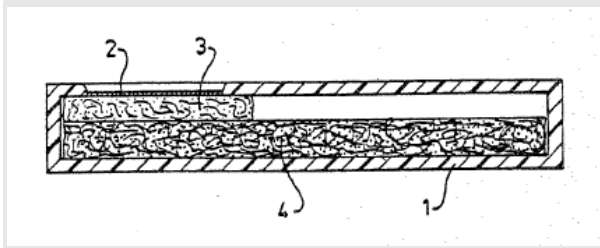


**Rb Den Haag, 1 oktober 1997, Epitope v Tenta**



**OCTROOIRECHT – IPR**

**Alleen Duitse rechter bevoegd inzake opeising Europese octrooiaanvraag**

- [Nu Tenta mitsdien niet gevestigd is in een Verdragsluitende Staat en dit eveneens geldt voor Epitope, terwijl zich geen der gevallen, bedoeld in de art. 4 en 5 van het Protocol, voordoet, zijn ingevolge art. 6 uitsluitend de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd en dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen van Epitope voorzover deze betrekking hebben op de Europese octrooiaanvraag.](#)

Vindplaatsen: BIE 1999, nr. 12, p. 40

**Rb Den Haag, 1 oktober 1997**

(E.J. Numann, A.D. Kiers-Becking en J.L. Driessen)  
rolnummer: 95.1481

datum vonnis: 1 oktober 1997

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE

Zesde kamer.

Vonnis in de zaak van

de vennootschap naar het recht van de staat Oregon, Verenigde Staten van Amerika EPITOPE. INC.

gevestigd te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur: mr S.U. Ottevangers,

tegen

de vennootschap naar het recht van de Nederlandse Antillen TENTA PROPERTIES N.V.

gevestigd te Willemstad, Curaçao, Nederlandse Antillen,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr L.M. Krans-Bruins,

advocaat: mr A.C.L. Varossieau te Amsterdam

Partijen worden hierna aangeduid als Epitope en Tenta.

De rechtbank heeft kennis genomen van het door deze rechtbank, Tweede Enkelvoudige Kamer voor burgerlijke zaken, tussen partijen gewezen en op 22 mei 1996 uitgesproken incidentele vonnis en de daarin genoemde stukken, de conclusie van dupliek in conventie tevens conclusie van repliek in reconventie, de conclusie van dupliek in reconventie (met producties) en de akte uitlating producties zijdens Tenta.

Partijen hebben ter zitting van 22 augustus 1997 hun standpunten doen bepleiten door mrs Ottevangers en Varossieau voornoemd, hun pleitnotities overgelegd en vonnis gevraagd.

**1. De feiten in conventie en in reconventie**

1.1 Tenta is houdster van de Europese Octrooiaanvraag (publicatie)nr 0474.858 voor *A method for the collection of antibodies and the detection of a specific antibody species in a fluid sample and a device for carrying out said method as well as a kit comprising said device*. De uitvinding heeft betrekking op een HIV-speekseltest. De aan de Europese octrooiaanvraag ten grondslag liggende (PCT-)aanvraag (met publicatienr WO 91/14944) is ingediend op 27 maart 1991, waarbij een groot aantal landen als "Designated States" is aangewezen, waaronder een aantal landen, waarvoor het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: het EOV) in werking is getreden. De octrooiaanvraag heeft (blijkens de PCT-aanvraag) als prioriteitsdatum 28 maart 1990, welke prioriteit is gebaseerd op een Nederlandse octrooiaanvraag nr 90.00735.

1.2 In voormelde octrooiaanvragen is als uitvinder vermeld Stefan Gavojdea, wonende te Oregon, Verenigde Staten van Amerika - hierna: Gavojdea -. Gavojdea is in dienst geweest bij Epitope. Op 15 augustus 1988 en opnieuw op 15 oktober 1990 heeft Gavojdea met Epitope een Agreement Concerning Inventions, Discoveries, Improvements, Trade Secrets and Other Confidential Information gesloten. Krachtens deze overeenkomsten was Gavojdea gehouden door hem tijdens zijn dienstverband gedane uitvindingen over te dragen aan Epitope.

1.3 Epitope heeft tegen onder meer Tenta een vordering tot opeising van de onderhavige uitvinding en octrooi(aanvragen) ingesteld voor de Circuit Court van de Staat Oregon. Deze vordering is, na verweer van Tenta, toegewezen bij vonnis van 4 november 1994. In deze uitspraak is Epitope declared to be the sole owner of all patents obtained or pending as a result of patent applications filed by or on behalf of Tenta concerning the technology described .... en of all inventions, discoveries, and improvements underlying the technology. Tenta is veroordeeld om binnen twee weken na de uitspraak alle octrooien en octrooiaanvragen met betrekking tot de uitvinding over te dragen aan Epitope. Tenta heeft aan deze veroordeling geen gevolg gegeven.

