

3X

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 24 april 2024

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/588554 / HA ZA 20-180 van

FERM RFID SOLUTIONS B.V.,
te Ophemert,
eiseres,
advocaat: mr. R.W. de Vrey te Amsterdam,

tegen

1. **AVERY DENNISON MATERIALS EUROPE B.V.**,
te Leiden,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
AVERY DENNISON CORPORATION,
te Glendale, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden,
advocaat: mr. W.E. Pors te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/09/623766 / HA ZA 22-57 van

FERM RFID SOLUTIONS B.V.,
te Ophemert,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat: mr. R.W. de Vrey te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
AVERY DENNISON CORPORATION,
te Glendale, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat: mr. W.E. Pors te Amsterdam.

Ten behoeve van de leesbaarheid worden de zaken in het vervolg van het vonnis als volgt aangehaald; de zaak met zaak-/rolnummer C/09/588554 / HA ZA 20-180 als zaak 20-180 en de zaak met zaak- / rolnummer C/09/623766 / HA ZA 22-57 als zaak 22-57.

Partijen zullen hierna in beide zaken Ferm, respectievelijk ADE, ADC en gezamenlijk ook Avery genoemd worden.

1. De zaken in het kort

Zaak 20-180

1.1. Ferm en ADE hebben in het verleden samen gewerkt aan het ontwikkelen van een concept om een RFID ('radio-frequency identification')-component, dat wil zeggen een chip met antenne, te integreren in – onder meer – autobanden. In het kader van die samenwerking hebben zij een Geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Volgens Ferm heeft ADE de kennis over het concept, voor zover dat door Ferm is ontwikkeld, in strijd met de Geheimhoudingsovereenkomst, gedeeld met ADC, dat behoort tot hetzelfde concern als ADE. ADC heeft vervolgens, aldus Ferm, van de wanprestatie/het onrechtmatig handelen van ADE geprofiteerd, en dus (ook) onrechtmatig gehandeld, door die kennis op te nemen in, wereldwijd ingediende, octrooiaanvragen en twee van haar werknemers in die aanvragen als uitvinders te vermelden. Ferm wil – kort gezegd – dat de rechtbank bevestigt dat het handelen van ADE en ADC moet worden aangemerkt zoals zij dat typeert, zij ADE en ADC – kort gezegd – verbiedt om nogmaals aldus te handelen en hen veroordeelt om Ferm's schade te vergoeden. De rechtbank wijst deze vorderingen van Ferm vrijwel geheel toe.

Zaak 22-57

1.2. ADC heeft wereldwijd octrooiaanvragen ingediend. Enkele van die aanvragen zijn uitgemond in verleende octrooirechten. Ferm meent dat de rechten op de aanvragen en de verleende octrooirechten aan haar toekomen omdat de daarin geclaimde uitvinding is gebaseerd op kennis waarover ADC niet had mogen beschikken. Zij verwijst in dit verband naar hetgeen zij in zaak 20-180 heeft aangevoerd. Ferm vordert in deze zaak dat haar rechten worden vastgesteld en dat ADC wordt bevolen (het aandeel van Ferm in) de octrooiaanvragen en verleende octrooirechten aan Ferm over te dragen en mee te werken aan inschrijving bij de octrooiverlenende instanties van de juiste (mede)rechthebbende en (mede-)uitvinder. De rechtbank wijst de vorderingen van Ferm, na zich bevoegd te hebben verklaard om daarvan kennis te nemen, vrijwel geheel toe.

Beide zaken

1.3. Hierna legt de rechtbank uit hoe en waarom zij tot het oordeel in beide zaken is gekomen. Onder het kopje 'de procedures' wordt weergegeven wat het verloop van de procedure in beide zaken is geweest, waarna onder het kopje 'de in zaak 20-180 en zaak 22-57 betrokken personen' wordt weergegeven wie in de twee zaken een rol spelen. Vervolgens staat onder 'de feiten' waar partijen het over eens zijn en wat vast staat dat in de aanloop naar deze procedure tussen hen is gebeurd. De rechtbank gaat in haar oordeel van die feiten uit. Daarna wordt onder 'het geschil' weergegeven wat de vorderingen van Ferm in beide zaken precies zijn. Uiteindelijk licht de rechtbank onder 'de beoordeling' haar oordeel op alle vorderingen toe. De beslissingen die daaruit volgen, worden bij elkaar weergegeven onder 'de beslissing'.

2. De procedures

2.1. Het verloop van de procedure in zaak 20-180 blijkt uit:

-
- de aan ADE en ADC uitgebrachte dagvaardingen¹;
 - de akte overlegging producties van Ferm, met producties EP01 tot en met EP21;
 - de conclusie van antwoord, met producties GP01 tot en met GP17;
 - het tussenvonniss van 18 augustus 2021, waarin een mondelinge behandeling is bepaald op 4 november 2022;
 - de akte overlegging aanvullende producties van Ferm, met producties EP22 tot en met EP26;
 - het e-mailbericht van ADE en ADC van 21 oktober 2022 met een specificatie van hun proceskosten;
 - de akte houdende eiswijziging;
 - de akte overlegging aanvullende producties van Ferm, met producties EP27 tot en met EP32;
 - het e-mailbericht van ADE en ADC van 25 oktober 2022 waarin zij bezwaar maken tegen het in het geding brengen door Ferm van de producties EP27 tot en met EP31;
 - het e-mailbericht van Ferm van diezelfde datum met daarin een reactie op het bezwaar van ADE en ADC;
 - het daarop gevolgde e-mailbericht van ADE en ADC van 25 oktober 2022 waarin zij ingaan op de reactie van Ferm en te kennen geeft hun bezwaar te handhaven;
 - het e-mailbericht van Ferm van 26 oktober 2022 waarin zij reageert op laatstgenoemd e-mailbericht van ADE en ADC;
 - het e-mailbericht van ADE en ADC van diezelfde datum waarin zij nogmaals te kennen geven hun bezwaar te handhaven;
 - de beslissing van de rechtbank, weergegeven in een e-mailbericht van 26 oktober 2022, inhoudende dat, voor zover van belang:
 - * de op 4 november 2022 geplande mondelinge behandeling geen doorgang zal vinden omdat ADE en ADC, met name door het in het geding brengen door Ferm van productie EP27, in hun verdediging worden geschaad en dit handelen, vanwege de korte tijd die nog rest tot de geplande mondelinge behandeling, ook de rechtbank in de wielen rijdt;
 - * de zaak naar de rolzitting van 14 december 2022 zal worden verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van ADE en ADC met daarin een reactie op de door Ferm overgelegde producties EP27 tot en met EP31;
 - het e-mailbericht van de rechtbank van 28 oktober 2022, inhoudende dat op 3 februari 2023 een mondelinge behandeling zal plaatsvinden in zowel zaak 20-180 als in zaak 22-57;
 - de akte uitlating producties van ADE en ADC;
 - de akte overlegging aanvullende producties van Ferm, met producties EP33 en EP34;
 - het e-mailbericht van ADE en ADC van 20 januari 2023 met daarin een proceskostenspecificatie;
 - het e-mailbericht van de rechtbank van 27 januari 2023, waarin (i) aan beide partijen is gevraagd een (correspondentie)tabel over te leggen waaruit blijkt welke van de producties die zijn overgelegd in zaak 20-180, ook zijn ingebracht in zaak 22-57, alsmede een overzicht in beide zaken van de producties die slechts in één van die zaken zijn overgelegd en (ii) aan Ferm om de in de producties EP04 (zaak 20-180) en EP07 (zaak 22-57) ontbrekende pagina's in het geding te brengen;

¹ Aan ADE is een dagvaarding uitgebracht op 5 november 2019. De dagvaarding aan ADC is uitgebracht door (ook) op 5 november 2019 exploit te doen aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij deze rechtbank. Wanneer de betekening is afgerond, heeft de rechtbank niet kunnen vaststellen.

-
- het e-mailbericht van ADE en ADC van 27 januari 2023, met als bijlagen de gevraagde (correspondentie)tabel en het gevraagde overzicht;
 - het e-mailbericht van Ferm van 31 januari 2023, met als bijlagen de gevraagde (correspondentie)tabel, het gevraagde overzicht en de in EP04 (zaak 20-180) en EP07 (zaak 22-57) ontbrekende pagina's;
 - de pleitaantekeningen van Ferm, ingekomen ter griffie op 30 januari 2023;
 - de pleitnotities van ADE en ADC, ingekomen ter griffie op 30 januari 2023;
 - de schriftelijke reactie van ADE en ADC op de pleitaantekeningen van Ferm, ingekomen ter griffie op 31 januari 2023;
 - het e-mailbericht van ADE en ADC van 2 februari 2023, met als bijlage een kostenspecificatie.

2.2. Het verloop van de procedure in zaak 22-57 blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 december 2021;
- de akte overlegging producties van Ferm, met producties EP01 tot en met EP29;
- de incidentele conclusie tot onbevoegdheid, tevens conclusie van antwoord, met producties GP01 tot en met GP17;
- de conclusie van antwoord in het incident, met productie EP30;
- het e-mailbericht van de rechtbank van 28 oktober 2022, inhoudende dat op 3 februari 2023 een mondelinge behandeling zal plaatsvinden in zowel zaak 20-180 als in zaak 22-57;
- het e-mailbericht van de rechtbank van 31 oktober 2022, inhoudende dat tijdens de mondelinge behandeling op 3 februari 2023 ook het door ADC opgeworpen bevoegdheidsincident zal worden behandeld;
- de akte houdende eisenwijziging tevens akte houdende overlegging aanvullende producties van Ferm, met producties EP31 tot en met EP33;
- het e-mailbericht van de rechtbank van 27 januari 2023, waarin (i) aan beide partijen is gevraagd een (correspondentie)tabel over te leggen waaruit blijkt welke producties die zijn overgelegd in zaak 20-180, ook zijn ingebracht in zaak 22-57, alsmede een overzicht in beide zaken van de producties die slechts in één van die zaken zijn overgelegd en (ii) aan Ferm om de in de producties EP04 (zaak 20-180) en EP07 (zaak 22-57) ontbrekende pagina's in het geding te brengen;
- het e-mailbericht van ADE en ADC van 27 januari 2023, met als bijlagen de gevraagde (correspondentie)tabel en het gevraagde overzicht;
- het e-mailbericht van Ferm van 31 januari 2023, met als bijlagen de gevraagde (correspondentie)tabel, het gevraagde overzicht en de in EP04 (zaak 20-180) en EP07 (zaak 22-57) ontbrekende pagina's;
- de pleitaantekeningen van Ferm, ingekomen ter griffie op 30 januari 2023;
- de pleitnotities van ADE en ADC, ingekomen ter griffie op 30 januari 2023;
- de schriftelijke reactie van ADE en ADC op de pleitaantekeningen van Ferm, ingekomen ter griffie op 31 januari 2023;
- het e-mailbericht van Ferm van 2 februari 2023, met als bijlage een geactualiseerde kostenstaat met specificatie, in aanvulling op EP33;
- het e-mailbericht van ADE en ADC van 2 februari 2023, met als bijlage een kostenspecificatie.

2.3. Als gepland, heeft de mondelinge behandeling op 3 februari 2023 plaatsgevonden. Bij de mondelinge behandeling waren aanwezig:

- aan de zijde van Ferm: J. Uijlenbroek, mede-oprichter van Ferm en Vice President van Finline Technologies B.V., bijgestaan door mr. De Vrey voornoemd, mr. Y. Celebi,

advocaat te Amsterdam, en octrooigemachtigde M.C.J.A. Kortekaas;
- aan de zijde van ADE en ADC: mr. Pors voornoemd en mr. A. Michel, advocaat te Amsterdam.

Op afstand, via een MCU-verbinding, waren voorts aanwezig:

- aan de zijde van Ferm: G.K. Hoffman, CEO/bestuursvoorzitter van Fineline Technologies Inc.;

- aan de zijde van ADC: W. Choi, Vice President en Associate General Counsel IP en Corporate Law.

2.4. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de rechtbank vragen aan partijen gesteld en partijen hebben gerepliceerd en gedupliceerd. Aan het einde van de mondelinge behandeling (nadat een rechtbank een voorlopig oordeel over de zaken had gegeven) zijn partijen overeengekomen dat de behandeling van de zaken zal worden aangehouden opdat zij kunnen bezien of zij in beide zaken een minnelijke regeling kunnen treffen. Verder is afgesproken dat, mochten partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zij dat zullen meedelen aan de rechtbank alsook of zij behoefte hebben aan een nadere mondelinge behandeling. De zaken zijn daartoe verwezen naar de rolzitting van 1 maart 2023. Bij e-mailbericht van 23 februari 2023 heeft de rechtbank van partijen het bericht ontvangen dat zij in beide zaken geen schikking hebben bereikt, dat een nadere mondelinge behandeling geen nut zal hebben omdat hun standpunten (te) ver uit elkaar liggen en dat zij vonnis vragen.

2.5. Hierna heeft de rechtbank in beide zaken vonnis nader bepaald op heden.

3. De in zaak 20-180 en zaak 22-57 betrokken personen

3.1. In zaak 20-180 en zaak 22-57 zijn de volgende personen betrokken (met aanduiding van de functie die zij ten tijde van hierna opgesomde feiten hadden):

- J. Uijlenbroek, mede-oprichter van Ferm en Vice President van Fineline Technologies B.V. (hierna: Uijlenbroek);

- M. Flederus, werknemer van Ferm (hierna: Flederus);

- D. Markov, Director Strategy and Corporate Development bij ADE (hierna: Markov);

- P. Janko, Senior Technical Specialist bij ADE (hierna: Janko);

- W. Lloyd-Schut, Senior Legal Counsel (voor de Europese Unie) bij ADE (hierna: Lloyd-Schut);

- M. Mingenbach, Global Segment Director Durables, Label and Packaging Materials bij ADE (hierna: Mingenbach);

- H. Eichenwald, Marketing Manager bij ADE (hierna: Eichenwald);

- J. Wesselink, IT-manager bij Apollo Vredestein (hierna: Wesselink).

4. De feiten in zaak 20-180 en zaak 22-57

4.1. Ferm is een in Nederland gevestigde onderneming die zich – onder meer – bezighoudt met het ontwikkelen van toepassingen op het gebied van ‘radio-frequency identification’ (hierna: RFID). RFID is een techniek die het, door radiogolven te gebruiken, mogelijk maakt om op afstand, middels een RFID-reader die is gekoppeld aan een computer en/of computersysteem, informatie op te slaan in en af te lezen van een chip (een plaatje met elektronische schakelingen, hierna ook: RFID-chip).

4.2. Ferm is opgericht op 15 juli 2008. Na haar oprichting is Ferm gestart met het ontwikkelen van een manier om een RFID-component, zijnde een chip met antenne, te integreren in – onder andere – autobanden door deze vóór het proces van vulkanisatie van die band op die band aan te brengen en door daaropvolgende vulkanisatie onlosmakelijk met die band te verbinden. Daartoe dient de RFID-component op de band in staat te zijn om én het proces van vulkanisatie te doorstaan én te blijven functioneren gedurende het gebruik/de levensduur van de band.

4.3. Bij het ‘vulkaniseren’ van autobanden worden verbindingen gemaakt in het materiaal waaruit de autoband (voorafgaand aan het vulkaniseren ook wel genoemd: ‘de groene band’) is opgebouwd. Daarbij wordt met hoge druk en hoge temperaturen gewerkt. Een autoband vervormt verder tijdens gebruik bij iedere omwenteling die het maakt. Dit alles stelt hoge eisen aan een RFID-component in die band.

4.4. ADC is een wereldwijd opererend concern dat – onder meer – gespecialiseerd is in het ontwerpen en de productie van een grote verscheidenheid aan etiketten en verpakkingsmaterialen. De producten van ADC omvatten – onder andere – drukgevoelige materialen, plakoplossingen en kleefmiddeltechnologieën. In de Verenigde Staten van Amerika is ADC ook actief op het gebied van RFID.

4.5. ADE maakt deel uit van het concern van ADC.

4.6. Met het oog op het ontwikkelen van de hiervoor onder 4.2 genoemde manier om een RFID-chip te integreren in – onder andere – autobanden, is Ferm na haar oprichting een samenwerking aangegaan met bandenfabrikant Apollo Vredestein B.V. (hierna: Apollo Vredestein). Die samenwerking bestond er – onder meer – uit dat Ferm, in de persoon van Uijlenbroek, in de fabrieken van Apollo Vredestein en in die van haar moedermaatschappij (Apollo Vredestein/India) tests mocht uitvoeren. Bij de tests in de fabrieken van Apollo Vredestein(/India) was met enige regelmaat ook Wesselink aanwezig.

4.7. Op 9 december 2010 hebben Uijlenbroek en Flederius een presentatie getiteld ‘*RFID Proof of Concept Tussenrapport*’ gegeven bij Apollo Vredestein. In die presentatie is het volgende opgenomen:

Fasering

Op basis van de ambitie van Vredestein, de mogelijkheden van de nieuwe productiemethode van tags én onze ervaringen met Bridgestone, hebben wij de volgende aanpak voorgesteld:

1. Inventarisatiefase; (Workshop)
2. Iteratief ontwikkelen eerste prototype;
3. Uitvoeren eerste prototype test;
 - o Eventueel ontbreken risico prototype
 - o Eventueel optimale uitvoeren prototype tests etc.;
4. Uitvoeren stresstesten;
5. Evaluatie;

De eerste 2 fases zijn inmiddels in gang gezet.
Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van fase 3.



Inleiding Fase 3 van het RFID project

Ambitie is het ontwikkelen van een RFID tag die tijdens de productie van banden "meegenomen" kan worden in/op een band. Op basis van onze huidige inzichten, zijn er vier mogelijke oplossingen:

1. Op het loopvlak boven de staalgordel (voor het vulkaniseren);
2. Aan de zijkant aan de binnenzijde van de bies (voor het vulkaniseren);
3. Aan de zijkant aan de buitenzijde van de bies (voor het vulkaniseren);
4. Aan de buitenkant van de band door middel van een hot stamp (bijvoorbeeld achter een sticker).

Vragen voor de Proof of Concept:

- Zijn de tags te lezen op en in de band ?
- Overleven de tags het vulkanisatieproces ?
- Welke positie in de band heeft de meeste potentie?



Inleiding ontwikkelen en testen eerste prototype

Op basis van de resultaten uit de inventarisatiefase is een eerste ontwerp van de banden tag gemaakt (antenne design, IC etc..).

In een korte tijd hebben we een prototype ontwikkeld die in het productieproces van Vredestein getest kan worden.

De eerste testen zijn gezamenlijk voorbereid en zeer pragmatisch uit gevoerd op basis van onze RFID expertise en de proces expertise van Vredestein

Resultaat van deze fase is:

- Een eerste overzicht van eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de tag zelf bijvoorbeeld het antennedesign, de inlay;
- Een eerste analyse van mogelijke posities en orientaties van de tag in de band.
- Meer inzicht in de meest ideale tag; de "Smart Tire" tag;



Tagselectie en voorbereiding

Er is een prototype ontwikkeld op basis van voorselectie van meerdere IC-, antenne en tagvarianten

Keuzecriteria Tag voor voorselectie:

- Hoge gevoeligheid (circulair)
- Lage detuning agv koolstof absorptie
- Relatief klein Antenne formformat
- Zeer goede performance IC
- Zeer grote temperatuur tolerantie

Variabelen tijdens het vulkanisatie proces:

- Temperatuur (174 Celsius)
- Tijd (15 minuten)

Resultaat voorbereidingen:

- Keuze voor 1 eerste prototype (6 stuks, 2 banden)
- Keuze voor 3 andere copper wire varianten (1 band)
- Keuze voor 3 conventionele "high potential tags" (1 band)



Eerste bevindingen Tagvarianten en opmerkingen

Bandnr.	Positie	Tag variant	Tagnr.	Tag leesbaar	Tag leesbaar	Tag leesbaar	Opmerking
				Voorvulcode=000	000vulcode=000	000 Celsius	
Band 1	Looppriek boven staafjordel	prototype 1	2	x	x	x	moelijk leesbaar (v.m. metaal)
Band 1	Binnenrijde bies	prototype 1	4	x	x	x	Keine leesafstand
Band 1	Buitenzijde bies	prototype 1	8	x	x	x	Keine leesafstand
Band 1	Buitenzijde zijkant	prototype 1	6	x	x	x	Keine leesafstand
Band 2	Looppriek boven staafjordel	Copperwire 1	11	x	x	x	moelijk leesbaar (v.m. metaal)
Band 2	Binnenrijde bies	Copperwire 2	12	x	x	x	Keine leesafstand
Band 2	Buitenzijde bies	Copperwire 3	13	x	x	x	Keine leesafstand
Band 3	Looppriek boven staafjordel	prototype 1	1	x	x	x	moelijk leesbaar (v.m. metaal)
Band 3	Binnenrijde bies	prototype 1	5	x	x	x	Keine leesafstand
Band 3	Buitenzijde bies	prototype 1	7	x	x	x	Keine leesafstand
Band 4	Looppriek boven staafjordel	Steel	14	x	x	x	moelijk leesbaar (v.m. metaal)
Band 4	Binnenrijde bies	Alen	19	x	x	x	Keine leesafstand
Band 4	Buitenzijde bies	Al 015	20	x	x	x	Keine leesafstand

- Productie methodiek Band 1 en 2 : Zijkant over Kap
- Productie methodiek Band 3 en 4 : Kap over Zijkant
- Vulcanisatie proces op 174 Celsius en 15 minuten

- Mobiele Reader : ATID, 500 mW, circulair
- gepolariseerd, EPC & ETSI compliant, 868 MHz

Deze eerste PoC resultaten zijn al zeer goed. Vredestein heeft hiermee een wereldprimeur !!
Daarnaast is nog veel ruimte voor verdere verbetering (positie & leesafstand)



Advies Vervolgstappen mbt performance verbetering

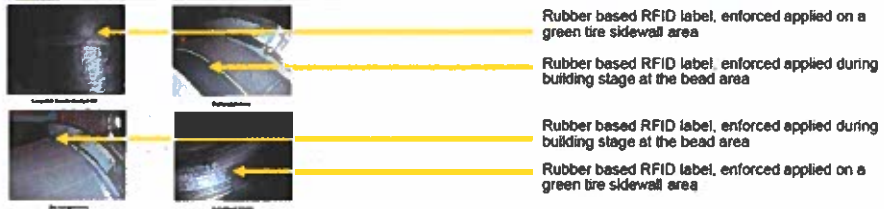
- Tag variant: Doorgaan met prototype 1
- Antenne variant: Nieuw antenne design ontwikkelen dat tot 250 cm uit te lezen is
- Tag lokatie: Detail onderzoek tussen binnenkant, buitenkant en hot stamp methodiek
- Tag positie: Detail onderzoek tussen vertikaal en horizontaal
- Temperatuur: Verder onderzoek met verschillende temperaturen van band en omgeving

Aandachtspunten, openstaande vragen

- Tijdens de PoC was de focus op het vaststellen dat de Tag bleef werken na het vulcanisatieproces. Andere RFID aspecten binnen het proces zijn niet naar voren gekomen maar zijn wel relevant zoals:
 - Waar vindt het programmeren van de tag zelf plaats?
 - Waar wordt de koppeling gemaakt tussen fysieke nummer band en nummer tag?
 - Waar binnen het productieproces van de banden heeft RFID een mogelijke toegevoegde waarde voor Vredestein?
 - Welke business requirements vloeien daaruit voort? (leesafstand, aantal banden dat tegelijk gelezen moet worden, hoe lang moet de tag meegaan etc.)

