

Vzgr Rechtbank Den Haag, 14 november 1996, Schellens v Velouta

INTERNATIONALE RECHTSMACHT

Bevoegdheid vanwege plaats inbreuk

- [Nederlandse rechter bevoegd vanwege pretens inbreukmakende levering in Nederland](#)

Dat verweer moet, gezien het bepaalde in artikel 5 sub 3 van het EEX, falen voor zover het betreft de vorderingen voor Nederland: er heeft immers een (pretens inbreukmakende) levering plaatsgevonden in Nederland. Velouta heeft weliswaar betoogd dat Schellens zich in casu niet op die bepaling zou kunnen beroepen omdat dat misbruik van procesrecht zou opleveren maar die zienswijze wordt voorshands niet gevolgd. Immers is dat betoog geheel gebaseerd op de stelling dat de enige verkoop in Nederland door Schellens zelf is uitgelokt, uitsluitend om de Nederlandse rechter te kunnen benaderen en dus uitsluitend met het doel Velouta af te trekken van haar nationale rechter. Velouta heeft die stelling echter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.

- [Bevoegdheid is niet grensoverschrijdend](#)

Desalniettemin wordt voorshands geoordeeld dat een uitsluitend op artikel 5 sub 3E EEX gebaseerde bevoegdheid c.q. rechtsmacht zich niet dient uit te strekken tot (het verbieden van) onrechtmatige gedragingen die in andere verdragsluitende staten plaatsvinden. In die richting wijst niet alleen recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg (vgl. met name het arrest d.d. 7 maart 1995 in de zaak Fiona Shevill / Presse Alliance, zaak C-68/93) doch ook de omstandigheid dat in art. 17 lid 2 van het Geschillenprotocol bij het Gemeenschapsoctrooioverdrag de bevoegdheid van de nationale rechter, die slechts bevoegd is op basis van de locus delicti, beperkt is tot het land waar die locus is gelegen. Diezelfde opvatting lijkt ook ten grondslag te liggen aan art. 94 lid 2 van de Gemeenschapsmerkenverordening (EG 94/40 Pub Blad EG L 11/1 14-1-94).

PROCESRECHT

Geen spoedeisend belang

- [Vijf maanden verlopen tussen eerste sommatie en aanvragen kort geding](#)

De President is van oordeel dat onder die omstandigheden inderdaad niet kan worden gezegd dat Schellens een spoedeisend belang heeft bij de thans gevorderde voorzieningen. Daarbij weegt enerzijds mee dat er tussen het aanvragen van het kort geding en de eerste onthoudingssommatie ruim vijf maanden zijn verlopen, voor welk tijdsverloop geen bevredigende verklaring is gegeven, terwijl anderzijds niet is betwist dat de gewraakte producten sedert eind augustus 1996 door Velouta daadwerkelijk uit de markt zijn genomen.

Vindplaatsen: IER 1997, nr. 5, p. 20; BIE 1999, nr. 28

Vzgr Rechtbank den Haag, 14 november 1996

(J.H.P.J. Willems)

(...)

rolnummer: KG 96/1227

(...)

Vonnis in kort geding in de zaak met rolnummer KG 96/1227 van:

de besloten vennootschap LEO SCHELLENS B.V., gevestigd te Eindhoven,

eiseres,

procureur: mr H.C. Grootveld,

advocaat: mr J.H. Spoor te Amsterdam,

tegen:

de rechtspersoon naar Belgisch recht N.V. VELOUTA, gevestigd te Deerlijk, België,

gedaagde,

procureur: mr E.J. Daalder,

advocaat: mr P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

Verloop van het geding.

Eiseres (verder ook: Schellens) heeft gedaagde (verder ook: Velouta) doen dagvaarden tegen de terechtzitting van de President in kort geding van 31 oktober 1996. Gedaagde is verschenen. Ter zitting hebben beide partijen hun standpunten doen bepleiten door hun advocaten, geassisteerd door hun respectieve octrooigemachtigden.

De pleitnotities bevinden zich bij de stukken, evenals de door beide partijen overgelegde producties.

Rechtsoverwegingen.

