

Rechtbank Den Haag, 14 mei 1997, Chiron v Evans**INTERNATIONALE RECHTSMACHT*****Plaats van inbreuk – spiegelbeeld: verklaring voor recht****Rechtbank acht zich bevoegd, ook omdat het onbillijk zou zijn dat het alternatief forum van artikel 5(3) EEX-Verdrag bij voorbaat zou zijn uitgesloten voor dergelijke vorderingen**

De door Chiron gevorderde verklaringen voor recht van niet-inbreuk beogen haar aansprakelijkheid als verweerder in een door Evans jegens haar aanhangig te maken, en in reconventie daadwerkelijk aanhangig gemaakte, inbreukprocedure aan de orde te stellen. Het onder 5.4. overwogene leidt derhalve tot de conclusie dat deze vorderingen onder de reikwijdte van artikel 5 sub 3 EEX vallen. Daarbij heeft de rechtbank tevens in aanmerking genomen dat een andere opvatting tot de onbillijkheid zou leiden dat voor dergelijke vorderingen het alternatief forum van artikel 5 sub 3 EEX bij voorbaat zou zijn uitgesloten, terwijl de eisende partij in de omgekeerde situatie - hier: Evans met haar (tegen)vordering wegens octrooi-inbreuk - daarover in beginsel wel de beschikking heeft

Grensoverschrijdende maatregelen (art. 5(3) EEX-Verdrag)**Volgens rechtbank doet Shevill-arrest niet af aan grensoverschrijdende bevoegdheid voor Handlungsort en ter zake van verbodsvordering**

Volgens Evans brengt met name het arrest van het Hof van Justitie van 7 maart 1995 inzake Shevill/Associated Press (NJ 1996, 269) met zich mede het niet (langer) mogelijk is om aan een verbod of verklaring voor recht extra-territoriale werking te verlenen indien de bevoegdheid van de rechter steunt op artikel 5 sub 3 EEX. De rechtbank kan zich met deze opvatting niet verenigen, in de eerste plaats omdat de restricties, die het Hof van Justitie in het Shevill-arrest op de bevoegdheid van de rechter heeft aangebracht, enkel betrekking hebben op het zogenoemde "Erfolgsort" (de plaats waar de gevolgen zijn ingetreden) en niet op het "Handlungsort" (de plaats van de inbreukmakende gebeurtenis). Het Hof van Justitie maakt dat duidelijk in rechtsoverweging 32, waar - in samenhang gelezen met de rechtsoverwegingen 24 en 25 - wordt aangegeven dat de verzoeker altijd de mogelijkheid heeft om zijn vordering in haar geheel voor het gerecht van de plaats van inbreukmakende gebeurtenis (het "Handlungsort") te brengen. Nu de bevoegdheid van de rechtbank in deze zaak berust op de stelling van Chiron dat hier te lande de inbreukmakende gebeurtenissen plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, moet reeds om deze reden worden geconcludeerd dat genoemd arrest de rechtbank niet belet om de gevraagde verboden en verklaringen voor recht extra-territoriale werking te verlenen. In de tweede plaats is van belang dat de regel van het She-

vill-arrest is ingegeven door de eisen, die de goede rechtsbedeling stelt aan de behandeling van vorderingen tot schadevergoeding. In dit geval zijn echter vorderingen (tot verbod en verklaring voor recht) aan de orde, die naar aard en strekking aanzienlijk afwijken van schadevorderingen.

Geen schorsing vanwege Belgische procedure Belgische procedure gaat om andere octrooien en andere partijen

