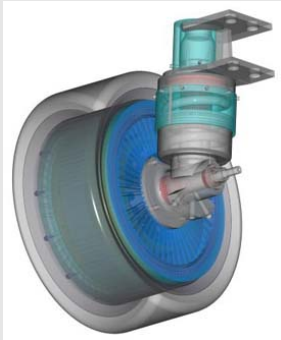


Vzgr Rb Den Haag, 22 december 2009, e-Traction Europe v NOB



OCTROOIRECHT

Rechthebbende en tenaamstelling

- Nu ingevolge de APA de 'ownership' met betrekking tot de octrooien bij e-Traction Europe is gebleven, komt Freerider niet de bevoegdheid toe zonder medewerking van e-Traction Europe daarin wijzigingen aan te brengen.
- Hoewel een wijziging in de tenaamstelling geen overdracht van eigendom impliceert, heeft Freerider ingevolge de APA ook niet de bevoegdheid zonder medewerking van e-Traction Europe een andere "applicant" – dat wil zeggen: rechthebbende – te doen vermelden.

Onderzoekspllicht gemachtigde inzake bevoegdheid tot wijziging tenaamstelling opdrachtgever

- Gelet op het feit dat de octrooien en octrooiaanvragen ook na het sluiten van de APA geruime tijd op naam van e-Traction Europe stonden terwijl Freerider opdrachtgever was, gelet op de bekendheid van NOB met het geschil tussen e-Traction Europe en Freerider en gelet op het feit dat de tenaamstelling – in ieder geval prima facie – voor derden bepalend is voor de vraag wie als rechthebbende heeft te gelden, was NOB naar voorlopig oordeel gehouden nader onderzoek te doen naar de vraag of zij voor de wijziging van de tenaamstelling voldoende bevoegd was.

De voorzieningenrechter stelt vast dat NOB – in opdracht van Freerider – en zonder toestemming van e-Traction Europe de tenaamstelling van ten minste twee octrooiaanvragen heeft gewijzigd.

4.8. NOB stelt dat zij mocht uitgaan van de door haar opdrachtgever Freerider verstrekte informatie, waaronder ook de APA. NOB heeft naar eigen zeggen telefonisch advies ingewonnen bij MorrisonCohen over de strekking van de APA en meende te mogen oordelen dat Freerider bevoegd was waar het de tenaamstelling betrof. Aldus handelend zou zij hebben voldaan aan de voor octrooigemachtigden geldende zorgvuldigheidsnormen.

4.9. De voorzieningenrechter volgt NOB daarin niet. Gelet op het feit dat de octrooien en octrooiaanvragen ook na het sluiten van de APA geruime tijd op naam

van e-Traction Europe stonden terwijl Freerider opdrachtgever was, gelet op de bekendheid van NOB met het geschil tussen e-Traction Europe en Freerider en gelet op het feit dat de tenaamstelling – in ieder geval prima facie – voor derden bepalend is voor de vraag wie als rechthebbende heeft te gelden, was NOB naar voorlopig oordeel gehouden nader onderzoek te doen naar de vraag of zij voor de wijziging van de tenaamstelling voldoende bevoegd was. Zij had bijvoorbeeld nadere informatie kunnen inwinnen bij e-Traction Europe. NOB had naar voorlopig oordeel niet mogen handelen uitsluitend op basis van informatie van haar opdrachtgever en evenmin mocht zij genoegen nemen met het mondelinge advies van MorrisonCohen. Daarbij is van belang dat e-Traction Europe ter zake van de octrooien in kwestie weliswaar geen opdrachtgever van NOB was, maar dat zij gezien de – bij NOB bekende – voorgeschiedenis en omdat de octrooien op haar naam stonden evenmin kon worden beschouwd als willekeurige derde. Daarbij komt bovendien dat NOB, gezien de bijzondere positie die octrooigemachtigden nu eenmaal hebben, niet alleen rekening diende te houden met de belangen van haar opdrachtgever, maar ook de belangen van derden diende mee te wegen. Nu NOB verzuimd heeft (zorgvuldig) te onderzoeken of er sprake was van voldoende titel voor de wijziging van de tenaamstelling, heeft zij naar voorlopig oordeel gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij als goed octrooigemachtigde dient te betrachten.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 22 december 2009

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

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 351276 / KG ZA 09-1500

Vonnis in kort geding van 22 december 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-TRACTION EUROPE B.V., gevestigd te Apeldoorn, eiseres,

advocaat: mr. J.J. Allen te Amsterdam,

tegen

de naamloze vennootschap N.V. NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU, gevestigd te 's-Gravenhage, gedaagde,

advocaat: [mr. G. Kuipers](#) te Amsterdam.