**2. De vorderingen**

**In conventie**

2.1 Epitope vordert in conventie een verklaring voor recht dat aan haar toekomen alle rechten op de uitvinding, beschreven in de Europese octrooiaanvraag nr 0.474.858 en alle rechten op de voor die uitvinding ingediende octrooiaanvragen en verworven octrooien, daaronder begrepen die Europese octrooiaanvraag nr 0.474.858, alsmede veroordeling van Tenta om alle voor die uitvinding ingediende octrooiaanvragen en verworven octrooien aan Epitope over te dragen, op verbeurte van een dwangsom.

**In reconventie**

2.2 Tenta vordert in reconventie een verklaring voor recht dat aan haar alle rechten toekomen op de

uitvinding, beschreven in de PCT-octrooiaanvraag WO 91/14944 en alle daaruit voortvloeiende octrooiaanvragen, een verbod van, kort gezegd, inbreukmakende handelingen en een veroordeling van Epitope om aan haar te vergoeden alle terzake geleden en te lijden schade, op te maken bij staat.

### **3. Bevoegdheid**

#### **In conventie**

3.1 Ten gevolge van de door Tenta op 27 maart 1991 ingediende PCT-octrooiaanvraag is er enerzijds sprake van een Europese octrooiaanvraag (voor de landen waarvoor het EOV geldt) en anderzijds van een OAPI-octrooiaanvraag en nationale aanvragen in de overige aangewezen (niet-EOV) landen. Daarnaast heeft Tenta op 28 maart 1990 een Nederlandse octrooiaanvraag ingediend.

#### **Bevoegdheid voor de vorderingen met betrekking tot de Europese octrooiaanvraag.**

3.2 Voor rechtsvorderingen, die zijn ingesteld tegen een aanvrager van een Europees octrooi en zijn gericht op het doen gelden van de aanspraak op verlening van het Europees octrooi voor een of meer in de Europese octrooiaanvraag aangewezen Verdragsluitende Staten, geldt een bijzondere bevoegheidsregeling, neergelegd in het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees Octrooi (Protocol inzake erkenning). Op grond van artikel 2 dient een zodanige vordering tegen een aanvrager die zijn woonplaats heeft in een van de Verdragsluitende staten te worden ingesteld voor de rechterlijke instantie van bedoelde Verdragsluitende Staat. Op grond van artikel 6 zijn alleen de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd, indien noch de aanvrager, noch degene die aanspraak op verlening van het Europees octrooi doet gelden woonplaats in een Verdragsluitende Staat heeft. Een en ander behoudens twee niet van toepassing zijnde uitzonderingen.

#### **De rechtbank dient op grond van artikel 7 ambts-halve te toetsen of zij bevoegd is.**

3.3 Epitope stelt dat, nu de aanvrager Tenta gevestigd is te Willemstad, Nederlandse Antillen, zij zetel heeft in het Koninkrijk der Nederlanden - hierna: het Koninkrijk - en dat het Koninkrijk één van de Verdragsluitende Staten is bij het EOV. Zij stelt daartoe dat het EOV is goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk bij de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb 7.

3.4 De rechtbank is van oordeel dat uitsluitend Nederland en niet het Koninkrijk als Verdragsluitende Staat bij het EOV in de zin van het Protocol is aan te merken. Op grond van artikel 165 EOV dient het Verdrag te worden bekrachtigd, welke bepaling medebrengt dat die bekrachtiging vereist is om een Staat die het Verdrag heeft ondertekend, te binden. Art. 168 EOV biedt de mogelijkheid in de akte van bekrachtiging (of op een later tijdstip) te verklaren dat het verdrag van toepassing is op een of meer grondgebieden voor de buitenlandse betrekkingen waarvoor hij verantwoordelijk is. Bij voormelde Rijkswet is het EOV weliswaar voor het gehele Koninkrijk goedgekeurd, maar het Verdrag is uitsluitend bekrachtigd voor Nederland - van de be-

voegdheid van art. 168 EOV is dus geen gebruik gemaakt - zodat het uitsluitend voor Nederland geldt. Dat het EOV, hoewel slechts voor Nederland bekrachtigd, wel voor het gehele Koninkrijk is goedgekeurd heeft, aldus de Memorie van Toelichting, als reden dat indien de Nederlandse Antillen alsnog zouden wensen dat het EOV ook op dat rijksdeel toepasselijk wordt, het Koninkrijk de daartoe strekkende verklaring, voorzien in artikel 168 EOV kan afleggen zonder dat daar een afzonderlijke parlementaire goedkeuring voor zou zijn vereist.

Nu het EOV voor het land de Nederlandse Antillen geen gelding heeft, kan het Koninkrijk, voor zover het dat land betreft niet als Verdragsluitende Staat worden aangemerkt.

Ook het (Weens) Verdrag inzake het verdragenrecht verstaat, blijkens artikel 2 lid 1 onder f, onder Verdragsluitende Staat een Staat die heeft ingestemd door het verdrag gebonden te worden.