1 In dit geding zal van het navolgende worden uitgegaan:

1.a. Schellens is rechthebbende op het [Europese octrooi 380.808 B1](#), haar verleend op een aanvraag d.d. 27 december 1989, welke verlening is gepubliceerd op 12 mei 1993. Er is een beroep gedaan op prioriteit vanaf 10 januari 1989.

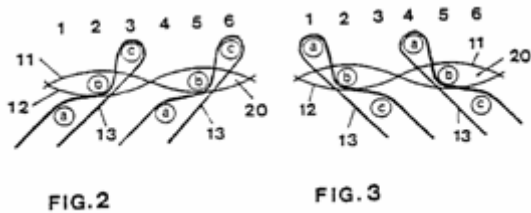
1.b. Het octrooi is verleend voor een "*Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Jaquard-Schattenvelours*". Als gedesigneerde landen zijn aangewezen Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Liechtenstein en Nederland.

1.c. De in dit geding relevante conclusie 11 van het octrooi luidt in de authentieke Duitse taal:

"11. Jaquard-Schattenvelours mit einer Grundkette (14), einer Figurkette (11, 12), Flornoppen (13) in 3 Schuß W-Poldurchbindung, verschiedenfarbigen Schußfäden (1, 2, 2; 4, 5, 6) und einem farblich gestalteten Muster mit Lageflorbereichen, dadurch gekennzeichnet, daß in den Lageflorbereichen der zweite Schußfaden (2; 5) jeweils der von einer Flornoppe (13) umschlungenen Gruppe von drei farbig variierenden Schußfäden (1, 2, 3; 4, 5, 6) in einer Ebene von den Figurkettfäden (11, 12) gebunden ist während der jeweils erste (1; 4) und dritte (3; 6) Schußfaden der Gruppe in jeweils einer Ebene ober- und unterhalb der Ebene des zweiten Schußfadens (2; 5) angeordnet sind und die Richtung des Lageflors durch die Richtung der drei Schußfäden (1, 2, 3; 4, 5, 6) der jeweiligen Gruppe bestimmt ist, wobei der jeweils erste (1; 4) oder dritte (3; 6) Schußfaden den

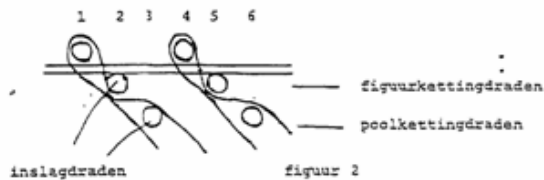
jeweiligen Lageflor entsprechend dem Muster in Farben (a, c) gestaltet."

1.d. Bij het octrooischrift behoren onder meer de navolgende figuren 2 en 3, waarin de nummers 11 en 12 de figuurkettingdraden aangeven:



1.e. Velouta heeft in het verleden Jaquard-schaduwvelours vervaardigd en in het verkeer gebracht, waarbij in elk geval eenmaal een levering in Nederland heeft plaatsgevonden.

1.f. Dit velours van Velouta werd geweven volgens een weefschemata dat is weergegeven in de hierna volgende figuur:



2 Schellens, vordert, zakelijk samengevat, een verbod aan Velouta van iedere inbreuk op haar Europees octrooi in alle landen waarvoor dit is verleend, zulks op straffe van dwangsommen en met andere nevenvorderingen (opgave van vervaardigde en in het verkeer gebrachte hoeveelheden inbreukmakende velours onder vermelding van de namen en adressen van de afnemers en de daarmee gemoeide bedragen, een rectificatie en een terugroepgebod).

3 Zij stelt daartoe dat Velouta inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi zodat zij belang heeft bij die vorderingen.

4 Velouta heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop voor zover nodig hieronder zal worden ingegaan.

5 Ambtshalve wordt overwogen dat het hier een Europees octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge het bepaalde in art. 103 Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde in en krachtens de Rijksoctrooiwet (van 1910) onverkort van toepassing is.

6 Allereerst heeft Velouta onder verwijzing, zo grijpt de President, naar art. 2 EEX, de bevoegdheid van de President betwist tot kennisneming van de onderhavige vorderingen, subsidiair tot kennisneming van de vorderingen voor zover die beogen een verbod te geven buiten Nederland.

