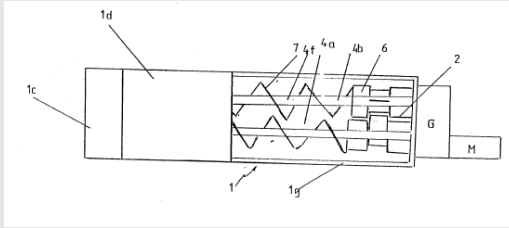


Vzgr Rb Den Haag, 17 mei 2006, Reimelt v Sotec

EP 0.579.637,



OCTROOIRECHT

OVERDRACHT OCTROOI?

Inschrijving in het register

Als rechthebbende ingeschrevene in het register in beginsel gelegitimeerd om octrooirechten in te roepen

De voorzieningenrechter stelt voorop dat degene die blijkens een akte een octrooi overgedragen heeft gekregen, indien van die overdracht aantekening is gedaan in het octrooiregister, in beginsel (ook tegenover derden) gelegitimeerd is om de rechten uit het octrooi in te roepen. In dit geval beroept Reimelt zich op de Assignment gedateerd 25 juni 2004, welke de overdrachtsakte zou belichamen en op de aanbieding ter inschrijving van deze akte op 16 februari 2006. De inschrijving in het octrooiregister heeft blijkens een daarop gestelde aantekening van het Bureau voor de Industriële Eigendom plaatsgevonden op 17 februari 2006.

Toepasselijk recht overdracht Europees octrooi Stilzwijgende rechtskeuze voor nederlands recht aangenomen

Partijen hebben zich geheel niet uitgelaten omtrent de vraag naar welk recht de met dit verweer opgeroepen rechtsvragen moeten worden beantwoord. In het kader van dit kort geding zal de voorzieningenrechter dit begrijpen als een stilzwijgende rechtskeuze voor Nederlands recht. De voorzieningenrechter weegt mee dat hem ambtshalve bekend is dat het Duitse recht wat betreft de aan de orde zijn de rechtsvragen niet relevant afwijkt van het Nederlandse recht.

Titel overdracht niet aannemelijk

- De voorzieningenrechter heeft niet kunnen vaststellen dat deze overeenkomst op enig moment voorziet in de levering van de octrooien aan Reimelt

In de korte tijd dat de voorzieningenrechter dit document mocht vasthouden heeft deze evenwel vastgesteld dat dit document naar zijn inhoud de koop van een licentie met betrekking tot de octrooien betreft. Deze licentie is door Ismar Maschinen GmbH als octrooihoudster verleend aan Reimelt voor een aantal jaren, waarbij partijen voorts zijn overeengekomen dat Reimelt daartegenover een bedrag van € 250.000 ineens zal betalen. De voorzieningenrechter heeft niet kunnen

vaststellen dat deze overeenkomst op enig moment voorziet in de levering van de octrooien aan Reimelt.

- Tijdsverloop tussen akte en inschrijving daarvan niet verklaard

Reimelt heeft ook onvoldoende uitgelegd waarom – als het zo zou zijn dat deze overeenkomst de titel is die tot overdracht verplicht – zij niet in aansluiting op deze overeenkomst de overdracht heeft geëffectueerd. Zij heeft niet deugdelijk verklaard waarom ter zake van hetzelfde octrooi, EP 637, twee verschillende overdrachtsaktes circuleren. Als het zo zou zijn dat de Assignment van 25 juni 2004 specifiek bedoeld was ter aanbieding bij het Bureau voor de Industriële Eigendom ter inschrijving, heeft zij niet verklaard waarom die aanbieding eerst bijna twee jaar later geschiedde, op een moment na 21 september 2004 waarop Ismar Maschinen GmbH niet meer bestaat als zelfstandige entiteit. Voorts heeft Reimelt niet inzichtelijk gemaakt waarom de Übertragungserklärung van 28 mei 2004 eerst op 19 juli 2005 door een notaris is gelegaliseerd. Het had daarbij ook op de weg van de notaris gelegen zich uit te laten omtrent de bevoegdheid van de persoon die namens Ismar Maschinen GmbH tekent, dit mede in het licht van de omstandigheid dat die vennootschap op het moment van het legaliseren – welk moment, naar blijkt uit de verklaring van de notaris, samenvalt met het moment van ondertekening van de akte – niet meer als zelfstandige rechtspersoon bestond.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 17 mei 2006

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 259979 / KG ZA 06-208

Vonnis in kort geding van 17 mei 2006

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

REIMELT GmbH,

gevestigd te Rödermark, Duitsland

eiseres,

procureur mr. L.L. Huisman,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOTEC SERVICES B.V.,

gevestigd te Maastricht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SOTEC MACHINEFABRIEK B.V.,

gevestigd te Maastricht,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

LEKNER B.V.,

gevestigd te Eijsden,

gedaagden,

advocaat [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#) te Utrecht,

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

Partijen zullen hierna Reimelt en Sotec genoemd worden.