Partijen zullen hierna e-Traction Europe en NOB genoemd worden. De zaak is voor e-Traction Europe behandeld door voornoemde mr. J.J. Allen en mr. W.P. Wijers en voor NOB door voornoemde mr. G. Kuipers en mr. E.M. van Gelderen, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 4 november 2009 heeft e-Traction Europe NOB gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 13 november 2009 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. De zitting is nader bepaald op 8 december 2009. Voorafgaand aan de zitting heeft e-

Traction Europe 20 producties overgelegd. NOB heeft op voorhand 18 producties ingezonden. e-Traction Europe heeft voorafgaand aan de zitting de voorzieningenrechter laten weten dat zij geen kosten-specificatie zal overleggen, daar zij van mening is dat artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) niet van toepassing is op dit geschil. NOB heeft wel een opgave van haar kosten ingediend.

1.2. De advocaten van e-Traction Europe hebben de vorderingen aan de hand van pleitnotities en producties nader toegelicht. De advocaten van NOB hebben, eveneens aan de hand van pleitnotities en producties, verweer gevoerd met conclusie tot afwijzing van de vorderingen.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van de pleitnotities. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. [X] is uitvinder op het gebied van elektronische energiezuinige aandrijfsystemen. Voor een aantal van zijn uitvindingen is octrooi aangevraagd.

2.2. Met het oog op de ontwikkeling en exploitatie van zijn uitvindingen heeft [X] in samenwerking met [Y] een aantal vennootschappen opgericht. Tot de vennootschappen in kwestie behoren onder meer het in Nederland gevestigde e-Traction Europe en Freerider Ltd. (hierna: Freerider), dat is gevestigd op de Kaaimaneilanden. [X] en [Y] waren beiden aanvankelijk bestuurder van zowel e-Traction Europe als Freerider.

2.3. Tussen e-Traction Europe – destijds nog Special Products for Industry B.V. geheten – en Freerider kwam een op 3 juli 2003 gedateerde overeenkomst tot stand. In de als “Asset Purchase Agreement” aangeduide overeenkomst (hierna genoemd: APA) hebben partijen onder meer afspraken vastgelegd met betrekking tot een aantal IE-rechten. In de APA wordt e-Traction Europe aangeduid als “Seller” en Freerider als “Buyer”. Op de APA is het recht van de Amerikaanse staat New York van toepassing.

2.4. Het eerste lid van Artikel 1 (“Purchase of Assets and Assumption of Liabilities”) van de APA luidt als volgt:

1.1 Purchase of Acquired Assets. The Seller, on the Closing Date (as hereinafter defined), hereby sells, conveys, assigns, transfers and delivers to the Buyer, and the Buyer hereby acquires and accepts and acknowledges delivery from the Seller of, all of the Seller's right, title and interest in and to the Acquired Assets. The term “Acquired Assets” means: (a) all Transferred Intellectual Property owned or controlled by the Seller, including the Intellectual Property set forth on Schedule 5.5 and (b) such assets, whether or not set forth on any Schedule, that are in fact conveyed, assigned, transferred and delivered by the Seller to the Buyer, in each case free and clean of all Liens; provided, however, that the Acquired Assets shall not include the Licensed Intellectual Property.

Artikel 2 (“Grant of Intellectual Property License”) van de APA luidt als volgt:

2.1 License Grant. Subject only to the execution and delivery of this Agreement and the payments specified in Section 3 .1, the Seller hereby grants and agrees to grant to the Buyer a worldwide, exclusive, assignable, divisible, sublicensable, royalty-free, perpetual, irrevocable right and license (the “Intellectual Property License”) under the Licensed Intellectual Property (i) to make, have made, use, offer for sale, sell, import, lease and otherwise dispose of products and methods of every type and description incorporating or utilizing such Licensed Intellectual Property in any manner whatever in all fields of use and (ii) to otherwise commercially exploit and legally enforce such Licensed Intellectual Property.

2.2 Right of Sublicense. The Buyer may grant sublicenses (which may be royaltybearing) under the Intellectual Property License to any person for any purpose the Buyer may deem advisable in the Buyer's sole and absolute discretion, without any duty to account to the Seller.