7 Dat verweer moet, gezien het bepaalde in artikel 5 sub 3 van het EEX, falen voor zover het betreft de vorderingen voor Nederland: er heeft immers een (pretens inbreukmakende) levering plaatsgevonden in Nederland.

Velouta heeft weliswaar betoogd dat Schellens zich in casu niet op die bepaling zou kunnen beroepen omdat

dat misbruik van procesrecht zou opleveren maar die zienswijze wordt voorshands niet gevolgd. Immers is dat betoog geheel gebaseerd op de stelling dat de enige verkoop in Nederland door Schellens zelf is uitgelokt, uitsluitend om de Nederlandse rechter te kunnen benaderen en dus uitsluitend met het doel Velouta af te trekken van haar nationale rechter. Velouta heeft die stelling echter op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt.

8 Resteert de vraag naar de bevoegdheid van de President tot kennisneming van de op het buitenland gerichte vorderingen.

Zijdens Schellens is betoogd dat, indien er een bevoegdheid bestaat op grond van enige bepaling van het EEX, in dat verdrag nergens te lezen valt dat die bevoegdheid dan zou zijn beperkt tot vorderingen met betrekking tot het grondgebied van de staat waar de gevorderde maatregel zou moeten werken. Aan Schellens kan ook worden toegegeven dat het enigszins merkwaardig aandoet dat, naar vaste rechtspraak van deze rechtbank, er wel sprake zou zijn van een bevoegdheid tot kennisneming van de grensoverschrijdende vorderingen indien zij naast Velouta ook een in Nederland gevestigde afnemer zou hebben meegedagvaard doch dat die bevoegdheid zou komen te ontbreken indien zij haar vorderingen beperkt tot Velouta zelf.

Desalniettemin wordt voorshands geoordeeld dat een uitsluitend op artikel 5 sub 3E EEX gebaseerde bevoegdheid c.q. rechtsmacht zich niet dient uit te strekken tot (het verbieden van) onrechtmatige gedragingen die in andere verdragsluitende staten plaatsvinden. In die richting wijst niet alleen recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG te Luxemburg (vgl. met name het arrest d.d. 7 maart 1995 in de zaak Fiona Shevill / Presse Alliance, zaak C-68/93) doch ook de omstandigheid dat in art. 17 lid 2 van het Geschillenprotocol bij het Gemeenschapsoctrooi-overdrag de bevoegdheid van de nationale rechter, die slechts bevoegd is op basis van de locus delicti, beperkt is tot het land waar die locus is gelegen. Diezelfde opvatting lijkt ook ten grondslag te liggen aan art. 94 lid 2 van de Gemeenschapsmerkenverordening (EG 94/40 Pub Blad EG L 11/1 14-1-94).

9 Voorts heeft Velouta bepleit dat Schellens niet in haar vorderingen kan worden ontvangen omdat de dagvaarding volstrekt onvoldoende aangeeft waarom en met welke producten Velouta inbreuk op het octrooi zou maken.

Aan Velouta kan worden toegegeven dat de dagvaarding niet bijster veel details verschaft over de vraag waarom Velouta inbreuk op het octrooi zou maken zodat de vraag kan worden gesteld of die dagvaarding voldoet aan het bepaalde in artikel 42 TRIPS. In casu wordt echter voorshands geoordeeld dat Velouta (ook in aanmerking genomen dat het hier een procedure in kort geding betrof waaraan in verband met de spoedeisendheid minder hoge eisen kunnen worden gesteld) voldoende heeft geweten wat de vordering van Schellens behelsde. Zulks blijkt niet alleen uit haar brief van 26 augustus 1996 maar ook uit het ampele verweer ten

gronde dat ter zitting is gevoerd. Enige benadeling van Velouta is dan ook niet aannemelijk geworden.

10 Vervolgens heeft Velouta betwist dat Schellens een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Zij heeft er in dit kader op gewezen dat zij reeds bij brief van 14 maart 1996 van meester Thierry van Innis te Brussel is gesommeerd zich te onthouden van inbreuken op het octrooi, waarop zij bij brief van 22 maart 1996 heeft laten weten de gestelde inbreuk alsmede ook de geldigheid van het octrooi te betwisten.

