

Hof Den Haag, 22 januari 1998, Evans v Chiron**INTERNATIONALE RECHTSMACHT****Algemeen: hoofdregel is artikel 2 EEX-Verdrag uitzonderingen artikel 5 en 6 EEX-verdrag dienen restrictief uitgelegd te worden**

Resumerend: de bijzondere bevoegdheidsregels van de artikelen 5 en 6 EEX-verdrag vormen uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 2 EEX-verdrag. Als uitzonderingen dienen zij restrictief te worden uitgelegd. De uitzondering van artikel 5(3) EEX-verdrag vindt haar rechtvaardiging in het bijzonder nauw verband tussen de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan en de rechter van die plaats.

Plaats van inbreuk – spiegelbeeld: verklaring voor recht**Het uitzonderingskarakter van artikel 5(3) EEX-verdrag laat naar het oordeel van het hof geen ruimte voor een zodanige uitleg dat daaronder ook dient te worden begrepen een vordering gericht op een verklaring voor recht dat een nog niet plaatsgevonden hebbende handeling geen inbreuk maakt op octrooirechten.**

Tegen deze achtergrond zal het hof de vraag onder ogen zien of de vordering gericht op een verklaring voor recht van niet-inbreuk, een vordering betreft ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige daad.

In (...) Kalfelis heeft het Hof van Justitie onder 17 over het begrip "verbintenis uit onrechtmatige daad" in de proces taal het volgende overwogen: Um eine einheitliche Lösung in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, ist davon auszugehen, daß sich der Begriff 'unerlaubte Handlung' auf alle Klagen bezieht, mit denen eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird und die nicht an einen 'Vertrag' im Sinne von Artikel S Nr. 1 anknüpfen.

Het hof stelt vast dat de hier aan de orde zijnde vordering van Chiron er niet een is waarmee "eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird". Die vordering is er integendeel op gericht dat vastgesteld wordt dat de eisende partij niet aansprakelijk is voor handelingen die deze partij voornemens is in een aantal landen te verrichten. Het hof wijst er verder op dat nog geen onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden, zodat ook geen gerecht kan worden aangewezen "waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan". Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat de vordering van Chiron niet onder het bereik van artikel 5(3) EEX-verdrag valt.

Het uitzonderingskarakter van artikel 5(3) EEX-verdrag laat naar het oordeel van het hof geen ruimte voor een zodanige uitleg dat daaronder ook dient te worden begrepen een vordering gericht op een verklaring voor recht dat een nog niet plaatsgevonden hebbende handeling geen inbreuk maakt op octrooirechten. Een dergelijke verruiming zou het bereik van de hoofdregel van artikel 2 EEX-verdrag nog verder inperken. Het hof moet daarom concluderen dat de Ne-

derlandse rechter niet bevoegd is van deze vordering van Chiron kennis te nemen.

Vindplaatsen: IER 1998, nr. 23.

Hof Den Haag, 22 januari 1998

(Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van Sandick)
(...)

Rolnr: 97/749

Rolnr. rb.:96/1305

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht Evans Medical Limited,

gevestigd te Leatherhead (Groot-Brittannië), appellante, procureur: mr C~J.J~C. van Nispen, tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht Chiron Corporation,

gevestigd te Emeryville, Californië (Verenigde Staten van Amerika),

2. Chiron B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerden, procureur: mr P.J.M von Schmidt auf Altstadt, advocaat: mr P.A.M Hendrick (Amsterdam).

Het geding

1. Appellante (Evans) is in hoger beroep gekomen van het tussen partijen door de rechtbank te '5-Gravenhage in het bevoegdheidsincident gewezen vonnis van 14 mei 1997

In de betreffende procedure vorderen thans geïntimeerden (gezamenlijk aangeduid als Chiron) in conventie:

I. nietigverklaring van het Nederlandse deel van het Europees octrooi van Evans;

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

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

Evans heeft tegen het vonnis van 14 mei 1997 zeven grieven aangevoerd met conclusie tot vernietiging van het vonnis en tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter tot kennisneming van de vorderingen II en III van Chiron.

