

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 325461 / HA ZA 08-3967

### Vonnis in het incident van 29 april 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar publiek recht

**UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT,**

gevestigd te Utrecht,

eiser in de hoofdzaak,

verweerder in het incident,

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

tegen

**X**

wonende te Antwerpen, België,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiser in het incident,

advocaat: mr. J.D. Boetje te 's-Gravenhage.

Eiser en gedaagde zullen hierna worden aangeduid als het Universitair Medisch Centrum Utrecht en X. De zaak is voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht in behandeling bij mr. J.J. Brinkhof en mr. F.W. Gerritzen, advocaten te Amsterdam, en voor X bij mr. C.L. Capel, advocaat te Rotterdam.

## 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 oktober 2008;
- de akte overlegging producties met 14 producties;
- de exceptie van onbevoegdheid (verzoek tot aanhouding in de zin van artikel 27 EEX-verordening) en voorwaardelijke conclusie van antwoord met 24 producties;
- de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

## 2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart

---

dat de aanspraken op de internationale octrooiaanvraag PCT/BE03/00074, ingediend op 28 april 2003, de uit de internationale octrooiaanvraag PCT/BE03/00074 voortvloeiende internationale octrooiaanvraag gepubliceerd als WO 2004/096059 en ingediend op 22 juli 2003, de uit de internationale octrooiaanvraag PCT/BE03/00074 voortvloeiende internationale octrooiaanvraag gepubliceerd als WO 2004/096337 en ingediend op 7 juli 2003 en alle uit de twee laatstgenoemde internationale octrooiaanvragen voortvloeiende aanvragen, waaronder de Europese octrooiaanvraag bekend onder aanvragennummer 03816761 en publicatienummer EP 1628582 en de Europese octrooiaanvraag bekend onder aanvragennummer 03816760 en publicatienummer EP 1628702, aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht toekomen. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht vordert daarboven dat de rechtbank X beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat nodig is om te bereiken dat de hiervoor genoemde internationale en Europese octrooiaanvragen (met uitzondering van de internationale octrooiaanvraag PCT/BE03/00074) alsmede alle andere Nederlandse of Europese octrooien of octrooiaanvragen die de prioriteit inroepen van de internationale octrooiaanvraag PCT/BE03/00074 ten name van het Universitair Medisch Centrum Utrecht als rechthebbende worden gesteld, versterkt met een dwangsom, en X veroordeelt in de kosten van de procedure. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht vordert voorwaardelijk en provisioneel dat de rechtbank bij vonnis, eveneens uitvoerbaar bij voorraad, X verbiedt enige feitelijke of juridische handelingen te verrichten of na te laten waardoor de aanspraken van het Universitair Medisch Centrum Utrecht op de in de dagvaarding genoemde uitvindingen, waarvoor door X octrooibescherming waar ook ter wereld is aangevraagd of verkregen, geheel of gedeeltelijk worden aangetast, eveneens versterkt met een dwangsom.

- 2.2. Ter onderbouwing van zijn vorderingen stelt het Universitair Medisch Centrum Utrecht dat X gedurende zijn dienstverband bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht onderzoek heeft verricht en dat de octrooiaanvragen die X heeft ingediend voor de uitvinding(en) die is of zijn gedaan door een aantal leden van de onderzoeksgroep van professor A, aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht toekomen.

### **3. De incidentele vordering**

- 3.1. Voorafgaand aan alle weren stelt X primair dat deze rechtbank op grond van artikel 20 van de 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 te noemen: "EEX-Vo" of "EEX-Verordening") niet en subsidiair dat deze rechtbank ingevolge artikel 27 juncto artikel 5 aanhef en onder 3 juncto artikel 22 aanhef en onder 4 EEX-Vo voorwaardelijk niet bevoegd is om van de vorderingen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht kennis te nemen, althans dat deze rechtbank de procedure (in de hoofdzaak) dient te schorsen. Ter onderbouwing van zijn primaire vordering voert X aan dat de vorderingen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht op grond van artikel 20 EEX-Vo slechts voor de gerechten van België kunnen worden gebracht, omdat X (als werknemer) daar woonplaats heeft. Wat de subsidiaire grondslag betreft, voert X aan dat er sprake is van litispendingie in de zin van arti-

---

kel 27 EEX-Vo, aangezien er voor de gerechten in België een procedure met dezelfde oorzaak en hetzelfde onderwerp aanhangig is. X heeft voorafgaand aan de hoofdzaak zowel het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UMC Utrecht Holding B.V., A, B, C alsmede de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elana B.V. (verweerende partij in gedwongen tussenkost) bij exploit van 13 december 2006 voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gedagvaard. Bij vonnis van 20 maart 2008 heeft de rechtbank van eerste aanleg zich onbevoegd verklaard om van de vorderingen van X kennis te nemen, tegen welk vonnis X bij het Hof van beroep te Antwerpen hoger beroep heeft aangetekend.