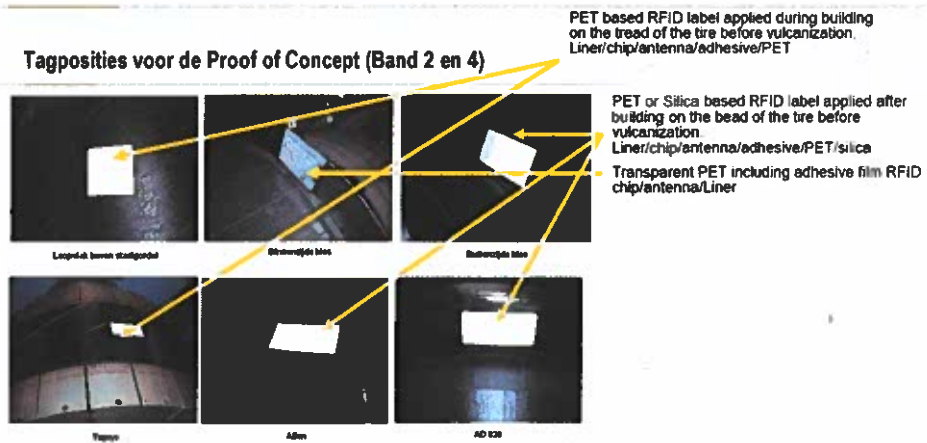


Tagposities voor de Proof of Concept (Band 1 en 3)



Picture 3. Position and applied on a green, un-vulcanized tire report Vredestein

Tagposities voor de Proof of Concept (Band 2 en 4)



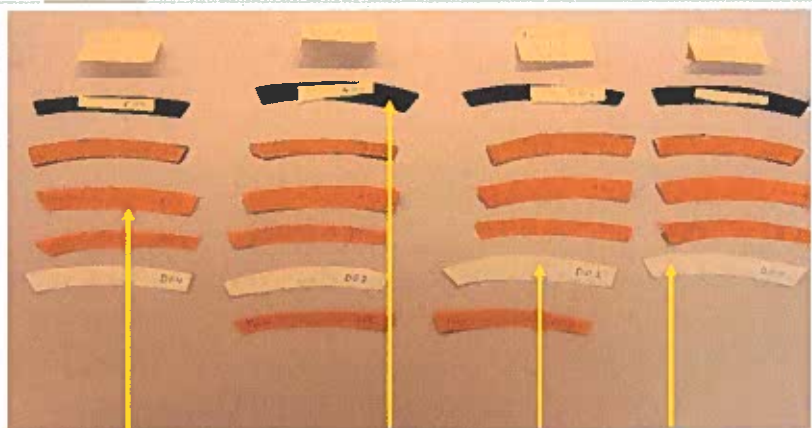


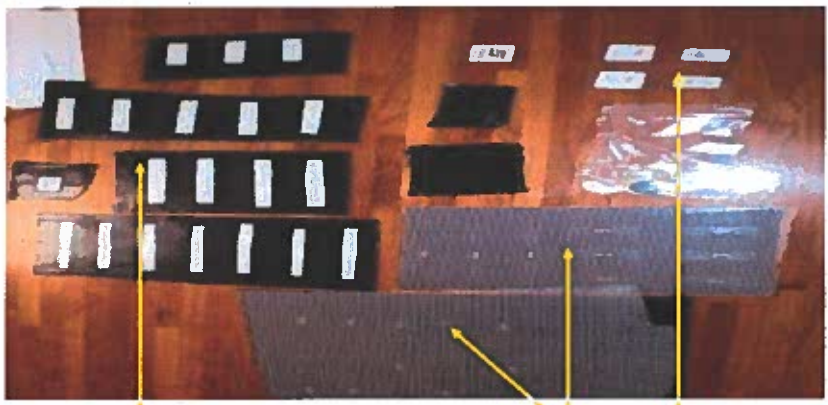
Figure 5. First samples having release liner, RFID chip antenna, heat activating adhesives, combination of materials such as cotton paper, PET, PA, PI rubber, orange paper having rubber based temperature sensitive heat activated adhesive

Orange 3M paper having release liner, RFID chip antenna, rubber based temperature sensitive heat activated adhesive

RFID rubber patch; rubber face layer, rubber heat activated adhesive, chip/antenna, release liner. Sometimes we use polyester net as an enforcement

RFID PET material Liner/chip/antenna/adhesive PET

RFID Cotton paper material Liner/chip/antenna/adhesive cotton paper

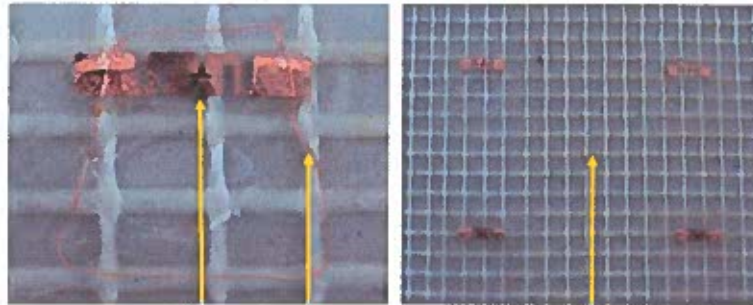


RFID rubber PET patch enforced, liner, uncured rubber patch material, RFID chip/antenna, adhesive layer, PET face material. All different constructions sometimes with polyester net

RFID rubber patch material enforced by mesh and synthetic cotton including primer

RFID polyester material label. Liner, chip/antenna, adhesive polyester bead label material





Mesh and synthetic cotton, release liner, primer, temperature activated adhesive, chip and antenna

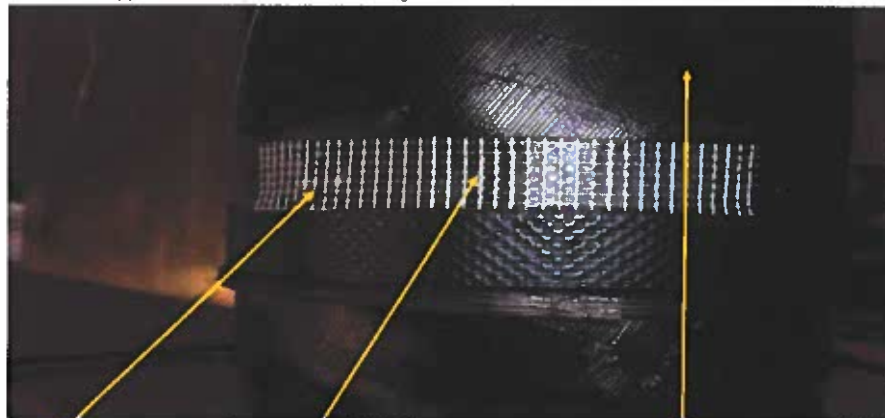
Chip on a strap

antenna

Mesh and or synthetic cotton material



Picture 6. Different RFID labels based on synthetic cotton, paper cotton, silica, rubber or a combination of them. All having a release liner, heat activating adhesives, RFID chip plus antenna and sometimes sandwiched having a combination of materials

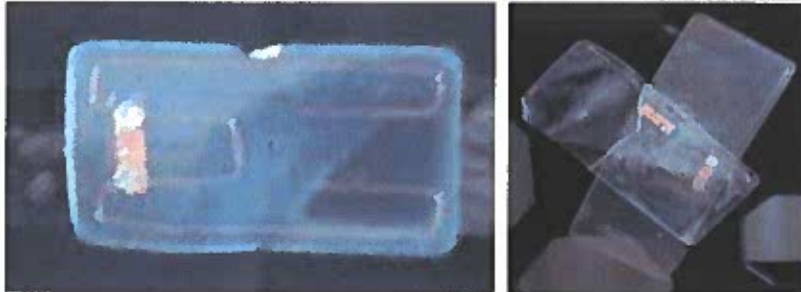


RFID chip/antenna

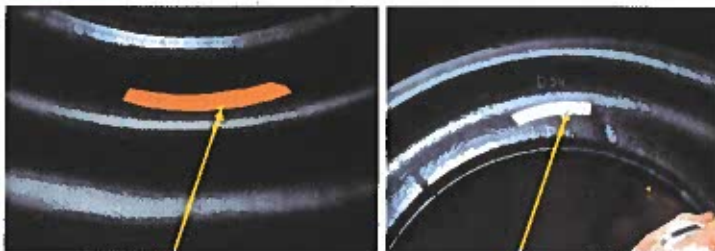
Synthetic cotton including primer, including one layer of heat activating adhesive

Green, unwulcanised tire at the building stage-machine





Picture 8. RFID chip antennas on a film having adhesive, release liner, double layer



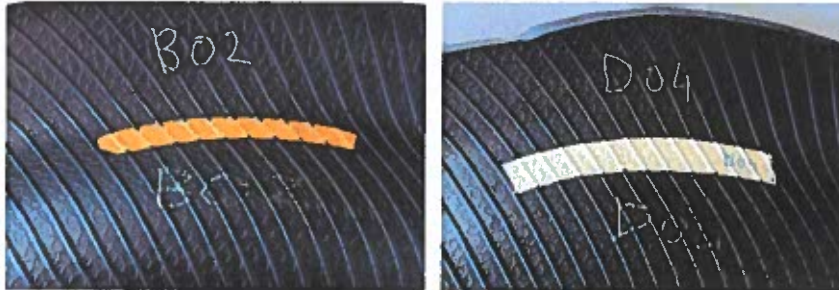
Picture 9. The process: RFID tire labels applied on green tires (not vulcanized tire)

3M material as face material, release liner (removed), chip/antenna, adhesive, 3M material applied on green tire before vulcanization

PET material (bead label material) as face material. Chip/antenna, adhesive, PET material applied before vulcanization.

Applied on sidewall/bead area/non-flexing zone of the tire





Picture 10. After vulcanisation at 170 to 190 degrees celsius for 15 to 25 minutes. RFID still works. This picture (2010/2011) show that the materials including chip/antenna perfectly bonds with the tire/rubber. Conclusion, no air bubbles, no delamination, no deformation of the rubber/tire (so no harmful chemical reaction)



Picture 11. Rubber patch material containing liner, chip/antenna, this case rubber including. The rubber patch, one layer (without facelayer) can withstand cold vulcanization process having a temperature up till 110 degrees celsius





Picture 12. RFID rubber patch applied during building stage of the tire. RFID rubber patch after curing. Process is as follow: takeoff release liner, apply rubber patch on green rubber (in this case chip facing up), into the mold (high pressure, temperature around 190 degrees celsius)

Chip and antenna placed directly on unvulcanised rubber. Construction rubber, rubber adhesive, chip antenna. Applied on green tire at the building machine before the tire gets her shape. This is important since this construction can be applied by automatic dispenser.

Chip and antenna placed directly on unvulcanised rubber. Construction rubber, rubber adhesive, chip antenna. After vulcanisation. This picture show that the rubber based RFID label is fully integrated, antenna and chip are a part of the tire itself

Chip and antenna placed directly on unvulcanised rubber. Construction rubber, rubber adhesive, chip antenna. After vulcanisation. This picture show that the rubber based RFID label is fully integrated, antenna and chip are a part of the tire itself



Picture 13. One release liner, RFID chip/antenna, pressure sensitive, heat activating adhesive, face layer melting point greater than 170 degrees Celsius, non-woven, single layer, face layer is cotton paper. Right picture cotton paper RFID label applied on a "green" unvulcanized tire

Before and after vulcanization

No delamination, no unwanted chemical reaction, no damage of the tire, RFID still working



4.8. Het kleefmateriaal waarvan in de presentatie melding wordt gemaakt, betrof Ferm destijds van verschillende leveranciers.

4.9. Ferm heeft in de fase van het ontwikkelen van de hiervoor onder 4.2 genoemde manier om een RFID-chip te integreren in – onder andere – autobanden, ook contact gehad met bandenleveranciers als Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (hierna: Michelin) en LeCont S.r.l. (hierna: LeCont).

4.10. In 2011 heeft Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V. (hierna: Oost NL), een aan de overheid gelieerde organisatie die, in opdracht van provincies en het Ministerie van

Economische Zaken, met geld afkomstig van Nederlandse, Europese en provinciale fondsen, investeert in innovatieve bedrijven in Gelderland en Overijssel, een belang van 40% genomen in Ferm. Voorafgaand hieraan heeft Oost NL Ferm, voor zover hier van belang, het volgende laten weten:

‘De Vennootschap [bedoeld is: Ferm, toevoeging rechtbank] heeft nu al vrijwel de beschikking (...) over een marktrijp productpakket (...)’.

Een mogelijke participatie in de Vennootschap betreft aldus het ter beschikking stellen van financiële middelen ter ondersteuning en stimulering van de activiteiten van de Vennootschap op het gebied van consultancy en commercialisering van Rfid-technologie en -tags onder een voor Investeerders [bedoeld is: Oost NL, toevoeging rechtbank] aanvaardbare vorm van exclusiviteit alsmede de technische vervolgentwikkeling en mogelijke productie in eigen beheer. (...)’

4.11. Op 16 november 2012 heeft Ferm een presentatie gehouden waarin – onder meer – het volgende is opgenomen:



Extensive and detailed prototype testing by LeCont





Onder enkele *slides* van de presentatie staat ook de naam 'Bridgestone' vermeld.

4.12. Vanaf begin 2013 zijn gesprekken gevoerd tussen Ferm en ADE om te bezien of tot een vorm van samenwerking kon worden gekomen. In november 2013 hebben Ferm en ADE besloten een samenwerking aan te gaan.

4.13. Bij de tests in de fabrieken van Apollo Vredestein zijn vanaf het moment van samenwerking tussen Ferm en ADE eerst Markov en later Janko (beide werkzaam bij ADE) aanwezig geweest.

4.14. Op 20 maart 2013 heeft Ferm op YouTube een video geplaatst getiteld 'Ferm RFID live test – kart circuit – high speed reading'. Deze video, betreffende een testdag met LeCont op een kartcircuit, laat zien dat in de banden van de karts RFID-tags zijn ingesloten en dat op het circuit aanwezig personeel toegang heeft tot de banden en het *portal* dat de RFID-chips uitleest.

4.15. Op 13 juli 2013 heeft Ferm op YouTube een video geplaatst met de titel 'Ferm RFID Solutions – Putting tires back on track'. Deze video laat zien dat Ferm RFID-technologie aan het ontwikkelen is die het mogelijk maakt autobanden te 'volgen' en dat die technologie bij verschillende bedrijven wordt toegepast.

4.16. Bij e-mailbericht van 22 juli 2013 heeft Markov aan Uijlenbroek gevraagd op te sommen welke (10-15) voordelen een bandenfabrikant zoekt in RFID-oplossingen, waarna Uijlenbroek hem een aantal documenten heeft toegestuurd met de vermelding '*some are under NDA so just for internal use*'.

4.17. In een e-mailbericht van Mingenbach van 4 oktober 2013 aan – onder andere – Uijlenbroek wordt – onder meer – het volgende vermeld:
'(...) I am impressed by the work that has already gone into the technical solution over the past two years. It shows in the expertise that you and your team had in RFID and in the commitment Vredestein is willing to make.'

The tests provided a lot of learning yesterday and I am glad to have the opportunity to be there. I am convinced we made another step in the right direction and we now have the tools and the substrates to figure out the right material combination. (...)

4.18. In het kader van de samenwerking hebben Ferm en ADE in januari 2014 een 'Confidentiality/Non-disclosure Agreement' gesloten (hierna: de Geheimhoudingsovereenkomst). In de Geheimhoudingsovereenkomst (waarin ADE wordt aangeduid als 'Disclosing Party', Ferm als 'Receiving Party' en ADE en Ferm gezamenlijk als 'Parties') is – onder meer – het volgende opgenomen:

'THIS Mutual Confidentiality/Non-disclosure Agreement (the "Agreement") is effective as of 1 November 2013 (the "Effective Date")

(...)

The Parties wish to exchange or otherwise disclose certain Confidential Information (...) to one another in order to explore possibilities of cooperation to develop suitable pressure sensitive laminate suitable for (...) tire labeling (...) (the "Purpose").

(...)

1. Definitions

(...)

"Affiliate" shall mean a parent, subsidiary or other business entity effectively controlling or controlled by a Party or associated with others under common ownership or control.

"Confidential Information" of a respective Party shall mean any and all information or material of that Party or its Affiliates whether in tangible or intangible form (for example, written, oral, visual, photographic, electronically, magnetically or optically recorded, machine readable. etc.) that is deemed proprietary or confidential to the Disclosing Party or its Affiliates. Confidential Information may include, by way of example but without limitation, all business records, plans, forecasts, techniques and methodologies. financial data. vendor information, customer and prospect lists and information, pricing information, trading, hedging. marketing and sales information and techniques. contracts, agreements and proposals, operations and technical information and products, designs and specifications. data models, research, lab books, algorithms, know-how, formulae, processes, sketches, photographs, technical plans. drawings, reports. studies, findings, Inventions, discoveries, ideas and all other intellectual property, personnel data, properties, methods d operation, software, trade secrets, as well as any other proprietary information and an associated data and analyses of any of the foregoing, regardless of its form or embodiment or the manner in which it is disclosed hereunder. To the extent practical, Confidential Information disclosed in written or other tangible form will be labeled or otherwise marked by the Disclosing Party with the word "Confidential" or "Proprietary" or some other similar legend. Confidential Information shall include all information or material of the Disclosing Party or its Affiliates that should reasonably be understood by the Receiving Party, because of legends or other markings, the circumstances of disclosure, or the nature or subject matter d the information or material itself, to be proprietary and/or confidential to the Disclosing Party or its Affiliate. In any event. all samples ("Samples") shall be considered

Confidential Information and shall be governed by the terms of this Agreement regardless of whether the Samples are marked or label as such. This Agreement, including the identity of the Parties and their Affiliates, the terms and content hereof, and the fact that the Parties are engaging in investigations, discussions and/or negotiations or otherwise considering engaging in a business relationship or transaction shall also be considered Confidential Information.

“**Disclosing Party**” shall mean a Party to this Agreement that discloses or otherwise provides Confidential Information to a Receiving Party, and “**Receiving Party**” shall mean a Party to this Agreement that receives Confidential Information from the Disclosing Party.

(..)

2. Confidential Information

The Confidential Information disclosed under the terms of this Agreement is limited to:

For Avery Dennison Materials Europe B.V.: "any exchanged samples, adhesive, face stock, laminate, measurements and other data.

For Ferm RFID Solutions B.V.: any exchanged information (written and-or verbally) with regards to tire projects and RFID tire tag product development realized and initiated by Ferm RFID Solutions, regarding refurbishing, production of new tires, tagging of existing tires.

3. Property

The Parties agree and acknowledge that each Party's Confidential Information remains the exclusive property of that Party, and a Receiving Party shall receive no proprietary interest therein as a result of its disclosure hereunder by a Disclosing Party. Nothing in this Agreement is intended to grant any rights or license under any patent (...) of the Disclosing Party, nor shall this Agreement grant the Receiving Party any rights in or to the Confidential Information of the Disclosing Party or its Affiliates, except the limited right to review such Confidential Information solely for the purpose herein. (...)

(...)

4. Non-Disclosure en Limited Use

Subject to the exceptions stated below, the Receiving Party hereunder agrees to hold all Confidential Information received from the Disclosing Party in confidence and not use the same except for the sole Purpose of this Agreement. The Receiving Party agrees further that the Confidential Information of the Disclosing Party shall not be disclosed, in whole or in part, to any other party, including but not limited to its own group companies, without the prior written consent of the Disclosing Party. (...)

5. Representatives

A Receiving Party may disclose the Confidential Information of a Disclosing Party or portions thereof only to those of its Representatives to whom such access is reasonably necessary and appropriate for carrying out the Purpose and who agree to and are bound by the Terms of this Agreement or substantially similar terms. However, the Receiving Party may not disclose the Confidential

Information of the Disclosing Party to Representatives not under the direct supervision and control of the Receiving Party (...) without the express written consent of the Disclosing Party. (...)

6. Term

The obligations under this Agreement shall take effect as from the Effective Date of this Agreement and remain in full force and effect until (a) terminated by either of the Parties in writing or (b) shall cease to have effect upon completion of a definitive cooperation agreement to be concluded by the Parties. (...) In any event, the confidentiality obligations set out in this Agreement shall continue in full force and effect notwithstanding the return or destruction of Information and any copies thereof for a period of three (3) years as of the Effective Date of the Agreement.

7. Exceptions

Otherwise Confidential Information of a Disclosing Party shall not be subject to the obligations of confidentiality and non-use imposed upon a Receiving Party under the terms of this Agreement, provided that: (a) it was, at the time of disclosure, available to the general public; or (b) it becomes at a later date available to the general public through no fault of the Receiving Party and then only after said later date; (...)

11. Jurisdiction

This Agreement, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of The Netherlands (without giving effect to the choice of law principles thereof), and both Parties irrevocably agree to submit to the jurisdiction of the courts of the Netherlands resolve disputes hereunder. (...)

4.19. Op enig moment heeft Avery haar interesse kenbaar gemaakt in het overnemen van Ferm. De gesprekken hierover hebben echter niet tot overeenstemming geleid.

4.20. In een e-mailbericht van 7 februari 2014 van Janko is – onder meer – het volgende aan – onder andere – Uijlenbroek bericht:

‘I have made the new samples as agreed on Thursday. (...)

Sample:

1. Synthetic paper with adhesive
2. Synthetic paper with adhesive + protective film with adhesive
3. Synthetic paper with adhesive + Treated – protective film with adhesive
4. Synthetic paper with adhesive + protective film with S8049 adhesive
5. Protective film with adhesive (...)

4.21. In een e-mailbericht van 4 maart 2014 van Janko, gericht aan Uijlenbroek, wordt, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

Regrading our call today.

Newasco:

Our current product:

PET100 + S8049 (A)+ ANT + S8049 (A)+ PET100

Our alternative adhesive for parallel testing:

PET100 + S8049 (IC)+ ANT + S8049 (IC)+ PET100

PET100 + HPT1903+ ANT + HPT1903+ PET100

Apollo trial India (Vredestain):

Our current product:

Synthetic paper - FERM

TS8017

Our alternative adhesive for parallel testing:

PET (G) TS8017

PET © TS8017

G.R. (HDPE based film)

TS8017

Synthetic paper 2 S

TS8017

Five different samples for Apollo trial in India will be send to your attention today or tomorrow the latest. You will receive Synthetic paper (FERM) as a referenc and other four products to test. Adhesive will be the same in all cases.

Moto GP

Adhesive testing is initiated in Avery laboratory and mid of March we will propose material to be tested.

4.22. In een e-mailbericht van Janko van ook 4 maart 2014, gericht aan Uijlenbroek, wordt, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

The samples are ready and they will be shipped to your office tomorrow morning. All samples are on the same adhesive and adhesive to film face stock can be adjusted by appropriate primer in a later stage.

They are marked as follow:

- P-T is a flexible polymer which will not melt below 185 degree Celsius and allow easy processing
- PM is a polymer which is not melting at all and keeps decent flexibility in cold temperature. The stiffness of the existing product is low due to available sample and if this polymer work, then we will look for a thicker sample = stiffer product.
- GR is a low melting polymer similar to S paper (synthetic paper supplied by FERM) but with low filler content and higher polymer content
- S paper is synthetic paper supplied by FERM with high filler content and low polymer content
REFERENCE SAMPLE
- CX sample with high melting point and decent flexibility and forming performance (if it works then sample stiffness can be controlled by thickness of the sample)
- G sample with high melting point and decent flexibility and forming performance (if it works then sample stiffness can be controlled by thickness of the sample)
- PET 50 sample with high melting point and decent flexibility (if it works then sample stiffness can be controlled by thickness of the sample) REFERENCE SAMPLE
- 87 is a high melting polymer similar to S paper (synthetic paper supplied by FERM) but melting 80 degrees higher than S paper
- 72 is a high melting polymer similar to S paper (synthetic paper supplied by FERM) but melting 80 degrees higher than S paper

All samples are labels of size 6cm x 2 cm with round corners. Samples are pre-applied on paper liner for easy handling. I have also included one A4 as a reference if big label will check will be requested. Please keep the remaining not used samples as a reference for our analysis.

4.23. Een persbericht van LeCont, gedateerd op 18 juni 2014, houdt – onder meer – het volgende in:

A motorsports discipline which is somehow in miniature, karting has always been the real practicing jym of the F1 champions of tomorrow, but often it is also the area of technical innovation. LeCont has confirmed this point bringing in 2012 for the first time the RFID technology (which is an electronic label integrated in the tyres) in occasion of the U18 World Championship ran in Barhain. This has been a very first time in the motorsports racing World, and has brought, two years from then, other FIA (and not only) motorsports categories to include such system.

en

Today, with the complete "RFID Inside - Smartyre" developed in collaboration with the Dutch company FERM and introduced in a race by LeCont, it is possible to identify in one single passage under the special LeCont electronic portal (ironically named "Check point Charlie") all the four tyres mounted on the kart and eventually also the two additional spare tyres positioned on the trolley used to carry the kart. This can be done when the kart is entering the pre-grid and also at the exit towards the paddock after end of race: so before and after the kart race. Still, LeCont has wanted to go further, and last year in occasion of the 24 Hours of Le Mans karting 2013, when the special reading portal had been mounted in the box lane and LeCont technicians had had the possibility to check and identify the tyres mounted on the karts that passed by the box lane, before and after each stop for refueling during the race.

In het persbericht staat voorts het volgende afgebeeld:



4.24. In een rapport betreffende een op 8 juli 2014 bij Apollo Vredestein uitgevoerde test is – onder meer – het volgende opgenomen:

Apollo Vredestein – Vulcanization material testing 8th July 2014 - Confidential

Attendees:

Apollo Vredestein – Jos Wesselink, Edwin van der Avoird,
FERM – Jos Uijlenbroek,
Avery – Pavel Janko, Hans Eichenwald

Sample material supplied to Apollo Vredestein:

- Improved cotton paper / TS8017
- Avery Dennison Synthetic cotton with primer / TS8017
- Clear PET with primer / TS8017
- White PET with primer / TS8017



4.25. In een e-mailbericht, gedateerd op 22 september 2014, van Eichenwald aan – onder andere – Uijlenbroek wordt – onder meer – het volgende vermeld:

‘(...) We know that there is a NDA between FERM RFID and Vredestein.’