2. Chiron heeft de grieven bestreden met conclusie tot bekrachtiging van het vonnis.

3. Partijen hebben vervolgens hun standpunten doen bepleiten, Evans door haar procureur en Chiron door haar advocaat. Daarna hebben partijen hun procesdos-

siers, met inbegrip van de pleitaantekeningen, aan het hof overgelegd voor arrest.

Beoordeling van het hoger beroep

4. Grief I is gericht tegen overweging 1.3 van het vonnis waarin gesproken wordt over "een aantal aan Evans gelieerde vennootschappen". Met deze vennootschappen wordt bedoeld op een aantal SmithKline Beecham vennootschappen.

5. Aannemelijk is geworden dat SmithKline Beecham slechts een exclusieve licentie heeft onder het Europese octrooi 0.162.639 van Evans. Nu van het woord "gelieerd" de suggestie uitgaat dat sprake is van deelneming in het kapitaal, zeggenschapsrelatie en/of vergaande samenwerkingsverband, is het hof, gelet op hetgeen over de relatie tussen Evans en SmithKline Beecham aannemelijk is geworden, van oordeel dat de woorden "een aantal aan Evans gelieerde vennootschappen" ten onrechte zijn gebruikt en dat de grief in zoverre gegrond is. De gegrondheid van de grief heeft verder geen gevolg omdat de beslissingen in het vonnis van de rechtbank geheel losstaan van overweging 1.3.

6. De grieven II, III en IV zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Chiron gericht op verklaringen voor recht dat zij geen inbreuk maakt op genoemd Europees octrooi van Evans.

7. Dienaangaande overweegt het hof het volgende.

7.1. Anders dan Chiron meent, missen de artikelen 54 lid 2 Rijksoctrooiwet 1910 en 80 lid 2, aanhef en onder b Rijksoctrooiwet 1995 welke betrekking hebben op de relatieve bevoegdheid, relevantie voor de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van een vordering gericht op een verklaring van niet-inbreuk en ingesteld tegen een gedaagde die, gelijk in casu, gevestigd is in een staat die aangesloten is bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-verdrag). De bevoegdheid dient in overeenstemming met dit verdrag te worden vastgesteld.

7.2. Volgens artikel 2 in verbinding met artikel 53 EEX-verdrag moet een vennootschap worden gedagvaard voor de gerechten van de staat waar de vennootschap gevestigd is. Volgens deze hoofdregel dient Evans dus voor de Engelse rechter te worden gedagvaard. Artikel 2 EEX-verdrag belichaamt een belangrijk beginsel. In zijn rapport (toelichting op artikel 2) wijst P. Jenard erop dat het adagium "actor sequitur forum rei" in de internationale verhoudingen nog meer op zijn plaats is dan in het interne recht. Hij vervolgt: "In het algemeen kan men zich namelijk moeilijker verdedigen voor de gerechten van een vreemd land dan voor de rechterlijke instanties van een andere stad in het land waar men woonachtig is."

7.3. Chiron is desalniettemin van mening dat Evans opgeroepen kan worden voor de Nederlandse rechter. Chiron beroept zich op artikel 5 aanhef en onder 3 EEX-verdrag.

7.4. Deze bepaling luidt:

De verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende Staat kan in een andere

verdragsluitende Staat voor de navolgende gerechten worden opgeroepen:

(...)

3. *ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad: voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan.*

Ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad staat het dus ter keuze van de eiser om de verweerder te dagvaarden hetzij voor de gerechten van de woonplaats (vestigingsplaats) van de verweerder op grond van artikel 2 EEX-verdrag hetzij voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan op grond van artikel 5(3) EEX-verdrag. Aan de orde is thans de vraag of in casu sprake is van een vordering ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige daad. 7.5. Alvorens op die vraag in te gaan acht het hof het zinvol stil te staan bij de strekking en de reikwijdte van artikel 5(3) EEX-verdrag.