- 3.2. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht concludeert tot aanhouding van de onderhavige procedure (in de hoofdzaak) totdat de Belgische rechter bij uitspraak met gezag van gewijsde over zijn bevoegdheid heeft beslist met bepaling dat iedere partij in dit incident zijn eigen kosten draagt. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht stelt daartoe dat de rechtbank 's-Gravenhage gelet op de plaats waar X zijn arbeid heeft verricht, te weten Nederland, internationaal bevoegd is om van de vorderingen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht kennis te nemen, zulks op grond van artikel 4 van het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi (hierna te noemen: "Protocol") juncto artikel 60 van het Verdrag inzake de verlening van Europese Octrooien (hierna te noemen: "EOV" of "Europees Octrooiverdrag"). Het Universitair Medisch Centrum Utrecht stelt daarenboven dat de rechtbank 's-Gravenhage haar uitspraak ingevolge artikel 8 lid 2 Protocol zal moeten aanhouden, totdat de beslissing van de Belgische rechter over zijn bevoegdheid in kracht van gewijsde is gegaan.

#### **4. De beoordeling**

- 4.1. Het Protocol is ingevolge artikel 1 daarvan van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld tegen de aanvrager van een Europees octrooi en die zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van het Europees octrooi. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft in de hoofdzaak vorderingen ingesteld tegen X als aanvrager van Europese octrooien, welke vorderingen zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van een aantal Europese octrooien, waaronder de Europese octrooiaanvragen met aanvragennummers 03816761 en 03816760 alsmede de Europese octrooiaanvragen die de prioriteit van PCT/BE03/00074 invoeren. Deze rechtsvorderingen vallen onder het formele toepassingsbereik van het Protocol. Voor zover het Universitair Medisch Centrum Utrecht rechtsvorderingen heeft ingesteld gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van de internationale octrooiaanvragen (PCT/BE03/00074, WO 2004/096059 en WO 2004/096337), is het Protocol van toepassing, omdat deze internationale octrooiaanvragen zijn gedesigneerd voor het Koninkrijk der Nederlanden en ingevolge artikel 18 van de Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien (hierna te noemen: "ROW 1995"), als verzoeken van de aanvrager tot verkrijging van Europese octrooien moeten worden aangemerkt, op welke verzoeken het Europees Octrooiverdrag van toepassing is.