Daarna heeft het geduurd tot 31 juli 1996 voordat zij opnieuw iets van Schellens vernam. Toen heeft mr Spoor haar namelijk opnieuw namens Schellens gesommeerd zich te onthouden van inbreuk en een onthoudingsverklaring met boetebeding af te geven, alsmede om gegevens over plaatsgevonden hebbende verkopen te verschaffen. Zij heeft toen bij brief van 26 augustus 1996 herhaald de inbreuk en de geldigheid van het octrooi te betwisten. Tevens heeft zij toen geschreven dat zij de gewraakte velourstypes Kentucky en Nevada onverplicht uit de markt zou nemen, hetgeen zij ook daadwerkelijk heeft gedaan.

11 De President is van oordeel dat onder die omstandigheden inderdaad niet kan worden gezegd dat Schellens een spoedeisend belang heeft bij de thans gevorderde voorzieningen. Daarbij weegt enerzijds mee dat er tussen het aanvragen van het kort geding en de eerste onthoudings sommatie ruim vijf maanden zijn verlopen, voor welk tijdsverloop geen bevredigende verklaring is gegeven, terwijl anderzijds niet is betwist dat de gewraakte producten sedert eind augustus 1996 door Velouta daadwerkelijk uit de markt zijn genomen.

12 Zulks houdt in dat de gevorderde voorzieningen moeten worden geweigerd met veroordeling van Schellens als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding.

13 Geheel ten overvloede wordt nog overwogen dat de nodige twijfel kan bestaan aangaande de vraag of het velours van Velouta valt onder de beschermingsomvang van het octrooi, welke beschermingsomvang volgens artikel 69 van het Europees Octrooiverdrag wordt bepaald door de inhoud van de conclusies waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies. Die uitleg dient volgens het bij dit verdragsartikel behorende protocol dusdanig te geschieden dat zowel een billijke bescherming aan de aanvrager als een redelijke rechtszekerheid aan derden wordt geboden.

14 Tussen partijen was ter zitting in confesso dat in het velours van Velouta de inslagdraden weliswaar in drie verschillende vlakken worden gehouden maar dat dit bij het gewraakte velours niet gebeurt doordat de figuurkettingdraden de middelste inslagdraden aan weerszijden omsluiten. Bij het Velouta-velours liggen de beide figuurkettingdraden onder de middelste inslagdraad, die verder ook op zijn plaats wordt gehouden door een poolketting. Aan Schellens kan worden toegegeven dat het octrooischrift niet zegt dat de middelste inslagdraad uitsluitend door de figuurkettingdraden op zijn plaats wordt gehouden. Naar voorlopig oordeel zal de vakman die het octrooischrift

leest en daarbij ook de tekeningen betreft, dat echter wel zo begrijpen omdat daarin voor wat betreft conclusie 11 uitsluitend sprake is van tekeningen waarbij de inslagdraad ligt tussen de (kruisende) figuurkettingdraden. Bovendien lijkt steek te houden het betoog van Velouta, dat bij de door haar gekozen oplossing de middelste inslagdraad niet wordt afgedekt door de figuurketting zodat ook de kleur van die middelste inslagdraad min of meer zichtbaar zal blijven. Dat verstoort een van de doelstellingen van de geoctrooieerde uitvinding, te weten het naar believen laten veranderen van de kleur van de bovenste zijde van het weefsel door wisseling van de onderste en de bovenste inslagdraden. Bij de door Velouta gekozen weefwijze zal immers, naast de kleur van de op een gegeven plaats bovenste inslagdraad ook steeds de kleur van de middelste inslagdraad (die niet te veranderen is) blijven meespelen.

Beslissing.

De President, recht doende in kort geding,:

- verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen gedaagde voor zover deze betrekking hebben op andere landen dan Nederland;
- weigert de gevraagde voorzieningen voor het overige;
- veroordeelt eiseres in de kosten van het geding, tot nu toe aan de zijde van gedaagde begroot op .330,- voor verschotten en op . 3.500,- voor salaris voor haar procureur.