Het schorsingverzoek van Chiron berust niet op de artikelen 254-261 Rv, noch op enige andere wetsbepaling, en leidt dus niet tot een schorsingsincident in het bevoegdheidsincident. Voor toepassing van artikel 56 lid 3 ROW 1910, dat de rechter overigens een discretionaire bevoegdheid verschaft, is een mate van samenhang vereist die tussen de hier ingestelde vorderingen en de in België aanhangige procedures ontbreekt. Het gaat in die procedures immers om andere octrooien. Om die reden kan ook artikel 22 EEX niet worden ingeroepen. Hetzelfde geldt voor artikel 21 EEX nu bij de in België aanhangige procedures niet dezelfde partijen betrokken zijn als in het onderhavige geding. De rechtbank kan Chiron niet volgen in haar stelling dat althans de redelijkheid en billijkheid vergen dat haar verzoek wordt ingewilligd. De rechtbank is geenszins verplicht zich te conformeren aan het oordeel van de Belgische (kortgeding)rechter over het juridische vraagstuk van de toelaatbaarheid van grensoverschrijdende maatregelen en schorsing van het bevoegdheidsincident zou derhalve slechts tot onnodige vertraging van de onderhavige procedure leiden. Het verzoek zal derhalve worden afgewezen.

Vindplaatsen: IER 1997, nr. 39, p. 143, m.nt. de Wit

Rechtbank den Haag, 14 mei 1997

(E.J. Numann)

(...)

Vonnis in het incident in de zaak met rolnummer 96/1305 van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht, CHIRON CORPORATION,

gevestigd te Emeryville, California, USA

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHIRON B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

procureur: mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr P.A.M. Hendrick,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht EVANS MEDICAL LIMITED,

gevestigd te Leatherhead, Groot Brittanië,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. C.J.J.C. van Nispen.

Eiseressen in conventie/verweersters in reconventie zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Chi-

* Redactie: vernietigd bij arrest Hof Den Haag, 22 januari 1998, IEPT19980122, Hof Den Haag, 22 januari 1998, Evans v Chiron.

ron". Gedaagde in conventie/eiseres in reconventie zal "Evans" worden genoemd.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding;
- de conclusie van eis, met producties;
- een incidentele conclusie van Evans houdende exceptie van onbevoegdheid, tevens conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie, met producties;
- de incidentele conclusie van Chiron houdende verzoek tot schorsing van het bevoegdheidsincident, tevens (voorwaardelijke) conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident;
- een akte houdende wijziging/vermindering in conventie van Chiron;
- de pleitnotities van mr. P.A.M. Hendrick;
- de pleitnotities van mr. C.J.J.C. van Nispen;

Partijen hebben vonnis in het incident gevraagd, te wijzen op het griffiedossier.

RECHTSOVERWEGINGEN

In conventie, in het incident

1. Feiten

1.1. Evans is rechthebbende op het [Europees octrooi 0.162.639](#) voor "antigene preparaten en isolatie van dergelijke preparaten" (verder te noemen: "het octrooi") voor de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en Zweden.

1.2. Chiron B.V. en Chiron Corporation zijn betrokken bij voorbereidende activiteiten voor klinische tests met de "Chiron Biocine acellular pertussis vaccins" (hierna te noemen: "de vaccins"), die door de dochtervennootschap van Chiron Corporation in Italië, Biocine Spa, zijn vervaardigd.

1.3. Een aantal aan Evans gelieerde vennootschappen heeft in april 1997 in België procedures (een bodemprocedure en een kort geding) aanhangig gemaakt jegens Chiron ter zake van twee andere octrooien. In die procedures worden maatregelen met een grensoverschrijdend karakter gevorderd.

2. De vorderingen in de hoofdzaak

2.1. Chiron vordert in conventie, na vermindering van eis:

I. nietigverklaring van het Nederlandse deel van het octrooi;

IIa. een verklaring voor recht dat de vaccins in de gedesigneerde landen, met uitzondering van Groot-Brittannië, geen inbreuk maken het octrooi;

IIb. een verbod aan Evans om met betrekking tot de vaccins verbods- en/of bewarende maatregelen te treffen, op straffe van een dwangsom;

en, voorwaardelijk subsidiair:

IIIa. een verklaring voor recht dat het octrooi zich niet uitstrekt tot de klinische tests die met de vaccins in de gedesigneerde landen, met uitzondering van Groot-Brittannië, worden ondernomen;

IIIb. een verbod aan Evans om met betrekking tot deze klinische tests in de gedesigneerde landen verbods- en/of bewarende maatregelen te treffen, op straffe van een dwangsom.

