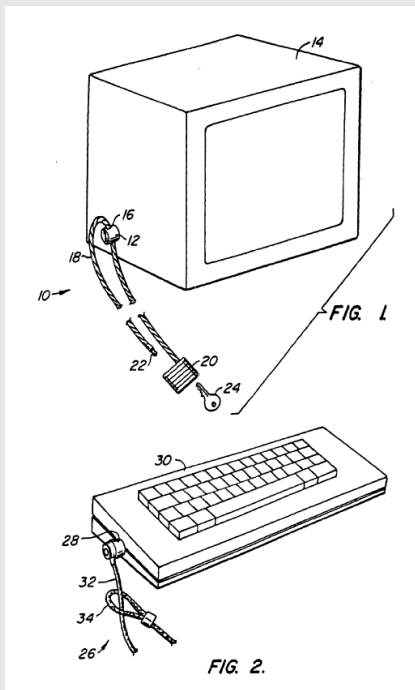


Rb Den Haag, 27 februari 2008, Acco v Noble



PROCESRECHT - IPR

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid rechter van plaats van schadebrengend feit – art. 6(d) Rv

• [Uitleg artikel 5\(3\) EEX-Vo wordt tot richtsnoer genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Er is dan geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan naar Nederlands recht anders uit te leggen dan op de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgestane wijze](#)

Een op artikel 6, aanhef en onder e Rv gebaseerde bevoegdheid is volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard, zodat de rechtbank niet bevoegd is van de vorderingen van Acco kennis te nemen voor zover deze zien op andere door het Europees octrooi gedesignde landen dan Nederland. Hoewel aan Acco kan worden toegegeven dat in deze procedure geen partijen betrokken zijn die zijn gevestigd op het grondgebied van een staat aangesloten bij het EEX/EVEX-Verdrag, of waarvoor de EEX-Vo geldt, en mitsdien de door het [Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest Fiona Shevill \(7 maart 1995, NJ 1996, 269\)](#) gegeven uitleg van artikel 5, aanhef en onder 3 EEX-Verdrag (welke bepaling overeenkomt met artikel 5, aanhef en onder 3 EEX-Vo), strikt genomen niet van toepassing is, zal die uitleg niettemin tot richtsnoer worden genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Blijkens de parlementaire geschiedenis is het nieuwe commune internationale bevoegdheidsrecht, zoals neergelegd in de artikelen 1-14 Rv, immers duidelijk geënt op de EEX/EVEX-regels, waarbij artikel 6, aanhef en onder e Rv in feite de pendant is van artikel 5, aanhef en onder 3 EEXVo. Er is dan ook geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft

voorgedaan naar Nederlands recht anders uit te leggen dan op de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgestane wijze, te weten – kort gezegd – dat de gelaedeerde een rechtsvordering tot schadevergoeding kan instellen voor de gerechten waar het schadebrengende feit zich (mede) heeft voorgedaan en waar de gelaedeerde stelt schade te hebben geleden (hier: Nederland), doch dat deze enkel bevoegd zijn kennis te nemen van de geschillen betreffende de in de staat van het geadieerde gerecht veroorzaakte schade, ofwel voor de gerechten van de plaats van vestiging van gedaagde, die bevoegd zijn de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van het onrechtmatig handelen toe te wijzen. Acco heeft zich nog beroepen op de in het arrest van de [Hoge Raad van 19 maart 2004 \(Philips/Postech\)](#) neergelegde regel dat indien de Nederlandse rechter op grond van enige bepaling van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland (ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd), doch dat beroep faalt nu de rechtbank hiervoor heeft vastgesteld dat die bevoegd nu juist ontbreekt.

