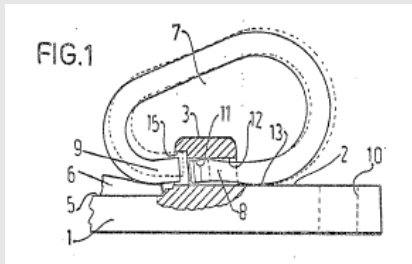


Hof van Justitie EG, 15 november 1983, Duijnste v Goderbauer

Octrooi NL 7503503: Bevestigingsinrichting voor een spoorstaaf op een ligger



PROCESRECHT – Internationale rechtsmacht –

Ambtshalve onbevoegdverklaring – artikel 19 EEX-Verdrag

- [Ambtshalve toetsing art. 16 EEX-Verdrag vereist](#)
Art. 19 Executieverdrag legt de nationale rechter de verplichting op om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, zodra hij vaststelt dat een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is in de zin van art. 16 Executieverdrag, zelfs wanneer een nationale regel van procesrecht het onderzoek van de rechter in het kader van een cassatieberoep beperkt tot de door pp. aangevoerde middelen.

Exclusieve bevoegdheid ten aanzien van registratie of geldigheid octrooien – art. 16(4) EEX-Verdrag

- [Wie rechthebbende is op octrooi, is geen geschil “ten aanzien van registratie of geldigheid”](#)

Onder het begrip „geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien" valt niet een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien.

- [Autonom begrip geschil “ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien”](#)

Het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien" als bedoeld in art. 16 sub 4, moet worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende Staten op uniforme wijze dient te worden toegepast.

Vindplaatsen: Jur. 1983, p. 3663; NJ 1984, 695, m.nt. Wichers Hoeth

Hof van Justitie EG, 15 november 1983

(Mertens de Wilmars, Koopmans, Bahlman, O'Keefe, Bosco)
zaak 288/82

Mr. F.M.J.J. Duijnste, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap

BV Schroefboutenfabriek, v/h Everts en van der Weijden
tegen

[X] Goderbauer.

In rechte:

1. Bij arrest van 29 okt. 1982, ingekomen ten Hove op 3 nov. daaropvolgend, heeft de HR krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging door het HvJ van het Verdrag van 27 sept. 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Executieverdrag) drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de art. 16 sub 4 en 19 Executieverdrag.

2. Deze vragen zijn gerezen in een cassatieberoep dat door Mr. F.M.J.J. Duijnste is ingesteld tegen een op 20 mei 1981 door het Hof 's-Hertogenbosch gewezen arrest, waarbij een vonnis van de Rb. Maastricht werd bekrachtigd.

3. Op 28 nov. 1979 had Duijnste, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap BV Schroefboutenfabriek, de voormalig directeur van deze onderneming, [X] Goderbauer, in k.g. voor de Pres. Rb. Maastricht gedaagd, teneinde te doen bevelen dat Goderbauer aan de gefailleerde vennootschap zou overdragen de in tweentwintig landen, waaronder enige Staten die partij zijn bij het Executieverdrag, ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien voor een uitvinding die hij tijdens zijn dienstverband bij die vennootschap had gedaan. De vordering van Duijnste, die was gebaseerd op het feit dat de Nederlandse Octrooiraad het recht op het Nederlandse octrooi voor Goderbauers uitvinding aan de BV Schroefboutenfabriek had verleend, werd op 19 dec. 1979 afgewezen.

4. Op 21 dec. 1979 daagde Goderbauer op zijn beurt de curator voor de Rb. Maastricht met het betoog dat indien en voor zover de in de dagvaarding genoemde octrooien en octrooiaanvragen aan de gefailleerde vennootschap toekwamen, Goderbauer tegenover de curator een recht van terughouding daarop kon laten gelden. Daarop diende de curator een reconventionele vordering in, die eenzelfde strekking had als zijn eerdere vordering in k.g. van 28 nov. 1979.