2.2 Evans vordert in reconventie een verbod tot inbreuk op het octrooi, met nevenvorderingen.

3. De standpunten van partijen in het bevoegdheidsincident

3.1. Ten aanzien van hiervoor onder II en III genoemde vorderingen van Chiron is Evans verschenen uitsluitend om de internationale bevoegdheid van deze rechtbank te betwisten op de volgende gronden:

- de gevorderde verklaringen voor recht en verboden kunnen niet als vorderingen ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad in de zin van artikel 5 sub 3 EEX worden aangemerkt;

- Chiron heeft niet voldoende concreet gesteld dat de inbreukmakende feiten zich in Nederland hebben voorgedaan;

- de rechtbank is niet bevoegd om de gevorderde verklaringen voor recht en verboden ook voor het gebied buiten Nederland uit te spreken.

3.2. Chiron heeft allereerst op een tweetal ("preliminaire") gronden betoogt dat het bevoegdheidsincident (nog) niet aan de orde kan komen.

a. Evans heeft geen rechtens te honoreren belang bij het betwisten van de bevoegdheid nu zij de kwestie, tot kennisneming waarvan zij de rechtbank niet bevoegd acht, zelf bij eis in reconventie aan de rechtbank heeft voorgelegd.

b. Aangezien de vraag of grensoverschrijdende maatregelen als hier in conventie gevorderd, thans - zij het naar aanleiding van een ander, maar wel vergelijkbaar feitencomplex - is voorgelegd aan de Belgische rechter, dient het bevoegdheidsincident te worden geschorst totdat de Belgische rechter (in hoger beroep in het kort geding) zich daarover heeft uitgesproken.

Chiron heeft vervolgens de stellingen van Evans in het incident weersproken en daaraan toegevoegd dat artikel 18 EEX geen splitsing in proceshouding toestaat, zodat Evans, die op vordering I in conventie is verschenen en op de vorderingen II en III slechts is verschenen om de bevoegdheid te betwisten, geacht moet worden ook op deze laatste vorderingen te zijn verschenen.

4. Beoordeling van de preliminaire stellingen van Chiron

4.1. Met haar stelling dat Evans geen belang heeft bij het bevoegdheidsincident beroept Chiron zich kennelijk op het bepaalde in artikel 3:303 BW. Daarvan is onder meer sprake indien een proceshandeling geen enkel te respecteren belang kan dienen, maar als enig doel heeft de wederpartij nadeel toe te brengen.

Hieromtrent heeft Evans ten pleidooie onweersproken aangevoerd dat haar belang bij het bevoegdheidsverweer daarin is gelegen dat zij, bij het welslagen daarvan, tot intrekking van haar vordering in reconventie kan overgaan en aldus kosten kan besparen. In dit licht kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden gezegd dat het Evans aan ieder redelijk belang ontbreekt. Er is dus geen reden is om aan de exceptie van onbevoegdheid voorbij te gaan.

De rechtbank voegt hier aan toe dat bij kwesties van internationale rechtsmacht ook het algemeen belang een mee te wegen factor vormt en zij daarom ook voorwerp van ambtshalve beoordeling dienen te zijn.

Dat betekent dat, zelfs wanneer degene die de exceptie van onbevoegdheid opwerpt daarbij geen eigen belang heeft, de bevoegdheidsvraag nog niet zonder meer terzijde kan worden gesteld.

4.2. Het schorsingverzoek van Chiron berust niet op de artikelen 254-261 Rv, noch op enige andere wetsbepaling, en leidt dus niet tot een schorsingsincident in het bevoegdheidsincident. Voor toepassing van artikel 56 lid 3 ROW 1910, dat de rechter overigens een discretionaire bevoegdheid verschaft, is een mate van samenhang vereist die tussen de hier ingestelde vorderingen en de in België aanhangige procedures ontbreekt. Het gaat in die procedures immers om andere octrooien. Om die reden kan ook artikel 22 EEX niet worden ingeroepen. Hetzelfde geldt voor artikel 21 EEX nu bij de in België aanhangige procedures niet dezelfde partijen betrokken zijn als in het onderhavige geding.