4.26. Op 29 september 2014 heeft ADC bij het United States Patent and Trademark Office (hierna: USPTO) een voorlopige octrooiaanvraag getiteld ‘Tire Tracking RFID Label’ ingediend (US 62/056,920, hierna: aanvraag US 920). Aanvraag US 920 telt 124 conclusies. Onder het kopje ‘Abstract of the disclosure’ van de aanvraag wordt het volgende vermeld:

‘Identification labels and the incorporation in rubber-based articles are described. The labels include RFID components and can be incorporated in tires. The labels can withstand the relatively harsh conditions associated with vulcanization.’

Conclusie 1, 14 en 15 van aanvraag US 920 luiden als volgt:

1. A tire tracking label comprising:
at least one face layer;
optionally, at least one primer layer;
at least one adhesive layer; and
at least one RFID component.

14. The tire tracking label of any of claims 1-13 wherein upon contact between the adhesive layer and a green rubber-based article, and subsequent vulcanization of the rubber-based article, the adhesive crosslinks with the rubber to thereby form a permanent bond between the label and the rubber-based article.

15. The tire tracking label of any of claims 1-14 wherein the adhesive comprises unsaturated rubber.

4.27. Met een e-mailbericht van 14 oktober 2014 heeft Janko het volgende aan Uijlenbroek laten weten (als ‘minutes from our meeting and next sample steps’):

- Material sample of material for cloth (washing industry) labeling received from Ferm
--> Avery will propose an alternative solution to Termopatch
- Request for PET100/S8039 for washing tag will be placed by SmartRes
--> SmartRes will place an order
- PET50 with S2045 adhesive send to SmartRes for tire POP prototypes
--> Sample send was to SmartRes Italy
- Blister (out-gassing or air build up below chip cause blisters)
--> FERM will organize a meeting with SmartRes
- Tire tracking RFID will require double layer (sandwich) construction as:
Tire wall <--> 1) Vulcaniation adhesive / primer / synthetic cotton + 2) chip / PSA25 adhesive / synthetic cotton
--> 2 x A4 sample prototype will be shared with Ferm for Vredestain trial end of October 2014

4.28. Bij e-mailbericht van 15 oktober 2014 heeft Janko aan Uijlenbroek laten weten:
the two layer construction for next trial with Vredestain is ready. Let me know when can you test the construction :

1) Vulcaniation adhesive / primer / synthetic cotton

+

2) chip

+

3) PSA25 adhesive / synthetic cotton

4.29. Ferm heeft op 15 oktober 2014 van de indiening van aanvraag US 920 door ADC vernomen. Zij heeft diezelfde dag om opheldering verzocht bij ADE. In reactie hierop heeft Lloyd-Schut bij e-mailbericht van 15 oktober 2014 aan – onder meer – Uijlenbroek het volgende bericht:

‘As promised, please find attached a copy of the provisional US Patent application. Please note that this falls within the scope of our NDA and should not be disclosed to third parties.

We filed a provisional application in the US to protect the rights of both parties as the tests at the end users could potentially be deemed a public disclosure, rendering the invention unprotectable under the absolute novelty laws in Europe. By filing the application, we were able to prevent that trigger. It was done over a 2 day time period as nothing more than a place holder.

Due to the compressed time frame, we were not able to provide a copy of it to you prior to filing.

Our intention was (and is) to cooperate with you to more fully define the invention in the application as our development continues, and have the application be co-owned based on the joint invention that occurred. (...)

4.30. Uijlenbroek heeft Lloyd-Schut bij brief van 27 oktober 2014 – onder meer – het volgende gemeld:

‘I request your urgent attention with regard to the following. With reference to our conversation on October 17th, I hereby formerly confirm our position that Avery Dennison, by filing a provisional patent application in the US with respect to materials, processes, concepts, designs, etc, fully owned by Ferm RFID Solutions B.V., materially breached the Confidentiality/Non-disclosure Agreement between Avery Dennison and Ferm RFID Solutions.

It's clear to both parties that all Intellectual Property Rights, regarding the materials, processes, designs relating to the "Tire Tracking RFID Label", as set out in the application document, is fully vested in Ferm RFID Solutions B.V.

Ferm RFID solutions and Avery Dennison are currently elaborating and evaluating whether parties can cooperate in exploring labeling tires and other rubber-based articles, including such labels, based on the vulcanization process developed by Ferm RFID Solutions.

Prior to this elaboration, to protect each ones confidential information, parties signed off the above mentioned Confidentiality/Non-disclosure Agreement, dated 6-1-2014 (NDA). Under this NDA, Ferm RFID Solutions did, among others, explicitly protect its unique RFID tire tag product development process, including but not limited to the related vulcanization process. That has been explicitly included in Section 2 of the NDA. By disclosing that confidential information of Ferm RFID Solutions, Avery Dennison breached its confidentiality obligations under the NDA. (...)

We take this unacceptable action from Avery Dennison very seriously, and to prevent further legal action from our side at this moment, we want to receive a clear statement from Avery Dennison, that it explicitly acknowledge the ownership of all intellectual copy rights, including but not limited to patent rights, with respect to all materials, designs, process, etc., (all subject matters), as set out in the "Tire Tracking RFID Label" application form, provided by Avery Dennison to Ferm RFID Solutions on October 15th, 2014.

Furthermore Ferm RFID Solutions herewith request Avery Dennison to confirm that, dependent on the prior consultation and further elaboration with Ferm RFID Solutions, it shall withdraw the patent application request or will change the application form in the sense that Ferm RFID Solutions shall be identified as the owner of the materials, designs, process, etc, (all subject matters), as set out in the "Tire Tracking RFID Label" application form, provided by Avery Dennison to Ferm RFID Solutions on October 15th, 2014. (...)

4.31. Op 29 oktober 2014 heeft Mingenbach per e-mail – onder meer – het volgende aan Uijlenbroek bericht:

'I wanted to offer a brief written response to your letter about your concerns regarding the provisional patent application filed by Avery Dennison, but would rather discuss the details with you and your company's representatives on the phone (...).

As you state in your letter, FERM RFID first approached Avery Dennison with the idea for the RFID tire tracking label. I want to fully acknowledge that this idea originated from you.

The idea of trying synthetic cotton for the vulcanizing label face originated from Vredestein.

We are glad to be your partner in further developing and commercializing this technology by contributing our unique PSA materials and know-how to a solution that allows the vulcanizing and permanent adhesion of the RFID label to the tire.

As we progress to commercializing, we want to make sure that the application of the technology in the tire tracking field can be protected from competitive me-too developers of RFID designs so as to preserve your and our ability to benefit from the extensive development efforts over the past years. We would appreciate the opportunity to explain our time line and rationale for the filing and how we can work together to update and follow up. We can also address your concerns regarding the NDA between the companies, explaining why there has been no breach of that NDA. (...)

4.32. Op 30 oktober 2014 heeft ADC bij het USPTO een geactualiseerde tweede voorlopige octrooiaanvraag ingediend, eveneens getiteld 'Tire Tracking RFID label' (US

62/072,806, hierna: aanvraag US 806). Deze aanvraag telt 124 conclusies. Onder de kop 'Abstract of the disclosure' van deze aanvraag wordt hetzelfde vermeld als onder de kop 'Abstract of the disclosure' in aanvraag US 920. Conclusies 1, 14 en 15 van aanvraag US 806 zijn gelijk aan conclusie 1, 14 en 15 van aanvraag US 920.

4.33. Bij e-mailbericht van 3 november 2014 heeft Uijlenbroek aan Mingenbach – onder meer – het volgende laten weten:

'(...) we take the assumption that Avery Dennison will remedy the provisional US patent application, as it has filed in the US, change the IPR owner to Ferm RFID accordingly.

Ferm RFID shall only continue with Avery Dennison with the recent discussions on the further development and commercialization of the technology of the vulcanizing and permanent adhesion of the RFID label to the tire, in case the above positions are acknowledged and confirmed by Avery Dennison. (...)

4.34. Mingenbach heeft Uijlenbroek op 6 november 2014 het volgende gemaild:

'During our call last week to discuss the provisional patent application filed in advance of customer trials, we confirmed that FERM RFID first approached Avery Dennison about the general concept of a tire-tracking label. We also discussed, and you agreed, that the two companies worked together for over a year to develop the current solution and inventorship rests with employees of both companies. As a result, the application should be jointly owned by the companies and we can work together to determine the prosecution strategy.

Your follow-up letter is disappointing, as it seems to backtrack from the progress made during that call. It was Avery Dennison's intention when filing the application, and remains Avery Dennison's intention, that the application be jointly owned. Our commercial agreement can then include terms related to the use of the application.

To that end, we will need to have a discussion to fully identify the inventors from each company that should be included on the application and joint assignment documents can be drawn up for signature.

We prefer to continue our commercial discussion and go to market strategy while also continuing to finalize the joint assignment of the application. As we have offered before, we believe it would be useful to have a brief discussion between our legal representatives to fully resolve this matter.'

4.35. Op 17 november 2014 heeft Eichenwald aan Uijlenbroek per e-mail een interne presentatie van ADE van die datum verzonden. Deze presentatie was bestemd voor een overleg met Ferm. In de betreffende presentatie wordt, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:

preferred Model, Exclusive Partner

Avery Dennison to be the exclusive partner to market RFID labels. AD brings added value to the cooperation as described below and is sharing in the profit in a reasonable way

- AD to take full control of all SC activities, taking over the day to day management of FERM RFID
 - Dedicated resource, cost for stocking, warehousing, transportation, customer interactions
- AD to co-brand the products and assign it's excellent name in the (tyre) world to the products, being the global leader of self adhesive materials and S&P500 company
 - Leading the Communications, assigning dedicated Marketing Comm resource
 - Press releases, articles in tyre brands, exhibitions, see page 4 for draft plan
- AD to take a leading role in developing the brands according to a well defined plan
 - AD employees to be fully trained by FERM RFID to be self supportive
 - Set up meetings according to the draft BDM plan, see page 5
 - Have a budget available to facilitate FERM RFID support the BDM work
- AD to support new development work by continuous product development to meet customer needs
 - Dedicated resource, supported by all available lab-functionalities

Trade / Transactional Model or Tolling Model can be considered

3 | Tyre RFID Confidential

Provisional Patent Application – Options for discussion

Option	Pros	Cons	Result
Abandon (a) proactively by expressly abandoning the application (b) retroactively, by not converting the provisional application at 12 months	(a) Eliminates mistrust between parties (b) Allows time for a commercial agreement, maintains protection during negotiation, but allows abandonment if agreement not reached	(a) No IP protection, can't later file for protection due to prior public disclosures (b) Does not fully eliminate mistrust, as control still rests with ADC, potential for no IP protection for invention, due to prior public disclosures	(a) Open competition from competitors with no mechanism to block (b) No commercial agreement reached and bad feelings between companies, open competition from competitors with no mechanism to block
Fully Assign to one party	One party has full control of prosecution	Other party's inventorship not recognized	One party potentially gets eliminated from commercial benefit of joint development
Joint Control	Recognizes contributions of both parties, can be settled in commercial agreement, can be structured in variety of ways while still protecting both parties (i.e., joint assignment, license, cross license, etc.)	Neither party has full control	Both parties reap benefit of joint development, contributions of both parties recognized, both parties have opportunities to exploit IP outside of joint project.

4 | Confidential

En onder beide slides:

Very conservative RFID Tire materials market only, in 3 years = 20% penetration x 1.2 bln tires x \$0.15/tag = \$36 mln materials market only. Larger opportunity is at stake as other durables applications will follow and equipment and services are potentially to be sold as well.

Why do we have to come up with RFID solution for Tire and Durables

From the discussions in the tire market we learn that tire manufacturers are either implementing first RFID WIP/logistics solutions as we speak (Goodyear, Pirelli) or are considering such solutions and asking us questions on how we could help (Michelin, Vredestein). My view - we need to act fast otherwise we will be late for this train. There are two reasons to think so

- Several system integrators are already offering their first generations solutions. Today their performance and penetration in the market are still limited. Tomorrow, they will improve and will specify their solutions - then it will be too late for us to participate
- If the above happens as I predict, first our vulcanization conventional label solutions will be at risk and later tire tread label may become RFID-based. Hence, it is not only an opportunity but also a threat to our existing business. the same long term trend is valid for the automotive labeling PSA business of ours.

No interest of Avery RFID in this subject

After several discussions with RFID/RBIS (Mark Hill, Rick Bauer, Paul Chamandy) I see that Avery RFID has neither focus on/interface with the Tire/Durables market nor the capacity to develop their business in this direction. Moreover, their current existing solutions seem to be useless for on the tire applications.

My proposal (a quick and reliable way forward)

is to engage in the partnership with a third party manufacturer/system integrator that is able to provide RFID solutions on the required technical level.

Ferm RFID seems to me to be the one. They have a special RFID tag manufacturing technology that allows for Durable, high performing on the tire, sustainable solution. They are already selling small volumes of RFID tread labels to small tire manufacturers and are engaged in discussions/projects with Pirelli and Vredestein. They have just started a trial project at Pirelli R&D in Germany.

Such a partnership would mean for Ferm RFID:

- Powerful go-to-market channel of Avery
- Powerful ww supply chain and logistics
- Support on the PSA side (in fact we start to provide this already)
- Recognized big company brand in the dialogue with tire manufacturers

Such a partnership would mean for Avery MG

- Immediate big step forward in terms of technological solution
- Knowledge, experience and first stage application support by the system integrator's team

4.36. In een e-mailbericht aan Uijlenbroek van 20 maart 2015 vermeldt Janko – onder meer – dat de volgende ‘samples’ gemaakt zullen worden:

- 4 x samples B with increase adhesive coat weight,
- 2 x samples F with increase adhesive coat weight
- 1 x samples F with low adhesive coat weight

4.37. Op 29 september 2015 heeft ADC bij de World Intellectual Property Organization (hierna: WIPO) een internationale octrooiaanvraag getiteld ‘Tire tracking RFID label’ ingediend (WO 2016/053933 A1, hierna: aanvraag WO 933). Aanvraag WO 933 roept de prioriteit in van aanvraag US 920 en aanvraag US 806. Bij het USPTO heeft aanvraag WO 933 het aanvraagnummer US 15/514,504 gekregen. In de aanvraag worden Janko en Markov als uitvinders vermeld. Aanvraag WO 933 telt 124 conclusies, die als volgt luiden:

1. A tire tracking label comprising:

- at least one face layer;
- optionally, at least one primer layer;
- at least one adhesive layer; and
- at least one RFID component.

2. The tire tracking label of claim 1 further comprising:

- at least one release liner contacting the adhesive layer.

3. The tire tracking label of any one of claims 1-2 wherein the face layer can withstand cold vulcanization without face layer degradation.

4. The tire tracking label of any one of claims 1-2 wherein the face layer includes materials having melting points greater than 90° C.

5. The tire tracking label of any one of claims 1-4 wherein the face layer includes at least one material selected from the group consisting of polyolefins, polyethylene terephthalate (PET), polyamides

(PA), polyimides (PI), polyethylene naphthalate (PEN), cotton, paper, fiberglass, synthetic textiles, and combinations thereof.

6. The tire tracking label of any one of claims 1-5 wherein the face layer can withstand warm vulcanization without face layer degradation.

7. The tire tracking label of any one of claims 1-6 wherein the face layer includes materials having melting points greater than 170° C.

8. The tire tracking label of any one of claims 1-7 wherein the face layer includes at least one material selected from the group consisting of polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polyamides (PA), polyimides (PI), polyethylene naphthalate (PEN), cotton, paper, fiberglass, synthetic textiles, and combinations thereof.

9. The tire tracking label of any one of claims 1-8 wherein the face layer is in a form selected from the group consisting of film form, woven form, nonwoven form, and combinations thereof.

10. The tire tracking label of any one of claims 1-9 wherein the label comprises at least one primer layer disposed on the face layer.

11. The tire tracking label of claim 10 wherein the face layer is in a film form.

12. The tire tracking label of any one of claims 1-9 wherein the label is free of a primer layer.

13. The tire tracking label of claim 12 wherein the face layer is in a woven form or a nonwoven form.

14. The tire tracking label of any one of claims 1-13 wherein upon contact between the adhesive layer and a green rubber-based article, and subsequent vulcanization of the rubber-based article, the adhesive crosslinks with the rubber to thereby form a permanent bond between the label and the rubber-based article.

15. The tire tracking label of any one of claims 1-14 wherein the adhesive comprises unsaturated rubber.

16. The tire tracking label of any one of claims 1-15 wherein the adhesive is a heat-activated adhesive.

17. The tire tracking label of claim 16 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature within a range of from 90° C to 170° C.

18. The tire tracking label of claim 16 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature greater than 170° C.

19. The tire tracking label of any one of claims 1-18 wherein the adhesive is a multiphase adhesive.

20. The tire tracking label of any one of claims 1-19 wherein the adhesive is a multistage adhesive.

21. The tire tracking label of claim 20 wherein the multistage adhesive exhibits pressure sensitive adhesive characteristics at a first stage.

22. The tire tracking label of claim 21 wherein the multistage adhesive exhibits permanent adhesive characteristics at a second stage.

23. The tire tracking label of claim 22 wherein the multistage adhesive transitions from the first stage to the second stage upon heating or exposure to radiation.

24. The tire tracking label of any one of claims 1-23 wherein the adhesive is selected from the group consisting of an acrylic adhesive, a rubber-acrylic hybrid adhesive, and combinations thereof.

25. The tire tracking label of any one of claims 1-24 wherein the adhesive includes an agent having chemical moieties which can form a permanent bond with a surface of a rubber-based article upon vulcanization of the article.

26. The tire tracking label of any one of claims 1-25 wherein the RFID component includes a passive RFID device.

27. The tire tracking label of any one of claims 1-26 wherein the RFID component includes an antenna.

28. The tire tracking label of any one of claims 1-27 wherein the label includes two primer layers both disposed between the face layer and the adhesive layer.

29. The tire tracking label of any one of claims 1-28 wherein the adhesive layer is disposed between the primer layer and the RFID component.

30. The tire tracking label of any one of claims 1-29 wherein the RFID component is disposed between the face layer and the adhesive layer.

31. The tire tracking label of any one of claims 1-30 wherein the RFID component is disposed between the face layer and the primer layer.

-
32. The tire tracking label of any one of claims 1-31 wherein the RFID component is disposed between the primer layer and the adhesive layer.
 33. The tire tracking label of any one of claims 1-27 wherein the label comprises two face layers, and the RFID component is disposed between the two face layers.
 34. The tire tracking label of claim 33 wherein the RFID component is disposed between a face layer and an adhesive layer.
 35. The tire tracking label of claim 33 wherein the label also comprises two adhesive layers, the RFID component is disposed between the two adhesive layers.
 36. The tire tracking label of any one of claims 1-27 wherein the label comprises two adhesive layers and two primer layers one of which is adjacent to a first layer of adhesive.
 37. The tire tracking label of claim 36 wherein the RFID component is disposed between a layer of primer and a second layer of adhesive.
 38. The tire tracking label of claim 36 wherein label includes at least one release liner and the RFID component is disposed between an adhesive layer and the release liner.
 39. A labeled rubber-based article comprising:
a rubber-based article;
a label including at least one face layer; optionally, at least one primer layer; at least one adhesive layer; and at least one RFID component;
wherein the label is affixed to the article.
 40. The labeled article of claim 39 wherein the face layer can withstand cold vulcanization without face layer degradation without face layer degradation.
 41. The labeled article of any one of claims 39-40 wherein the face layer includes materials having melting points greater than 90° C.
 42. The labeled article of any one of claims 39-41 wherein the face layer includes at least one material selected from the group consisting of polyolefins, polyethylene terephthalate (PET), polyamides (PA), polyimides (PI), polyethylene naphthalate (PEN), cotton, paper, fiberglass, synthetic textiles, and combinations thereof.
 43. The labeled article of any one of claims 39-42 wherein the face layer can withstand warm vulcanization without face layer degradation without face layer degradation.
 44. The labeled article of any one of claims 39-43 wherein the face layer includes materials having melting points greater than 170° C.
 45. The labeled article of any one of claims 39-44 wherein the face layer includes at least one material selected from the group consisting of polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polyamides (PA), polyimides (PI), polyethylene naphthalate (PEN), cotton, paper, fiberglass, synthetic textiles, and combinations thereof.
 46. The labeled article of any one of claims 39-45 wherein the face layer is in a form selected from the group consisting of film form, woven form, nonwoven form, and combinations thereof.
 47. The labeled article of any one of claims 39-46 wherein the label comprises at least one primer layer disposed on the face layer.
 48. The labeled article of claim 47 wherein the face layer is in a film form.
 49. The labeled article of any one of claims 39-46 wherein the label is free of a primer layer.
 50. The labeled article of claim 49 wherein the face layer is in a woven form or a nonwoven form.
 51. The labeled article of any one of claims 39-50 wherein upon contact between the adhesive layer and a green rubber-based article, and subsequent vulcanization of the rubber-based article, the adhesive crosslinks with the rubber to thereby form a permanent bond between the label and the rubber-based article.
 52. The labeled article of any one of claims 39-51 wherein the adhesive comprises unsaturated rubber.
 53. The labeled article of any one of claims 39-52 wherein the adhesive is a heat-activated adhesive.
 54. The labeled article of claim 53 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature within a range of from 90° C to 170° C.
 55. The labeled article of claim 53 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature greater than 170° C.
 56. The labeled article of any one of claims 39-55 wherein the adhesive is a multiphase adhesive.

-
57. The labeled article of any one of claims 39-56 wherein the adhesive is a multistage adhesive.
 58. The labeled article of claim 57 wherein the multistage adhesive exhibits pressure sensitive adhesive characteristics at a first stage.
 59. The labeled article of claim 58 wherein the multistage adhesive exhibits permanent adhesive characteristics at a second stage.
 60. The labeled article of claim 59 wherein the multistage adhesive transitions from the first stage to the second stage upon heating or exposure to radiation.
 61. The labeled article of any one of claims 39-60 wherein the adhesive is selected from the group consisting of an acrylic adhesive, a rubber-acrylic hybrid adhesive, and combinations thereof.
 62. The labeled article of any one of claims 39-61 wherein the adhesive includes an agent having chemical moieties which can form a permanent bond with a surface of a rubber-based article upon vulcanization of the article.
 63. The labeled article of any one of claims 39-62 wherein the RFID component includes a passive RFID device.
 64. The labeled article of any one of claims 39-63 wherein the RFID component includes an antenna.
 65. The labeled article of any one of claims 39-64 wherein the label includes two primer layers bath disposed between the face layer and the adhesive layer.
 66. The labeled article of any one of claims 39-65 wherein the adhesive layer is disposed between the primer layer and the RFID component.
 67. The labeled article of any one of claims 39-66 wherein the RFID component is disposed between the face layer and the adhesive layer.
 68. The labeled article of any one of claims 39-67 wherein the RFID component is disposed between the face layer and the primer layer.
 69. The labeled article of any one of claims 39-68 wherein the RFID component is disposed between the primer layer and the adhesive layer.
 70. The labeled article of any one of claims 39-64 wherein the label comprises two face layers, and the RFID component is disposed between the two face layers.
 71. The labeled article of claim 70 wherein the RFID component is disposed between a face layer and an adhesive layer.
 72. The labeled article of claim 70 wherein the label also comprises two adhesive layers, the RFID component is disposed between the two adhesive layers.
 73. The labeled article of any one of claims 39-64 wherein the label comprises two adhesive layers and two primer layers one of which is adjacent to a first layer of adhesive.
 74. The labeled article of claim 73 wherein the RFID component is disposed between a layer of primer and a second layer of adhesive.
 75. The labeled article of claim 73 wherein label includes at least one release liner and the RFID component is disposed between an adhesive layer and the release liner.
 76. The labeled article of any one of claims 39-77 wherein the article is a tire.
 77. The labeled article of claim 76 wherein the label is affixed to a sidewall of the tire.
 78. The labeled article of claim 77 wherein the label is affixed to an exterior face of the sidewall.
 79. The labeled article of claim 77 wherein the label is affixed to an interior face of the sidewall.
 80. The labeled article of claim 77 wherein the label is embedded within the tire.
 81. A method of identifying a rubber-based article, the method comprising:
 - providing a rubber-based article;
 - providing a label including at least one face layer, optionally at least one primer layer, at least one adhesive layer, and at least one RFID component;
 - affixing the label with the rubber-based article.
 82. The method of claim 81 wherein the affixing includes adhering the label to the rubber-based article.
 83. The method of claim 81 wherein the affixing includes embedding the label within the rubber-based article.
 84. The method of any one of claims 81-83 further comprising:
 - vulcanizing the rubber-based article.
 85. The method of claim 84 wherein the affixing is performed prior to the vulcanizing.