5. Bij vonnis van 24 april 1980 wees de Rb. Maastricht zowel de vordering van Goderbauer als de reconventionele vordering van Duijnste af. In hoger beroep bekrachtigde het Hof 's-Hertogenbosch dit vonnis bij arrest van 20 mei 1981.

6. Van deze uitspraak ging Duijnste in cassatie, zich daarbij beroepende op schending van de Nederlandse Rijsoctrooiwet.

7. Hoewel het beroep in cassatie slechts steunt op het middel, dat het Nederlandse octrooirecht is geschonden, betwijfelt de HR toch of hij wel bevoegd is om kennis te nemen van de zaak, zulks op grond van bepaalde, het recht van andere staten rakende elementen die ingevolge art. 16 sub 4 Executieverdrag ertoe zouden kunnen leiden dat de gerechten van andere Staten die partij zijn bij het Executieverdrag, bij uitsluiting bevoegd zijn.

8. In de eerste plaats vraagt de HR zich af of, gesteld dat i.c. de exclusieve bevoegdheid om van de zaak kennis te nemen, toekomt aan een gerecht van een andere verdragsluitende Staat, deze bevoegdheid ook moet worden erkend indien geen der partijen in het geding daarop een beroep heeft gedaan. Immers, krachtens art. 419 lid 1 Rv bepaalt de HR zich „bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep steunt”. Anderzijds luidt art. 19 Executieverdrag: „de rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens art. 16 een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.”

9. In zijn eerste vraag verzoekt de HR het HvJ dan ook te verklaren of de verplichting die art. 19 Executieverdrag op de rechter van een staat legt om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, meebrengt dat een bepaling als art. 419 lid 1 Rv wordt doorbroken, in dier voege dat de cassatierechter in zijn onderzoek heeft te betrekken de vraag of de bestreden uitspraak is geweest in een geschil als in art. 19 bedoeld en bij bevestigende beantwoording van die vraag de bestreden uitspraak heeft te vernietigen, een en ander ook dan wanneer bedoelde vraag niet door een cassatiemiddel aan de orde is gesteld.

10. Voor de beantwoording van deze vraag dienen de door het Executieverdrag nagestreefde doelstellingen in aanmerking te worden genomen.

11. Blijkens de preambule van het Executieverdrag hebben de verdragsluitende Staten, „verlangende binnen de Gemeenschap de rechtsbescherming van degenen die er gevestigd zijn, te vergroten” overwogen dat het daartoe noodzakelijk was „de bevoegdheid van hun gerechten in internationaal verband vast te stellen, de erkenning van beslissingen te vergemakkelijken en, ter verzekering van de tenuitvoerlegging hiervan, alsmede van de tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, een vlotte rechtsgang in te voeren.”

12. Zowel de bepalingen betreffende de vaststelling van de bevoegdheid als die betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen hebben dus ten doel, de rechtsbescherming van degenen die binnen de Gemeenschap gevestigd zijn, te vergroten.

13. Het beginsel van rechtszekerheid binnen de communautaire rechtsorde en de door het Executieverdrag ingevolge art. 220 EEG-Verdrag - waarop het is gebaseerd - nagestreefde doelstellingen vereisen dat de gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende Staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien worden verzekerd, ongeacht de in de nationale rechtsorde van deze Staten terzake vastgestelde voorschriften.

14. Dit voert tot de slotsom dat het Executieverdrag, dat zich ten doel stelt in intracommunautair verband de civielrechtelijke bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende Staten vast te stellen, voorrang moet hebben boven de nationale bepalingen die daarmee onverenigbaar zijn.

15. Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat art. 19 Executieverdrag legt de nationale rechter de verplichting op om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, zodra hij vaststelt dat een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is in de zin van art. 16 Executieverdrag, zelfs wanneer een nationale regel van procesrecht het onderzoek van de rechter in het kader van een cassatieberoep beperkt tot de door pp. aangevoerde middelen.