De rechtbank kan Chiron niet volgen in haar stelling dat althans de redelijkheid en billijkheid vergen dat haar verzoek wordt ingewilligd. De rechtbank is geenszins verplicht zich te conformeren aan het oordeel van de Belgische (kort-geding)rechter over het juridische vraagstuk van de toelaatbaarheid van grensoverschrijdende maatregelen en schorsing van het bevoegdheidsincident zou derhalve slechts tot onnodige vertraging van de onderhavige procedure leiden. Het verzoek zal derhalve worden afgewezen.

5. Beoordeling van het geschil in het bevoegdheidsincident

5.1. Uitgangspunt bij de beoordeling van dit geschil is, dat nu verweerder (Evans) gevestigd is in een verdragsstaat, het EEX van toepassing is, ten aanzien van de vorderingen van zowel Chiron B.V. als Chiron Corporation. De internationale rechtsmacht van de rechtbank kan, anders dan Chiron heeft betoogd, derhalve niet worden gebaseerd op artikel 54 ROW 1910.

Artikel 18 EEX

5.2. De omstandigheid dat een verweerder naar aanleiding van één vordering verschijnt om deze inhoudelijk te betwisten en naar aanleiding van de andere, in dezelfde dagvaarding opgenomen vordering verschijnt onder het voorbehoud van de tweede zin van artikel 18 EEX, heeft niet tot gevolg dat daardoor dat voorbehoud vervalt. Met haar andersluidende stelling verliest Chiron uit het oog dat voor de bevoegdheid van de rechter iedere vordering afzonderlijk beoordeeld dient te worden.

Artikel 5 sub 3 EEX

5.3. Nu verweerder niet in Nederland is gevestigd, komt alleen artikel 5 sub 3 EEX als grondslag van de internationale rechtsmacht van de rechtbank in aanmerking. Allereerst zal daarom moeten worden onderzocht of de vorderingen II en III van Chiron vorderingen zijn in de zin van dat artikel.

5.4. Chiron heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tot verklaring van niet-inbreuk (vorderingen IIa en IIIa) omdat deze vorderingen het spiegelbeeld vormen van door Evans in te stellen vorderingen wegens octrooi-inbreuk door Chiron, voor welke laatste

vorderingen de bevoegdheid van de rechtbank onomstreden is.

De vraag rijst nu of artikel 5 sub 3 EEX in een dergelijke spiegelbeeldige situatie een forum aan Chiron kan verschaffen. De rechtbank overweegt hieromtrent het volgende. Volgens het Hof van Justitie van de EG (arrest van 27 september 1988 (NJ 1990, 425, *Kalfelis/Schröder*) valt onder artikel 5 sub 3 EEX iedere rechtsvordering "die beoogt de aansprakelijkheid van een verweerder in het geding te brengen en die geen verband houdt met een verbintenis uit overeenkomst". De rechtbank wijst er op dat het Hof van Justitie spreekt over "een verweerder", en niet, zoals Evans in haar versie van voormeld citaat doet (incidentele conclusie onder 4) over "de verweerder". Deze formulering dwingt derhalve niet tot de conclusie dat artikel 5 sub 3 EEX beperkt is tot de gevallen waarin de aansprakelijke partij de positie van verweerder/gedaagde inneemt. De rechtbank ziet ook geen aanleiding de betreffende verdragsbepaling zo beperkt uit te leggen.

5.5. De door Chiron gevorderde verklaringen voor recht van niet-inbreuk beogen haar aansprakelijkheid als verweerder in een door Evans jegens haar aanhangig te maken, en in reconventie daadwerkelijk aanhangig gemaakte, inbreukprocedure aan de orde te stellen. Het onder 5.4. overwogene leidt derhalve tot de conclusie dat deze vorderingen onder de reikwijdte van artikel 5 sub 3 EEX vallen. Daarbij heeft de rechtbank tevens in aanmerking genomen dat een andere opvatting tot de onbillijkheid zou leiden dat voor dergelijke vorderingen het alternatief forum van artikel 5 sub 3 EEX bij voorbaat zou zijn uitgesloten, terwijl de eisende partij in de omgekeerde situatie - hier: Evans met haar (tegen-)vordering wegens octrooi-inbreuk - daarvoor in beginsel wel de beschikking heeft.