- 
- 4.2. Krachtens artikel 71 lid 1 EEX-Vo laat de EEX-Verordening onverlet de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen. Het Protocol behorend bij het Europees Octrooiverdrag bestrijkt de rechterlijke bevoegdheid alsmede de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi en prevaleert ingevolge vorenstaande bepaling boven de bepalingen van de EEX-Verordening. De door X aangevoerde bepalingen zijn bijgevolg niet van toepassing.
- 4.3. Artikel 4 Protocol bepaalt dat indien de Europese octrooiaanvraag een uitvinding van een werknemer betreft, voor rechtsvorderingen waar de werkgever en de werknemer tegenover elkaar staan, behoudens een forumkeuze, alleen de rechterlijke instanties van die verdragsluitende staat bevoegd zijn, volgens het recht waarvan het recht op het Europees octrooi wordt bepaald overeenkomstig artikel 60 lid 1 (tweede volzin) van het Europees Octrooiverdrag. Volgens laatstgenoemde bepaling wordt dit recht bepaald overeenkomstig het recht van de staat waarin de werknemer overwegend werkzaam is of, indien niet kan worden vastgesteld in welke staat de werknemer overwegend werkzaam is, het recht van de staat op het grondgebied waarvan het bedrijf van zijn werkgever zich bevindt. Niet in geschil is dat X werknemer was bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en overwegend in Utrecht werkzaam is geweest. Aldus heeft de Nederlandse rechter, en ingevolge het bepaalde in artikel 80 aanhef en onder b ROW 1995 meer in het bijzonder de rechtbank 's-Gravenhage, krachtens artikel 4 Protocol internationale bevoegdheid om van het geschil kennis te nemen.
- 4.4. Artikel 8 lid 1 Protocol bepaalt evenwel dat wanneer voor rechterlijke instanties van verschillende verdragsluitende staten tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn welke hetzelfde onderwerp betreffen en op dezelfde oorzaak berusten, de rechterlijke instantie waarbij de zaak later is aangebracht, de partijen naar de rechterlijke instantie moet verwijzen, waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt. In aansluiting daarop bepaalt het tweede lid dat de rechterlijke instantie, die op grond van het eerste lid tot verwijzing zou moeten overgaan, haar uitspraak aanhoudt tot de beslissing van de rechterlijke instantie, waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt, in kracht van gewijsde is gegaan, indien de bevoegdheid van laatstbedoelde instantie wordt betwist.
- 4.5. De rechtbank oordeelt dat aan het bepaalde in artikel 8 lid 1 Protocol is voldaan en overweegt daartoe als volgt. In de eerste plaats zijn er procedures aanhangig in twee verdragsluitende staten, te weten Nederland en België. In de tweede plaats zijn de vorderingen tussen dezelfde partijen aanhangig. De procedures worden immers gevoerd tussen X en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daaraan doet niet af dat in de in België aanhangige procedure meerdere partijen zijn gedaagd, aangezien de belangen van de in beide procedures betrokken partijen identiek en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in die zin dat een tegen X en het Universitair Medisch Centrum Utrecht uitgesproken vonnis gezag van gewijsde jegens de andere partijen zou hebben en vice versa (HvJ EG 19 mei 1998, zaak C-351/96, *Jur.* 1998, p. I-3075 inzake Drouot tegen CMI). Ten slotte betreffen deze vorderingen hetzelfde onderwerp en berusten zij op dezelfde oorzaak. In de door X overgelegde dagvaarding van 13 december 2006 in de procedure voor de rechterlijke in-

---

stanties in de België wordt naast een verklaring voor recht dat de in rechtsoverweging 3.1. genoemde gedaagden een onrechtmatige daad hebben begaan, een veroordeling van deze gedaagden tot betaling van een schadevergoeding en een verklaring voor recht gevorderd dat X een methode en hulpmiddel heeft bedacht en uitgevonden voor het uitvoeren van een hechtingsloze anastomose, dat het voorwerp van deze uitvinding is belichaamd in de octrooiaanvragen EP 1628702 en EP 1628582, dat X de rechtmatige aanvrager is van deze octrooiaanvragen, dat X deze octrooiaanvragen niet van gedaagden afhandig heeft gemaakt en dat gedaagden geen recht hebben op overdracht van de octrooiaanvragen. Aldus betreffen beide procedures een geschil tussen de werknemer en de werkgever omtrent de aanspraak op de octrooiaanvragen EP 1628702 en EP 1628582. De rechtbank acht daarbij van geen belang dat de procedure in België betrekking heeft op een kleiner aantal octrooiaanvragen dan de procedure in de hoofdzaak, aangezien de in beide procedures in geschil zijnde octrooiaanvragen naar de stelling van het Universitair Medisch Centrum Utrecht in de dagvaarding voortvloeien uit de internationale octrooiaanvraag PCT/BE03/00074.

- 4.6. Aangezien de vorderingen het eerst aanhangig zijn gemaakt bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, de bevoegdheid van die rechtbank is betwist en thans een beroepsprocedure bij het Hof van beroep te Antwerpen aanhangig is, houdt de rechtbank ingevolge het bepaalde in artikel 8 lid 2 Protocol de beslissing in het incident aan, totdat de rechterlijke instantie in België bij uitspraak met gezag van gewijsde over zijn bevoegdheid heeft beslist.

## **5. De beslissing**

De rechtbank:

### **in het incident**

- 5.1. houdt iedere beslissing in het incident aan totdat de rechterlijke instantie in België bij uitspraak met gezag van gewijsde over zijn bevoegdheid heeft beslist;

### **in de hoofdzaak**

- 5.2. bepaalt dat de behandeling wordt aangehouden in afwachting van een beslissing in het incident.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 29 april 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.