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 16, p. 84, m.nt. Numann

Rb Den Haag, 27 februari 2008

(J.Th. van Walderveen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht – Enkelvoudige kamer

zaaknummer / rolnummer: 273675 / HA ZA 06-3244

Vonnis in incident van 27 februari 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ACCO BRANDS USA LLC,

gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het bevoegdheidsincident,

procureur: mr. W. Heemskerk,

advocaat: mr. J.C.S. Pinckaers te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

NOBLE ENTERPRISES LTD.,

statutair gevestigd te Sederot, Israël,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

NOBLE PROTECTION INDUSTRIES LTD.,

statutair gevestigd te Moshav Galia (76885), Israël,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

NOBLE LOCKS ENTERPRISES INC.,

tevens handelende onder de naam NOBLE LOCKS,

gevestigd te Las Vegas, Nevada (89191), Verenigde Staten van Amerika,

4. Meir AVGANIM,

wonende te Moshav Galia (76885), Israël,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eisers in reconventie in de hoofdzaak,
eisers in het bevoegdheidsincident,
procureur: mr. R.S. Meijer,
advocaat: mr. A.P. Ploeger te Amsterdam.
Partijen zullen hierna Acco en Noble (voor de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud) genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 mei 2006
- de akte houdende overlegging van producties zijdens Acco van 11 oktober 2006 met veertien producties
- de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie en (hoewel niet in de kop van de conclusie aangegeven) tevens incidentele conclusie tot onbevoegdheid van 6 december 2006 met negentien producties
- de incidentele conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident van 14 maart 2007 met één productie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De hoofdzaak in conventie

2.1. Acco vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Noble, ieder afzonderlijk, te verbieden iedere verdere betrokkenheid bij handelingen – waaronder mede is verstaan het direct of indirect deelnemen aan, of het besturen van rechtspersonen die handelingen verrichten – die inbreuk opleveren, direct dan wel indirect, op het [Europees octrooi 0 791 123 \(hierna ook: EP 123\)](#) verleend voor een Computer physical security device (in de Nederlandse vertaling: Inrichting voor de beveiliging van computers tegen diefstal), althans onrechtmatig jegens Acco te handelen, welk verbod heeft te gelden voor alle landen waarvoor het betreffende octrooi van kracht is, te weten België, Zwitserland, Liechtenstein, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Zweden en Nederland. Aanvankelijk zag de vordering ook op Monaco, doch bij incidentele conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident (zie positum 1 daarvan) heeft Acco gesteld dat zulks per abuis in de dagvaarding is opgenomen. Daarnaast vordert Acco diverse nevenmaatregelen en een veroordeling van Noble in de volledige proceskosten.

2.2. Aan haar vorderingen legt Acco ten grondslag dat Noble producten produceert of laat produceren, aanbiedt en verhandelt, althans dreigt dat te doen, in de hiervoor in r.o. 2.1. genoemde landen, waaronder Nederland, waarmee zij inbreuk maakt op EP 123 althans dreigt dat te doen, althans onrechtmatig jegens Acco handelt.

2.3. Noble voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende – voor zover van belang – nader ingegaan.

in reconventie

2.4. Noble vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het Nederlandse deel van EP 123 te vernietigen, met veroordeling van Acco in de volledige proceskosten.

2.5. Aan haar vordering legt Noble ten grondslag dat het Nederlandse deel van EP 123 nietig is wegens niet-nieuwheid en wegens gebrek aan inventiviteit.

2.6. Acco voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt in het navolgende – voor zover van belang – nader ingegaan.

3. De vordering in het incident, de grondslag daarvoor en het verweer

3.1. Noble vordert dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren kennis te nemen van de vorderingen van Acco, althans zich onbevoegd zal verklaren voor zover die vorderingen zien op grensoverschrijdende maatregelen.

3.2. Aan haar vordering legt Noble ten grondslag dat nu de internationale bevoegdheid van deze rechtbank is gebaseerd op artikel 6, aanhef en onder e Rv (forum delicti), die bevoegdheid volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend is. Zij heeft daarbij gewezen op [Rb. 's-Gravenhage 9 augustus 2006, NJF 2006, 540 \(Sisvel v. Sandisk\)](#).