16. Met zijn tweede vraag wil de HR vernemen, of het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in art. 16 sub 4 Executieverdrag, dat een uitsluitende bevoegdheid toekent aan de gerechten van de verdragsluitende staat die bevoegd is om het octrooi te verlenen, moet worden gedefinieerd aan de hand van het recht van de verdragsluitende Staat naar welks gerechten deze bepaling verwijst, aan de hand van de lex fori, dan wel op de grondslag van een autonome interpretatie van genoemde bepaling.

17. Het Hof heeft verscheidene malen gelegenheid gehad, zich uit te spreken over de verwijzingscriteria die moeten worden gehanteerd om de begrippen in het Executieverdrag te kwalificeren. Zo heeft het in zijn arrest van 22 febr. 1979 (zaak 133/78, Gourdain, Jurispr. 1979, p. 743) verklaard dat „ter verzekering van de grootst mogelijke gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende Staten en de belanghebbende personen uit dit Verdrag voortvloeien” art. 1 Executieverdrag niet moet worden opgevat „als een eenvoudige verwijzing naar het nationale recht van een van de betrokken staten” en de in art. 1 gebezigde termen moeten worden gezien als „autonome begrippen ...”, die moeten worden uitgelegd aan de hand van enerzijds de doelen en het stelsel van het Verdrag en anderzijds de algemene beginselen die in alle nationale rechtsstelsels tezamen worden gevonden”. Het vereiste van een autonome uitlegging heeft het Hof eveneens doen gelden in zijn arrest van 21 juni 1978 (zaak 150/77, Ott, Jurispr. 1978, p. 1432) - voor de begrippen in de art. 13 en 14 tweede alinea van het Executieverdrag - en in zijn arrest van 22 maart 1983 (zaak 342, Peters Bauunternehmung (NJ 1983, 644 m.nt. JCS; Red)) - voor de begrippen in art. 5 lid 1 Executieverdrag.

18. I.c. zouden zowel een uitlegging aan de hand van het recht van de verdragsluitende Staat, waarvan de gerechten ingevolge art. 16 sub 4, bevoegd zijn, als een uitlegging aan de hand van de lex fori het gevaar van uiteenlopende beslissingen meebrengen, hetgeen afbreuk zou doen aan de gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die de belanghebbende personen aan het Executieverdrag ontleen.

19 Het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in art. 16 sub 4, moet worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende Staten op uniforme wijze dient te worden toegepast.

20. Dit antwoord op de tweede vraag verplicht het Hof de inhoud van het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” te preciseren.

ren, nu de HR in de derde plaats heeft gevraagd, of onder dit begrip ook een geschil kan vallen, als in het hoofdgeding aanhangig is.

21. Voor een antwoord op de derde vraag moet eveneens te rade worden gegaan met de doelstellingen en het systeem van het Executieverdrag.

22. In dit verband dient te worden opgemerkt dat de toekenning van exclusieve bevoegdheid inzake geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien aan de gerechten van de verdragsluitende Staat, op welks grondgebied de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad gerechtvaardigd wordt door de omstandigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of de registratie tot inzet heeft.

23. Daarentegen is in het deskundigenrapport over het Executieverdrag (PB 1979, C 59, p. 36) uitdrukkelijk vermeld dat voor „wat de overige rechtsoverdrachten betreft, waaronder begrepen de rechtsoverdrachten wegens octrooischending, de algemene voorschriften van dit Verdrag van toepassing zijn." Deze aanwijzing bevestigt het restrictieve karakter van de bepaling van art. 16 sub 4.

24. Bijgevolg zijn als geschillen „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien" aan te merken, de geschillen waarin de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan de rechters van de plaats waar het octrooi is verleend, met inachtneming van bovengenoemde elementen gerechtvaardigd is, zoals geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere deponering.