-
86. The method of any one of claims 81-85 wherein the face layer can withstand cold vulcanization without face layer degradation.
 87. The method of any one of claims 81-85 wherein the face layer includes materials having melting points greater than 90° c.
 88. The method of any one of claims 81-87 wherein the face layer includes at least one material selected from the group consisting of polyolefins, polyethylene terephthalate (PET), polyamides (PA), polyimides (PI), polyethylene naphthalate (PEN), cotton, paper, fiberglass, synthetic textiles, and combinations thereof.
 89. The method of any one of claims 81-88 wherein the face layer can withstand warm vulcanization without face layer degradation.
 90. The method of any one of claims 81-89 wherein the face layer includes materials having melting points greater than 170° C.
 91. The method of any one of claims 81-90 wherein the face layer includes at least one material selected from the group consisting of polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polyamides (PA), polyimides (PI), polyethylene naphthalate (PEN), cotton, paper, fiberglass, synthetic textiles, and combinations thereof.
 92. The method of any one of claims 81-91 wherein the face layer is in a form selected from the group consisting of film form, woven form, nonwoven form, and combinations thereof.
 93. The method of any one of claims 81-92 wherein the label comprises at least one primer layer disposed on the face layer.
 94. The method of claim 93 wherein the face layer is in a film form.
 95. The method of any one of claims 81-92 wherein the label is free of a primer layer.
 96. The method of claim 95 wherein the face layer is in a woven form or a nonwoven form.
 97. The method of any one of claims 81-96 wherein upon contact between the adhesive layer and a green rubber-based article, and subsequent vulcanization of the rubber-based article, the adhesive crosslinks with the rubber to thereby form a permanent bond between the label and the rubber-based article.
 98. The method of any one of claims 81-97 wherein the adhesive comprises unsaturated rubber.
 99. The method of any one of claims 81-98 wherein the adhesive is a heat-activated adhesive.
 100. The method of claim 99 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature within a range of from 90° C to 170° C.
 101. The method of claim 99 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature greater than 170° C.
 102. The method of any one of claims 81-101 wherein the adhesive is a multiphase adhesive.
 103. The method of any one of claims 81-102 wherein the adhesive is a multistage adhesive.
 104. The method of claim 103 wherein the multistage adhesive exhibits pressure sensitive adhesive characteristics at a first stage.
 105. The method of claim 104 wherein the multistage adhesive exhibits permanent adhesive characteristics at a second stage.
 106. The method of claim 105 wherein the multistage adhesive transitions from the first stage to the second stage upon heating or exposure to radiation.
 107. The method of any one of claims 81-106 wherein the adhesive is selected from the group consisting of an acrylic adhesive, a rubber-acrylic hybrid adhesive, and combinations thereof.
 108. The method of any one of claims 81-107 wherein the adhesive includes an agent having chemical moieties which can form a permanent bond with a surface of a rubber-based article upon vulcanization of the article.
 109. The method of any one of claims 81-108 wherein the RFID component includes a passive RFID device.
 110. The method of any one of claims 81-109 wherein the RFID component includes an antenna.
 111. The method of any one of claims 81-110 wherein the label includes two primer layers both disposed between the face layer and the adhesive layer.
 112. The method of any one of claims 81-111 wherein the adhesive layer is disposed between the primer layer and the RFID component.

113. The method of any one of claims 81-112 wherein the RFID component is disposed between the face layer and the adhesive layer.

114. The method of any one of claims 81-113 wherein the RFID component is disposed between the face layer and the primer layer.

115. The method of any one of claims 81-114 wherein the RFID component is disposed between the primer layer and the adhesive layer.

116. The method of any one of claims 81-110 wherein the label comprises two face layers, and the RFID component is disposed between the two face layers.

117. The method of claim 116 wherein the RFID component is disposed between a face layer and an adhesive layer.

118. The method of claim 116 wherein the label also comprises two adhesive layers, the RFID component is disposed between the two adhesive layers.

119. The method of any one of claims 81-110 wherein the label comprises two adhesive layers and two primer layers one of which is adjacent to a first layer of adhesive.

120. The method of claim 119 wherein the RFID component is disposed between a layer of primer and a second layer of adhesive.

121. The method of claim 119 wherein label includes at least one release liner and the RFID component is disposed between an adhesive layer and the release liner.

122. The method of any one of claims 81-121 wherein the rubber-based article is a tire.

123. The method of any one of claims 81-122, wherein the RFID component includes an identifier, the method comprising:

using an RFID reader, reading the label affixed with the rubber-based article to thereby obtain the identifier.

124. The tire tracking label of claim 36 wherein the RFID component is disposed between a face layer and layer of primer.

4.38. Bij e-mailbericht van 18 december 2015 heeft Mingenbach aan – onder andere – Uijlenbroek – onder meer – het volgende bericht:

‘The Tire vulcanization RFID patent application we filed in October 2015 will become public in mid-March 2016. That means a decision and action need to be taken by Jan 7 2016.

I'd like to propose once more the joint ownership of the patent application between Ferm RFID and Avery Dennison in view of our continuing and growing interest to jointly develop the Tire RFID business. In order to reserve time to file the necessary paperwork, I'd appreciate your feedback by 31 December 2015.

The patent application was filed to protect the mutual interest of both parties, raise barriers to entry against competitive technologies which will emerge, and secure our joint and individual first mover advantage in the Tire RFID label space. As a reminder, any patent owner can jointly and independently make use of the patent and there are no legal obligations between the parties towards each other. In the event that either party determines that it no longer wishes to pursue the patent application for any reason, it shall notify the other party and offer to assign its interest in the patent application to the remaining party. Any additional usage considerations would need to be manifested separately in a commercial agreement such as a supply agreement or LOI.

In case we cannot find agreement on a joint filing, we will withdraw the patent on 7 January 2016 and thereby forgo the legal protection it provides to our companies. Although we believe protection of our technologies via the patent application is important, we are putting the relationship between our companies and the trustful foundation for our further discussions and proceedings ahead of the patent matter. (...)

4.39. Op 23 december 2015 heeft Uijlenbroek per e-mail – onder meer – als volgt gereageerd:

‘The more we are testing the end solution, the stronger the knowledge of the value of the vulcanisation solution(s). We are convinced that introducing these solutions within the tyre industry will cause all different kind of new possibilities for tyre producers. E.g. Apollo is already busy defining several commercially interesting solutions such as “pay per mile”. Even GS1 (EPC world standard !) wants to start a worldwide tyre workgroup and invited us to join the working group for tyre producers to finalize the world standard. Ferm and GS1 are already invited to give a presentation in May next year: RFID Labelling for tyres – enhancing regulations and standards for future tyre quality.

Altogether, in the past 4 years, we invested between 500K and 700K euro defining the solutions, test them and build-up a strong relation with 70% of the world tyre market. The process of applying a patent by Avery Dennison, as we already discussed, is not in line with the NDA between Avery and Ferm, the pleasant and constructive daily contacts with your team and, the ethical conduct of Avery Dennison.

Overall the patent application is inextricably linked to the value of our company. Therefore we already firmly denied a joint ownership or joint filing of the patent (we already signed a NDA years ago). I am surprised by the fact you stated that Avery Dennison will withdraw the patent on 7 January 2016 if we do not find an agreement. To our opinion it is not possible to withdraw the patent application without permission of Ferm RFID Solutions (which we cannot give at this moment) as such a one-sided withdrawal will seriously harm our legitimate rights to the patent. If Avery is going to withdraw the patent application without our permission, I must point out to you that this will have a very negative impact on and will cause tremendous damage to the position of Ferm RFID Solutions within the tyre market and her investments.

In case of such withdrawal by Avery Dennison, Ferm will hold Avery Dennison fully liable for all damages incurred by Ferm. Since we are discussing a takeover by Avery Dennison, we both agreed to postpone the “patent discussion” pending on the eventual offer Avery Dennison is currently preparing. First official face to face meeting with the M&A team took place the 23rd of September 2015. Shortly after this meeting we had a conference call with the board of Avery RBIS and we delivered several Ferm business confidential information and documents, like customer information, detailed operational and financial information on Ferm’s supplier Smartres, financial numbers of Ferm, future market developments, expectations and financial forecasts, etc.

(...)

Since we haven’t got an offer of Avery yet, we cannot sign the patent ownership deal as proposed by you. On the other hand, knowing the value of this solution it would be a disaster if other companies are able to produce similar products based on our inventions. In our view there are several options going forward:

- Ferm RFID Solutions confirms its denial of the rights to the patent by Avery and claims the patent itself. As you understand this may be achieved by the (financial and legal) support of another party such as Apollo or our stockholders, which both are willing to do;
- Or, we can setup an agreement essentially stating that “if parties will not reach an agreement on an acquisition of Ferm RFID Solutions by Avery” automatically the patent (application) will be transferred free of charge to Ferm RFID Solutions.

With regards to the investments and the size of our company, the two options mentioned above, are the only valid options for us. If there won't be a takeover by Avery, we cannot be connected to a large company like Avery based on a joint patent which can be used by both companies independently. For sure, we still respect the NDA signed three years ago, and expect Avery Dennison to do the same.

(...)

In your below email you refer to 'the Tyre vulcanization RFID patent application'. However, it is not clear to us whether you solely point to a pending regular US patent application and/or whether other corresponding patent applications have been filed, such as an International (PCT) patent application or other national/regional patent applications. Please clarify what patent application(s) are currently pending in relation to the tyre vulcanization RFID invention. For clarity sake, what is stated above in connection to our rights and interests in the patent application is, of course, applicable to all pending patent applications on the tyre vulcanization RFID solution.'

In de 'cc' van dit e-mailbericht zijn ook enkele personen meegenomen die werkzaam zijn bij/voor ADC.

4.40. In een e-mailbericht van Mingenbach aan – onder andere – Uijlenbroek van 5 januari 2016 wordt – onder meer – het volgende vermeld:

'(...)

As discussed on the phone with Jos today, attached find the PCT patent application for your perusal. This PCT patent application is based on the provisional patent applications shared with Ferm RFID before but I wanted to make sure you had the latest version available to you as we make a decision on the path forward. Please keep in mind that this PCT application is to be treated as CONFIDENTIAL because it hasn't been published yet. (...)

The claims in the PCT application aim to protect technology contributed by Avery Dennison Materials Group in regards to the adhesives, primers and sandwich construction used in the Tire RFID label application, but the PCT application does not cover the 'overall idea' of the RFID tire label. (...)

4.41. Op 11 januari 2016 is het International Search Report van het WIPO voor aanvraag WO 933 verzonden aan ADC. In dit rapport is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
X	US 2005/221704 A1 (CONWELL KEVIN [US] ET AL) 6 October 2005 (2005-10-06) paragraph [0019] - paragraph [0022] figures 1,2	1-124
X	US 2006/290505 A1 (CONWELL KEVIN [US] ET AL) 28 December 2006 (2006-12-28) paragraph [0022] - paragraph [0028] paragraph [0036] - paragraph [0047] figures 1-3	1,2,39,81
X	US 2004/095244 A1 (CONWELL KEVIN [US] ET AL) 20 May 2004 (2004-05-20) paragraph [0034] paragraph [0054] figure 2	1,2,39,81

Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex

* Special categories of cited documents:

'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier application or patent but published on or after the international filing date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention 'X' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone 'Y' document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art 'S' document member of the same patent family
--	--

4.42. In de 'written opinion' van de International Searching Authority van het USPTO wordt – onder meer – het volgende vermeld:

Box No. V Reasoned statement under Rule 43b/s.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims	<u>3, 4, 6, 7, 10, 15, 25, 28-38, 40, 41, 43, 44, 47, 52-62, 65-75, 86, 87, 89, 90, 93, 98-108, 111-121, 124</u>
	No: Claims	<u>1, 2, 5, 8, 9, 11-14, 26, 27, 39, 42, 45, 46, 48-51, 63, 64, 76-85, 88, 91, 92, 94-97, 109, 110, 122, 123</u>
Inventive step (IS)	Yes: Claims	
	No: Claims	<u>1-124</u>
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims	<u>1-124</u>
	No: Claims	

4.43. Bij brief van 15 januari 2016 heeft Ferm (bij monde van haar advocaat) het volgende aan ADE bericht:

'(...)

As you are aware, Ferm RFID has developed over a period of more than 4 years the 'Tire Tracking RFID Label' ("RFID Label"), a technology for using RFID in tires, by vulcanizing a RFID label in a tire or other rubber products. Besides this vulcanizing label, Ferm RFID also developed several non-

vulcanizing tread label solutions, which are also covered by the NDA (see below) (...) Ferm RFID owns all intellectual property rights and know-how regarding the RFID Label, including the materials, processes and designs related to this technology. (...)

Ferm RFID has approached Avery Dennison with this technology, in order to verify whether Avery Dennison could become the supplier of materials needed to manufacture the RFID Label.

Further to this, Ferm RFID and Avery Dennison signed a Confidentiality/Non-disclosure Agreement with effective date 1 November 2013 (the "NDA"). (...)

You will appreciate that Ferm RFID was unpleasantly surprised to learn by your email of 15 October 2014 that Avery Dennison filed a provisional US patent application concerning the RFID Label technology, without prior consent of Ferm RFID. By filing this application, Avery Dennison is in breach of the NDA, first of all because of its (mis)appropriation of the RFID Label technology and secondly because it has used and disclosed the RFID Label technology to a third party.

In its email and letter of 27 October 2014, Ferm RFID had held Avery Dennison fully liable for all damages incurred by Ferm RFID and has further reserved all rights. (...)

The unlawful (mis)appropriation of Ferm RFID's RFID Label technology, through i.a. the US provisional and PCT patent applications, is likely to cause serious damage to Ferm RFID and gives rise to liability on your part under international law, EU/US laws and national laws in those states where the (mis)appropriation has been orchestrated and/or effected. Ferm RFID holds you fully liable for the compensation of these damages. As Ferm RFID has been bereaved of the potential to exploit the patented technologies, it will miss out on millions dollars of lost profits (based on your own business cases), should the patents not be retransferred to Ferm RFID. (...)

Accordingly, Ferm RFID requires you to take immediate actions to halt the unlawful misappropriation of Ferm RFID's proprietary information and technologies and to transfer back to Ferm RFID any patents applied for by Avery Dennison that relate to the RFID Label solution. For the avoidance of doubt, the suggestion in your email of 18 December 2015 to withdraw the patent will clearly lead to substantial and irreversible damage to Ferm RFID.

Because of the urgency of this matter, on behalf of Ferm RFID I hereby request and, in so far as required, demand that you, **ultimately by Friday 22 January 2016** confirm to me in writing, by countersigning this letter, initialling each page to indicate your approval, and returning it marked to my attention by post, fax or email:

1. that Avery Dennison shall immediately cease and desist - and in the future shall refrain from - any (mis)appropriation of Ferm RFID technologies including the filing of any patent applications related to the RFID Label of Ferm RFID;
2. that Avery Dennison immediately transfers and assigns to Ferm RFID free of charge, any and all patents and patent applications applied for by Avery Dennison that relate to the RFID Label solution, including all priority rights, renewals, divisionals, continuations or (other) extensions of such rights, applications (or rights to apply) for such rights;
3. that Avery Dennison acknowledges that it is liable for damages suffered by Ferm RFID as a result of Avery Dennison's unlawful activities; and

-
4. that Avery Dennison shall commit itself for the future to a penalty of \$ 50,000.-- for every instance or (at Ferm RFID's sole discretion) every day that Avery Dennison fails to fully comply to the confirmations set out under (1) and (2) above.

If I do not receive the requested information and assurances as per points 1-4 above by the stated time and date, Ferm RFID will take all necessary and appropriate actions to protect its rights. (...)'

De betreffende brief is gericht aan Lloyd-Schut en in de kop van de brief is vermeld dat deze ook per e-mail is verzonden aan – onder meer – een aantal personen werkzaam bij/voor ADC.

4.44. Op 28 september 2017 is de octrooiaanvraag met aanvraagnummer US 15/514,504 (zie onder 4.37) gepubliceerd als US 2017/0277992 A1.

4.45. Sinds januari 2018 houdt FineLine Technologies B.V. (hierna: FineLine) de meerderheid van de aandelen in Ferm. FineLine is leverancier van zogenaamde 'barcode labels' en 'RFID-tags'. Enig aandeelhouder van FineLine is FineLine Technologies Inc (gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika).

4.46. Na het indienen door ADC van twee amendementen op aanvraag US 806, heeft het USPTO op 11 november 2018 het octrooi US 10,152,672 B2 (hierna: US 672) aan ADC verleend. US 672 telt 110 conclusies en als uitvindings worden Janko en Markov vermeld. Conclusies 1 en 13 tot en met 20 van US 672 luiden als volgt:

1. A tire tracking label comprising:
at least one face layer;
optionally, at least one primer layer;
at least one adhesive layer comprising unsaturated rubber, wherein upon contact between the adhesive layer and a green rubber-based article, and subsequent vulcanization of the rubber-based article, the adhesive crosslinks with the rubber to thereby form a permanent bond between the label and the rubber-based article; and
at least one RFID component.
13. The tire tracking label of claim 1 wherein the adhesive is a heat-activated adhesive.
14. The tire tracking label of claim 13 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature within a range of from 90° C. to 170° C.
15. The tire tracking label of claim 13 wherein the heat-activated adhesive has a heat activation temperature greater than 170° C.
16. The tire tracking label of claim 1 wherein the adhesive is a multiphase adhesive.
17. The tire tracking label of claim 1 wherein the adhesive is a multistage adhesive.
18. The tire tracking label of claim 17 wherein the multistage adhesive exhibits pressure sensitive adhesive characteristics at a first stage.
19. The tire tracking label of claim 18 wherein the multistage adhesive exhibits permanent adhesive characteristics at a second stage.
20. The tire tracking label of claim 19 wherein the multistage adhesive transitions from the first stage to the second stage upon heating or exposure to radiation.

4.47. Binnen de daarvoor geldende termijnen heeft ADC aanvraag WO 933 omgezet in nationale en – voor Europa – regionale aanvragen om de prioriteitsdata van aanvraag US 920 en aanvraag US 806 te behouden. Het gaat om:

- een aanvraag voor Europa, zijnde EP 3 201 841 A1 (hierna: aanvraag EP 841);
- aanvragen voor Brazilië, Australië, Canada, China, Japan, Korea, India en Rusland.
In de Verenigde Staten van Amerika, Australië en Europa heeft ADC bovendien van de
aldaar ingediende aanvragen, aanvragen afgesplitst (hierna: 'divisionals'). In Brazilië,
Australië, China, Japan, Korea en Rusland zijn de door ADC aangevraagde octrooien
verleend².

5. De verdere feiten in zaak 20-180

5.1. Op 24 september 2014 heeft Eichenwald aan – onder andere – Uijlenbroek, voor
zover hier van belang, het volgende gemaïld:

'(...) It was good that we could talk today by phone on this important topic. As I explained, we will
need to get 3-party NDA's signed

between FERM RFID, Avery Dennison and

1. Rolin
2. Vredestein
3. Michelin

(so 3 3-party NDA's)

before we can give agreement to test our vulcanizing label material prototypes next week.

(...)

I have attached the version for Vredestein. (...)

5.2. Uijlenbroek heeft hier met een e-mailbericht van 25 september 2014 als volgt
gereageerd:

'(...)

Since 1½ years Avery Dennison and Ferm RFID Solutions have a relationship in order to define the
end solutions, products, for the tyre industry. Ferm developed the idea for vulcanization, Avery
provided us with the right materials. Before we executed the first trials Avery and Ferm signed a "two
way NDA". Based on this NDA we executed a significant amount of tests at the plants of customers
of Ferm.

Because of the fact Apollo Vredestein is very eager to become the first tyre producer worldwide who
is going to use RFID within their production logistics, they are more than willing, without
exclusivity, giving us access to their factories and the use of their machines. **Above all it was the
idea of Apollo Vredestein to test cotton based materials; they provided us with the first sample
materials, it was Apollo India who put us on the track of using synthetic cotton, again without
any exclusivity.** This morning I had contact with one of the directors of Apollo Vredestein Jos
Wesselink. I explained him our cooperation and your request regarding the NDA. Jos was not amused
at all and he will not sign any NDA since we are Apollo's guests for the last years and no one of the
Avery team ever mentioned such an agreement (even not Markus Mingenbach who was present at
one of the meetings with Apollo Vredestein, Mr. Wesselink stated).

² Zoals door ADC tijdens de mondelinge behandeling toegelicht.

Next Monday and Tuesday Marc Flederus will discuss the start of the "RFID White labelling project" at Apollo India with Jos Wesselink and Dheeraj Sinha. Marc will also vulcanize some new tyres with the synthetic cotton, in combination with RFID (including discussing the speed up of the vulcanization project).

Monday and Tuesday I will test for the first time (within the refurbishing environment) at one of the plants of Michelin (Pneu Laurent). This opportunity has been discussed with Avery several times departing from more than a year ago. Until now Avery fully supported Ferm and has never mentioned any restrictions. Next week we will also have meetings, dinners and presentations with some directors of Michelin. As you know, having meetings on this level with such a (French) company requires a long and conscientious preparation. The Avery team already knows since more than four month that there is a meeting and test with Michelin. I will- and cannot come up with a NDA two days before the meeting, at this stage of the process. Since we are working together I always share the progress on project level and the requests I get from customers within the tyre industry (including the upcoming meetings).

For the tests at Michelin we should not be afraid that Michelin will be able to analyse the current materials. Since the tests will take place within the refurbishing environment the synthetic cotton is completely integrated between different layers of rubber (patch materials) as you can see at the pictures attached at this mail Regarding Apollo Vredestein and Michelin, we firmly ask Avery not putting us in the position telling Apollo Vredestein and Michelin why the tests cannot be executed next week.

Since we are very near to the end solution, I understand the need to protect the ideas and the work of both companies. Again, as I stated in my mail of last Monday, let us both start as soon as possible with the go-to-market plans and, as a result of this plan, the contracts and agreements to cooperate. After publishing our cooperation (press release?), it is a logic step towards the market asking them for a three party NDA. Even Apollo Vredestein will understand.'

5.3. Eichenwald heeft vervolgens bij e-mailbericht van 25 september 2014 als volgt gereageerd:

'(...)

As discussed by phone as well this afternoon: despite the fact that dissemination of Avery Dennison prototype materials developed for tyre RFID application to parties outside of Avery Dennison-Ferm RFID NDA is not our preferred scenario, provided the circumstances and the business needs to further develop and support tyre RFID market business opportunities, Avery Dennison finds this acceptable to proceed with prototype trials already scheduled with tyre manufacturers.'

5.4. In februari/maart van 2015 hebben Michelin aan de ene kant en Ferm en ADE aan de andere kant een 'Confidential Disclosure Agreement' gesloten (waarin Ferm en ADE gezamenlijk worden aangeduid als 'the Contractants'). In deze overeenkomst is, voor zover hier van belang, het volgende opgenomen:

MICHELIN, the CONTRACTANTS lawfully possess INFORMATIONS concerning,

- for MICHELIN: (i) tyres, tyre design, manufacturing tools and processes, including all the electronic components attached to or integrated within the structure of tyres and the associated tyre data, software, methods, tools and processes, models and simulation thereof, models and simulation of the operation of tyres on the vehicle, and (ii) data collection, information processing from connected

vehicle and devices, and in the field of services aiming at facilitating and enriching users experience while on the move,

- for the **CONTRACTANTS**: the composition or origin of adhesives, facestocks, other paper or filmic components of pressure sensitive adhesive constructions, and laminates as well as measurements and other data.

MICHELIN, the CONTRACTANTS are willing to exchange this **INFORMATIONS** whether orally or in writing or by providing access to blue prints and/or documents and/or models and/or samples and/or software media or by any other appropriate manner in order for **MICHELIN** to conduct some testing of RFID tags, patches and RFID solutions belonging to the **CONTRACTANTS** (hereafter the « **PURPOSE** »).

Accordingly, the exchanged **INFORMATIONS** shall relate, non-exclusively, to:

- RFID tags, RFID patches, RFID solutions;
- Tyre manufacturing, tyre recapping manufacturing;
- Testing protocols;
- Testing results; and
- Know-How for operating the tags.

en

1. Each Party shall neither publish nor communicate the **INFORMATIONS** received from the other Party either wholly or in part to any third party, be it affiliated or not, nor provide access thereto in any manner and for any reason, nor reproduce or use in a direct or indirect manner the **INFORMATIONS** received from the other Party for any objective other than the **PURPOSE**. Each Party also shall neither disclose the existence nor the subject matter of the present Agreement. However, each Party may communicate the **INFORMATIONS** received from the other Party to its **AFFILIATES** should this former Party find it necessary to meet the **PURPOSE** and provided that these **AFFILIATES** comply with the obligations of the present Agreement and particularly with those of the present article.

en

8. The present agreement shall be effective from September 30th, 2014 (date of first supply of the **INFORMATIONS**), for a period of exchange of the **INFORMATIONS** ending on October, 30th 2015. Any time extension must be agreed upon in writing. The provisions of Articles 1, 2, 3 and 5 shall nevertheless remain in full force and effect for five (5) years beyond the above mentioned period.

6. De verdere feiten in zaak 22-57

6.1. Naast aanvraag EP 841 (zie onder 4.47), is voor Europa tevens de van EP 841 afgesplitste octrooiaanvraag EP 3 637 322 (hierna: aanvraag EP 322) aanhangig, met dezelfde titel: TIRE TRACKING RFID LABEL.

