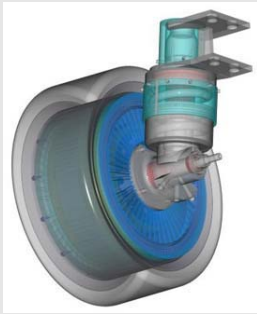


Rb Zutphen, 3 maart 2010, Freerider v E-Traction Europe**OCTROOIRECHT – VERMOGENSRECHT****Rechthebbende gebleven wegens achterwege laten levering**

- Dat ook Freerider zich op het standpunt stelt dat de eigendom van de octrooien en octrooiaanvragen bij E-Traction Europe is gebleven blijkt uit haar uitdrukkelijke verklaring ter terechtzitting dat partijen bij de totstandkoming van de APA ervan af hebben gezien de eigendom van de octrooien en octrooiaanvragen aan Freerider over te dragen omdat de Kaaiman Eilanden, waar zij gevestigd is, geen partij zijn bij de Patent Cooperation Treaty.

Dat Freerider de eigendom van E-Traction Europe van de octrooien en octrooiaanvragen aanmerkt als een lege huls doet niet af aan het feit dat E-Traction Europe eigenaar van de octrooien en aanvrager van de octrooiaanvragen is (gebleven). Voor dat oordeel is ook steun te vinden in het feit dat aan Freerider een licentie op deze octrooien en octrooiaanvragen is verschaft. Zou immers Freerider als eigenaar moeten worden aangemerkt, dan valt daar niet mee te verenigen dat haar een licentie op die octrooien en octrooiaanvragen is verstrekt. Uit de definitie van de aan Freerider in licentie verstrekte intellectuele eigendom in artikel 7 van de APA blijkt dat de licentie ziet op de Licensed Patents en de Licensed Technology.

Geen juridische eigendom bij Freerider

- Het mag zo zijn, zoals Freerider heeft betoogd, dat de aan Freerider overgedragen rechten en bevoegdheden gelijk zijn aan de rechten van de eigenaar, maar dat maakt Freerider nog niet de eigenaar van de octrooien en octrooiaanvragen.

Ingevolge de bepalingen van de APA en de TASA zijn aan Freerider verregaande bevoegdheden toegekend met betrekking tot de octrooien en (toekomstige) octrooiaanvragen. E-Traction Europe heeft zich in deze overeenkomsten ook verplicht om ter zake van de hiervoor genoemde bevoegdheden op eerste verzoek van Freerider per direct volmachten af te geven aan Freerider of aan Freeriders advocaat welke in redelijkheid nodig zijn om Freerider in staat te stellen die bevoegdheden uit te oefenen.

Geen overdracht eigendom octrooi naar New Yorks recht

- Het beroep dat Freerider heeft gedaan op het recht van de staat New York kan haar in dit verband niet baten. Freerider heeft immers niet gesteld dat zij naar dat recht eigenaar is geworden, maar heeft slechts aangevoerd dat zij alle rechten heeft verkregen die een eigenaar ook heeft.

Ook het New Yorks advocatenkantoor Morrison Cohen van Freerider stelt niet dat Freerider naar New Yorks recht eigenaar is geworden van de octrooien en octrooiaanvragen. In de door Freerider als productie 2 in het incident in het geding gebrachte notitie verklaart Morrison Cohen immers wel dat “all rights of ownership” aan Freerider zijn overgedragen, maar niet dat de “ownership” zelf is overgedragen.

Geen recht op inschrijving

- Nu voorshands moet worden geoordeeld dat E-Traction Europe en niet Freerider eigenaar is van de octrooien en octrooiaanvragen, brengt het vorenstaande met zich dat het Freerider niet vrijstaat zich in de octrooiregisters als eigenaar of aanvrager te (laten) registreren, zoals zij dat ten aanzien van in ieder geval twee octrooien heeft gedaan.