25. Betreft het geschil zelf daarentegen niet de geldigheid of de registratie van een octrooi, dan moet het ervoor worden gehouden dat geen enkele bijzondere reden pleit voor het toekennen van een exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van de verdragsluitende Staat waarin het octrooi is aangevraagd of verleend, en dat een dergelijk geschil derhalve niet onder art. 16 sub 4, valt.

26. In een geval als het onderhavige wordt door de pp. in het hoofdgeding noch de geldigheid van de octrooien, noch de regelmatigheid van hun inschrijving in de onderscheiden landen betwist. De oplossing van het geschil is namelijk uitsluitend afhankelijk van de vraag of Goderbauer dan wel de gefailleerde vennootschap BV Schroefboutenfabriek octrooigerechtigde is; dit moet worden vastgesteld op basis van de rechtsbetrekkingen die tussen betrokkenen hebben bestaan. Mitsdien zijn er geen termen aanwezig om de bijzondere forumbepaling van art. 16 lid 4, toe te passen.

27. In dit verband zij opgemerkt dat zowel het Europees Octrooiverdrag van Munchen van 5 okt. 1973 als het nog niet in werking getreden Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 15 dec. 1975 (PB 1976, L 17) zeer duidelijk onderscheiden tussen de bevoegdheid voor geschillen inzake het recht op octrooi, met name in gevallen waarin het octrooi betrekking heeft op de uitvinding van een werknemer, en de bevoegdheid voor

geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van een octrooi. Ofschoon deze beide verdragen i.c. niet van toepassing zijn, is het feit dat zij uitdrukkelijk een dergelijk onderscheid maken, een gegeven dat 's Hofs uitlegging van de soortgelijke bepalingen van het Executieverdrag bevestigt.

28. Op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat onder het begrip „geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien" valt niet een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien.

Conclusie A-G Rozes

(...)

III. Deze vragen zal ik in een andere volgorde behandelen, hetgeen het voordeel heeft dat wij de volgorde van nummering van de uit te leggen bepalingen kunnen volgen.

De tweede vraag van de HR

De bedoeling van deze vraag is, vast te stellen op welke grondslag het begrip „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van de octrooien" in art. 16 sub 4 Executieverdrag moet worden verstaan. Mijns inziens moet dit begrip worden uitgelegd op grondslag van een autonome interpretatie.

Terecht wijst de Commissie op de moeilijkheden die voortvloeien uit een kwalificatie die gebaseerd is zowel op de wet van het kennisnemende gerecht (lex fori) als op het recht van de verdragsluitende staat waar deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst.

In zijn rechtspraak heeft het Hof zich reeds uitgesproken voor een autonoom criterium ter afbakening van het toepassingsgebied van het Executieverdrag, waar het overwoog dat „ter verzekering van de grootste mogelijke gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit dit Verdrag voortvloeien", de bewoordingen ervan niet moeten worden opgevat „als een eenvoudige verwijzing naar het nationale recht van een van de betrokken staten", maar dat „de in de artikelen gebezigde termen autonome begrippen (dienen te) dekken, die moeten worden uitgelegd aan de hand van enerzijds de doelen en het stelsel van het Verdrag en anderzijds de algemene beginselen die in alle nationale rechtssystemen tezamen worden gevonden" (arrest van 22 febr. 1979, zaak 133/78, Gourdain, Jurispr. 1979, p. 743, r.o. 3).

Deze benadering lijkt ook aangewezen bij de afbakening van de materies ten aanzien waarvan art. 16 een uitsluitende bevoegdheid verleent. Art. 1 sluit bepaalde materies principieel van het toepassingsgebied van het Executieverdrag uit, bijvoorbeeld het faillissement (lid 2, sub 2), maar daartoe behoren niet geschillen betreffende octrooien en andere rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie; integendeel, voor

zover het geschil de registratie of de geldigheid van deze rechten betreft, verleent art. 16 sub 4, exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van de verdragsluitende staat waar de registratie is verzocht of heeft plaatsgevonden. Voor het overige doet dit artikel niet af aan de principiële toepasselijkheid van de algemene en bijzondere bepalingen van het Executieverdrag.