2.3 Licensed Intellectual Property Infringements. The Buyer in its sole and absolute discretion may, but is not required to, take any and all actions, and pursue and/or defend all claims, legal or otherwise, relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property, including all actions or claims that the Buyer deems necessary to terminate infringements of any of the Licensed Intellectual Property, including, without limitation, obtaining damages, an injunction and all other appropriate relief. Included within the foregoing right of the Buyer shall be a right to claim damages by reason of infringement of any of the Licensed Intellectual Property occurring prior to the Closing Date or thereafter, and to sue for and collect the same, without any duty to account to the Seller. For purposes of giving full force and effect to the Buyer's rights with respect to infringement of any other Licensed Intellectual Property occurring prior to the Closing Date, the Seller hereby grants to the Buyer any and all rights to claim damages that the Seller would have had prior to the Closing Date. All recoveries for infringements of the Licensed Intellectual Property shall be the sole property of the Buyer. The Seller shall not initiate or participate in any action or claim relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property without the Buyer's consent, and the Seller shall use best efforts to assist the Buyer (at the Buyer's expense) in all actions or claims relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property. The Buyer shall (i) have sole and absolute discretion to control Any action or claim relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property (including claims or actions brought in the name of the Seller under Section 2.4) and (ii) bear all the expenses of all actions that it initiates pursuant to this Section 2.3 (including attorneys' fees).

2.4 Use of Name in Suit. Where, in the judgment of the Buyer, it is necessary for the Seller to be a party, or to use the Seller's name, in order to prosecute infringers

pursuant to Section 2.3, or to otherwise prosecute or defend any actions or claims relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property, the Seller shall (at the Buyer's expense) participate as a named party in such action or claim, and shall allow the Buyer to prosecute or defend such action or claim in the Seller's name.

2.5 *Scope of License.* Anything herein to the contrary notwithstanding, no license grant, act or transaction hereunder shall be construed as, or shall result in, the conveyance to the Buyer or to any other third party of any ownership right, title or interest in or to the Licensed Intellectual Property, which shall remain the sole and exclusive property of the Seller.

2.6 *Patent Marking.* The Buyer shall abide by the provisions of 35 U.S.C. 287 (and any similar foreign regulations) relating to marking of all products and services covered by the Licensed Intellectual Property sold or otherwise distributed by the Buyer with the patent numbers applicable thereto and licensed hereunder.

2.7 *Patent Prosecution and Maintenance.* The Buyer, at its expense, and in the Buyer's sole and absolute discretion, shall be responsible for: (i) maintaining each of the issued patents included in the Licensed Intellectual Property including paying all maintenance fees, renewal fees, and other such fees and costs required under applicable patent laws and regulations; and (ii) filing and/or prosecuting all patent applications (present and future) included in the Licensed Intellectual Property. Immediately upon the Buyer's request, the Seller shall execute or cause to be executed for the Buyer, any and all powers of attorney in favor of the Buyer or counsel designated by the Buyer, which are reasonably necessary to allow the Buyer to maintain, file and/or prosecute, in the Seller's name, all patents and patent applications (present and future) included in the Licensed Intellectual Property, and the Seller shall use best efforts to assist the Buyer (at the Buyer's expense) in maintaining, filing and/or prosecuting, in the Seller's name, all patents and patent applications (present and future) included in the Licensed Intellectual Property.

2.8 *Disclosure of Inventions.* The Seller has listed on Schedule 5.5 all inventions, developments, improvements, and trade secrets (in each case whether or not patentable or reduced to practice) which were made by the Seller prior to Closing that are (i) owned or controlled by the Seller as of the Closing, (ii) used or useful in the Business, and (iii) not included in a patent application listed on Schedule 5.5 (collectively referred to as "Invention Disclosures"). The Seller agrees that, upon the Buyer's request, the Seller will promptly reduce to writing and provide to the Buyer any and all information known to the Seller with respect to any Invention Disclosure and assist the Buyer (at the Buyer's expense and at the Buyer's discretion) in procuring patent protection for said Invention Disclosure in the name of the Seller.