Zoals door de voorzieningenrechter te Den Haag is overwogen, wordt ook in de praktijk ervan uitgegaan dat degene die als ‘applicant’ op een octrooischrift staat vermeld de rechthebbende is. Dit leidt tot de conclusie dat in het geval Freerider als ‘applicant’ of ‘proprietor’ van de octrooiaanvragen respectievelijk octrooien vermeld zou worden, bij derden die een nationaal of internationaal octrooiregister raadplegen ten onrechte de indruk gewekt zou worden dat Freerider de aanvrager respectievelijk eigenaar is van de aanvragen en octrooien, hetgeen tot een ontoelaatbare vervuiling van deze registers zou leiden. [...]. Artikel 2.7 van de APA bepaalt bovendien uitdrukkelijk dat de ‘application’ ‘in Sellers name’ dient plaats te vinden.

PROCESRECHT**Bevoegdheid – geen risico van tegenstrijdige uitspraken**

- Niet alleen verschillen de in dit incident ingestelde vorderingen van de vorderingen die aan de voorzieningenrechter te Den Haag zijn voorgelegd, ook de in de procedures betrokken partijen zijn niet dezelfde. Het risico van tegenstrijdige uitspraken doet zich dan ook niet voor.

Vindplaatsen: [LJN: BL6147](#)

Rb Zutphen, 3 maart 2010

(R.M.A.G. van Valderen, S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek, A.S. Gratama)

vonnis

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 90332 / HA ZA 07-1198

Vonnis in incident van 3 maart 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap naar buitenlands recht FREERIDER LTD, gevestigd op de Kaaiman Eilanden en kantoorhoudende te Bedford (Verenigde Staten van Amerika), eiseres in conventie in de hoofdzaak, verweerster in reconventie in de hoofdzaak, eiseres in conventie in het incident, verweerster in reconventie in het incident

advocaat mr. F. Leemans te Apeldoorn,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-TRACTION EUROPE B.V., gevestigd te Apeldoorn, gedaagde in conventie in de hoofdzaak, eiseres in reconventie in de hoofdzaak, verweerster in conventie in het incident, eiseres in reconventie in het incident

advocaat mr. C.B. Gaaf te Zutphen.

Partijen zullen hierna Freerider en E-Traction Europe genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure in het incident blijkt uit:

- de stukken in de hoofdzaak
- de akte houdende incidentele vordering tot voorlopige voorziening ex artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van Freerider
- de akte houdende incidentele conclusie van antwoord ex artikel 223 Rv tevens houdende reconventionele incidentele vorderingen ex artikel 223 Rv van
- de akte houdende antwoord in de reconventionele vordering ex artikel 223 Rv van Freerider
- de akte wijziging van eis van Freerider
- de antwoordakte in verband met wijziging van eis van E-Traction Europe.
- de aantekeningen van de griffier van de pleidooien en de pleitaantekeningen van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De feiten in het incident

2.1. De heer [naam A] ([naam A]) is uitvinder op het gebied van elektronische energiezuinige aandrijfsystemen. De rechtsvoorganger van E-Traction Europe B.V., de door [naam A] bestuurde besloten vennootschap Special Products for Industry B.V. (SPI), heeft in samenwerking met de octrooigemachtigde de heer [naam B] ([naam B]) voor een aantal van [naam A]'s uitvindingen in een groot aantal landen octrooi aangevraagd. [naam B] was in 2003 verbonden aan het kantoor Vriesendorp & Gaade (V&G). In 2006 heeft hij met medeneming van de op naam van E-Traction Europe staande octrooiportefeuille de overstap gemaakt naar N.V. Nederlandsch Octrooibureau (NOB).

2.2. [naam A] heeft samen met de heer [naam C] ([naam C]) in 2003 een aantal vennootschappen opgericht ten behoeve van de ontwikkeling en exploitatie van zijn uitvindingen, samen de E-Traction Groep. Tot de vennootschappen in kwestie behoren onder meer het in Nederland gevestigde E-Traction Europe en het op de Kaaiman Eilanden gevestigde Freerider. [naam A] en [naam C] waren aanvankelijk ieder bestuurder van zowel E-Traction Europe als Freerider. Daarnaast waren en zijn zij ieder – naast een groep niet met name genoemde investeerders uit de familiekring van [naam

A] – in gelijke mate aandeelhouder in Freerider en E-Traction Europe.