6.2. Op verzoek van Ferm is de verleningsprocedure voor de aanvragen EP 841 en EP 322 bij het EOB³ geschorst.

7. Het geschil in zaak 20-180

7.1. Ferm vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:

- (a) voor recht verklaart dat ADE is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Geheimhoudingsovereenkomst dan wel dat ADE onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ferm alsmede dat ADC onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ferm;
- (b) ADE en ADC verbiedt verdere inbreuken te maken op de Geheimhoudingsovereenkomst althans onrechtmatig te handelen jegens Ferm en ADE en ADC het indienen van nieuwe octrooiaanvragen in enig land dan wel het anderszins

³ Europees Octrooibureau

openbaren van Confidential Information en bedrijfsgeheime informatie aan derden verbiedt, met oplegging van een dwangsom van € 10.000.000,-- voor iedere overtreding hiervan;

- (c) ADE en ADC veroordeelt alle door Ferm geleden schade, waaronder begrepen toekomstige schade, ter zake van het onder (a) en (b) weergegevene te vergoeden, nader op te maken bij staat;
- (d) ADE en ADC veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019ie Rv⁴, dan wel artikel 1019h Rv, alsmede de (na)kosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

7.2. Aan deze vorderingen legt Ferm – samengevat – het volgende ten grondslag. Uijlenbroek heeft als werknemer van Ferm een baanbrekend concept ontwikkeld voor het gebruik van RFID-componenten in – onder meer – autobanden. Het concept komt er op neer dat de RFID-chip wordt omringd door verschillende lagen van bepaalde materialen (een ‘RFID-label’), zodat de chip het proces van vulkanisatie van de autoband en de periode van gebruik van de band kan doorstaan. De samenwerking die Ferm in 2013 aanging met ADE, bestond er uit dat ADE bij Ferm (verschillende) kleefmaterialen voor de lagen van het RFID-label aanbeval en aanleverde.

In 2014 heeft ADE informatie omtrent hetgeen Ferm heeft ontwikkeld, gedeeld met ADC en/of de aanvragen US 920, US 806 en WO 933 (mede) ingediend dan wel met de indiening daarvan geholpen. In die aanvragen is Uijlenbroek niet als (mede)uitvinder vermeld, maar zijn Markov en Janko als uitvinders opgenomen. ADE heeft daarmee in strijd gehandeld met de met Ferm, in het kader van de samenwerking, gesloten Geheimhoudingsovereenkomst, meer in het bijzonder met de artikelen 3 en 4 daarvan. ADC heeft geprofiteerd van het handelen van ADE door genoemde octrooiaanvragen in te dienen. ADC wist van het bestaan van de tussen Ferm en ADE gesloten Geheimhoudingsovereenkomst en zij wist, althans behoorde te weten, dat de door haar ingediende octrooiaanvragen informatie bevatten die in strijd met die overeenkomst aan haar was geopenbaard. Het handelen van ADE levert wanprestatie op en/of onrechtmatig handelen als bedoeld in de inmiddels in werking getreden (op EU-richtlijn 2016/943⁵ gebaseerde) Wbb⁶, van welke richtlijn en wet in deze zaak reflexwerking uitgaat. ADC heeft onrechtmatig jegens Ferm gehandeld door te profijt trekken uit de wanprestatie en/of het onrechtmatig handelen van ADE, welk handelen ook in strijd is met genoemde richtlijn en wet.

Dit alles rechtvaardigt toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht en de gevorderde verboden. De verboden moeten worden versterkt met een dwangsom. Ferm heeft door het handelen van ADE en ADC schade geleden. ADE en ADC moeten die schade, die moet worden opgemaakt bij staat, vergoeden.

Op grond van het bepaalde in de artikelen 99 en 107 Rv is de rechtbank bevoegd om van de vorderingen van Ferm kennis te nemen.

⁴ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁵ Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157)

⁶ Wet bescherming bedrijfsgeheimen

7.3. ADE en ADC voeren gemotiveerd verweer en verzoeken de rechtbank om Ferm niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen, althans deze af te wijzen, en Ferm te veroordelen in de redelijke en evenredige kosten van de procedure als bedoeld in artikel 1019h dan wel 1019ie Rv, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de (na)kosten als deze niet binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis zijn voldaan.

8. Het geschil in zaak 22-57

In de hoofdzaak

8.1. Ferm vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:

primair:

- I. voor recht verklaart dat Ferm aanspraak maakt op EP 841 en EP 322 evenals de aan EP 841 en EP322 gerelateerde octrooiaanvragen;
- II. ADC beveelt vier weken na betekening van het vonnis EP 841 en EP 322, evenals de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen, bij akte aan Ferm over te dragen, op straffe van het verbeuren van een direct opeisbare dwangsom van € 2.000,-- per dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld, tot een maximum van € 200.000,--;

subsidiair:

- III. voor recht verklaart dat Ferm aanspraak maakt op haar aandeel in EP 841 en EP 322, evenals de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen, dan wel gedeeltelijk aanspraak of mede aanspraak maakt op EP 841 en EP 322, evenals de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen;
- IV. ADC beveelt vier weken na betekening van dit vonnis het aandeel van Ferm in EP 841 en EP 322, evenals de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen, bij akte aan Ferm over te dragen, op straffe van het verbeuren van een direct opeisbare dwangsom van € 2.000,-- per dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld, tot een maximum van € 200.000,--;

primair en subsidiair:

- V. ADC beveelt mee te werken aan inschrijving bij de octrooiverlenende instanties van Uijlenbroek als uitvinder, althans mede-uitvinder en Ferm als rechthebbende, althans mederechthebbende, op EP 841 en EP 322, evenals de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen, op straffe van het verbeuren van een direct opeisbare dwangsom van € 2.000,-- per dag dat in strijd met dit bevel wordt gehandeld, tot een maximum van € 200.000,--;
- VI. ADC veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van dit geding als bedoeld in artikel 1019h Rv, alsmede de (na)kosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

8.2. Aan deze vorderingen legt Ferm – samengevat – het volgende ten grondslag. ADC heeft onrechtmatig jegens Ferm gehandeld door het door Ferm ontwikkelde concept om een

RFID-component in een autoband te integreren, omtrent welk concept ADC informatie van ADE had ontvangen, op te nemen in de aanvragen US 920, US 806 en WO 933. Die aanvragen, daarop volgende aanvragen en, voor zover deze tot verlening van een octrooirecht hebben geleid, die octrooirechten, komen dus (geheel dan wel in ieder geval gedeeltelijk) toe aan Ferm en moeten aan haar (geheel dan wel gedeeltelijk) worden overgedragen. Verder moet Ferm bij de verschillende octrooiverlenende instanties als (mede)rechthebbende worden ingeschreven en heeft Uijlenbroek recht op inschrijving bij die instanties als (mede-)uitvinder.

8.3. ADC voert gemotiveerd verweer en verzoekt de rechtbank om de vorderingen van Ferm af te wijzen, met veroordeling van Ferm in de redelijke en evenredige kosten van de procedure, te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente over de (na)kosten als deze niet binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis zijn voldaan.

8.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In het incident

8.5. ADC vordert, samengevat, dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart ten aanzien van de vorderingen van Ferm, voor zover die geen betrekking hebben op de Europese octrooiaanvragen EP 841 en EP 322, met veroordeling van Ferm in de kosten van het incident.

8.6. Ferm voert gemotiveerd verweer. Volgens Ferm is de rechtbank bevoegd om van genoemde vorderingen kennis te nemen op grond van (i) het feit dat die aanvragen/verleende octrooien tot dezelfde familie behoren als de Europese aanvragen of (ii) het in de Geheimhoudingsovereenkomst opgenomen forumkeuzebeding of (iii) artikel 6 sub e Rv of (iv) artikel 9 sub c Rv. Zij verzoekt de vordering van ADC af te wijzen, met veroordeling van ADC in de kosten van het incident.

8.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

9. De beoordeling in zaak 20-180

Bevoegdheid

9.1. Deze zaak is een zaak met internationale elementen. ADC, één van de gedaagde partijen, is buiten Nederland gevestigd en (in ieder geval) de verbodsvordering die Ferm jegens ADC toegewezen wil zien (onderdeel (b) van haar vorderingen), reikt (gedeeltelijk) tot over de grenzen van Nederland ('in enig land'). Dit betekent dat de vraag of de rechtbank bevoegd is van de vorderingen van Ferm, zowel voor zover deze zich richten tegen ADE als voor zover deze zich richten tegen ADC, kennis te nemen niet, zoals Ferm meent, (uitsluitend) volgens de regels van het nationaal procesrecht moet worden beantwoord (Ferm beroept zich op de artikelen 99 en 107 Rv), maar aan de hand van (ook) een bron van internationaal privaatrecht.

9.2. De vorderingen van Ferm, voor zover ingesteld tegen ADE, zijn gebaseerd op toerekenbaar tekortschieten van ADE in de nakoming van de Geheimhoudingsovereenkomst (wanprestatie) en/of onrechtmatig handelen van ADE, en vallen daarom binnen de

reikwijdte van het forumkeuzebeding in artikel 11 van die overeenkomst. Ferm en ADE hebben ook niet anders betoogd. Tussen Ferm en ADE is ook niet in geschil dat het forumkeuzebeding rechtsgeldig is en voldoet aan de eisen van artikel 25 lid 1 Brussel I-bis Vo⁷, de in deze toepasselijke bron van het internationaal privaatrecht. Het forumkeuzebeding wijst de Nederlandse rechter als bevoegde rechter aan, maar maakt niet een specifieke Nederlandse rechter bevoegd. Dat deze rechtbank echter ook relatief bevoegd is om van de vorderingen van Ferm, voor zover deze zich richten tegen ADE, kennis te nemen, heeft ADE niet betwist.

9.3. Op het geding tussen Ferm en ADC is Brussel I bis-Vo, op grond van de preambule en artikel 1, materieel ook van toepassing. Gelet op het bepaalde in artikel 6 van die Verordening wordt de bevoegdheid geregeld door de Nederlandse wetgeving. Ferm heeft de zaak immers bij deze rechtbank aanhangig gemaakt en ADC is niet in Nederland gevestigd (en de artikelen 18 lid 1, 21 lid 2, 24⁸ en 25 Brussel I bis-Vo zijn niet van toepassing). De rechtbank is – met Ferm – van oordeel dat tussen de vorderingen van Ferm op ADE enerzijds en de vorderingen van Ferm op ADC anderzijds, zodanige samenhang bestaat dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandelingen van die vorderingen rechtvaardigen in de zin van artikel 7 lid 1 Rv. De rechtbank is daarom ook internationaal en relatief bevoegd om de vorderingen van Ferm, ingesteld tegen ADC, aan een beoordeling te onderwerpen. Overigens heeft ADC in deze zaak de (internationale en relatieve) bevoegdheid van de rechtbank niet betwist.

Rechtsverwerking?

9.4. ADE en ADC hebben allereerst betoogd dat Ferm haar rechten heeft verwerkt om vorderingen als aan de orde tegen hen in te stellen. Meer in het bijzonder hebben zij in dit verband het volgende naar voren gebracht. Bij e-mailbericht van 18 december 2015 heeft Mingenbach te kennen gegeven dat ADC aanvraag WO 933 (die de prioriteit inroept van aanvraag US 920 en aanvraag US 806) wil intrekken. Aanvraag WO 933 was op dat moment nog niet gepubliceerd. Ferm dreigde hierna ADE en ADC aansprakelijk te stellen als ADC daadwerkelijk tot intrekking van aanvraag WO 933 zou overgaan. ADC besloot daarom de aanvraag te handhaven, hetgeen betekende, en Ferm wist dit, althans kon dat weten, dat hetgeen Ferm in deze zaak claimt als haar ‘Confidential Information’, openbaar zou worden (door publicatie van de betreffende aanvraag). Met haar vorderingen valt Ferm thans de beslissing van ADC tot handhaving van aanvraag WO 933 aan, hetgeen niet aangaat, aldus ADE en ADC, althans zo begrijpt de rechtbank hen.

9.5. De rechtbank stelt voorop dat om rechtsverwerking te kunnen aannemen, nodig is dat de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het geldend maken van zijn recht of bevoegdheid en overweegt voorts als volgt.

9.6. Op het moment dat ADC, in de persoon van Mingenbach, aangaf aanvraag WO 933 te willen intrekken, was het kwaad dat heeft geleid tot het aanspannen van onderhavige procedure al deels geschied; ADE had toen al (hetgeen de rechtbank hierna zal

⁷ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

⁸ Vgl. voor artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo; rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012 in de zaak met zaak- en rolnummer 407089/HA ZA 11-2660 (Ruma/Shell), IER 2012/44.

oordelen), in strijd met de Geheimhoudingsovereenkomst die zij met Ferm had gesloten, informatie over het door Ferm ontwikkelde concept gedeeld met ADC en die informatie in zoverre al openbaar gemaakt. ADC bood, toen zij de betreffende informatie ontving, niet aan de tussen Ferm en ADE afgesproken geheimhouding naar haar uit te breiden. ADC maakte ook niet duidelijk aan Ferm in hoeverre de informatie die zij van ADE had verkregen, na dit verkrijgen (binnen dan wel buiten ADC) al 'op straat was komen te liggen', waarbij de rechtbank meeweegt dat tussen het indienen van aanvraag US 920 en het indienen van aanvraag WO 933 ongeveer een jaar is gelegen. Evenmin was voor Ferm duidelijk of er in de markt ondertussen uitvindingen waren gedaan die relevante stand van de techniek konden vormen. In dit licht bezien, kan niet aan Ferm worden verweten en was dus gerechtvaardigd dat zij niet met intrekking van aanvraag WO 933 heeft ingestemd en het voortzetten van die aanvraag aan ADC heeft gelaten opdat in ieder geval, bij verlening van een octrooi, tot handhaving daarvan zou kunnen worden overgegaan en de gewraakte informatie in ieder geval temporeel bescherming zou genieten jegens derden.

Verjaring vordering tot vergoeding van schade, voor zover ingesteld tegen ADC?

9.7. Tegen onderdeel (c) van de vordering van Ferm, dat er toe strekt dat ADC wordt veroordeeld alle door Ferm geleden schade en de schade die zij in de toekomst nog zal lijden, te vergoeden, heeft ADC zich verweerd met het betoog dat die vordering is verjaard. Ferm heeft immers, aldus ADC, de dagvaarding (met daarin de vordering in kwestie), nadat zij op 5 november 2019 de dagvaarding aan ADE had betekend, aan ADC laten betekenen, terwijl zij al op in ieder geval 15 oktober 2014, dus meer dan vijf jaren daarvóór, bekend was geworden met het handelen van ADC dat zij als onrechtmatig bestempelt en op basis waarvan zij meent dat ADC schadeplichtig is (te weten (in ieder geval) het indienen van de aanvragen US 920, US 806 en WO 933).

9.8. Ferm brengt hier allereerst tegen in dat de datum waarop de eerste door ADC ingediende octrooiaanvraag werd gepubliceerd, heeft te gelden als het moment waarop de verjaringstermijn is gaan lopen, omdat Ferm toen pas schade ging lijden en een op vergoeding daarvan gerichte vordering pas toen opeisbaar was. Voorts betoogt zij dat, als dit anders zou zijn en ADC moet worden gevolgd in haar betoog dat de toepasselijke verjaringstermijn een aanvang heeft genomen op 15 oktober 2014, de vanaf dat moment lopende verjaringstermijn is gestuit met het e-mailbericht van Uijlenbroek van 23 december 2015 (hiervoor weergegeven onder 4.39) en in ieder geval met de brief van 15 januari 2016 van één van de advocaten van Ferm (hiervoor weergegeven onder 4.40). Tot slot betoogt zij dat een beroep op verjaring, in een zaak als hier aan de orde, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

9.9. De rechtbank overweegt als volgt.

9.10. Een rechtsvordering tot vergoeding van schade, waarvan in het onderhavige geval sprake is, verjaart door verloopt van vijf jaren na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke (rechts)persoon bekend is geworden (artikel 3:310 lid 1 BW⁹).

⁹ Burgerlijk Wetboek

9.11. De verjaring van rechtsvorderingen tot nakoming van een verbintenis (waaronder ook een vordering tot schadevergoeding wordt begrepen), wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt (artikel 3:317 lid 1 BW).

9.12. De ratio van een stuitingshandeling is erin gelegen te voorkomen dat door tijdverloop de debiteur in zijn bewijspositie wordt aangetast en dat zijn vermogenspositie steeds minder is ingesteld op nakoming. De crediteur weet zo dat de debiteur nog nakoming verlangt en kan zijn bewijspositie en zijn vermogenspositie daarop inrichten. Aan de mededeling die aan de schuldenaar wordt gedaan, mag niet de eis worden gesteld dat deze de vordering, waarvoor de schuldeiser zich het recht op nakoming voorbehoudt, nauwkeurig omschrijft met aanwijzing van de correcte juridische grondslag daarvoor. Wel is een voldoende duidelijke waarschuwing noodzakelijk, zodat voor de schuldenaar kenbaar is welke vordering is bedoeld. In ieder geval is vereist dat de vordering zodanig is omschreven dat de schuldenaar daaruit kan begrijpen welk recht op nakoming wordt voorbehouden en waartegen hij zich dus eventueel heeft te verweren.

9.13. De rechtbank laat in het midden wie van partijen het bij het juiste eind heeft voor wat betreft het moment van aanvangen van de toepasselijke verjaringstermijn, nu zelfs als dat moment moet worden vastgesteld op 15 oktober 2014 (zoals ADC betoogt en Ferm bestrijdt), Ferm de vanaf dat moment lopende verjaringstermijn (van vijf jaar) tijdig en rechtsgeldig heeft gestuit.

9.14. Het e-mailbericht van Uijlenbroek van 23 december 2015 is gericht aan een tweetal medewerkers van ADE. In de 'cc' van het bericht is echter ook een aantal medewerkers van ADC opgenomen. Deze medewerkers ontvingen dus een kopie van het betreffende e-mailbericht. In het e-mailbericht wordt niet alleen gesproken over zaken die ADE aangaan (de Geheimhoudingsovereenkomst bijvoorbeeld), maar ook over kwesties die uitsluitend ADC raken en waarover Uijlenbroek zijn mening en zijn ontstemdheid kenbaar maakt, zoals (maar niet alleen) het indienen van aanvraag US 920, het (niet aan de belangen van Ferm rechtdoende) aanbod van om tot 'joint filing' of 'joint ownership' te komen en de mededeling dat aanvraag WO 933 zal worden ingetrokken als er geen overeenstemming kan worden bereikt over 'joint filing' of 'joint ownership' (beide gedaan bij e-mailbericht van 18 december 2015 van Mingenbach, zie hiervoor onder 4.38). In het bewuste e-mailbericht deelt Uijlenbroek ook mee dat Ferm 'Avery Dennison' aansprakelijk zal houden voor 'all damages incurred by Ferm' als aanvraag WO 933 wordt ingetrokken. Gegeven de geadresseerden van het e-mailbericht en de inhoud hiervan, moet 'Avery Dennison' worden begrepen als 'ADE en ADC'. Het zijn – onder andere – de in bedoeld e-mailbericht verwoorde gebeurtenissen die Ferm aan de tegen (ook) ADC ingestelde schadevordering ten grondslag legt. Indachtig hetgeen hiervoor onder 9.12 is overwogen, is de rechtbank dan ook van oordeel dat Uijlenbroek het recht van Ferm op het claimen van schadevergoeding in zijn e-mailbericht heeft voorbehouden. Het e-mailbericht kwalificeert daarmee als een stuitingshandeling.

9.15. De rechtbank weegt in dit verband nog mee dat ADC in haar conclusie van antwoord het e-mailbericht van Uijlenbroek van 23 december 2015 ook aanhaalt en daarbij meldt dat Ferm daarin mededeelt dat zij 'Avery', de naam die in het betreffende processtuk wordt gebruikt voor ADE en ADC gezamenlijk, aansprakelijk zal stellen als aanvraag WO 933 wordt ingetrokken.

9.16. Wat voor het e-mailbericht van 23 december 2015 van Uijenbroek geldt, geldt overigens ook voor de brief van 15 januari 2016 van één van de advocaten van Ferm. Ook in deze brief wordt gerefereerd aan aanvraag US 920 en verder ligt daarin een sommatie besloten om het indienen van nieuwe octrooiaanvragen te staken en gestaakt te houden, reeds ingediende aanvragen of verleende octrooien aan Ferm toe te kennen dan wel over te dragen en aansprakelijkheid te erkennen voor geleden en nog te lijden schade. Deze brief is geadresseerd aan ADE, maar, zo blijkt uit de kop van die brief, per e-mail ook verzonden aan enkele medewerkers van ADC.

9.17. Nu het hiervoor besproken e-mailbericht en de hiervoor besproken brief worden aangemerkt als tijdige en rechtsgeldige stuitingshandelingen, is de conclusie dat de dagvaarding ADC binnen de (gestuute) verjaringstermijn heeft bereikt. Hierbij gaat de rechtbank ervan uit dat dit laatste in ieder geval vóór 19 februari 2020 is gebeurd, de datum waartegen ADC werd gedagvaard. Van verjaring van de schadevergoedingsvordering van Ferm, ingesteld jegens ADC, is geen sprake.

Is er sprake van wanprestatie/onrechtmatig handelen van ADE?

9.18. Aan de vorderingen, voor zover gericht tegen ADE, legt Ferm, zo begrijpt de rechtbank, ten grondslag dat ADE zich schuldig heeft gemaakt aan wanprestatie en/of onrechtmatig handelen (dit laatste in de zin van de Wbb) door inbreuk te maken op de Geheimhoudingsovereenkomst die zij heeft gesloten met Ferm; ADE heeft immers, aldus Ferm, bedrijfsgeheimen van Ferm, te weten de 'Confidential Information' van Ferm als bedoeld in artikel 2 van die overeenkomst, zonder Ferm's toestemming, met ADC gedeeld.

9.19. De rechtbank stelt voorop dat de handelingen van ADE, waarvan Ferm stelt dat deze ook onrechtmatig handelen opleveren, dateren van vóór de inwerkingtreding van de Wbb en voor het einde van de omzettingstermijn van EU-richtlijn 2016/943. Genoemde richtlijn noch de Wbb heeft terugwerkende kracht, zodat de vorderingen van Ferm hieraan niet rechtstreeks getoetst kunnen worden. Nu de richtlijn en de Wbb, voor wat betreft de definitie van bedrijfsgeheime informatie, maar merendeels ook wat betreft de kwalificatie van onrechtmatig handelen, in wezen een codificatie zijn van het Nederlandse leerstuk omtrent onrechtmatige verwerving van bedrijfsgeheimen, hetgeen partijen ook erkennen, zal de rechtbank de normen die tot uitdrukking zijn gebracht in de richtlijn en de Wbb in haar beoordeling betrekken.

9.20. De vraag die allereerst beantwoord moet worden, is wat heeft te gelden als hetgeen is ontwikkeld door Ferm vóórdat zij de samenwerking met ADE aanging, nu partijen hierover verschillende standpunten innemen.

9.21. Tussen partijen staat vast dat Ferm, lang voordat zij (in 2013) met ADE ging samenwerken, is gestart met de ontwikkeling van een concept om een RFID-component (een chip met antenne) te integreren in een autoband door deze vóór het proces van vulkanisatie van die band onlosmakelijk met die band te verbinden, en wel zodanig dat de RFID-component het proces van vulkanisatie doorstaat en tevens blijft functioneren gedurende het gebruik/de levensduur van de band.

9.22. Ferm betoogt en heeft dit tijdens de mondelinge behandeling nog nader toegelicht, dat dit ontwikkelproces, al vóóordat zij met ADE ging samenwerken, heeft geleid tot een werkend concept dat er uit bestaat dat de RFID-component wordt ontwikkeld met:

- één of meer 'face layers',
- één of meer 'primer layers' (die samen met de 'face layers' ook wel 'backing material' worden genoemd),
- één of meer 'adhesive layers' en
- één of meer 'release liners' (stickermateriaal).

Deze materialen/layers zijn alle hitte- en drukbestendig en vormen gezamenlijk het RFID-label. Dit RFID-label wordt, aldus Ferm, vervolgens, niet noodzakelijkerwijs in de volgorde 'face layers(s) – 'primer layer(s) – 'adhesive layer(s) – 'release liner(s)', op de 'groene' autoband aangebracht, hetgeen op verschillende plaatsen op die band kan, bij voorkeur in een zogenaamde 'sandwichconstructie'. De 'adhesive' is op rubber gebaseerd en wordt door hitte geactiveerd. Het 'backing material' bestaat uit natuurlijk katoen of synthetisch katoen, katoenpapier, PET (polyethyle terephthalate) of PI (polyamide) dan wel een combinatie van die materialen, zo besluit Ferm met – onder meer – verwijzing naar haar presentatie bij Vredestein op 9 december 2010 (zie hiervoor onder 4.7).