In Artikel 7 ("Certain Definitions") van de APA worden onder meer de volgende definities vastgelegd:

"Licensed Intellectual Property" means the Licensed Patents and the Licensed Technology. "Licensed Patents" means all existing United States, international, and foreign patents, patent applications (either filed or in preparation for filing), Invention Disclosures and statutory invention registrations (including all existing or future reissuances, divisions, continuations, continuations in part, extensions, foreign counterparts and reexaminations thereof), all rights therein provided by international treaties or conventions, all rights to claim priority thereto, for any Licensed Technology, including all patents and patent applications set forth on Schedule 5.5, in each case (i) owned or controlled by the Seller as of the Closing Date, and (ii) used or useful in the Business, and any patents issuing based on such patent applications, Invention Disclosures and statutory invention registrations (including all reissuances, divisions, continuations, continuations in part, extensions, foreign counterparts and reexaminations thereof).

"Licensed Technology" means all discoveries, inventions, know-how, confidential information, trade secrets, processes and techniques, research and development information, ideas, technical data, designs, drawings and specifications, products, capabilities, plans, drawings, upgrades, variations, version and utility models (in all cases whether patentable or not and whether or not reduced to practice), all improvements thereto, and copies and tangible embodiments of any of the foregoing, in each case (i) owned or controlled by the Seller as of the Closing Date, and (ii) used or useful in the Business.

"Transferred Intellectual Property" means: all (i) trademarks, service marks, trade dress, logos, trade names, corporate names, and other source identifiers (whether or not registered), including all common law rights, all registrations and applications for registration (either filed or in preparation for filing) thereof, all rights therein provided by international treaties or conventions, and all renewals of any of the foregoing, (ii) copyrights (whether or not registered), all registrations and applications for registration thereof, all rights therein provided by international treaties or conventions, and all data and documentation relating thereto, (iii) copyrights to all Software, (iv) coded values, formats, data and historical or current databases, whether or not copyrightable, (v) other proprietary rights relating to any of the foregoing (including without limitation any and all associated goodwill and remedies against infringements thereof and rights of protection of an interest therein under the laws of all jurisdictions), (vi) copies and tangible embodiments of any of the foregoing and (vii) Books and Records, in the case of each of clauses (i) through (vii) above, (A) owned or controlled by the Seller as of the Closing Date, and (B) used or useful in the Business.

2.5. Voor het verrichten van de octrooiaanvragen en het verdere beheer van de octrooiportefeuille is gebruik gemaakt van de diensten van de octrooigemachtigde P.A. van Essen. De heer Van Essen was verbonden aan het kantoor Vriesendorp & Gaade en heeft in 2006 de

overstap gemaakt naar NOB. Met betrekking tot octrooien en octrooiaanvragen op naam van e-Traction Europe is Freerider opdrachtgever.

2.6. Op zeker moment is tussen [X] en [Y] een verschil van inzicht ontstaan over de met het oog op de exploitatie van de uitvindingen te volgen strategie. In het kader van dit meningsverschil zijn procedures aanhangig gemaakt – en thans nog aanhangig – voor de rechtbank te Zutphen en voor de Amerikaanse rechter, waarbij onder meer de vraag aan de orde is of de APA (nog) van kracht is.

2.7. Daarnaast werden, bij beschikking van 16 oktober 2007, verbeterd bij beschikking van 5 december 2007, van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, [X] en [Y] geschorst als bestuurders van e-Traction Europe. Vervolgens werd bij beschikking van 8 september 2008 [Y] wegens wanbeleid ontslagen. De schorsing van [X] is (later) opgeheven.

2.8. NOB was op de hoogte van het geschil, blijkens een ten tijde van de schorsing, op 1 november 2007, aan zowel [X] als [Y] verstuurd email. Daarin schrijft Van Essen onder meer het volgende:

“Ik ben benaderd door de heer Hans van der Ven [...]. Hij is voor zover ik begreep zaakwaarnemer van e-Traction Europe B.V., u bent beiden als bestuurders van e-Traction Europe B.V. geschorst. De octrooien en octrooiaanvragen staan op naam van e-Traction Europe B.V., De nota's worden betaald door Freerider Ltd. Voor mij is de formele opdrachtgever momenteel dus de bestuurden van Freerider Ltd.”

2.9. Per email van 14 mei 2009 aan NOB liet [X] namens e-Traction Europe het volgende weten:

“Hierbij berichten wij u, dat wij hebben besloten om onze octrooi- en merkenportefeuille, die thans bij u in vertegenwoordiging is, bij Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V. (V&G) te Den Haag en Apeldoorn over te brengen. In dit verband verzoek ik u vriendelijk V&G binnen één dag na ontvangst van deze brief een overzicht te zenden van alle zaken die u in behandeling heeft en vervolgens binnen twee weken alle dossiers over te dragen.”