Dezelfde methode heeft het Hof toegepast ten aanzien van de koop en verkoop op afbetaling (art. 13 en 14, tweede alinea) en bij de bijzondere bevoegdheid „ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst”, art. 5 sub 1 (arrest van 21 juni 1978, zaak 150/77, Ott, Jurispr. 1978, p. 1432, resp. arrest van 22 maart 1983, zaak 34/82, Peters, Jurispr. 1983 (NJ 1983, 644 m.nt. JCS; Red)).

Dienvolgens moeten de in artikel 16, en met name de sub 4 gebezigde begrippen, eveneens autonoom worden uitgelegd.

De derde vraag van de HR

a. Omvat de uitdrukking „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien”, indien autonoom uitgelegd, een geschil als dat waarover de HR heeft te beslissen?

Wanneer ik zie naar 's Hof's rechtspraak, dan meen ik in de eerste plaats, dat de door het Executieverdrag gecreëerde exclusieve bevoegdheden die aan de algemene en bijzondere bevoegdheidsbepalingen derogeren, eng moeten worden uitgelegd.

Het Hof heeft immers beslist dat

„de toekenning, in het belang van een goede rechtsbedeling, van een uitsluitende bevoegdheid aan de gerechten van een verdragsluitende staat in het kader van art. 16 Verdrag tot gevolg heeft, dat pp. worden beroofd van de forumkeuze die hun anders zou toekomen, en dat zij in bepaalde gevallen worden gedaagd voor een rechter die ten aanzien van geen hunner de rechter van de woonplaats is”,

waaruit het afleidde, dat de bepalingen van art. 16 niet moesten worden uitgelegd „in een ruimere zin dan hun oogmerk verlangt” (arrest van 14 dec. 1977, zaak 73/77, Sanders, Jurispr. 1977, p. 2383, r.o. 17 en 18).

Evenals de exclusieve bevoegdheid van art. 16, sub 3 (geldigheid van inschrijvingen in openbare registers), vindt de sub 4 verleende exclusieve bevoegdheid haar ratio hierin, dat octrooien en andere soortgelijke rechten volgens de in de verdragsluitende staten geldende stelsels worden gedeponeerd dan wel na voorafgaande controle worden geregistreerd, en dat de rechters van de Staat waar deze deponering of registratie heeft plaatsgehad of wordt geacht te hebben plaatsgehad, uiteraard in de beste positie verkeren om kennis te nemen van zaken waarin de oplossing van het geschil (geldigheid of bestaan van het octrooi, opeising van een recht van voorrang wegens eerdere deponering, nietigheid, verval, ondeelbaarheid van de uitvinding, enz.) afhankelijk is van de geldigheid of het bestaan van de deponering of de registratie.

Geen van deze vragen lijkt primair aan de orde te zijn in het geschil dat aan de HR is voorgelegd. De regelmatigheid van de toekenning van het octrooi is in de

fase van de octrooi-aanvraag niet betwist, en daarom gaat het ook niet in de procedure voor de HR.

Lezing van de stukken doet veronderstellen dat de uitkomst van het geding om te beginnen afhangt van de kwalificatie van de rechtsbetrekkingen die hebben bestaan tussen Schroefboutenfabriek en Goderbauer, en van de rechten en verplichtingen uit deze betrekkingen. Dit is de „voorraag” die moet worden opgelost voordat men toekomt aan het eigenlijke probleem, de overdracht door Goderbauer van de in de andere verdragsluitende staten dan Nederland gedeponeerde aanvragen of geregistreerde octrooien. Eerst nadat zal zijn beslist over de medewerking die Goderbauer eventueel zal moeten verlenen aan de faillissementscurator, zal de eigenlijke overschrijving van de rechten van de aanvrager of van de uitvinder daadwerkelijk in de andere verdragsluitende staten en de derde landen aan de orde kunnen komen.