9.23. Dat, zoals Ferm ook betoogt, ADE (buiten rechte) heeft erkend dat Ferm een concept als hiervoor bedoeld heeft ontwikkeld, heeft Ferm, tegenover de gemotiveerde betwisting door ADE, onvoldoende onderbouwd. De verwijzing naar de e-mailberichten van Mingenbach van 4 oktober 2013 (hiervoor weergegeven onder 4.17) en 29 oktober 2014 (hiervoor weergegeven onder 4.31) kunnen Ferm niet baten, nu daarin door Mingenbach niet méér wordt gezegd dan dat 'the idea for the RFID tire tracking label' van Ferm afkomstig is respectievelijk hij onder de indruk is van het werk dat Ferm in de afgelopen tijd heeft gestoken in 'the technical solution'. Een uitwerking van wat het 'idea' dan wel 'the technical solution' zou zijn, ontbreekt echter in die e-mailberichten.

9.24. ADE heeft tegen het betoog van Ferm betreffende het door Ferm voor aanvang van de samenwerking met ADE ontwikkelde concept ingebracht dat zij, ADE, daaraan een bijdrage heeft geleverd door:

- (i) (voor de 'adhesive layer(s)' en de 'release liner(s)' geschikte), op met name rubber gebaseerde, kleefstoffen/kleefmaterialen bij Ferm aan te bevelen en deze aan haar te leveren (hetgeen heeft geleid tot de keuze voor kleefstof TS8017) en
- (ii) input te leveren om tot een juiste samenstelling van de lagen van het RFID-label en een juiste sandwichconstructie te komen.

(hierna: bijdrage (i) en bijdrage (ii)).

9.25. Ferm heeft niet bestreden dat ADE bijdrage (i) heeft geleverd aan het concept, met dien verstande dat zij stelt dat het idee om hitte-geactiveerd rubber in de 'adhesive' op te nemen van Ferm afkomstig was. Zij bestrijdt evenwel dat ADE ook nog op andere wijze een aandeel in de ontwikkeling van het concept heeft gehad.

9.26. Naar het oordeel van de rechtbank heeft ADE haar betoog betreffende bijdrage (ii), tegenover de gemotiveerde betwisting van Ferm, onvoldoende onderbouwd. ADE heeft allereerst gewezen op het e-mailbericht van Mingenbach van 5 januari 2016 (hiervoor weergegeven onder 4.40). Uit dit e-mailbericht kan echter niet worden afgeleid wat ADE daaruit opmaakt. Mingenbach spreekt in dat e-mailbericht over een bijdrage van ADE 'regards to the adhesives, primers and sandwich construction', maar specificeert dit niet. In

ieder geval spreekt hij niet over de samenstelling van de lagen van het RFID-label. De verwijzing van ADE naar de e-mailberichten die zijn uitgewisseld tussen Janko en Uijlenbroek (hiervoor weergegeven onder 4.20, 4.21, 4.22, 4.27, 4.28 en 4.36), kan ADE evenmin baten. Die e-mailberichten gaan over te testen 'samples' en daarin wordt gesproken over de samenstelling van die 'samples'. Vermeld wordt echter niet van wie welke materialen afkomstig zijn of wie een suggestie voor het gebruik daarvan heeft aangedragen. Enkele e-mailberichten bevestigen voorts dat wat ADE bijdraagt aan de 'samples', 'adhesives' zijn. Ook de vermelding in artikel 2 van de Geheimhoudingsovereenkomst van 'face stock¹⁰, laminate¹¹' als onderdeel van de 'Confidential Information' van ADE, biedt geen onderbouwing voor het betoog van ADE. Ferm heeft aangevoerd dat dit zo moet worden gelezen dat dit heeft te gelden als 'Confidential Information' van ADE als dit (door haar) in de toekomst zal worden ontwikkeld, maar dat dit niet is gebeurd. ADE heeft dit niet (gemotiveerd) bestreden.

9.27. Bij het voorgaande heeft de rechtbank ook nog meegewogen dat Uijlenbroek tijdens de mondelinge behandeling (onweersproken) naar voren heeft gebracht dat hij de materialen voor de lagen van het RFID-label naar ADE bracht en ADE daarop (alleen) kleefstoffen/kleefmaterialen aanbracht. ADE en ADC hebben daartegenover geen verklaringen overgelegd van de werknemers van ADE die als uitvinders te boek staan in de octrooi(aanvrag)en over deze gang van zaken noch over wat deze werknemers dan precies hebben bijgedragen aan het concept.

9.28. Het betoog van Ferm over hetgeen zij heeft ontwikkeld, inclusief de rubber component in de 'adhesive', wordt ondersteund door de presentatie die Ferm op 9 december 2010 bij Apollo Vredestein heeft gegeven (hiervoor weergegeven onder 4.7), welke presentatie dateert van ruim twee en een half jaar voordat van samenwerking met ADE sprake was. In bedoelde presentatie komen alle details terug van hetgeen Ferm claimt als haar concept. Ook de inhoud van de hiervoor onder 4.35 weergegeven (interne) presentatie van ADE onderbouwt het betoog van Ferm, met name deze passages:

No interest of Avery RFID in this subject

After several discussions with RFID/RBIS (Mark Häl, Rick Bauer, Paul Chamandy) I see that Avery RFID has neither focus on/interface with the Tire/Durables market nor the capacity to develop their business in this direction. Moreover, their current existing solutions seem to be useless for on the tire applications.

My proposal (a quick and reliable way forward)

Is to engage in the partnership with a third party manufacturer/system integrator that is able to provide RFID solutions on the required technical level.

Ferm RFID seems to me to be the one. They have a special RFID tag manufacturing technology that allows for Durable, high performing on the tire, sustainable solution. They are already selling small volumes of RFID tread labels to small tire manufacturers and are engaged in discussions/projects with Pirelli and Vredestein. They have just started a trial project at Pirelli R&D in Germany.

Such a partnership would mean for Ferm RFID:

- Powerful go-to-market channel of Avery
- Powerful ww supply chain and logistics
- Support on the PSA side (in fact we start to provide this already)

Met Ferm is de rechtbank van oordeel dat uit deze passages naar voren komt dat ADE/ADC voorafgaand aan de samenwerking met Ferm niet de capaciteiten bezat(en) om haar/hun RFID-activiteiten uit te bouwen in de richting zoals Ferm dat heeft gedaan, zij juist om die reden een *partnership* met Ferm wenste(n) aan te gaan en in dat kader *support* kon(den)

¹⁰ Naar de rechtbank begrijpt: papier of ander materiaal dat kan worden omgezet en gebruikt om een toplaag te produceren van een 'labelconstructie'.

¹¹ Naar de rechtbank begrijpt: gelaagd materiaal/materiaal voor de lagen.

bieden op *PSA-gebied* (op het gebied van kleefstoffen (*pressure sensitive adhesives*), zo begrijpt de rechtbank).

9.29. Het betoog van ADE dat hetgeen Ferm had ontwikkeld, nog geen werkend concept (rijp voor marktintroductie, zo begrijpt de rechtbank) betrof, wordt ook gelogenstraft door de onder 9.28 genoemde presentatie, meer in het bijzonder de passage: '*They (FERM, toevoeging rechtbank) have a special RFID tag manufacturing technology that allows for Durable, high performing on the tire, sustainable solution. They are already selling small volumes of RFID tread labels to small tire manufacturers (...)*'. Ferm heeft in dit verband ook gewezen op de tests die zij in 2012 met LeCont op een kartercircuit heeft uitgevoerd. Deze waren volgens haar succesvol. Hiertegenover heeft ADE aangevoerd dat dit laatste niets zegt omdat het op te lossen probleem was hoe een RFID-label na vulkanisatie van de 'groene autoband' gedurende lange tijd in de autoband bevestigd kon blijven en kon functioneren. ADE miskent hiermee echter dat Ferm haar concept ook heeft ontwikkeld om het proces van vulkanisatie te doorstaan. Overigens heeft ADE het succes van de tests niet (gemotiveerd) bestreden.

9.30. ADE heeft ook nog betoogd dat Ferm voor aanvang van de samenwerking met ADE nog niet had bepaald welk materiaal voor het 'backing material' het meest geschikt is. Dit doet, of dit juist is of niet, echter niet af aan het voorgaande.

9.31. In het hierna volgende zal er dus vanuit worden gegaan dat Ferm voorafgaand aan de samenwerking met ADE het hiervoor onder 9.22 en 9.28 beschreven concept heeft ontwikkeld en dat ADE vanaf de aanvang van die samenwerking (voor de 'adhesive layer(s)' en de 'release liner(s)' geschikte) kleefstoffen/kleefmaterialen heeft aangedragen en geleverd.

9.32. Ook zal in het hierna volgende tot uitgangspunt worden genomen dat het door Ferm ontwikkelde concept de 'Confidential Information' zoals bedoeld in artikel 2 van de Geheimhoudingsovereenkomst betreft en bijdrage (i) van ADE als hiervoor omschreven, haar 'Confidential Information' in de zin van die overeenkomst. De omstandigheid dat, zoals ADE ook nog betoogt, bij tests bij Apollo Vredestein RFID-labels uit de banden werden gesneden en meegegeven aan Janko voor nadere tests en Janko daarbij geen enkele beperking werd opgelegd, brengt niet mee dat alle informatie die Ferm met ADE deelde niet langer geheim was en derhalve niet langer onder de Geheimhoudingsovereenkomst viel. ADE en ADC hebben niet onderbouwd gesteld dat de precieze samenstelling van de lagen en de kleefstoffen uit het gevulkaniseerde label 'reverse geëngineerd' kan worden en ook niet dat Janko, als werknemer van ADE, niet onder een (impliciete) geheimhoudingsplicht viel.

9.33. Voor zover ADE nog heeft bedoeld te betogen dat artikel 2 van de Geheimhoudingsovereenkomst alleen betrekking heeft op 'Confidential Information' van Ferm voortkomend uit (verdere) ontwikkeling van het concept (door Ferm) ná 1 november 2013, volgt de rechtbank haar ook daarin niet. Informatie betreffende (verdere) ontwikkeling ná 1 november 2013, bevat naar haar aard en gegeven het concept waar het hier om gaat, ook informatie over het ontwikkelproces daarvoor en over de uitkomsten daarvan. Een en ander volgt naar het oordeel van de rechtbank ook uit de tekst van artikel 2 van de Geheimhoudingsovereenkomst.

9.34. Vervolgens is de vraag aan de orde of ADE de 'Confidential Information' van Ferm als hiervoor bedoeld, heeft gedeeld met ADC. Deze vraag moet bevestigend worden beantwoord als de betreffende 'Confidential Information' in (in ieder geval) aanvraag US 920, (de eerste octrooiaanvraag) ingediend door ADC, is terechtgekomen.

9.35. Dat dit het geval is, heeft de advocaat van ADE en ADC tijdens de mondelinge behandeling erkend. Hij heeft, desgevraagd, verklaard 'dat van wat in conclusie 1 van US 672 (zie 4.46) is opgenomen, niets afkomstig is van Janko en Markov' en 'dat wat in genoemde conclusie staat, was wat Ferm op dat moment al ontwikkeld had'. Hieruit leidt de rechtbank af dat ADE en ADC dit ook menen waar het gaat om conclusies 1, 14 en 15 van aanvragen US 920 (zie 4.26), US 806 (zie 4.32) en WO 933 (zie 4.37). Conclusie 1 van US 672 schrijft ten opzichte van conclusie 1 van de genoemde aanvragen tevens toepassing van 'unsaturated rubber' in de 'adhesive layer' voor (waarmee 'crosslinks' met de band worden bereikt); de toepassing van 'unsaturated rubber' in de 'adhesive layer' en de 'crosslinks' kunnen echter worden teruggevonden in de volgcconclusies 14 en 15 van aanvragen US 920, US 806 en WO 933. Weliswaar heeft de advocaat van ADE en ADC tijdens de mondelinge behandeling bij diezelfde gelegenheid ook nog naar voren gebracht dat bedoelde conclusies al behoorden tot de stand van de techniek, maar of dit juist is, is voor de beantwoording van de vraag als hier aan de orde, niet relevant. Ook hier wreekt zich dat ADE en ADC geen verklaringen van de beweerdelijke uitvinders in het geding hebben gebracht.

9.36. Overigens volgt uit het e-mailbericht van Lloyd-Schut van 15 oktober 2014 (hiervoor weergegeven onder 4.29) en het e-mailbericht van Mingenbach van 18 december 2015 (hiervoor weergegeven onder 4.38) dat ADE en ADC ook al vóórdat de onderhavige procedure door Ferm werd aangespannen, van mening waren dat hetgeen in de tot dan toe ingediende octrooiaanvragen was opgenomen, minst genomen een gezamenlijk uitvinderschap rechtvaardigt, hetgeen betekent dat zij van mening zijn dat ook Ferm een aandeel heeft in de uitvinding die in die aanvragen wordt belichaamd. In het e-mailbericht van Lloyd-Schut, aan Ferm gestuurd nadat aanvraag US 920 door ADC was ingediend, wordt vermeld: *'Our intention was (and is) to (...) have the application be co-owned basis on the joint invention that occurred'* en ook dat in aanvraag US 920 nog wijzigingen kunnen worden aangebracht, zoals het opnemen van *'the correct inventorship'*. Het e-mailbericht van Mingenbach bevat voorts de volgende passage: *'I'd like to propose once more the joint ownership of the patent application [dit betreft aanvraag WO 933, toevoeging rechtbank] between FERM RFID and Avery Dennison in view of our continuing and growing interest to jointly develop the Tire RFID business'*. Dat deze uitlatingen alleen zijn gedaan om, zoals ADE stelt, 'de verhoudingen goed te houden en niet omdat ADE van mening was 'dat Ferm enig recht kon doen gelden op de octrooiaanvragen van ADC', zoals ADC heeft betoogd, blijkt nergens uit.

9.37. ADE heeft verder betoogd, althans de rechtbank begrijpt haar aldus, dat wat er ook zij van ieders bijdrage aan de ontwikkeling van het concept als hiervoor bedoeld en het delen van de 'Confidential Information' van Ferm door ADE met ADC, de bijdrage van Ferm, al vóórdat van dat delen sprake was en ADC aanvraag US 920 indiende, 'available to the general public' was in de zin van artikel 7 van de Geheimhoudingsovereenkomst respectievelijk 'algemeen bekend was bij of gemakkelijk toegankelijk was voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie' (artikel 1 aanhef en onder a Wbb) en niet was 'onderworpen aan redelijke maatregelen om de

informatie geheim te houden (artikel 1 aanhef en onder c Wbb). Meer in het bijzonder heeft ADE er in dit verband op gewezen:

(i) dat Ferm deze informatie al had geopenbaard aan derden, zonder met die derden (ook) geheimhouding overeen te komen en

(ii) dat die informatie al bekend was uit meerdere Amerikaanse octrooiaanvragen (US 2007/158436 A1, US 2010/108211 A1, US 2005/221704 A1, US 2006/290505 A1 en US 2004/095244 A1).

Ferm kan zich dus, aldus ADE, niet meer op schending van de Geheimhoudingsovereenkomst respectievelijk de Wbb beroepen, althans Ferm handelt, door dit te doen, in strijd met de redelijkheid en billijkheid die partijen jegens elkaar in acht moeten nemen; het stond ADE dus vrij genoemde informatie met ADC te delen en ADC mocht octrooiaanvragen indienen, zo besluit ADE. Op deze verweren gaat de rechtbank hieronder nader in.

Ad (i): openbaar gemaakt aan derden zonder geheimhoudingsbeding?

9.38. Ter adstructie van haar betoog wijst ADE op:

- de presentatie die Ferm op 9 december 2010 bij Apollo Vredestein en volgens ADE ongetwijfeld bij vele andere bandenfabrikanten met wie zij contact had, heeft gegeven (zie hiervoor onder 4.7);
- de presentatie die Ferm op 16 november 2012 heeft gegeven bij bandenfabrikant LeCont en volgens ADE ook bij bandenfabrikant Bridgestone (zie hiervoor onder 4.11);
- de in 2012 op een kartcircuit met LeCont uitgevoerde tests (zie hiervoor onder 4.23);
- de door Ferm op 20 maart 2013 op YouTube geposte video (zie hiervoor onder 4.14);
- de door Ferm op 15 juli 2013 op YouTube geposte video (zie hiervoor onder 4.15).

9.39. De rechtbank overweegt als volgt.

9.40. Tegenover het betoog van ADE heeft Ferm, wat betreft Apollo Vredestein, naar voren gebracht dat zij met deze bandenfabrikant een geheimhoudingsovereenkomst heeft gesloten die hetgeen door Ferm reeds was ontwikkeld en nog door haar zou worden ontwikkeld, onder bescherming stelde. In dit verband heeft zij gewezen op het e-mailbericht van Eichenwald aan Uijlenbroek van 22 september 2014 (hiervoor weergegeven onder 4.25), waarin Eichenwald te kennen geeft weet te hebben van deze overeenkomst, en op een verklaring van Wesselink die ook refereert aan het bestaan van de betreffende overeenkomst. ADE heeft hier alleen tegen ingebracht dat zij met de inhoud van de bewuste overeenkomst niet bekend is, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank tegenover de gemotiveerde betwisting van Ferm niet volstaat.

9.41. Dat Ferm de hiervoor bedoelde presentatie die zij bij Apollo Vredestein heeft gegeven, ook heeft gegeven ten overstaan van andere bandenfabrikanten, berust slechts op speculatie van ADE, reden waarom de rechtbank daaraan voorbij gaat. Hetzelfde geldt voor het betoog van ADE dat de presentatie die Ferm op 16 november 2012 aan LeCont heeft getoond, ook is getoond aan Bridgestone. Dat de naam 'Bridgestone' op de *slides* van de betreffende presentatie staat vermeld, is daartoe onvoldoende.

9.42. Hetgeen voor het overige door ADE is aangedragen, heeft Ferm ook voldoende gemotiveerd weersproken. Wat betreft de op het kartcircuit met bandenfabrikant LeCont uitgevoerde tests, heeft Ferm er terecht op gewezen dat uit niets blijkt dat het RFID-label dat

Ferm in deze procedure claimt als haar 'Confidential Information', bij die tests zichtbaar is geweest, te minder de samenstelling van dat label. Dit geldt ook voor de op 15 juli 2013 door Ferm geplaatste video. Een en ander wordt ook bevestigd in een opinie van octrooigemachtigde M.C.J.A. Kortekaas (hierna: Kortekaas), overgelegd door Ferm. Ook ADE lijkt dit een en ander, in ieder geval voor wat betreft de op 20 maart 2013 door Ferm geplaatste video, te erkennen, waar zij in haar akte uitlating producties vermeldt: 'Het enige wat nog niet duidelijk was (...), was de wijze waarop de tags aan de banden bevestigd werden'. Dat tijdens de tests op het kartscherm wel werd geopenbaard dat Ferm RFID-tags gebruikte, doet niet af aan het voorgaande; Ferm claimt het bestaan van dergelijke tags niet als haar bedrijfsgeheime informatie, maar de samenstelling daarvan. Ferm heeft, wat LeCont betreft, bovendien nog een verklaring overgelegd van P. Bombara, directeur Marketing, Export Sales & Sporting Activities bij LeCont, inhoudende dat alle technische informatie die werd uitgewisseld tussen Ferm en LeCont plaatsvond '*under strict mutual confidentiality*', dat Uijlenbroek tijdens de tests en de voorbereiding daarop '*retained control of his technology and samples*' en dat ook de tests die in 2012 op het kartscherm plaatsvonden, onder de '*non-disclosure arrangements*' vielen. ADE en ADC hebben tot slot niet onderbouwd gesteld dat de precieze samenstelling van de lagen en de kleefstoffen uit de labels 'reverse geëngineerd' kan worden, zo dit al in de gegeven omstandigheden mogelijk was.

9.43. Het betoog van ADE moet dus falen.

Ad (ii): informatie niet algemeen bekend/gemakkelijk toegankelijk?

9.44. Dit betoog van ADE heeft Ferm onderbouwd weersproken, met verwijzing naar een opinie van Kortekaas, die uitgebreid toelicht waarom de 'Confidential Information'/bedrijfsgeheimen van Ferm (met name de van kenmerken van het label als weergegeven in 9.22) niet in de door ADE genoemde Amerikaanse octrooiaanvragen wordt/worden geopenbaard. ADE heeft daar niets concreets meer tegen ingebracht. Wellicht ten overvloede overweegt de rechtbank dat, zo ADE dit heeft bedoeld te betogen, in dit verband niet relevant is of de materie die is beschreven in de door ADC ingediende octrooiaanvragen voldoet aan het vereiste van 'inventiviteit' in het octrooirecht.

9.45. Dit betoog van ADE moet dus eveneens falen.

9.46. ADE heeft verder betoogd dat zelfs als zou moeten worden aangenomen dat de bijdrage van Ferm aan de ontwikkeling van het concept nog immer 'Confidential Information' in de zin van de Geheimhoudingsovereenkomst betrof, Ferm zich niet meer op die overeenkomst kan beroepen omdat zij in de laatste week van september 2014 (dus voordat aanvraag US 920 door ADC werd ingediend) 'Confidential Information' van ADE (betreffende met name de door ADE aangeleverde kleefstoffen/kleefmaterialen) met derden, te weten Michelin en Apollo Vredestein/India, heeft gedeeld. In die week vonden er immers, aldus ADE, besprekingen plaats met die bandenfabrikanten over de RFID-labels, werden er presentaties gegeven en tests uitgevoerd, terwijl er toen nog geen '3-party-NDA's' (dat willen zeggen geheimhoudingsovereenkomsten tussen Ferm, ADE en Michelin dan wel Apollo Vredestein/India) waren gesloten. ADE heeft in dit verband verwezen naar het e-mailbericht van Uijlenbroek van 25 september 2014 (hiervoor weergegeven onder 5.2).

9.47. In het e-mailbericht van Uijlenbroek waarnaar ADE verwijst, wordt wat betreft Apollo Vredestein/India het volgende vermeld:
Next Monday and Tuesday Marc Flederus will discuss the start of the "RFID White labelling project" at Apollo India with Jos Wesselink and Dheeraj Sinha. Marc will also vulcanize some new tyres with the synthetic cotton, in combination with RFID (including discussing the speed up of the vulcanization project).

Naar het oordeel van de rechtbank kan hieruit niet worden afgeleid wat ADE betoogt, namelijk dat haar 'Confidential Information' met Apollo Vredestein/India is gedeeld. Vermeld wordt immers niet wat de 'discussions' en het 'vulcanizen' precies zullen gaan inhouden. In het e-mailbericht van Uijlenbroek wordt voorts vermeld dat er tests zullen worden uitgevoerd bij Michelin en dat er besprekingen, diners en presentaties zullen plaatsvinden met/voor leden van de directie. Ook hiervoor geldt dat nadere precisering van wat er dan zal worden getest, besproken en getoond, ontbreekt. Uijlenbroek vermeldt in het e-mailbericht overigens ook dat het voor Michelin niet mogelijk is om tijdens de tests na te gaan hoe het RFID-label is opgebouwd.

9.48. De rechtbank verwijst, voor wat betreft Apollo Vredestein, voorts naar hetgeen zij hiervoor onder 9.40 heeft overwogen en, ten aanzien van Michelin, naar de inhoud van de hiervoor onder 5.4 weergegeven 'Confidential Disclosure Agreement'. Daarin is opgenomen dat de eerste informatie is uitgewisseld op 30 september 2014, dus niet, zoals ADE betoogt, vóór het moment waarop aanvraag US 920 door ADC werd ingediend.

9.49. Het voorgaande betekent dat het betoog van ADE voldoende onderbouwing ontbeert en om die reden faalt. De rechtbank heeft in dit verband ook nog meegewogen dat Uijlenbroek tijdens de mondelinge behandeling (onvoldoende weersproken) naar voren heeft gebracht dat hij in zijn contacten met genoemde bandenfabrikanten alleen commerciële informatie aan hen heeft verstrekt.

9.50. Wat geldt voor het hiervoor besproken betoog, moet ook gelden voor het betoog van ADE dat Ferm in het kader van de tests die zij in de laatste week van september 2014 bij Michelin heeft uitgevoerd, aldaar 'reverse engineerable samples' van het RFID-label heeft achtergelaten (waaraan zij ook de conclusie verbindt dat Ferm zich niet meer op de Geheimhoudingsovereenkomst kan beroepen). ADE heeft dit betoog van geen enkele onderbouwing voorzien.

9.51. Het voorgaande voert tot de slotsom dat ADE in strijd met de artikelen 3 en 4 van de Geheimhoudingsovereenkomst, 'Confidential Information' van Ferm met ADC heeft gedeeld. Dit levert wanprestatie op van de kant van ADE en handelen in strijd met artikel 2 lid 2 onder b Wbb (onrechtmatig inbreuk maken op een geheimhoudingsovereenkomst).

Heeft ADC onrechtmatig jegens Ferm gehandeld?