2.10. In een email van 20 mei 2009 aan [X] wijst Freerider, dat door NOB op de hoogte werd gesteld van het verzoek, op de bepalingen van – onder meer – de APA. Freerider stelt zich, zo blijkt uit de e-mail, op het standpunt dat alleen zij bevoegd is tot het verrichten van beheershandelingen met betrekking tot de IE-rechten in kwestie en verzoekt e-Traction Europe met klem daar in de toekomst af te zien.

2.11. In opdracht van Freerider wijzigt NOB in september 2009 de tenaamstelling van twee Europese octrooiaanvragen. In plaats van e-Traction Europe wordt nu Freerider als “applicant” vermeld.

3. Het geschil

3.1. e-Traction Europe vordert - samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, NOB verbiedt medewerking te verlenen aan de overdracht (de voorzieningenrechter begrijpt: de wijziging in de tenaamstelling) van octrooien of octrooiaanvragen van e-Traction Europe, NOB gebiedt opgave te doen van alle op verzoek van Freerider of

andere partijen verrichte handelingen strekkende tot het doen aantekenen of registreren van dergelijke wijzigingen in de tenaamstelling en haar gebiedt opdracht te geven de met dit doel reeds in gang gezette procedures op te schorten dan wel ongedaan te maken, onder verschaffing van afschriften van de opdrachten aan de raadsman van e-Traction Europe. Daarnaast vordert zij opgave van alle bij NOB bekende octrooien die zijn aangevraagd en/of verleend op naam van e-Traction Europe en/of Freerider en overdracht van octrooidossiers aan Octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., dit alles versterkt met dwangsommen en veroordeling van NOB in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. e-Traction Europe voert daartoe aan dat NOB jens haar onrechtmatig heeft gehandeld door, in strijd met wat haar als zorgvuldig beroepsuitoefenaar betaamt, haar medewerking te verlenen aan de wijziging van de tenaamstelling van octrooien zonder dat zij zich er voldoende van vergewist heeft of de daarvoor vereiste beschikkingsbevoegd wel bestond.

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

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter is bevoegd op grond van het feit dat NOB is gevestigd in 's-Gravenhage, derhalve in het arrondissement van deze rechtbank.

4.2. Gezien de omstandigheid dat NOB niet heeft willen toezeggen dat zij haar medewerking niet langer zal verlenen aan de wijziging in de tenaamstelling van octrooien en octrooiaanvragen van e-Traction Europe en de gevolgen die een dergelijke wijziging kunnen hebben, is het spoedeisende belang van e-Traction Europe bij haar vorderingen gegeven.

4.3. De voorzieningenrechter stelt vast dat de geldigheid van de APA ter discussie staat, maar in dit geding niet aan de orde is. Nu deze kwestie voorligt in een bij een bevoegde rechter reeds aanhangige bodemprocedure tussen e-Traction Europe en Freerider, is in dit kort geding slechts ruimte voor een voorspelling over de uitkomst van die procedure. Er is naar voorlopig oordeel in deze procedure onvoldoende gesteld om van de ongeldigheid van de APA uit te gaan, zodat de voorzieningenrechter als uitgangspunt neemt dat de APA van kracht is.

4.4. Uit de APA, en met name uit de hierboven aangehaalde bepalingen, is naar voorlopig oordeel op te maken dat de APA niet voorziet in de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen van e-Traction Europe. Artikel 2.5. van de APA bepaalt immers uitdrukkelijk dat “any ownership right, title or interest in or to the Licensed Intellectual Property, [...] shall remain the sole and exclusive property of the Seller.” e-Traction Europe blijft dus rechthebbende op de octrooien en octrooiaanvragen. Dat neemt niet weg dat Freerider op basis van de APA verregaande bevoegdheden heeft gekregen als het gaat om handhaving en beheer van die octrooirechten. Daaronder vallen blijkens artikel 2.7 van de APA ook handelingen in het kader van octrooiverlening.