Uit het feit dat de curator de zaak in eerste instantie bij de k.g.-rechter aanhangig heeft gemaakt, blijkt duidelijk dat het hem in werkelijkheid te doen is om een voorlopige maatregel betreffende een verplichting om te doen ten laste van Goderbauer, aangezien de vervulling van de overdrachtsformaliteiten noodzakelijk is om het faillissement te kunnen afwikkelen.

Of een dergelijke maatregel kan worden getroffen, hangt af van de civielrechtelijke of handelsrechtelijke betrekkingen die tussen Schroefboutenfabriek en Goderbauer hebben bestaan. Het gaat dan om de vraag, of de curator, voor zover hij in de rechten van Schroefboutenfabriek is getreden, op grond van de betrekkingen of de arbeidsovereenkomst die tussen laatstgenoemde en Goderbauer bestonden, en niettegenstaande het recht op compensatie waarop Goderbauer zich tegenover de gefailleerde beroept, zijn medewerking kan eisen bij de vervulling van de formaliteiten die nodig zijn om een actief (roerende schuldvordering) van de failliete boedel, bestaande in de door Goderbauer in het buitenland gedeponeerde aanvragen en verkregen octrooien, te gelde te kunnen maken.

b. Sedert de vaststelling van het Executieverdrag zijn er twee internationale verdragen op octrooigebied tot stand gekomen: het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te Munchen op 5 okt. 1973, en het Verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt, ondertekend te Luxemburg op 15 dec. 1975.

Op het ogenblik is enkel het Verdrag van Munchen in werking. Het betreft slechts het Europees octrooi. Bij de aanvragen en de octrooien van Goderbauer gaat het echter om nationale octrooien; bijgevolg blijken enkel de bepalingen van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk gewijzigd te Stockholm op 14 juli 1967, erop van toepassing.

Op dit punt is in de schriftelijke opmerkingen nader ingegaan en het lijkt niet zonder belang, om bij de oplossing van het bevoegdheidsprobleem ook eens te bezien, in welke richting de verdragen van Munchen en Luxemburg het zoeken. Deze twee verdragen, die van

latere datum zijn dan het Executieverdrag, bevatten namelijk bijzondere bevoegdheidsbepalingen, met name voor wat betreft vorderingen tot nietigverklaring van octrooien volgens het Verdrag van Luxemburg. Bovendien behandelen zij het bijzondere geval van de uitvinder in dienstbetrekking.

Ingevolge art. 60 lid 1 Verdrag van Munchen

„komt het recht op een Europees Octrooi toe aan de uitvinder of diens rechtverkrijgende. Indien de uitvinder werknemer is wordt het recht op het Europees Octrooi bepaald overeenkomstig het recht van de Staat op het grondgebied waarvan de werknemer overwegend werkzaam is; indien niet kan worden vastgesteld op het grondgebied van welke Staat de werknemer overwegend werkzaam is, is het recht van toepassing van de Staat op het grondgebied waarvan het bedrijf van zijn werkgever zich bevindt.”

Art. 4 van het aan dit Verdrag gehechte Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van de beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi („Protocol inzake erkenning”), bepaalt:

„Indien de Europese Octrooi-aanvraag een uitvinding van een werknemer betreft, zijn voor rechtsvorderingen, waar de werkgever en de werknemer tegenover elkaar staan, behoudens het bepaalde in art. 5, alleen de rechterlijke instanties van die Verdragsluitende Staat bevoegd, volgens het recht waarvan het recht op het Europees Octrooi wordt bepaald overeenkomstig art. 60 eerste lid tweede volzin Verdrag.”

Art. 68 Verdrag van Luxemburg luidt:

„Tenzij anders bepaald in het onderhavige Verdrag, zijn de bepalingen van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 sept. 1968 (...) van toepassing op rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsoctrooien en op beslissingen op deze rechtsvorderingen.”

Art. 69 lid 4 van dit Verdrag bepaalt:

„Zonder inachtneming van de woonplaats zijn uitsluitend bevoegd (...)