9.52. Aan de vorderingen, voor zover deze zich richten tegen ADC, legt Ferm ten grondslag dat ADC, door de met haar, door ADE, gedeelde 'Confidential Information' over het door Ferm ontwikkelde concept op te nemen in de aanvragen US 920, US 806 en WO 933, heeft geprofiteerd van de wanprestatie en het onrechtmatig handelen van ADE. ADC heeft dus (ook) onrechtmatig jegens haar gehandeld, aldus Ferm.

9.53. De vraag die allereerst moet worden beantwoord, is welk recht van toepassing is op deze vorderingen. Partijen hebben hierbij niet (nadrukkelijk) stilgestaan.

9.54. Het toepasselijk recht moet in dit geval worden bepaald aan de hand van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (hierna: Rome II)¹². In artikel 4 lid 1 Rome II is bepaald dat het recht dat van toepassing is op een onrechtmatige daad het recht is van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.

9.55. Bepalend is dus waar de door Ferm gestelde directe schade is ingetreden. Dat is daar waar het verlies van vermogensbestanddelen door haar heeft plaatsgevonden. De schade die Ferm stelt te hebben geleden bestaat volgens haar in ieder geval uit:

- omzetschade als gevolg van het niet (meer), althans niet meer exclusief, kunnen exploiteren/verder ontwikkelen van het door haar ontwikkelde concept ((bijvoorbeeld) door tot productie daarvan over te gaan en haar 'Confidential Information'/bedrijfsgeheime informatie te licentiëren);
- reputatieschade (zo begrijpt de rechtbank) omdat bandenfabrikanten niet (meer) met Ferm in zee willen gaan als zij horen dat de octrooirechten op het door Ferm ontwikkelde concept niet bij haar berusten;
- vermindering van de waarde van haar bedrijf (dat door FineLine is overgenomen voor een veel lager bedrag dan aanvankelijk de bedoeling was).

Deze schade is ingetreden in Nederland. Daar is Ferm gevestigd, zodat de gestelde schade daar geleden is. De rechtbank zal de vorderingen van Ferm daarom beoordelen aan de hand van Nederlands recht.

9.56. Ingevolge vaste rechtspraak levert het enkele profiteren van wanprestatie nog geen onrechtmatigheid op; er zijn bijkomende omstandigheden vereist om het gedrag van de partij die profiteert, onbetamelijk te maken¹³. De rechtbank merkt op dat de Wbb in artikel 2 lid 2 onder a (dat gaat over het op onrechtmatige wijze verkrijgen van bedrijfsgeheimen) dergelijke bijkomende omstandigheden niet vereist. Partijen hebben hierbij niet stilgestaan en zijn in hun betoog wel uitgegaan van het vereiste van bijkomende omstandigheden. Zij hebben evenmin stilgestaan bij de vraag of in hoeverre aan deze specifieke bepaling van de Wbb terugwerkende kracht toekomt, nu het gestelde profiteren van de wanprestatie/het onrechtmatig handelen zich (in elk geval deels) voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wbb zou hebben voorgedaan. De rechtbank zal daarom ter voorkoming van een verrassingsbeslissing alsnog het bestaan van bedoelde bijkomende omstandigheden onderzoeken.

9.57. Naar het oordeel van de rechtbank zijn dergelijke bijkomende omstandigheden in dit geval aanwezig en maakt Ferm het verwijt van profijt te trekken van wanprestatie/onrechtmatig handelen terecht aan ADC. ADC heeft niet bestreden dat zij wist van het bestaan van de tussen Ferm en ADE gesloten Geheimhoudingsovereenkomst en evenmin dat zij wist van schending van die overeenkomst door ADE. Van belang is voorts

¹² *PbEU* 2007, L 199

¹³ Vgl. Hoge Raad 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1084 en Hoge Raad 8 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1913.

het nadeel dat Ferm door de tekortkoming lijdt. Dat dit een aanzienlijk nadeel betreft, dat ook nog eens voorzienbaar was voor ADC, heeft ADC niet betwist. Hierbij komt dat door de bedrijfsgeheime informatie in octrooiaanvragen neer te leggen zij geacht moet worden het oogmerk te hebben gehad deze openbaar te maken, ook nog eens zonder vermelding van de juiste uitvinder.

9.58. De conclusie uit het voorgaande is dat van onrechtmatig handelen zijdens ADC sprake is geweest, zowel als de hiervoor aangehaalde rechtspraak over profiteren van wanprestatie in oenschouw wordt genomen als in de zin van artikel 2 lid 2 onder a Wbb.

Onderdeel (a) van de vorderingen van Ferm

9.59. Het voorgaande betekent dat onderdeel (a) van de vorderingen van Ferm moet worden toegewezen, voor zover dat er toe strekt dat voor recht wordt verklaard, wat betreft ADE, dat zij is tekortgeschoten in de nakoming van de Geheimhoudingsovereenkomst en zij onrechtmatig jegens Ferm heeft gehandeld als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder b Wbb, en, wat betreft ADC, dat (ook) zij onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ferm. ADE en ADC hebben zich tegen toewijzing van dit onderdeel van de vorderingen van Ferm ook niet verweerd, anders dan met inhoudelijke betwisting van de grondslag daarvan, welke betwisting hiervoor van de hand is geweest. Ferm heeft bij toewijzing daarvan voorts belang in verband met de schadevergoedingsvordering.

Onderdeel (b) van de vorderingen van Ferm

9.60. De rechtbank begrijpt onderdeel (b) van de vorderingen van Ferm, gezien de nadere toelichting die zij daarop heeft gegeven, aldus dat Ferm hiermee beoogt te voorkomen dat ADE en ADC de 'Confidential Information' van Ferm:

- voor zover al onrechtmatig door ADE en ADC geopenbaard, verder gebruiken, zoals door het indienen (in enig land) van nieuwe octrooiaanvragen (bijvoorbeeld afgeleide aanvragen) of op enige andere wijze en
- voor zover deze nog *niet* openbaar toegankelijk is, aan derden openbaren of deze gebruiken, door het indienen (in enig land) van nieuwe octrooiaanvragen of op enige andere wijze.

9.61. ADE en ADC hebben hiertegen allereerst ingebracht dat dit onderdeel van de vorderingen van Ferm in ieder geval niet, zoals Ferm doet, (in relatie tot ADE) aan de Geheimhoudingsovereenkomst kan worden 'opgehangen', nu deze niet meer van kracht is. ADE en ADC verwijzen in dit verband naar artikel 6 van die overeenkomst (zie hiervoor onder 4.18). Hierin volgt de rechtbank ADE en ADC echter niet. In genoemd artikel is bepaald dat als zich één van de daarin omschreven beëindigings-situaties voordoet (opzegging van de overeenkomst door één van partijen of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen), de 'confidential obligations' uit de overeenkomst nog gedurende drie jaar na 1 november 2013 (de *Effective Date of the Agreement*) tussen partijen zal blijven gelden. In die bepaling kan niet worden gelezen, zoals ADE en ADC kennelijk menen en door Ferm terecht is bestreden, dat de overeenkomst *in ieder geval* na een periode van drie jaar tot een einde komt. Dat de overeenkomst is geëindigd zoals in artikel 6 bedoeld, is gesteld noch gebleken, zodat ervan moet worden uitgegaan dat de verplichtingen tot geheimhouding nog immer voortduren. Hetzelfde volgt voorts uit de Wbb.

9.62. ADE en ADC hebben verder ten verweere aangevoerd dat Ferm in ieder geval geen belang (meer) heeft bij oplegging van een verbod aan ADE en ADC om nieuwe octrooiaanvragen in te dienen, nu ADE en ADC dergelijke aanvragen niet meer kunnen indienen. Uiterlijk binnen 30 maanden (en in sommige landen één à twee maanden minder) na de prioriteitsdatum van de aanvraag WO 933 (in dit geval 29 september 2014) hadden alle nationale aanvragen volgens ADE en ADC moeten plaatsvinden (ADC heeft er binnen die termijn ook enkele ingediend). Die termijn is al lang verstreken, zo besluiten ADE en ADC. ADE en ADC miskennen met dit verweer echter dat van reeds ingediende octrooiaanvragen, zo lang daar nog geen verlening van een octrooi op is gevolgd, afgesplitste aanvragen ('divisionals' of 'divisionals van divisionals') kunnen worden ingediend en het Ferm er ook om te doen is te voorkomen dat in (nieuwe) octrooiaanvragen 'Confidential Information' als bedoeld in de Geheimhoudingsovereenkomst die nog niet is geopenbaard, terecht komt. De Wbb biedt ook een basis om dergelijke maatregelen te treffen (artikel 6 lid 1 onder a Wbb). Ook dit verweer gaat daarom niet op.

9.63. Tot slot hebben ADE en ADC aangevoerd dat alle 'Confidential Information' van Ferm al 'op straat ligt' en er door ADE en ADC dus niet nog méér openbaar gemaakt kan worden. Dit moet, aldus ADE en ADC, (ook) tot afwijzing van onderdeel (b) van de vorderingen van Ferm leiden. In reactie op dit verweer heeft Ferm naar voren gebracht dat van haar niet kan worden geveerd dat zij uitzoekt of alle informatie die zij in het kader van de samenwerking met ADE heeft gedeeld, in de octrooiaanvragen als aan de orde is terecht gekomen. Op deze reactie zijn ADE en ADC vervolgens niet meer ingegaan. De rechtbank gaat daarom ook aan dit verweer van ADE en ADC voorbij. Daarbij is ook meegewogen dat het niet Ferm is die de betreffende octrooiaanvragen heeft ingediend en zij op de inhoud daarvan dus geen enkele invloed heeft gehad.

9.64. Aan het op te leggen verbod zal een dwangsom worden verbonden, zij het dat de rechtbank deze op een lager bedrag als gevorderd zal vaststellen en aan het totaal van te verbeuren dwangsommen een maximum zal verbinden.

9.65. Het voorgaande leidt ertoe dat onderdeel (b) van de vorderingen van Ferm, in lijn met haar bedoeling daarmee, zal worden toegewezen.

Onderdeel (c) van de vorderingen van Ferm

9.66. Onderdeel (c) van de vorderingen van Ferm strekt ertoe dat ADE en ADC worden veroordeeld om de schade die Ferm heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de wanprestatie/het onrechtmatig handelen (hiervoor onder 9.55 verwoord), te vergoeden. Ferm vordert voorts verwijzing naar de schadestaatprocedure ter vaststelling van die schade omdat zij, zo begrijpt de rechtbank, de schade nog niet volledig kan begroten.

9.67. ADE en ADC hebben zich tegen dit onderdeel van de vorderingen van Ferm verweerd met het betoog dat Ferm haar stellingen niet heeft onderbouwd.

9.68. De rechtbank stelt voorop dat voor verwijzing naar de schadestaatprocedure voldoende is dat de mogelijkheid van enige schade aannemelijk is gemaakt. Dit betreft, zoals partijen ook erkennen, een lage drempel.

9.69. Gelet op de aard van het vastgestelde handelen van ADE en ADC, de aard van hetgeen door Ferm is ontwikkeld en het aantal door ADC ingediende octrooiaanvragen en

aan haar verleende octrooien, is de rechtbank van oordeel dat Ferm deze drempel voor verwijzing naar de schadestaatprocedure heeft gehaald.

9.70. Dat het, zoals ADE en ADC ook nog hebben betoogd, slechts zal blijken te gaan om een zeer beperkte schade, maakt het voorgaande, als dit al juist is, niet anders; de vordering blijft daarmee toewijsbaar.

Proceskosten (onderdeel (d) van de vorderingen van Ferm)

9.71. Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partijen zullen ADE en ADC in de proceskosten die Ferm heeft gemaakt, worden veroordeeld. Onderdeel (d) van de vorderingen van Ferm strekt ertoe dat hierbij wordt aangeknoopt bij het bepaalde in artikel 1019ie Rv dan wel artikel 1019h Rv.

9.72. In artikel 1019ie Rv is neergelegd dat de rechter in een procedure over bedrijfsgeheimen (als bedoeld in de Wbb) de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd kan veroordelen in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. In artikel 1019h Rv is een dergelijke proceskostenvergoeding dwingend opgelegd in het geval het gaat om een procedure die ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

9.73. De rechtbank begrijpt de opmerkingen namens ADE en ADC tijdens de mondelinge behandeling aldus dat zij van mening zijn dat, of nu artikel 1019ie Rv of artikel 1019h Rv als grondslag wordt gekozen, Ferm, als zij in het gelijk wordt gesteld, recht heeft op vergoeding van volledige proceskosten (voor zover redelijk en evenredig).

9.74. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Ferm te kennen gegeven dat de proceskosten die zij in deze zaak toegewezen wenst te zien, zijn opgenomen en gespecificeerd in haar productie EP32. Uit die productie volgt dat die proceskosten bestaan uit:

- de honoraria van de advocaten (inclusief kantoorkosten) ad € 86.786,70;
- het griffierecht ad € 656,-;
- de (overige) deurwaarderskosten (die, zo begrijpt de rechtbank, ook de dagvaardingskosten omvatten), vertaalkosten en koerierskosten ad € 4.370,25.

9.75. Er bestaat in dit geval naar het oordeel van de rechtbank aanleiding voor vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019ie Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de advocatenhonoraria te kunnen beoordelen, zoekt de rechtbank aansluiting bij de landelijk vastgestelde Indicatie-tarieven in octrooizaken, opgesteld voor begroting van kosten op de voet van artikel 1019h Rv (versie 1 september 2020). De zaak ziet immers op technische bedrijfsgeheimen en er zijn in deze zaak uitgebreide verhandelingen gehouden over de door ADC aangevraagde en aan haar verleende octrooirechten en ook over de vraag of de uitvinding die daarin besloten ligt respectievelijk de aan de orde zijnde bedrijfsgeheimen al bekend was/waren, gelet op een aanzienlijk aantal octrooischriften. Deze – in de kern – ‘bedrijfsgeheimen’-zaak heeft daarom naar het oordeel van de rechtbank veel meer weg van een octrooizaak dan van een ‘gewone’ intellectuele eigendomszaak.

9.76. De rechtbank is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een 'normale bodemzaak' in de zin van genoemde Indicatie tarieven.

9.77. De Indicatie tarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een 'normale bodemzaak' geldt een indicatie tarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 75.000,--. De advocaatkosten aan de zijde van Ferm worden daarom op dit bedrag begroot. Het meer gevorderde wordt afgewezen. Vermeerderd met het griffierecht en de verschotten, betekent dit dat aan Ferm een bedrag van € 80.026,25 (€ 75.000,-- + € 656,-- + € 4.370,25) aan proceskosten tot op heden zal worden toegewezen.

9.78. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatie tarief civiel (per 1 februari 2024: € 178,--). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,--) en de exploitatiekosten van betekening toegekend.

9.79. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten wordt op na te melden wijze toegewezen.

10. De beoordeling in zaak 22-57

Bevoegdheid (in het incident en in de hoofdzaak)

10.1. De rechtbank ziet aanleiding om de bevoegdheid in het incident en de bevoegdheid in de hoofdzaak tezamen te behandelen.

10.2. De rechtbank merkt op dat de vorderingen van Ferm slechts spreken van octrooiaanvragen en niet van eventueel al verleende octrooien. Beide partijen gaan er echter blijkens hun stukken vanuit dat de vorderingen op zowel octrooiaanvragen als reeds verleende octrooirechten betrekking hebben (dit blijkt verder ook uit de door Ferm overgelegde lijst ervan), zodat de rechtbank de vorderingen eveneens aldus zal opvatten.

10.3. De bevoegdheid van deze rechtbank om te oordelen over de vorderingen van Ferm, voor zover deze betrekking op buiten het territoir van de Europese Unie ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien, is door ADC betwist met een incidentele vordering tot onbevoegd verklaring.

10.4. Ten aanzien van aanvraag WO 933 geldt het volgende. Op de vorderingen die op deze aanvraag zien, is het Protocol inzake erkenning¹⁴ van toepassing omdat deze aanvraag (mede) is gedesignd voor het Koninkrijk der Nederlanden en ingevolge de ROW¹⁵, als verzoeken van de aanvrager tot verkrijging van Europese octrooien moeten worden aangemerkt, op welke verzoeken het EOV¹⁶ van toepassing is. Op grond van artikel 7 van genoemd Protocol moet de aangezochte rechter ambtshalve zijn bevoegdheid vaststellen. De artikelen 2 tot en met 6 van het Protocol bepalen die bevoegdheid.

¹⁴ Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi (Protocol inzake erkenning) Irb 1976/101, inwerkingtreding 7 oktober 1977

¹⁵ Rijsoctrooiwet

¹⁶ Europees Octrooiverdrag

10.5. In artikel 3 van het Protocol inzake erkenning is het volgende neergelegd: 'Behoudens het bepaalde in de artikelen 4 en 5 zijn, indien de aanvrager van een Europees octrooi noch zijn woonplaats noch zijn zetel in een van de Verdragsluitende Staten heeft en indien de persoon die de aanspraak op verlening van het Europees octrooi doet gelden zijn woonplaats of zetel wel in een van de Verdragsluitende Staten heeft, alleen de rechterlijke instanties van laatstbedoelde Staat bevoegd.'

10.6. De artikelen 4 en 5 zijn in deze zaak niet van relevant (het betreft geen geschil tussen een werkgever en een werknemer en er is geen overeenkomst gesloten tussen Ferm en ADC waarin forum is gekozen voor een bepaalde rechter/rechtbank). Dit betekent dat, nu ADC niet gevestigd is in een Verdragsluitende Staat en Ferm wel (namelijk in Nederland), de Nederlandse rechter, en op grond van het bepaalde in artikel 80 lid 1 onder b ROW deze rechtbank in het bijzonder, bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van Ferm, voor zover deze in relatie staan tot aanvraag WO 933 (en gerelateerde EOv-aanvragen).

10.7. ADC heeft tijdens de mondelinge behandeling te kennen gegeven haar incidentele vordering, waar deze de vorderingen van Ferm betreft met betrekking tot het in Rusland verleende octrooi, niet te handhaven, zodat de bevoegdheid daarvoor thans vaststaat.

10.8. Voor de resterende niet-Europese octrooi(aanvrag)en geldt het volgende.

10.9. Op het geding in de hoofdzaak is Brussel I bis-Vo materieel van toepassing, op grond van de preambule en artikel 1 van deze verordening. Gelet op het bepaalde in artikel 6 Brussel I bis-Vo wordt de bevoegdheid in dit geval geregeld door de Nederlandse wetgeving, nu ADC geen woonplaats heeft in een EU-lidstaat (en de artikelen 18 lid 1, 21 lid 2, 24¹⁷ en 25 Brussel I bis-Vo niet van toepassing zijn).

10.10. In artikel 6 aanhef en onder e Rv, waarop Ferm zich onder andere beroept, is neergelegd dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft in zaken betreffende verbintenissen uit onrechtmatige daad, indien het schadebrengende feit zich in Nederland heeft voorgedaan of kan voordoen. Volgens Ferm is de hoofdzaak een dergelijke zaak. ADC betwist dit; volgens haar kwalificeert een actie als de onderhavige als een opeising en derhalve een goederenrechtelijke vordering en komt de rechtbank daarom geen bevoegdheid toe om van de vorderingen van Ferm kennis te nemen; Rv biedt daarvoor namelijk geen enkele basis, aldus ADC. Volgens ADC is de Amerikaanse rechter bevoegd.

10.11. De rechtbank stelt het volgende voorop. De rechtsmachtgronden van artikel 6 Rv zijn afgeleid van en komen overeen met artikel 7 Brussel I-bis Vo (artikel 5 van de voorganger van Brussel I-bis Vo, Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Hoewel de rechtspraak van het Hof van Justitie (hierna: HvJ) met betrekking tot voornoemde bepalingen niet rechtstreeks van toepassing is op de uitleg van artikel 6 Rv, neemt de rechtbank die rechtspraak niettemin tot richtsnoer, ook als het gaat om een begrip als 'verbintenis uit onrechtmatige daad'. De rechtbank ziet in dit geval

¹⁷ Vergelijk voor artikel 24 aanhef en onder 4 Brussel I bis-Vo rechtbank 's-Gravenhage 29 februari 2012, 407089/HA ZA 11-2660 (Ruma/Shell), IER 2012/44. Artikel 22 aanhef en onder 4 EEX-Verordening (thans artikel 24 aanhef en onder 4-Brussel I bis-Vo) is niet van toepassing op een vordering tot opeising van een octrooi(aanvraag), want dit ziet niet op registratie of geldigheid van octrooien.

geen aanleiding om van die rechtspraak af te wijken. Partijen hebben ook niet anders bepleit.

10.12. Naar het oordeel van de rechtbank zijn bij de beantwoording van de vraag hoe de vorderingen van Ferm moeten worden gekwalificeerd, de stellingen van Ferm beslissend, niet de benaming die zij heeft gegeven aan de rechtsverhouding die uit deze stellingen voortvloeit. Uit de rechtspraak van het HvJ volgt ook dat de rechter bij de toepassing van artikel 7 Brussel I-bis Vo de rechtsverhouding waarop de eiser zijn vordering baseert, zelfstandig dient te kwalificeren. Het begrip ‘verbintenis uit onrechtmatige daad’ in dat artikel moet volgens het HvJ ‘autonoom’ worden uitgelegd, dat wil zeggen niet aan de hand van de *lex fori*, de *lex causae* of enig ander nationaal rechtstelsel, maar ‘in aansluiting bij het stelsel en de doelstellingen van (de verordening) teneinde de volle werking ervan te verzekeren’¹⁸. Het begrip ‘verbintenis uit onrechtmatige daad’ zet het HvJ af tegen het begrip ‘verbintenis uit overeenkomst’ en wordt negatief omschreven. Het begrip ‘verbintenis uit overeenkomst’ legt het HvJ zeer ruim uit. Voldoende is dat sprake is van een verbintenis die een partij vrijwillig jegens een andere partij is aangegaan, zonder dat het bestaan van een tussen partijen gesloten overeenkomst is vereist. Een verbintenis uit onrechtmatige daad omvat elke rechtsvordering die beoogt de aansprakelijkheid van een verweerder in het geding te brengen en die geen verband houdt met een ‘verbintenis uit overeenkomst’ in de zin van (thans) artikel 7 aanhef en lid 1 Brussel I-bis Vo¹⁹.

10.13. Ferm stelt dat de octrooiaanvragen en verleende octrooien waarvan zij de overdracht vordert, voortspruiten uit het profijt dat ADC heeft getrokken uit de wanprestatie en het onrechtmatig handelen van ADE, welke laatste volgens Ferm in strijd heeft gehandeld met de met Ferm gesloten Geheimhoudingsovereenkomst door ‘Confidential Information’ die door die overeenkomst werd beschermd, met ADC te delen. Met de gevorderde overdracht houdt Ferm ADC aansprakelijk voor dit onrechtmatig handelen en vraagt zij een remedie daarvoor. Tussen Ferm enerzijds en ADC anderzijds is geen sprake van enige overeenkomst of andere vrijwillig aangegane verbintenis waarop de vorderingen van Ferm zijn gebaseerd (en die daarom uitleg behoeft). De vorderingen van Ferm, ingesteld tegen ADC, moeten daarom naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als vorderingen die voortvloeien uit een ‘verbintenis uit onrechtmatige daad’ in de zin van artikel 6 aanhef en onder e Rv. In dit verband verwijst de rechtbank ook naar hetgeen zij hiervoor onder 9.56 tot en met 9.58 heeft overwogen

10.14. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ moet, ingeval de plaats waar zich een feit heeft voorgedaan dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen en de plaats waar door dit feit schade is ontstaan, niet samenvallen, de uitdrukking ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ aldus worden verstaan dat zowel de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgsort), als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis (Handlungsort) is bedoeld. Daaruit volgt, zo heeft het HvJ voorts beslist, dat de verweerder ter keuze van de verzoeker kan worden opgeroepen voor de rechter hetzij van de plaats waar de schade is ingetreden, hetzij van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis die aan de schade ten grondslag ligt²⁰. Ook vaste rechtspraak van het HvJ is (voor zover hier relevant): - dat onder de plaats waar de schade is ingetreden, is te verstaan de plaats waar de

¹⁸ Vgl. HvJ 27 september 1988, 1989/87, ECLI:EU:C:1988:459 (Kalfelis/Schröder)

¹⁹ Vgl. HvJ 1 oktober 2002, C-167/00, ECLI:EU:C:2002:555 (VKI/Henkel) en HvJ 25 oktober 2012, C-133/11, ECLI:EU:C:2012:664 (Folien Fischer/Ritrama)

²⁰ Vgl. HvJ 30 november 1976, 21/76, ECLI:EU:C:1976:166 (Kalimijnen)

onrechtmatige handeling schadelijk inwerkt op lijf of goed van het slachtoffer, niet de plaats waar het slachtoffer stelt vermogensschade te hebben geleden²¹;
- dat artikel 7 sub b Brussel I bis-Vo niet zo ruim mag worden uitgelegd dat het iedere plaats omvat waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt²²;
- dat zonder bijkomende omstandigheden zuivere financiële schade niet kan worden aangemerkt als relevant aanknopingspunt voor artikel 7 sub b Brussel I bis-Vo²³;
- dat de bevoegdheid van de rechterlijke instantie van de plaats van het schadebrengende feit dient te berusten op het bestaan van een bijzonder nauwe band tussen de vorderingen en die rechterlijke instantie op grond waarvan het om redenen verband houdend met een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting gerechtvaardigd is dat deze rechterlijke instantie bevoegd is²⁴.