Nu Tenta mitsdien niet gevestigd is in een Verdragsluitende Staat en dit eveneens geldt voor Epitope, terwijl zich geen der gevallen, bedoeld in de art. 4 en 5 van het Protocol, voordoet, zijn ingevolge art. 6 uitsluitend de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd en dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen van Epitope voorzover deze betrekking hebben op de Europese octrooiaanvraag.

#### **Bevoegdheid voor vorderingen met betrekking tot de OAPI-aanvraag en nationale aanvragen in andere -"niet-EOV"- landen.**

3.5 De rechtbank is van oordeel dat het petium in de dagvaarding van Epitope aldus moet worden begrepen dat het uitsluitend betrekking heeft op de Europese aanvraag en de Nederlandse aanvraag van maart 1990 en dus niet tevens op de OAPI-aanvraag en de nationale aanvragen in andere -"niet-EOV" - landen. Nergens in haar processtukken wordt immers door Epitope ingegaan op de OAPI-aanvraag en de aanvragen in niet-EOV-landen. Zelfs de PCT-aanvraag nr WO 91/14944 wordt in haar processtukken niet genoemd, behoudens een vermelding op de lijst van overgelegde stukken in de akte houdende in het geding brengen van produkties. In het lichaam van de dagvaarding spreekt Epitope uitsluitend over de Europese aanvraag en de in maart 1990 ingediende Nederlandse aanvraag. Tenta heeft, blijkens haar stellingen, het petium aldus begrepen dat dit uitsluitend betrekking heeft op de Europese aanvraag. De rechtbank is van oordeel dat dat een te enge opvatting is, nu Epitope in de dagvaarding ook spreekt over de Nederlandse aanvraag en het petium ruim is geformuleerd.

#### **Bevoegdheid voor de vorderingen met betrekking tot de Nederlandse aanvraag nr 90.00735**

3.6 De rechtbank is voorshands van oordeel dat bedoeld belang voorzover de vorderingen betrekking hebben op de Nederlandse aanvraag niet afwezig is; het belang van Epitope bij een vonnis betreffende de Nederlandse aanvraag, welk vonnis - anders dan het Amerikaanse vonnis - hier ten uitvoer gelegd kan worden, lijkt voor de hand te liggen.

Alvorens op de stellingen en weren van partijen in te gaan wenst de rechtbank echter antwoord op de vraag of deze aanvraag nog bestaat, nu de ervaring leert dat een Nederlandse aanvraag veelal wordt ingetrokken of vervalt wanneer zij gevolgd wordt door een Europese aanvraag. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde Epitope in de gelegenheid te stellen zich hierover uit te laten.

Bovendien zal Tenta, die het petitum in de dagvaarding blijktbaar zodanig eng heeft opgevat dat het slechts betrekking zou hebben op de Europese aanvraag, nog in de gelegenheid worden gesteld zich ter rolle over de vorderingen van Epitope betreffende de Nederlandse octrooi-aanvraag uit te laten.

#### **In reconventie**

3.7 Tijdens het pleidooi heeft Tenta, nadat de rechtbank op het Protocol inzake erkenning had gewezen, zich (voor het eerst) op het standpunt gesteld dat de rechtbank niet bevoegd is om te oordelen over de vorderingen van Epitope. Nu Tenta de conventionele vorderingen van Epitope aldus begrijpt dat zij slechts betrekking hebben op de Europese octrooiaanvraag (dit valt onder meer af te leiden uit het feit dat zij haar stelling omtrent onbevoegdheid uitsluitend baseert op het Protocol inzake erkenning), begrijpt de rechtbank haar onbevoegdheidsverweer aldus dat de rechtbank onbevoegd is om van de vorderingen betreffende de Europese octrooiaanvraag kennis te nemen.

Vervolgens heeft de raadvrouw van Tenta geconcludeerd tot onder meer toewijzing van de reconventionele vorderingen van Tenta, voor het geval de rechtbank van oordeel is dat er sprake is van bedoelde bevoegdheid (dus om kennis te nemen van voormelde conventionele vorderingen met betrekking tot de Europese octrooiaanvraag) van deze rechtbank. De rechtbank gaat er derhalve vanuit dat Tenta haar reconventionele vorderingen heeft ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank zich bevoegd verklaart om van de conventionele vorderingen betreffende de Europese octrooiaanvraag kennis te nemen. Nu aan deze voorwaarde niet is voldaan komt de rechtbank aan de behandeling van de (voorwaardelijke) reconventionele vorderingen niet toe.

#### **BESLISSING**

##### **In conventie**

De rechtbank:

alvorens verder te beslissen,

verwijst de zaak naar de rol van 18 november 1997 voor akte na tussenvonnissen aan de zijde van Epitope voor doeleinden als in rechtsoverweging 3.6 nader omschreven.

Dit vonnis is gewezen door mrs E.J. Numann, A.D. Kiers-Becking en J.L. Driessen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 oktober 1997, in aanwezigheid van de griffier.