Naar haar bewoordingen heeft deze bepaling betrekking op de bijzondere bevoegdheid van de rechter ingeval een onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden. Is dat het geval dan kan de verweerder die woonplaats heeft op het grondgebied van een andere verdragsluitende Staat, worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. In eerdergenoemd rapport van Jenard (toelichting op artikelen 5 en 6) is te lezen dat het kiezen van "bijzondere" bevoegdheidsregels gemotiveerd is omdat er een rechtstreeks aanknopingspunt bestaat tussen het geschil en de rechter die daarvan kennis moet nemen.

Het Hof van Justitie overwoog ten aanzien van de door artikel 5(3) EEX-verdrag geschapen keuzemogelijkheid in zijn arrest van 30 november 1976 [C-21/76, NJ 1977, 494 (Bier)] onder 11:

dat deze keuzemogelijkheid is gegeven ter wille van een nuttige procesinrichting in welbepaalde gevallen waarin een bijzonder nauw verband bestaat tussen een vordering en de rechter die kan worden geroepen daarvan kennis te nemen;

In latere beslissingen heeft het Hof dit herhaald. In zijn arrest van 19 september 1995 [C-364/93, NJ 1997,52 (Marinari)] overwoog het hof onder

10: Zoals het Hof meermaals heeft opgemerkt (zie voornoemde arresten Bier, r.o. 11, en Dumez France en Tracoba, r.o. 17, alsook arrest van 7 maart 1995, zaak C-68/93, Shevill e. a), berust deze regel van bijzondere bevoegdheid ter keuze van de verzoeker, op het bestaan van een bijzonder nauw verband tussen de vordering en een andere rechter dan die van de staat van de woonplaats van de verweerder, zodat de bevoegdheid van deze rechter wordt gerechtvaardigd door de eisen van goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting.

In het Bier-arrest heeft het Hof van Justitie de woorden "plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan" uitgelegd. Het Hof oordeelde dat de eiser zijn vordering kan instellen hetzij ter plaatse van het intreden der schade hetzij ter plaatse van de veroorzakende gebeurtenis.

Het Hof van Justitie heeft voorts benadrukt dat artikel 5(3) EEX verdrag als uitzondering op de hoofdregel van artikel 2 EEX-verdrag eng moet worden uitgelegd [Hof van Justitie 27 september 1988, C-189/87, NJ 1990, 425 (*Kalfelis*) onder 19]:

Met betrekking tot het tweede deel van de tweede vraag dient te worden vastgesteld, dat de in de artikelen 5 en 6 EEX genoemde "bijzondere bevoegdheden", zoals gezegd, een uitzondering vormen op het beginsel van de bevoegdheid van de gerechten van de Staat waar de verweerder zijn woonplaats heeft, en derhalve restrictief moeten worden uitgelegd.

Resumerend: de bijzondere bevoegdheidsregels van de artikelen 5 en 6 EEX-verdrag vormen uitzonderingen op de hoofdregel van artikel 2 EEX-verdrag. Als uitzonderingen dienen zij restrictief te worden uitgelegd. De uitzondering van artikel 5(3) EEX-verdrag vindt haar rechtvaardiging in het bijzonder nauw verband tussen de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan en de rechter van die plaats.

7.6. Tegen deze achtergrond zal het hof de vraag onder ogen zien of de vordering gericht op een verklaring voor recht van niet-inbreuk, een vordering betreft ten aanzien van een verbintenis uit onrechtmatige daad.

7.7. In de onder 7.5 genoemde zaak *Kalfelis* heeft het Hof van Justitie onder 17 over het begrip "verbintenis uit onrechtmatige daad" in de processtaat het volgende overwogen: *Um eine einheitliche Lösung in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten, ist davon auszugehen, daß sich der Begriff 'unerlaubte Handlung' auf alle Klagen bezieht, mit denen eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird und die nicht an einen 'Vertrag' im Sinne von Artikel 5 Nr. 1 anknüpfen.*

7.8. Het hof stelt vast dat de hier aan de orde zijnde vordering van Chiron er niet een is waarmee "eine Schadenshaftung des Beklagten geltend gemacht wird". Die vordering is er integendeel op gericht dat vastgesteld wordt dat de eisende partij niet aansprakelijk is voor handelingen die deze partij voornemens is in een aantal landen te verrichten. Het hof wijst er verder op dat nog geen onrechtmatige daad heeft plaatsgevonden, zodat ook geen gerecht kan worden aangewezen "waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan". Gelet op een en ander is het hof van oordeel dat de vordering van Chiron niet onder het bereik van artikel 5(3) EEX-verdrag valt.