(...)

b. inzake rechtsvorderingen betreffende het recht op octrooi, waar werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan, de rechterlijke instanties van de verdragsluitende staat, waarvan overeenkomstig art. 60 eerste lid tweede zin Europees Octrooiverdrag de wetgeving het recht op een Europees Octrooi bepaalt. Een bevoegdheidsovereenkomst is slechts geldig voor zover zij toelaatbaar is volgens de nationale wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten.”

Tenslotte wordt in art. Vquinques van het aan het Executieverdrag gehechte Protocol, zoals gewijzigd bij het Verdrag betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, alsmede bij het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek, wanneer dit in werking zal zijn getreden, bepaald:

„Onverminderd de bevoegdheid van het Europees Octrooibureau volgens het op 5 okt. 1973 te Munchen

ondertekende Europees Octrooiverdrag, zijn de gerechten van elke verdragsluitende staat, zonder acht te slaan op de woonplaats, bij uitsluiting bevoegd ter zake van inschrijving of geldigheid van een Europees octrooi dat voor die Staat is verleend en dat geen Gemeenschapsoctrooi is krachtens art. 86 van het op 15 dec. 1975 te Luxemburg ondertekende Verdrag betreffende het Europees Octrooi voor de gemeenschappelijke markt.”

Door te preciseren dat ten aanzien van de geschillen tussen werkgever en werknemer ter zake van octrooien uitsluitend de gerechten van de Staat bevoegd zijn, waarvan het recht het recht op het (Europees of Gemeenschaps-) octrooi bepaalt, bevestigen deze bepalingen impliciet het specifieke karakter van de bepalingen inschrijving en geldigheid van octrooien.

Ook wanneer het om een Europees octrooi of een Gemeenschapsoctrooi ging, zouden uitsluitend de gerechten van de staat op het grondgebied waarvan de werknemer overwegend werkzaam is - i.c. dus de Nederlandse gerechten - bevoegd zijn, indien het geschil tussen Goderbauer en de curator zou moeten worden aangemerkt als een „rechtsvordering waar de werkgever en de werknemer tegenover elkaar staan.” Goderbauer schijnt overwegend in Nederland werkzaam te zijn geweest; het bedrijf van zijn werkgever, de BV Schroefboutenfabriek, is eveneens te Nederland gelegen.

Bijgevolg zou de bevoegdheid van de Nederlandse gerechten - onverminderd de nationale bevoegdheidsbepalingen in art. 54 Rijksoctrooiwet (Dit artikel luidt als volgt: „1. Voor alle vorderingen tot nietigverklaring, vaststelling van een verlies van rechtsgevolg of opeising van octrooien, bedoeld in onderscheidenlijk de art. 51, 52 en 53, alsmede voor alle vorderingen tot vaststelling van een vergoeding, als in art. 34 negende lid art. 34A tweede lid of 34B derde lid, bedoeld, is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de Rb. 's-Gravenhage.”) -, welke i.c. voortvloeit uit art. 2 jo. art. 5 Executieverdrag, niet worden beïnvloed door de bepalingen van de twee Europese Octrooiverdragen.

c. Blijkens de stukken is het geschil tussen Goderbauer en de curator van Schroefboutenfabriek ontstaan voordat dit bedrijf falliet werd verklaard.

Zoals de Britse regering in haar schriftelijke opmerkingen stelt, is het niettemin niet onmogelijk dat het geschil, ofschoon niet behorend tot de materie bedoeld in art. 16 sub 4 en dus in beginsel vallend binnen het toepassingsgebied van de algemene of bijzondere bepalingen van het Executieverdrag, een meer of minder nauw verband heeft met het faillissement, een materie die in art. 1 formeel is uitgesloten.

Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de inschrijving van een octrooi ten gunste van de curator. Met het oog op die mogelijkheid doet Goderbauer een beroep op art. 60 Nederlandse Faillissementswet.