3.3. Acco voert gemotiveerd verweer. Zij voert aan – kort samengevat – dat uit [HR 19 maart 2004, NJ 2007, 585 \(Philips/Postech\)](#) moet worden afgeleid dat de op artikel 6, aanhef en onder e Rv gebaseerde internationale bevoegdheid van deze rechtbank, nu in deze procedure slechts partijen betrokken zijn die niet zijn gevestigd op het grondgebied van een staat aangesloten bij het EEX/EVEX-Verdrag, of waarvoor EEX-Verordening 44/2001/EG (hierna: EEX-Vo) geldt, grensoverschrijdend is. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Beoordeling van het geschil in het incident Bevoegdheid voor Nederland

4.1. De rechtbank heeft op grond van artikel 6, aanhef en onder e Rv internationale bevoegdheid van de vorderingen van Acco tegen Noble kennis te nemen voor zover deze betrekking hebben op Nederland, nu Acco bij dagvaarding stelt dat Noble onder meer in Nederland inbreuk maakt op EP 123 althans dreigt dat te doen. Voor zover uit hetgeen Noble ter zake heeft aangevoerd moet worden begrepen dat zij de juistheid van deze stelling betwist, geldt dat zulks slechts van belang is voor de toewijsbaarheid van de vorderingen en niet voor de bevoegdheidsvraag waarvoor slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend zijn.

Grensoverschrijdende bevoegdheid

4.2. Een op artikel 6, aanhef en onder e Rv gebaseerde bevoegdheid is volgens vaste rechtspraak niet grensoverschrijdend van aard, zodat de rechtbank niet bevoegd is van de vorderingen van Acco kennis te nemen voor zover deze zien op andere door het Europees octrooi gedesigneerde landen dan Nederland. Hoewel aan Acco kan worden toegegeven dat in deze procedure geen partijen betrokken zijn die zijn gevestigd op het grondgebied van een staat aangesloten bij het EEX/EVEX-Verdrag, of waarvoor de EEX-Vo geldt, en mitsdien de door het [Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest Fiona Shevill \(7 maart 1995, NJ 1996, 269\)](#) gegeven uitleg van artikel 5, aanhef en onder 3 EEX-Verdrag (welke bepaling overeenkomt met artikel 5, aanhef en onder 3 EEX-Vo), strikt genomen niet van toepassing is, zal die uit-

leg niettemin tot richtsnoer worden genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Blijkens de parlementaire geschiedenis is het nieuwe commune internationale bevoegdheidsrecht, zoals neergelegd in de artikelen 1-14 Rv, immers duidelijk geënt op de EEX/EVEX-regels, waarbij artikel 6, aanhef en onder e Rv in feite de pendant is van artikel 5, aanhef en onder 3 EEXVo. Er is dan ook geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan naar Nederlands recht anders uit te leggen dan op de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgestane wijze, te weten – kort gezegd – dat de gelaedeerde een rechtsvordering tot schadevergoeding kan instellen voor de gerechten waar het schadebrengende feit zich (mede) heeft voorgedaan en waar de gelaedeerde stelt schade te hebben geleden (hier: Nederland), doch dat deze enkel bevoegd zijn kennis te nemen van de geschillen betreffende de in de staat van het geadieerde gerecht veroorzaakte schade, ofwel voor de gerechten van de plaats van vestiging van gedaagde, die bevoegd zijn de vordering betreffende de volledige schade als gevolg van het onrechtmatig handelen toe te wijzen.

4.3. Acco heeft zich nog beroepen op de in het arrest van de Hoge Raad van 19 maart 2004 (Philips/Postech) neergelegde regel dat indien de Nederlandse rechter op grond van enige bepaling van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland (ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd), doch dat beroep faalt nu de rechtbank hiervoor heeft vastgesteld dat die bevoegd nu juist ontbreekt.

4.4. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het bevoegdheidsincident

5.1. verklaart zich bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen Noble voor zover deze zien op Nederland;

5.2. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tegen Noble voor zover deze zien op andere landen dan Nederland;

5.3. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

in de hoofdzaak

5.4. verwijst deze naar de rolzitting van 9 april 2008 voor de conclusie van repliek in conventie tevens conclusie van antwoord in reconventie.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2008.