10.15. Met Ferm is de rechtbank van oordeel dat er in het onderhavige geval voldoende aanknopingspunten zijn om Nederland als *Erfolgsort* aan te merken.

10.16. Aan de vorderingen als hier aan de orde legt Ferm, zoals hiervoor al is overwogen, ten grondslag dat ADC onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Daarbij was, aldus Ferm, sprake van een vorm van gezamenlijk optreden van ADE en ADC, doordat ADE de bedrijfsgeheime informatie van Ferm met ADC heeft gedeeld. ADE is gevestigd in Nederland. ADE en ADC maken deel uit van hetzelfde concern. Ferm is ook gevestigd in Nederland en het centrum van haar economische belangen ligt hier. De woonplaats van de vermeende uitvinder/bedenker van de bedrijfsgeheimen die in de octrooiaanvragen is geopenbaard (Uijenbroek) ligt ook in Nederland. Wat Ferm claimt als haar bedrijfsgeheimen, betreft de ontwikkeling in Nederland van een concept voor het integreren van een RFID-component in een autoband. De hiervoor in zaak 20-180 vastgestelde wanprestatie/onrechtmatige daad van ADE heeft ook plaatsgevonden op Nederlands grondgebied. Op de Geheimhoudingsovereenkomst waarmee ADE, zoals hiervoor is vastgesteld, in strijd heeft gehandeld, is voorts Nederlands recht van toepassing en in die overeenkomst is neergelegd dat geschillen die over die overeenkomst rijzen, moeten worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Voordat het onderhavige geschil tussen partijen ontstond, waren Ferm en ADE in Nederland verwickeld in een overnametraject waarbij ook ADC betrokken was. De schade die Ferm stelt als gevolg van het handelen van ADC te hebben geleden, laat zich (in ieder geval) ook in Nederland lokaliseren; Ferm onderhandelt hier te lande met bandenfabrikanten over het gebruik/de inzet van het door haar ontwikkelde concept en het is, naar zij stelt, die onderhandelingspositie die als gevolg van de handelwijze van ADC is verzwakt (doordat zij haar concept niet (optimaal) kan vermarkten). Het gaat bij de gestelde schade ook om beduidend méér dan alleen zuivere vermogensschade die intreedt op de (Nederlandse) bankrekening(en) van Ferm. De stellingen van Ferm volgend, bestaat de schade immers, naast omzetschade, ook uit verlies van (reeds gedane) investeringen (die zij, naar zij stelt, niet met normale exploitatie van het door haar ontwikkelde concept kan terugverdienen).

²¹ Vgl. HvJ 19 september 1995, C-364/93, ECLI:EU:C:1995:289 (Marinari/Llotds Bank), HvJ 10 juni 2004, C-168/02, ECLI:EU:C:2004:364 (Kronhofer/Maier), HvJ 10 september 2015, C-47/14, ECLI:EU:C:2015:574 (Holterman Ferho Exploitatie) en HR 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3965

²² Zie voetnoot 13

²³ HvJ 16 juni 2016, C-12/15, ECLI:EU:C:2016:449 (Universal Music)

²⁴ Vgl. onder andere HvJ 22 januari 2015, C-441/13, ECLI:EU:C:2015:28 (Hejduk/Energie Agentur)

10.17. Gelet op dit alles, in onderlinge samenhang bezien, was het voor ADC voorzienbaar dat zij in Nederland op haar handelwijze jegens Ferm zou worden aangesproken. Met het oog op een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting acht de rechtbank het voorts ook aangewezen dat de beoordeling van de vorderingen van Ferm in hun totaliteit bij deze rechtbank worden geconcentreerd. Deze rechtbank is immers, zoals hiervoor reeds overwogen, (ook onbetwist) bevoegd om te oordelen over de vorderingen van Ferm, voor zover strekkende tot/verband houdend met de Europese octrooiaanvragen, en voor alle landen (in en buiten de Europese Unie) moet eenzelfde rechtsvraag moet worden beantwoord. Zou de rechtbank zich onbevoegd verklaren voor vorderingen voor zover die geen betrekking hebben op de Europese octrooiaanvragen EP841 en EP 322, dan leidt dit tot versnippering van procedures, tot verminderde voorspelbaarheid van de uitkomst van de uiteenlopende procedures en tot toenemende kosten.

10.18. De relatieve bevoegdheid van de rechtbank is reeds gegeven omdat deze niet is betwist.

10.19. De rechtbank is dus bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Ferm over de volle breedte.

Voldoet de dagvaarding aan de eisen van artikel 111 lid 3 Rv?

10.20. ADC heeft betoogd dat de dagvaarding van Ferm niet voldoet aan de eisen van artikel 111 lid 3 Rv omdat Ferm daarin maar zeer beperkt ingaat op de verweren van ADC die zij al kent uit (de met deze zaak samenhangende) zaak 20-180.

10.21. De rechtbank volgt ADC niet in dit betoog. Artikel 111 lid 3 Rv verplicht tot het *vermelden* van de bekende verweren en de gronden daarvoor. Dit 'vermelden' heeft Ferm in de dagvaarding gedaan. Voorts heeft Ferm niet afgezien van een reactie op de verweren van ADC, maar gesteld dat zij deze al heeft verworpen in het gedeelte van haar dagvaarding dat ziet op haar vorderingen en de onderbouwing daarvan. Die verwerping is te volgen.

De onderdelen I tot en met V van de vorderingen van Ferm

10.22. In zaak 20-180 heeft de rechtbank geoordeeld dat ADC onrechtmatig jegens Ferm heeft gehandeld door de 'Confidential Information' van Ferm met betrekking tot het integreren van een RFID-component in een autoband (omtrent welk concept zij kennis heeft verkregen van ADE, die daarmee in strijd handelde met een met Ferm gesloten Geheimhoudingsovereenkomst en dus 'Confidential Information' van Ferm openbaarde), in de aanvragen US 920, US 806 en WO 933 op te nemen. Dat oordeel neemt de rechtbank in deze zaak over.

10.23. Wat betreft de overige octrooi(aanvrag)en moet, nu deze alle op WO 933 zijn gebaseerd, naar het oordeel van de rechtbank eenzelfde conclusie worden getrokken.

10.24. Een en ander brengt mee dat de verweren die ADC in deze zaak heeft opgeworpen als reactie op de stellingen van Ferm aangaande het onrechtmatig handelen van ADC, geen bespreking meer behoeven; deze zijn in zaak 20-180 al verworpen.

10.25. Wellicht ten overvloede merkt de rechtbank op dat het voor de in deze zaak te beantwoorden vragen niet van belang is of de octrooiaanvragen tot verlening zullen leiden van een (geldig) octrooi en de reeds verleende octrooirechten geldig (zullen blijken te) zijn.

10.26. Aangenomen moet dus worden dat ADC ten onrechte te boek staat als enige aanvrager dan wel enige houder van de aan de orde zijnde octrooiaanvragen/octrooirechten en Janko en Markov ten onrechte staan geregistreerd als uitvinders. Met haar vorderingen beoogt Ferm in deze situatie een wijziging aan te brengen.

10.27. Van de vorderingen van Ferm zal de rechtbank eerst de vorderingen die strekken tot overdracht van octrooi(aanvrag)en beoordelen (onderdelen II en IV).

10.28. Ten aanzien van de gevorderde gedwongen overdracht van de Europese octrooiaanvragen overweegt de rechtbank als volgt.

10.29. Een aanvraag om verlening van een Europees octrooi, en ook een aandeel daarin, is vatbaar voor overdracht (artikel 72 EOv). In artikel 6 lid 1 onder f Wbb is neergelegd dat de rechter op vordering van de houder van een bedrijfsgeheim jegens de inbreukmaker gehele of gedeeltelijke overhandiging aan de houder van het bedrijfsgeheim kan bevelen van documenten die op onrechtmatige wijze het bedrijfsgeheim bevatten. Onder dergelijke documenten kunnen naar het oordeel van de rechtbank ook octrooiaanvragen worden begrepen.

10.30. De rechtbank is van oordeel dat Ferm aanspraak kan maken op de gehele Europese aanvragen en overdracht daarvan kan vorderen. Daartoe is het navolgende redengevend.

10.31. De advocaat van ADC heeft tijdens de mondelinge behandeling op de vraag van de rechtbank welke conclusies uit aanvraag US 920 de door ADE aan het door Ferm ontwikkelde concept geleverde bijdrage belichamen, verklaard dat dat de conclusies 17 tot en met 25 zijn. Hieruit leidt de rechtbank af dat ADC meent dat de overige conclusies (113 in totaal) de 'Confidential Information' van Ferm zoals in zaak 20-180 beschreven, bevatten. Van belang is verder dat de advocaat van ADC tijdens de mondelinge behandeling ook te berde heeft gebracht dat de conclusies 17 tot en met 25 'slecht geschreven' zijn en onvolledig in die zin dat daarin niet de specifieke kleefstof die moet worden toegepast, is opgenomen (te weten kleefstof TS 8017), maar slechts de functionele eisen van de kleefstof, hetgeen, aldus nog steeds de advocaat van ADC, niet als een 'uitvinding' kan worden geduid.

10.32. Een ander voert tot de slotsom dat de essentie van hetgeen is gelegen in de conclusies van US 920 een weerslag vormen van de 'Confidential Information' van Ferm die ziet op het integreren van een RFID-component in een autoband, te weten de conclusies 1 tot en met 16 en 26 tot en met 124. Voor zover al op enige informatie/kennis gebaseerd die aan ADE/ADC zou toebehoren, behoort de materie beschreven in de conclusies 17 tot en met 25 van US 920, gelet op de opmerkingen van de advocaat van ADC, niet als berustend op zelfstandige uitvindingsarbeid aan ADE/ADC toe.

10.33. Aan te nemen is dat dit alles ook moet gelden voor de conclusies van de Europese octrooiaanvragen, nu deze zijn gebaseerd op aanvraag WO 933, welke aanvraag prioriteit inroept van – onder meer – US 920.

10.34. ADC heeft nog betoogd dat de vordering van Ferm, voor zover het de overdracht van Europese octrooiaanvragen betreft, niet toewijsbaar is omdat Ferm zich baseert op de oorspronkelijke aanvragen, terwijl de conclusies van deze aanvragen (in de verleningsprocedure bij het EOB, dat een omvangrijk dossier kent) nadien nog zijn beperkt (door de bekende stand van de techniek er uit te halen), aldus ADC.

10.35. De rechtbank volgt ADC niet in dit betoog. De uiteindelijk te verlenen octrooien kunnen immers niet méér materie omvatten dan de aanvragen, waarvan hiervoor is geconcludeerd dat deze voor het overgrote deel bedrijfsgeheime informatie van Ferm bevatten en waaraan ADC geen noemenswaardige bijdrage heeft geleverd.

10.36. Ten aanzien van de gevorderde overdracht van niet-Europese octrooi(aanvrag)en overweegt de rechtbank als volgt.

10.37. ADC heeft in haar schriftelijke pleitnota waarin zij reageerde op de pleitaantekeningen van Ferm in eerste termijn betoogd dat Ferm, wat betreft de gevorderde gedwongen overdracht van de gehele niet-Europese octrooi(aanvrag)en, per niet-Europees land had moeten aangeven waarom zij meent dat dit ook dáár mogelijk is en dat de vordering van Ferm daarom niet kan worden toegewezen. In haar (incidentele conclusie tot onbevoegdheid, tevens) conclusie van antwoord heeft zij dat standpunt enkel ingenomen ten aanzien van onderdeel IV van de vorderingen van Ferm (randnummer 16), dat ziet op gedwongen overdracht van het aandeel in de octrooi(aanvrag)en. Nu zij, zoals hiervoor is overwogen, Ferm echter als geheel rechthebbende beschouwt, komt de rechtbank aan een beoordeling van onderdeel IV van de vorderingen van Ferm niet toe. Bovendien mocht Ferm er aldus geredelijk vanuit gaan dat de betwisting door ADC slechts zag op het aandeel in de octrooi(aanvrag)en en niet op overdracht van het geheel, wat ook te onderscheiden vragen naar vreemd recht zullen zijn. Indien de rechtbank het dus bij de mondelinge behandeling nieuw ingenomen standpunt zou toelaten, zou dit betekenen dat Ferm in de gelegenheid moet worden gesteld om op dit punt nadere (onderbouwde) stellingen in te nemen. Dit acht de rechtbank een te grote vertraging met zich te brengen met bovendien naar het zich laat aanzien hoge kosten voor Ferm, terwijl ADC dit in wezen niet meer dan kaal betwist. Zij heeft geen voorbeeld gegeven van een land waar overdracht van een gehele octrooiaanvraag of een geheel octrooi niet zou kunnen, maar enkel in twijfel getrokken of dit wel kan, terwijl zij toegeeft 'dat dit voor de Europese octrooiaanvragen wel duidelijk is'. Het verweer komt, zoals Ferm terecht heeft opgemerkt, ook op het eerste gezicht bepaald onaannemelijk voor, omdat overdracht van een octrooi(aanvraag) in elk rechtsstelsel, voor zover de rechtbank bekend, mogelijk is. De omstandigheid dat een opeising in den vreemde mogelijk een andere weg met andere regels moet afleggen, maakt niet dat de rechtbank geen overdracht kan bevelen. De rechtbank gaat daarom aan dit verweer voorbij als tardief en als onvoldoende gemotiveerd. Voor zover de bevelen overdracht naar het recht van een bepaald land toch niet zou kunnen, kan ADC zich in een eventueel executiegeschil op de onmogelijkheid van nakoming beroepen.

10.38. De vordering van Ferm strekkende tot het opleggen van een bevel aan ADC om de Europese octrooiaanvragen en de niet-Europese octrooi(aanvrag)en over te dragen, is dus toewijsbaar.

10.39. De overdracht van een Europese octrooiaanvraag moet schriftelijk geschieden en moet worden ondertekend door partijen bij de overeenkomst (artikel 72 EOv). De voor

overdracht vereiste levering moet geschieden bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag, aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt (artikel 74 EOV juncto artikel 65 ROW). De rechtbank zal dit in het dictum tot uitdrukking brengen. Ferm heeft zich niet uitgelaten over de wijze waarop in elk van de betrokken niet-Europese landen overdracht van octrooi(aanvrag)en moet plaatsvinden. Wat betreft die octrooi(aanvrag)en zal de rechtbank daarom in het dictum opnemen dat dit moet geschieden op de wijze als in de respectievelijke landen is voorgeschreven.

10.40. Ferm vordert ook dat ADC wordt bevolen om mee te werken aan inschrijving bij de verschillende (Europese en niet-Europese) octrooiverlenende instanties van Uijlenbroek als uitvinder en Ferm (de rechtbank begrijpt als werkgever van Uijlenbroek) als rechthebbende (onderdeel V).

10.41. Het recht op een Europese octrooiaanvraag komt toe aan, voor zover hier van belang, de uitvinder of zijn werkgever. Het recht om als uitvinder op een Europese octrooiaanvraag te worden genoemd, is neergelegd in artikel 62 EOV. Er is vanuit te gaan, ook nu ADC niet anders heeft betoogd, dat inschrijving als door Ferm gevorderd, in alle betrokken landen tot de mogelijkheden behoort. Ook hier geldt dat, voor zover dit niet zou kunnen, ADC zich in een eventueel executiegeschil op de onmogelijkheid van nakoming kan beroepen. Gelet op het voorgaande, is ook deze vordering van Ferm dus toewijsbaar. Voor wat betreft de vordering om ADC te bevelen mee te werken aan de inschrijving van Uijlenbroek als uitvinder, is de rechtbank ervan uitgegaan, ook omdat ADC op dit punt geen verweer heeft gevoerd, dat Uijlenbroek (die een vordering als hier aan de orde in beginsel in persoon moet instellen) Ferm (stilzwijgend) heeft gemachtigd om bedoelde vordering namens hem in te stellen.

10.42. De gevorderde termijn waarbinnen tot overdracht moet worden overgegaan en moet worden meegewerkt aan het wijzigen van de inschrijving bij de verschillende octrooiverlenende instanties van uitvinder en rechthebbende, zal de rechtbank, nu dit bij ADC kennelijk niet op bezwaren stuit, in het dictum overnemen.

10.43. Als prikkel tot nakoming van het aan ADC op te leggen bevel, zal de rechtbank een dwangsom, met een maximum, verbinden. De rechtbank zal daarbij aansluiten bij de door Ferm gevorderde bedragen, nu ADC hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt.

10.44. In het lichaam van de dagvaarding heeft Ferm vermeld dat zij de rechtbank ook vraagt ADC te veroordelen aan Ferm de (bij staat nader op te maken) schade te vergoeden die Ferm als gevolg van het handelen van ADC lijdt. Dit berust, zo begrijpt de rechtbank, op een vergissing. Een vordering met die strekking heeft Ferm in deze zaak immers niet ingediend en deze past ook niet bij een vordering tot overdracht als aan de orde. Een dergelijke vordering is wél onderdeel van de vorderingen van Ferm in zaak 20-180 en wordt in die zaak ook toegewezen.

10.45. Wat dan resteert te beoordelen is de vordering van Ferm om voor recht te verklaren dat zij 'aanspraak maakt', de rechtbank begrijpt 'rechthebbende is op' de verschillende octrooi(aanvrag)en (onderdelen I en III).

10.46. De rechtbank volgt ADC niet in haar verweer dat Ferm, naast toewijzing van de onderdelen II en V van haar vorderingen (hiervoor besproken), geen belang heeft bij toewijzing van ook de gevorderde verklaring voor recht (onderdeel I van haar vorderingen). Dat belang is er naar het oordeel van de rechtbank reeds in gelegen dat als er door ADC mogelijk nog (nadere) 'divisionals' worden afgesplitst van al lopende octrooiaanvragen of ADC op basis van aan haar verleende octrooirechten aan marktpartijen licenties heeft verleend of nog gaat verlenen, Ferm met de toegewezen verklaring voor recht naar een rechter kan stappen. De gevorderde verklaring voor recht is dus ook toewijsbaar.

10.47. Gezien het voorgaande behoeven de subsidiaire onderdelen van de vorderingen van Ferm (onderdelen III en IV) geen bespreking meer.

Proceskosten

10.48. Als de in het incident en de hoofdzaak (overwegend) in het ongelijk gestelde partij zal ADC in de proceskosten die Ferm heeft gemaakt, worden veroordeeld. Onderdeel VI van de vorderingen van Ferm strekt ertoe dat dit gebeurt op de voet van artikel 1019h Rv.

10.49. Artikel 1019h Rv mist naar het oordeel van de rechtbank in dit geval echter toepassing. Uit hetgeen Ferm naar voren heeft gebracht, leidt de rechtbank af dat zij kennelijk heeft bedoeld haar volledige proceskosten te vorderen op de voet van artikel 1019ie Rv. Er bestaat, gelet op de samenhang met zaak 20-180, ook aanleiding om bij het bepaalde in artikel 1019ie Rv aan te knopen (zie hiervoor onder 9.72). De rechtbank heeft hierbij meegewogen dat ook ADC vordert dat Ferm, als de vorderingen worden afgewezen, de volledige redelijke en evenredige proceskosten van ADC moet voldoen. Net als in zaak 20-180, zal voor de begroting van de advocatenhonoraria van Ferm worden aangesloten bij de landelijk vastgestelde Indicatietarieven in octrooizaken, opgesteld voor begroting van kosten op de voet van artikel 1019h Rv (versie 1 september 2020).

10.50. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Ferm te kennen gegeven dat de proceskosten die zij in deze zaak toegewezen wenst te zien, zijn opgenomen en gespecificeerd in productie EP33. Uit die productie volgt dat die proceskosten bestaan uit:
- de honoraria van de advocaten (inclusief kantoorkosten) ad € 63.051,25;
- het griffierecht ad € 676,-;
- een bedrag van € 5.405,04 aan vertaalkosten, koerierskosten en deurwaarderskosten (waaronder, zo begrijpt de rechtbank ook de dagvaardingskosten zijn begrepen).

10.51. De rechtbank is van oordeel dat deze zaak moet worden aangemerkt als een 'normale bodemzaak' in de zin van genoemde Indicatietarieven.

10.52. De Indicatietarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een 'normale bodemzaak' geldt een indicatietarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 75.000,-. De advocaatkosten aan de zijde van Ferm liggen onder dit bedrag en worden daarom op een bedrag € 63.051,25 begroot. Vermeerderd met het griffierecht en de verschotten, betekent dit dat aan Ferm een bedrag van € 69.132,29 (€ 63.051,25 + € 676,- + € 5.405,04) aan proceskosten tot heden zal worden toegewezen.

10.53. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten, die in dit geval afzonderlijk zijn gevorderd. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2024: € 178,--). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,--) en de explootkosten van betekening toegekend.

10.54. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten wordt op na te melden wijze toegewezen.

10.55. De rechtbank gaat ervan uit dat de kosten van Ferm in het incident begrepen zijn in de kosten waarvan zij in de hoofdzaak vergoeding vordert. De kosten in het incident zullen daarom worden begroot op nihil.

11. De beslissing

De rechtbank:

in zaak 20-180

11.1. verklaart voor recht dat ADE is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de met Ferm gesloten Geheimhoudingsovereenkomst en onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ferm;

11.2. verklaart voor recht dat ADC onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ferm;

11.3. verbiedt ADE en ADC om verdere inbreuken te maken op de Geheimhoudingsovereenkomst, althans onrechtmatig te handelen jegens Ferm;

11.4. verbiedt ADE en ADC om nieuwe octrooiaanvragen in enig land in te dienen dan wel de 'Confidential Information'/bedrijfsgeheime informatie van Ferm als bedoeld in de Geheimhoudingsovereenkomst te gebruiken of anderszins aan derden te openbaren;

11.5. bepaalt dat ADE en ADC ieder een dwangsom verbeuren van € 50.000,-- per overtreding van de in 11.3 en 11.4 genoemde verboden, met een maximum van voor ieder van hen € 500.000,--;

11.6. veroordeelt ADE en ADC om alle door Ferm geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen toekomstige schade, wat betreft ADE ter zake van het tekortschieten in de nakoming van de Geheimhoudingsovereenkomst en onrechtmatig handelen en, wat betreft ADC, ter zake van onrechtmatig handelen, nader op te maken bij staat;

11.7. veroordeelt ADE en ADC in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Ferm begroot op € 80.026,25, te vermeerderen met de nakosten zoals vermeld onder 9.78 en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag waarop die bedragen volledig zijn betaald;

11.8. verklaart dit vonnis, voor wat betreft hetgeen is verwoord onder 11.3 tot en met 11.7, uitvoerbaar bij voorraad;

11.9. wijst het meer of anders gevorderde af;

in zaak 22-57

in het bevoegdheidsincident

11.10. verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Ferm, ook voor zover deze betrekking hebben op niet-Europese octrooi(aanvrag)en;

11.11. veroordeelt ADC in de kosten van het incident, tot op heden aan de zijde van Ferm begroot op nihil;

in de hoofdzaak

11.12. verklaart voor recht dat Ferm rechthebbende is op de aanvragen EP 841 en EP 322 evenals op de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen en verleende octrooirechten;

11.13. beveelt ADC om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de aanvragen EP 841 en EP 322 bij akte aan Ferm over te dragen en de aan EP 841 en EP 322 gerelateerde octrooiaanvragen en verleende octrooirechten aan Ferm over te dragen op de wijze als in de respectievelijke landen is voorgeschreven;

11.14. bepaalt dat ADC een direct opeisbare dwangsom verbeurt van € 2.000,-- per dag dat zij in strijd handelt met het in 11.13 genoemde bevel, met een maximum van € 200.000,--;

11.15. beveelt ADC om binnen vier weken na betekening van dit vonnis mee te werken aan inschrijving bij de octrooiverlenende instanties van Uijlenbroek als uitvinder van en Ferm als rechthebbende op de aanvragen EP 841 en EP 322 en de aan die aanvragen gerelateerde octrooiaanvragen en verleende octrooirechten;

11.16. bepaalt dat ADC een direct opeisbare dwangsom verbeurt van € 2.000,-- per dag dat zij in strijd handelt met het in 11.15 genoemde bevel, met een maximum van € 200.000,--;

11.17. veroordeelt ADC in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Ferm begroot op € 69.132,29, te vermeerderen met de nakosten zoals vermeld onder 10.53 en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot de dag waarop die bedragen volledig zijn betaald;

11.18. verklaart dit vonnis, voor wat betreft hetgeen is verwoord onder 11.13 tot en met 11.17 uitvoerbaar bij voorraad;

11.19. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mrs. E.F. Brinkman, J.E. Bierling en M.E. Kokke en in het openbaar uitgesproken op 24 april 2024.