4.5. De voorzieningenrechter overweegt dat, hoewel de overdracht van een octrooi(aanvraag) geschiedt bij akte en vermelding in nationale of internationale octrooiregisters geen constitutief vereiste is, in de praktijk prima facie wordt verondersteld dat degene die als “applicant” op een octrooischrift staat vermeld ook de rechthebbende is. Ook NOB lijkt ervan uit te gaan dat het wijzigen van de tenaamstelling leidt tot de overdracht van octrooirechten, getuige het feit dat zij – overigens nadat de wijziging van de tenaamstelling was doorgevoerd – het Amerikaanse advocatenkantoor MorrisonCohen om een Legal Opinion heeft gevraagd over onder meer de volgende vraag: “Was it, and is it, permissible to register the transfer of the patent applications to Freerider?” In haar antwoord laat MorrisonCohen blijken dat ook zij begrijpt dat de ‘transfer’ ziet op ‘ownership’:

“All Rights of Ownership of IP Have Been Transferred to Freerider. The APA and the TASA clearly and unambiguously sell and transfer each and every right, power and privilege of ownership with respect to the subject patents and all other intellectual property of EEU.” (Productie 8 van NOB, p. 1, aanhef van de laatste alinea.)

4.6. Nu ingevolge de APA de ‘ownership’ met betrekking tot de octrooien bij e-Traction Europe is gebleven, komt Freerider niet de bevoegdheid toe zonder medewerking van e-Traction Europe daarin wijzigingen aan te brengen. Hoewel een wijziging in de tenaamstelling geen overdracht van eigendom impliceert, heeft Freerider ingevolge de APA ook niet de bevoegdheid zonder medewerking van e-Traction Europe een andere “applicant” – dat wil zeggen: rechthebbende – te doen vermelden.

4.7. De voorzieningenrechter stelt vast dat NOB – in opdracht van Freerider – en zonder toestemming van e-Traction Europe de tenaamstelling van ten minste twee octrooiaanvragen heeft gewijzigd.

4.8. NOB stelt dat zij mocht uitgaan van de door haar opdrachtgever Freerider verstrekte informatie, waaronder ook de APA. NOB heeft naar eigen zeggen telefonisch advies ingewonnen bij MorrisonCohen over de strekking van de APA en meende te mogen oordelen dat Freerider bevoegd was waar het de tenaamstelling betrof. Aldus handelend zou zij hebben voldaan aan de voor octrooigemachtigden geldende zorgvuldigheidsnormen.

4.9. De voorzieningenrechter volgt NOB daarin niet. Gelet op het feit dat de octrooien en octrooiaanvragen ook na het sluiten van de APA geruime tijd op naam van e-Traction Europe stonden terwijl Freerider opdrachtgever was, gelet op de bekendheid van NOB met het geschil tussen e-Traction Europe en Freerider en gelet op het feit dat de tenaamstelling – in ieder geval prima facie – voor derden bepalend is voor de vraag wie als rechthebbende heeft te gelden, was NOB naar voorlopig oordeel gehouden nader onderzoek te doen naar de vraag of zij voor de wijziging van de tenaamstelling voldoende bevoegd was. Zij had bijvoorbeeld nadere informatie kunnen inwinnen bij e-Traction Europe. NOB had naar voorlopig oordeel niet mogen

handelen uitsluitend op basis van informatie van haar opdrachtgever en evenmin mocht zij genoegen nemen met het mondelinge advies van MorrisonCohen. Daarbij is van belang dat e-Traction Europe ter zake van de octrooien in kwestie weliswaar geen opdrachtgever van NOB was, maar dat zij gezien de – bij NOB bekende – voorgeschiedenis en omdat de octrooien op haar naam stonden evenmin kon worden beschouwd als willekeurige derde. Daarbij komt bovendien dat NOB, gezien de bijzondere positie die octrooigemachtigden nu eenmaal hebben, niet alleen rekening diende te houden met de belangen van haar opdrachtgever, maar ook de belangen van derden diende mee te wegen. Nu NOB verzuimd heeft (zorgvuldig) te onderzoeken of er sprake was van voldoende titel voor de wijziging van de tenaamstelling, heeft zij naar voorlopig oordeel gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij als goed octrooigemachtigde dient te betrachten.

4.10. Ook op basis van later beschikbaar gekomen informatie zou het standpunt van NOB naar voorlopig oordeel niet houdbaar zijn. De door NOB overgelegde Legal Opinion van MorrisonCohen overtuigt niet. De voorzieningenrechter dicht voorshands meer gezag toe aan de door e-Traction Europe in het geding gebrachte Legal Opinion van het eveneens Amerikaans kantoor Hughes Hubbard & Reed, omdat daarin aansluiting wordt gezocht bij de – naar voorlopig oordeel duidelijke – bewoordingen van de APA zelf.