5.6. Vervolgens dient de rechtbank te onderzoeken of zij op basis van artikel 5 sub 3 EEX bevoegd is om over deze vorderingen te oordelen. Daarvoor is beslissend of, volgens de stellingen van de eisende partij, het inbreukmakende feit in Nederland heeft plaatsgevonden dan wel de schadelijke gevolgen daarvan in Nederland zijn ingetreden.

5.7. Aangezien de grondslag voor de toepasselijkheid van artikel 5 sub 3 EEX bij de vorderingen tot verklaringen van niet-inbreuk, wordt gevormd door de (veronderstelde) onrechtmatige daad van degene, die deze vorderingen instelt (in casu Chiron), moet die onrechtmatige daad de maatstaf zijn voor de vraag waar het inbreukmakende feit zich voordoet.

In de stellingen en de vorderingen van Chiron ligt besloten dat zij (zowel Chiron B.V. als Chiron Corporation) voornemens is de vaccins in Nederland in het verkeer te brengen althans aldaar betrokken te zijn bij de voorbreidende activiteiten voor klinische tests met de vaccins. Evans heeft enerzijds opgemerkt deze stellingen onvoldoende onderbouwd te achten maar anderzijds in haar conclusie van eis in reconventie (onder 2) aangegeven de gegronde vrees te hebben dat "de inbreukmakende producten ook in andere gedesignde landen (via Chiron Corporation) op de markt zullen

worden gebracht (w.o. door Chiron B.V.)". Daarmee verschafft Evans zelf het nodige fundament aan de stellingen van Chiron, zodat er genoegzaam van kan worden uitgegaan dat het vermeende inbreukmakende handelen in Nederland plaatsvindt.

5.8. Het voorgaande voert tot de slotsom dat de rechtbank bevoegd is om van de vorderingen tot verklaring voor recht van niet-inbreuk kennis te nemen.

5.9. Chiron heeft de grondslag van de verbodsvorderingen (vorderingen IIb en IIIb) niet gezocht in de eerderbedoelde spiegelbeeld-gedachte, maar in (ten tijde van de dagvaarding nog dreigende) beweerdelijk onrechtmatige daad van Evans, bestaande in het treffen van rechts- of bewarende maatregelen jegens Chiron. In aanmerking genomen dat artikel 5 sub 3 EEX ook geldt wanneer een verbod voor (dreigende) onrechtmatige handelingen wordt gevraagd, zijn dergelijke vorderingen onmiskenbaar vorderingen als bedoeld in dat artikel.

Nu Evans inmiddels bij wege van eis in reconventie jegens Chiron B.V. en Chiron Corporation rechtsmaatregelen heeft getroffen, kan niet ter discussie staan dat de (vermeende) inbreukmakende handelingen in Nederland plaatsvinden.

5.10. Aangezien Evans de vraag naar de (interne) relatieve bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de verbodsvorderingen niet heeft opgeworpen, volgt uit het voorgaande dat de rechtbank bevoegd is van deze vorderingen kennis te nemen.

5.11. Mocht het onder 5.9 omschreven onrechtmatig handelen ook aan de gevorderde verklaringen voor recht ten grondslag zijn gelegd - en daarvoor zijn aanwijzingen te vinden in punt 2.5, tweede alinea, van de pleitnota van Mr P.A.M. Hendrick en in punt 10, tweede alinea, van de voorwaardelijke incidentele conclusie van antwoord van Chiron - dan volgt de internationale rechtsmacht van de rechtbank (tevens) uit het aldaar overwogene.