Opgemerkt zij dat, afgezien van het feit dat de onderhavige aanvragen of octrooien in het buitenland zijn geregistreerd en de curator in België woonachtig is, het geschil geen aanknopingspunten met het buitenland heeft.

De vraag betreffende de gevolgen van het faillissement voor de rechtsovergang van de immateriele activa die in de openbare registers van andere Lid-Staten zijn ingeschreven, wordt eerst in een later stadium actueel: eerst moet worden vastgesteld of die waarden tot de activa behoren; de litigieuze aanvragen of octrooien kunnen echter enkel in de faillissementsprocedure van Schroefboutenfabriek worden meegenomen in de Staat waar die procedure in eerste instantie is ingeleid, dat wil zeggen in Nederland.

Ook de vraag betreffende de gevolgen voor de rechtsovergang van deze waarden, van het al dan niet vermeld zijn van het faillissement in de openbare registers van de andere verdragsluitende staten waar de litigieuze aanvragen of octrooien zijn geregistreerd, wordt eerst in een later stadium actueel.

Zouden de bepalingen van het Nederlands internationaal privaatrecht ter zake van faillissement gelden, dan zou men bijgevolg tot hetzelfde resultaat komen als wanneer de door ons voorgestelde uitlegging van art. 16 sub 4 Executieverdrag zou worden gevolgd.

De eerste vraag van de HR

Volgens art. 419 lid 1 Rv „bepaalt de HR zich bij zijn onderzoek tot de middelen waarop het beroep steunt.”

Nu geen der pp. uitdrukkelijk een eventuele onbevoegdheid van de Nederlandse gerechten op grond van internationaal recht als middel heeft aangevoerd, vraagt de HR zich af, of hij ondanks deze nationale bepaling niet gehouden is zijn bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken, waar art. 19 Executieverdrag bepaalt:

„De rechter van een verdragsluitende staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering (Franse versie: „saisi a titre principal d'un litige" (N.v.d.V.) C 288/82) waarvoor krachtens art. 16 een gerecht van een andere verdragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.”

De Commissie, de Duitse en de Britse regering beantwoorden deze vraag bevestigend, geheel in de lijn van de preambule en de algemene geest van het Executieverdrag.

Ik meen evenwel, dat de toelichtingen bij de tweede en derde vraag een onderzoek van dit punt overbodig maken.

Of de gerechten van een verdragsluitende staat het onderzoek van hun eigen bevoegdheid mogen doen afhangen van de omstandigheid dat in het geding een middel betreffende het ontbreken van internationale bevoegdheid is opgeworpen, is immers een vraag die eerst aan de orde komt indien bij deze gerechten een geschil aanhangig is gemaakt dat als inzet heeft een vordering ten aanzien waarvan art. 16 exclusieve bevoegdheid verleent aan de gerechten van een andere verdragsluitende staat.

Zoals ik reeds te kennen gaf, komt het mij voor, dat het specifieke voorwerp van een geschil als thans bij de HR aanhangig is, niet - althans niet „a titre principal" - valt onder de bewoordingen van art. 16 sub 4.

Bij deze principiële overwegingen komt nog een praktische: ik geloof niet dat het goede justitie zou zijn om een vraag van zo groot belang te beslissen wanneer,

naast de Commissie, slechts de regeringen van twee Lid-Staten - en daaronder zelfs niet de Nederlandse regering - schriftelijke opmerkingen hebben ingediend en geen enkele regering van een Lid-Staat mondeling een standpunt heeft kenbaar gemaakt.

Ook de Commissie is in haar pleidooi niet speciaal bij dit punt blijven stilstaan.

Concluderend geef ik dan ook in overweging, te verklaren voor recht:

1. De uitdrukking „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien" in art. 16 sub 4 Executieverdrag moet autonoom worden uitgelegd.

2. Deze uitdrukking doelt enkel op geschillen met als inzet een vordering betreffende de inschrijving of de geldigheid van een octrooi.