1. De procedure

Bij exploit van 20 februari 2006 heeft Reimelt Sotec gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 26 april 2006 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Ter terechtzitting heeft de raadsman van eiseres, bijgestaan door de octrooigemachtigde Van Breda, de vorderingen aan de hand van pleitnotities en 22 producties (nader) toegelicht. De raadsman van gedaagde, bijgestaan door de octrooigemachtigde Grootsholte, heeft, eveneens aan de hand van pleitnotities en 19 producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen. Ter zitting heeft Reimelt een in de Duitse taal gestelde schriftelijke overeenkomst getoond. Dit document is niet overgelegd. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotities.

2. De feiten

2.1. In deze procedure is aan de orde het Europees octrooi [EP 0.579.637](#), hierna EP 637, voor een *Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Einmischen von Flüssigen und/oder Rieselfähigen Stoffen in Nahrungsmittelmassen*, in het Nederlands, een werkwijze en inrichting voor het continu innemen van vloeibare en/of strooibare stoffen in voedingsmiddelmasse's.

2.2. EP 637 is aangevraagd door Ismar Maschinen GmbH op 30 maart 1992. Bij de indiening is prioriteit ingeroepen van de eerdere Duitse aanvraag DE 4.110.416 van 29 maart 1991. Het octrooi is op 8 november 1995 verleend aan Ismar Maschinen GmbH.

2.3. De vierde conclusie, voor een inrichting, van EP 637 in de originele Duitse tekst luidt als volgt:

4. *Vorrichtung zum kontinuierlichen Einmischen von flüssigen, rieselfähigen oder stückigen Substanzen in Nahrungsmittelgrundmassen, insbesondere in Schäume oder Teige, mit einem länglichen, oberseitig offenen Mischbehälter (1), innerhalb dessen mindestens zwei horizontale, gegenläufig rotierende spiralförmige Wendeln (4a,4b) mit kreisrundem oder ovalem Querschnitt angeordnet sind, deren Durchmesser sich berührungsfrei teilweise überlappen und deren Wendelgänge jeweils in Förderrichtung des Mischgutes geneigt sind, sowie einer Einfüllstelle (9) und einer Austragsstelle (3), zwischen denen eine Mischstrecke (4d) gebildet ist, entlang der die Substanz drucklos in die Nahrungsmittelgrundmasse einmischbar ist.*

2.4. Reimelt heeft overgelegd een Übertragungserklärung met als strekking de overdracht van EP 637 door Ismar Maschinen GmbH aan Reimelt. Deze akte is, in handschrift, gedateerd 28 mei 2004 en is namens Ismar Maschinen GmbH ondertekend. Aan deze akte is gehecht een notariële verklaring waarin de notaris verklaart: *Ich beglaubige hiermit die vorseitige, vor mir vollzogene namensunterschrift des mir von Person bekannten Herrn Thomas Ismar (...)*. Dit document is ondertekend door de notaris op 19 juli 2005.

2.5. Sotec heeft overgelegd een Assignment met als strekking de overdracht van EP 637 door Ismar Maschinen GmbH aan Reimelt. Deze akte is, in handschrift, gedateerd 25 juni 2004 en is namens Ismar Maschinen GmbH ondertekend.

2.6. Ismar Maschinen GmbH is per 21 september 2004 een juridische fusie aangegaan met de rechtspersoon

naar Duits recht Good Wave SL spanische Rechts & Co. KG. Laatst genoemde rechtspersoon is per 21 december 2004 ontbonden.

2.7. Op 22 mei 2005 is namens Sotec Machinefabriek B.V. en Lekner B.V. bij de Staatsanwalt Köln aangifte gedaan tegen Thomas Ismar als aandeelhouder/ bestuurder van Ismar Maschinen GmbH wegens Insolvenzverschleppung.

2.8. Op 6 februari 2006 hebben Reimelt en Ismar Maschinen GmbH beslag doen leggen op een door Sotec Services B.V. tijdens de Bakkerij Dagen 2006 te Amsterdam geëxposeerde deegproductie-installatie. Op 20 februari 2006 is aan Sotec Services B.V. een herstelexploot betekend met de strekking dat voornoemd beslag uitsluitend namens Reimelt is gelegd.

2.9. Op 10 februari 2006 hebben Lekner B.V. en Sotec Machinefabriek B.V. ten laste van Ismar Maschinen GmbH bij het Europees Octrooibureau beslag gelegd op EP 637 en op haar Europees octrooi EP 1.355.533, tot zekerheid van een vordering begroot op € 350.000 op Ismar Maschinen GmbH.

3. Het geschil

3.1. Reimelt vordert - samengevat - een verbod aan gedaagden inbreuk te maken op EP 637, met nevenvorderingen. Haar vordering strekkende tot opheffing van het onder 2.9 genoemde beslag heeft zij ingetrokken nu dit beslag niet meer ligt.

3.2. Reimelt stelt daartoe dat zij rechthebbende is op EP 637 en dat gedaagden inbreuk maken op haar rechten uit dat octrooi met de deegmachine zoals deze is geëxposeerd op De Bakkerijdagen 2006 te Amsterdam.