Grensoverschrijdende maatregelen

5.11. Volgens Evans brengt met name het arrest van het Hof van Justitie van 7 maart 1995 inzake *Shevill/Associated Press* (NJ 1996, 269) met zich mede het niet (langer) mogelijk is om aan een verbod of verklaring voor recht extra-territoriale werking te verlenen indien de bevoegdheid van de rechter steunt op artikel 5 sub 3 EEX.

5.12. De rechtbank kan zich met deze opvatting niet verenigen, in de eerste plaats omdat de restricties, die het Hof van Justitie in het Shevill-arrest op de bevoegdheid van de rechter heeft aangebracht, enkel betrekking hebben op het zogenoemde "Erfolgsort" (de plaats waar de gevolgen zijn ingetreden) en niet op het "Handlungsort" (de plaats van de inbreukmakende gebeurtenis). Het Hof van Justitie maakt dat duidelijk in rechtsoverweging 32, waar - in samenhang gelezen met de rechtsoverwegingen 24 en 25 - wordt aangegeven dat de verzoeker altijd de mogelijkheid heeft om zijn vordering in haar geheel voor het gerecht van de plaats van inbreukmakende gebeurtenis (het "Handlungsort") te brengen. Nu de bevoegdheid van de rechtbank in deze zaak berust op de stelling van Chiron dat hier te

lande de inbreukmakende gebeurtenissen plaatsvinden of dreigen plaats te vinden, moet reeds om deze reden worden geconcludeerd dat genoemd arrest de rechtbank niet belet om de gevraagde verboden en verklaringen voor recht extra-territoriale werking te verlenen.

5.13. In de tweede plaats is van belang dat de regel van het Shevill-arrest is ingegeven door de eisen, die de goede rechtsbedeling stelt aan de behandeling van vorderingen tot schadevergoeding. In dit geval zijn echter vorderingen (tot verbod en verklaring voor recht) aan de orde, die naar aard en strekking aanzienlijk afwijken van schadevorderingen.

5.14. Bij gebreke van enige beperking in het EEX of de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG dienangaande blijft voor de hier aan de orde zijnde kwestie dus maatgevend het arrest van de Hoge Raad van 24 november 1989 inzake Interlas/Lincoln (NJ 1992, 404), waarin de mogelijkheid van een grensoverschrijdend verbod, ook wanneer het zou gaan om een verplichting naar vreemd recht, uitdrukkelijk is erkend. Er is geen reden voor de veronderstelling dat deze regel niet zou gelden voor een verklaring voor recht, die immers minder verstrekkende gevolgen heeft dan een verbod.

5.15. De rechtbank zal zich derhalve bevoegd verklaren om van de vorderingen II en III in conventie kennis te nemen. De beslissing over de proceskosten in het incident zal worden aangehouden.

5.16. In dit incident ten overvloede merkt de rechtbank nog op dat er aan het verlenen van een grensoverschrijdend verbod tot het treffen van rechtsmaatregelen het in de ogen van de rechtbank klemmende bezwaar is verbonden dat de Nederlandse rechter daardoor zou (kunnen) bewerkstelligen dat een geschil niet aan de bevoegde buitenlandse rechter wordt voorgelegd, met de ingrijpende consequenties van dien. Voorshands is de rechtbank derhalve van oordeel dat, gelet op de eerste zinsnede van artikel 3:296 BW, de voor het grondgebied buiten Nederland gevraagde verboden niet voor toewijzing vatbaar zullen worden geacht. Genoemd bezwaar kleeft overigens, zo wordt in dit incident eveneens ten overvloede en voorshands opgemerkt, in veel mindere mate aan een grensoverschrijdende verklaring voor recht.

Beslissing

De rechtbank:

In het incident

Wijst af het verzoek om schorsing van het incident;

Verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen sub II en III van eiseressen;

Houdt de beslissing over de proceskosten in het incident aan tot de uitspraak in de hoofdzaak;

Verwijst de zaak naar de rol van 8 juli 1997 voor conclusie van repliek in conventie/conclusie van antwoord in reconventie zijdens eiseressen, dadelijk PEREMPTOIR.