4.11. Op grond van het vorenoverwogene zal de vordering NOB te verbieden medewerking te verleend aan de wijziging in de tenaamstelling van octrooien of octrooiaanvragen worden toegewezen. Ook de gevorderde opgave door NOB van alle op verzoek van Freerider of andere partijen verrichte handelingen strekkende tot het doen aantekenen of registreren van de dergelijke wijzigingen zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn wordt gesteld op veertien dagen. Ook zal de gevorderde opgave van alle bij NOB bekende octrooien die zijn aangevraagd en/of verleend op naam van e-Traction Europe en/of Freerider worden toegewezen, eveneens binnen een termijn van veertien dagen. e-Traction Europe heeft immers belang bij deze opgave, omdat zij daarmee inzicht kan krijgen over eventueel andere handelingen met betrekking tot IE-rechten die haar positie beïnvloeden of hebben beïnvloed. Daarnaast is het voor NOB weinig bezwaarlijk dergelijke opgaven te doen.

4.12. NOB zal niet worden bevolen opdracht te geven de met dit doel reeds in gang gezette procedures op te schorten dan wel ongedaan te maken, nu zij hiertoe niet zelfstandig bevoegd is en zulks uitsluitend zal kunnen doen in opdracht van Freerider, dat geen partij is in dit geding. Het staat NOB overigens vrij Freerider die medewerking te verzoeken, omdat NOB een eigen belang heeft bij ongedaanmaking van de wijzigingen van de tenaamstelling, om aldus de schade waarvoor zij naar voorlopig oordeel aansprakelijk is, te voorkomen, althans te beperken.

4.13. De gevorderde overdracht van dossiers aan Vriensendorp & Gaade wordt geweigerd. Nu de geldigheid van de APA als uitgangspunt wordt genomen, is Free-

rider bevoegd tot het verrichten van handelingen met betrekking tot het beheer van de octrooien en octrooiaanvragen. Gesteld noch gebleken is Freerider dat het beheer door Vriesendorp & Gaade wil laten uitvoeren.

4.14. De gevorderde dwangsom komt de voorzieningenrechter gezien de omstandigheden onnodig hoog voor en zal worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum bepaald. In het dictum wordt eveneens opgenomen dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter.

4.15. NOB zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van e-Traction Europe worden begroot op:

- dagvaarding EUR 72,25

- vast recht 262,00

- salaris advocaat 527,00

Totaal EUR 861,25

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt NOB met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het op welke wijze dan ook verlenen van medewerking aan, of het verrichten van handelingen die kunnen leiden tot de wijziging in de tenaamstelling van een of meerdere octrooien of octrooiaanvragen van e-Traction Europe;

5.2. beveelt NOB binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van e-Traction Europe te verschaffen een complete en correcte schriftelijke opgave, voorzien van afschrift van de relevante documenten ter zake, van alle op verzoek van Freerider, [Y] en/of enige andere derde gedane verzoeken (of andere handelingen) strekkende tot het doen wijzigen van de tenaamstelling van een of meerdere octrooien, octrooiaanvragen en/of andere rechten van e-Traction Europe vallend onder de Licensed Intellectual Property, onder opgave van het aanvraag- of registratienummer van het betreffende octrooi, de octrooiaanvraag en/of het recht, alsmede de (nationale) octrooibureaus en/of instantie(s) waar een dergelijk verzoek is ingediend;

5.3. beveelt NOB binnen veertien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van e-Traction Europe compleet en correct schriftelijk opgave te doen van alle bij NOB bekende octrooien, die – waar ook ter wereld – door of met medewerking van NOB op naam van (of mede op naam van) e-Traction Europe en/of (mede) op naam van Freerider zijn aangevraagd en/of verleend;

5.4. bepaalt dat NOB voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1., 5.2. en/of 5.3. bepaalde aan e-Traction Europe een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,=, tot een maximum van EUR 1.000.000,=;

5.5. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding,

5.6. veroordeelt NOB in de proceskosten, aan de zijde van e-Traction Europe tot op heden begroot op EUR 861,25;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2009 in het bijzijn van de griffier.