3.3. Sotec voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Sotec betwist dat EP 637 geldig aan Reimelt is overgedragen. Zij verbindt hieraan de conclusie dat Reimelt niet ontvankelijk in haar vordering moet worden verklaard.

4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat degene die blijkens een akte een octrooi overgedragen heeft gekregen, indien van die overdracht aantekening is gedaan in het octrooiregister, in beginsel (ook tegenover derden) gelegitimeerd is om de rechten uit het octrooi in te roepen. In dit geval beroept Reimelt zich op de Assignment gedateerd 25 juni 2004, welke de overdrachtsakte zou belichamen en op de aanbieding ter inschrijving van deze akte op 16 februari 2006. De inschrijving in het octrooiregister heeft blijkens een daarop gestelde aantekening van het Bureau voor de Industriële Eigendom plaatsgevonden op 17 februari 2006.

4.3. Sotec betwist evenwel de geldigheid, in elk geval de dagtekening, van zowel de Übertragungserklärung gedateerd 28 mei 2004 als van de Assignment gedateerd 25 juni 2004. Met betrekking tot beide documenten stelt zij dat deze een geldige titel ontberen.

4.4. Partijen hebben zich geheel niet uitgelaten omtrent de vraag naar welk recht de met dit verweer opgeroepen rechtsvragen moeten worden beantwoord. In het kader van dit kort geding zal de voorzieningenrechter dit begrijpen als een stilzwijgende rechtskeuze voor

Nederlands recht. De voorzieningenrechter weegt mee dat hem ambtshalve bekend is dat het Duitse recht wat betreft de aan de orde zijn de rechtsvragen niet relevant afwijkt van het Nederlandse recht.

4.5. Reimelt stelt dat Ismar Maschinen GmbH EP 637 aan haar heeft overgedragen ten titel van koop. Ter zitting heeft zij de voorzieningenrechter inzage gegeven in een in het Duits gesteld document waaruit volgens Reimelt zou blijken dat Ismar Maschinen GmbH obligatoir gebonden was mee te werken aan de overdracht van EP 637 (en andere octrooien) uit hoofde van een koopovereenkomst.

4.6. In de korte tijd dat de voorzieningenrechter dit document mocht vasthouden heeft deze evenwel vastgesteld dat dit document naar zijn inhoud de koop van een licentie met betrekking tot de octrooien betreft. Deze licentie is door Ismar Maschinen GmbH als octrooihoudster verleend aan Reimelt voor een aantal jaren, waarbij partijen voorts zijn overeengekomen dat Reimelt daartegenover een bedrag van € 250.000 in eens zal betalen. De voorzieningenrechter heeft niet kunnen vaststellen dat deze overeenkomst op enig moment voorziet in de levering van de octrooien aan Reimelt.

4.7. Reimelt heeft ook onvoldoende uitgelegd waarom – als het zo zou zijn dat deze overeenkomst de titel is die tot overdracht verplicht – zij niet in aansluiting op deze overeenkomst de overdracht heeft geëffectueerd. Zij heeft niet deugdelijk verklaard waarom ter zake van hetzelfde octrooi, EP 637, twee verschillende overdrachtsaktes circuleren. Als het zo zou zijn dat de Assignment van 25 juni 2004 specifiek bedoeld was ter aanbidding bij het Bureau voor de Industriële Eigendom ter inschrijving, heeft zij niet verklaard waarom die aanbidding eerst bijna twee jaar later geschiedde, op een moment na 21 september 2004 waarop Ismar Maschinen GmbH niet meer bestaat als zelfstandige entiteit. Voorts heeft Reimelt niet inzichtelijk gemaakt waarom de Übertragungserklärung van 28 mei 2004 eerst op 19 juli 2005 door een notaris is gelegaliseerd. Het had daarbij ook op de weg van de notaris gelegen zich uit te laten omtrent de bevoegdheid van de persoon die namens Ismar Maschinen GmbH tekent, dit mede in het licht van de omstandigheid dat die vennootschap op het moment van het legaliseren – welk moment, naar blijkt uit de verklaring van de notaris, samenvalt met het moment van ondertekening van de akte – niet meer als zelfstandige rechtspersoon bestond.

4.8. Het voorgaande leidt tot de voorlopige conclusie te dat Reimelt er niet in is geslaagd aan te tonen dat de overdracht heeft plaatsgevonden uit hoofde van een geldige titel. Voorts dient voorshands tot uitgangspunt te worden genomen dat Reimelt niet is aan te merken als houder van EP 637 maar als licentienemer.

4.9. Als licentiehoudster komt Reimelt niet zelfstandig het recht toe ter zake van inbreuk een vordering in te stellen. Niet is gesteld of gebleken dat de octrooihouder deze bevoegdheid heeft verleend.

4.10. De vorderingen van Reimelt zullen daarom worden afgewezen. Als in het ongelijk gesteld zal zij worden veroordeeld in de kosten van de procedure.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Reimelt in de proceskosten, aan de zijde van Sotec tot op heden begroot op €248 voor vastrecht en €816 voor salaris procureur;