deze worden begroot overeenkomstig het liquidatietarief. De door IP gemaakte proceskosten worden gesteld op één derde van de voor Samsonite in totaal begrote kosten.

Corporation

4.7. Voor zover de vorderingen tegen Corporation zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op de Europese octrooiaanvragen is artikel 3 van het Protocol van toepassing. Dit artikel houdt in (voor zover hier van belang) dat indien de aanvrager van een Europees octrooi niet in een verdragsluitende staat is gevestigd (zoals Corporation) maar degene die aanspraak op de octrooiaanvraag maakt wel in een verdragsluitende staat is gevestigd (zoals Lankhorst), de rechter van de laatstbedoelde staat bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen. Deze rechtbank is op die grond bevoegd van die vorderingen kennis te nemen.

4.8. Voor wat het overigens van IP gevorderde betreft geldt het volgende.

4.9. Samsonite bestrijdt dat de in artikel 7 lid 1 Rv. vereiste samenhang bestaat omdat Corporation geen houdster zou zijn van de octrooiaanvragen. Volgens de stellingen van Lankhorst in de dagvaarding is dit echter wel het geval, althans zijn de aanvragen op naam van Corporation ingediend. De bevoegdheid dient aan de hand van die stellingen te worden beoordeeld, ongeacht of Lankhorst die stellingen in de procedure hard kan maken.

4.10. Nu aan Europe en Corporation in essentie een gelijk verwijt wordt gemaakt – het in samenspraak aanvragen van octrooien in de wetenschap dat die aan Lankhorst toekomen – moet worden aangenomen dat zodanige samenhang tussen de vorderingen bestaat, dat

⁴ Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 27-10-1998, C-51/97 (Réunion), LJN: AD2952, rechtsoverweging 44.

redenen van doelmatigheid een gezamenlijke berechting rechtvaardigen. Deze rechtbank is derhalve ook overigens bevoegd kennis te nemen van de vorderingen jegens Corporation.

tussentijds hoger beroep

4.11. Zoals door Lankhorst is verzocht, zal conform artikel 337 lid 2 Rv. reeds thans hoger beroep tegen dit incidentele vonnis worden opengesteld.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de tegen IP ingestelde vorderingen;
- 5.2. veroordeelt Lankhorst in de kosten van de procedure tegen IP, tot heden aan de zijde van IP begroot op €87,66 aan verschotten en €150,66 aan salaris van de advocaat;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4. wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af;
- 5.5. houdt de beslissing over de kosten van het incident in de procedure tegen Europe en Corporation aan tot de beslissing in de hoofdzaak;
- 5.6. bepaalt dat van dit incidentele vonnis reeds thans hoger beroep kan worden ingesteld;

in de hoofdzaak:

- 5.7. verwijst de hoofdzaak tegen Europe en Corporation naar de rolzitting van **woensdag 30 maart 2011** voor beraad comparitie;
- 5.8. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 16 maart 2011.