7.9. Het uitzonderingskarakter van artikel 5(3) EEX-verdrag laat naar het oordeel van het hof geen ruimte voor een zodanige uitleg dat daaronder ook dient te worden begrepen een vordering gericht op een verklaring voor recht dat een nog niet plaatsgevonden hebbende handeling geen inbreuk maakt op octrooi-rechten. Een dergelijke verruiming zou het bereik van de hoofdregel van artikel 2 EEX-verdrag nog verder inperken. Het hof moet daarom concluderen dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is van deze vordering van Chiron kennis te nemen.

7.10. Het hof voegt hieraan toe dat - in ieder geval wat de beoordeling van de voorgenomen handelingen van Chiron in het buitenland betreft - het bijzonder nauw verband tussen de vordering en een andere rechter dan

die van de staat van de woonplaats van de verweerder" (in casu de Nederlandse rechter), ontbreekt. Niet voor niets maakt ook het Protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van gemeenschapsoctrooien (Pb 30 december 1989, L 401/34 e.v.) in artikel 14 ten aanzien van de bevoegdheid een onderscheid tussen rechtsvorderingen ter verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk en rechtsvorderingen terzake van inbreuk.

7.11. Chiron heeft betoogd dat de vordering gericht op een verklaring voor recht van niet-inbreuk het spiegelbeeld vormt van de vordering gericht op een inbreukverbod en dat de bevoegdheidsregel neergelegd in artikel 5(3) EEX-verdrag die van toepassing is ingeval van inbreuk, "in spiegelbeeld" van toepassing is ingeval van een verklaring voor recht van niet-inbreuk. Concreet: omdat de octrooihouder de keuze heeft een vermeende inbreukmaker te dagvaarden hetzij voor de rechter van de woonplaats van de vermeende inbreukmaker hetzij voor de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, dient de vermeende inbreukmaker de keuze te hebben de octrooihouder terzake van zijn vordering gericht op een verklaring voor recht van niet-inbreuk te dagvaarden hetzij voor de rechter van de woonplaats van de octrooihouder hetzij voor de rechter van de plaats waar de octrooihouder hem terzake van inbreuk zou kunnen aanspreken.

7.12. Deze stelling gaat niet op, nu, zoals uit het voorgaande volgt, artikel 5(3) EEX-verdrag slechts betrekking heeft op onrechtmatige daad en deze bepaling zich niet leent voor analoge toepassing in dit geval, door Chiron als "spiegelbeeld" aangeduid. Aanvaarding van het argument van Chiron zou er immers toe leiden dat aan de algemene regel van artikel 2 EEX-verdrag in verdergaande mate dan artikel 5(3) EEX-verdrag toelaat, afbreuk wordt gedaan, terwijl daarvoor de rechtvaardiging die ten grondslag ligt aan artikel 5(3) EEX ("het bijzonder nauw verband"), ontbreekt.

7.13. Chiron heeft ook nog aangevoerd dat in feite geen verschil bestaat tussen een vordering terzake van inbreuk en een vordering gericht op een verklaring van niet-inbreuk omdat ook de vordering terzake van inbreuk een declaratoir aspect heeft.

7.14. Dat laatste moge zo zijn, doch dat is hier zonder belang. Het gaat er slechts om of de rechter bevoegd is op grond van artikel 5(3) EEX-verdrag, niet om het declaratoire karakter van zijn beslissing.

8. Grief V is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Chiron gericht op een verbod aan Evans om met betrekking tot bepaalde vaccins verbods- en/of bewarende maatregelen te nemen en, voorwaardelijk subsidiair, een verbod aan Evans om met betrekking tot klinische tests van de vaccins verbods- en/of bewarende maatregelen te treffen.

9. Uit de stellingen van Chiron is duidelijk dat zij wil voorkomen dat Evans ter handhaving van haar Europees octrooi rechtsmaatregelen treft. Het treffen van deze maatregelen zou een onrechtmatige daad opleveren in de zin van artikel 5(3) EEX-verdrag.

10. Het hof laat daar of artikel 5(3) EEX-verdrag toepasselijk is in geval van dreigend onrechtmatig handelen. Het hof laat voorts daar of - indien dit het geval is - de bevoegdheid van de rechter verder gaat dan kennisneming van de vordering terzake van dreigend onrechtmatig handelen in diens Staat en tevens omvat de bevoegdheid tot kennisneming van de vorderingen terzake van dreigend onrechtmatig handelen in andere verdragsluitende Staten. Het hof is van oordeel dat het treffen van rechtsmaatregelen ter handhaving van een octrooi in beginsel rechtmatig is. Onrechtmatig zou het zijn als eerder is vastgesteld dat het octrooi nietig is, dat de bewuste vaccins geen inbreuk maken op het octrooi of dat het octrooi zich niet uitstrekt tot klinische tests van de vaccins.

11. Het hof kan in de bewuste vorderingen van Chiron niets anders zien dan verkapte vorderingen gericht op verklaringen voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt op het octrooi van Evans.

12. Ten aanzien van vorderingen gericht op verklaringen voor recht dat geen inbreuk wordt gemaakt heeft het hof hierboven geoordeeld dat in het onderhavige geval de Nederlandse rechter de bevoegdheid mist daarvan kennis te nemen. Gelet op het hierboven overwogene dient hetzelfde te gelden voor de verkapte vorderingen.

13. Voorzover Chiron haar stelling handhaaft dat Evans geen belang heeft bij het verweer dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is omdat Evans in reconventie een inbreukverbod heeft gevraagd, oordeelt het hof dat die stelling reeds hierom faalt omdat ter zitting duidelijk is geworden dat de reconventionele vordering in feite een voorwaardelijke vordering is: als het verweer betreffende de onbevoegdheid slaagt, zal Evans - zo heeft zij desgevraagd ter zitting uitdrukkelijk verklaard - haar reconventionele vordering intrekken.

14. Chiron heeft ook nog een beroep gedaan op artikel 6(3) EEX.

15. Vertaald in de Nederlandse terminologie houdt deze bepaling in dat de rechter die bevoegd is van een vordering in conventie kennis te nemen, tevens bevoegd is een vordering in reconventie te beoordelen in het geval waarin de rechter wat die reconventionele vordering betreft geen bevoegdheid kan ontlenen aan artikel 2 EEX-verdrag.

16. Het is geen eenvoudige opgave de redenering van Chiron onder woorden te brengen. Zij komt - zo begrijpt het hof - erop neer dat de Nederlandse rechter bevoegd is van de conventionele vordering kennis te nemen omdat de rechter op grond van artikel 6(3) EEX-verdrag bevoegd is de reconventionele vordering van Evans te beoordelen. Het hof is van oordeel dat hier de zaken op hun kop worden gezet. De bevoegdheid met betrekking tot de reconventionele vordering vloeit voort uit de bevoegdheid ten aanzien van de conventionele vordering. De vordering van Chiron is de conventionele en niet de reconventionele vordering. Wie teveel met spiegels werkt, loopt gevaar het zicht op de werkelijkheid te verliezen.

17. Aangezien de grieven II, III, IV en V opgaan, kan het vonnis niet in stand blijven. Het vonnis zal worden

vernietigd. Uitgesproken zal worden dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is van de vorderingen sub II en III van Chiron kennis te nemen. In het licht hiervan behoeven de grieven VI en VII geen bespreking meer.

Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep:

en opnieuw rechtdoende:

- verklaart de Nederlandse rechter onbevoegd van de vorderingen sub II en III van Chiron kennis te nemen;

- verwijst de zaak naar de rechtbank te 's-Gravenhage voor de beoordeling van de vordering sub I van Chiron;

- veroordeelt Chiron in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Evans begroot op f 2.480,- in eerste aanleg en op f 4.818,48 in hoger beroep.