2.3. Tussen E-Traction Europe - toen nog SPI geheten - en Freerider is een op 3 juli 2003 gedateerde overeenkomst tot stand gekomen. In de als “Asset Purchase Agreement” aangeduide overeenkomst (APA) hebben partijen onder meer afspraken vastgelegd over een aantal rechten op intellectuele eigendommen (productie 2 van E-Traction Europe in de hoofdzaak). 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 gegeven:

"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 util-

ity 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 Setter 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. Schedule 5.5 (Intellectual property) bestaat uit twee bladzijden met een opsomming van de op naam van SPI v.o.f. of SPI B.V. geregistreerde of aangevraagde octrooien van een ‘Wheel Provided With Driving Means’.

2.6. Partijen hebben op 17 juli 2003 een Technology Advisory Services Agreement (TASA) gesloten (productie 7 van Freerider in de hoofdzaak). Ook op deze overeenkomst is het recht van de staat New York van toepassing.

2.7. Artikel 3 (License and transfer of developed intellectual property) van de TASA luidt:

3.1. License Grant.

Subject only to the execution and delivery of this Agreement and the payments specified in Section 4 hereof, each applicable member of the E-Traction Group hereby grants and agrees to grant to Freerider a worldwide, exclusive, assignable, divisible, sublicensable, royalty-free, perpetual, irrevocable right and license (the “Intellectual Property License”) under the Intellectual Property License (i) to make, have made, use, offer for sale, sell, import, lease and otherwise dispose of product and methods of every type and description incorporating or utilizing such Licensed Intellectual Property in any manner in all fields of use and (ii) to otherwise commercial exploit and legally enforce such Licensed Intellectual Property.

3.2. Right of Sublicense.

Freerider may grant sublicenses (which may be royalty bearing) under the Intellectual Property License to any person for any purpose the Freerider may deem advis-

able in Freerider’s sole and absolute discretion, without any duty to account to any member of the E-Traction Group.

3.3. Licensed Intellectual Property Infringements.

a) Each member of the E-Traction Group shall promptly notify Freerider of any actual or potential action or claim, legal or otherwise, pursued or defended by, or able to be pursued or defended by, such member and relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property (each, an “IP Claim”).

b) Freerider in its sole and absolute discretion may, but is not required to, take any and all actions, and pursue and/or defend all IP Claims, including all IP Claims that Freerider 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 foregoing right of Freerider shall be a right to claim damages by reason of infringement of any of the Licensed Intellectual Property occurring prior to the date hereof or hereafter, and to sue for and collect the same, without any duty to account to any member of the E-Traction Group. For purposes of giving full force and effect to Freerider’s right with respect to infringement of any of the Licensed Intellectual Property occurring prior to the date hereof, each member of the E-Traction Group hereby grants to Freerider any and all rights to claim damages that such member of the E-Traction Group would have had prior to the date hereof. All recoveries for infringements of the Licensed Intellectual Property.

c) In the event that Freerider elects not to pursue or defend any particular IP Claim, Freerider shall have the right to elect, in its sole and absolute discretion, that the appropriate member of the e- Traction Group shall pursue or defend such IP-Claim, and such member shall so pursue or defend at Freerider’s expense. Each member of the E-Traction Group shall use its best efforts to assist Freerider (at Freerider’s expense) in all actions or claims relating to the infringement, validity and/or enforceability of the Licensed Intellectual Property. In the event that Freerider elects to pursue or defend a particular IP Claim, Freerider 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 member of the E-Traction Group under Section 3.4. hereof) and (ii) bear all expenses of all actions that it initiates pursuant to this Section 3.3. (including attorneys’ fees).

(...)

3.7. Patent Prosecution and Maintenance

a) Freerider may elect, in its sole and absolute discretion, that either Freerider or the appropriate member of the e- Traction Group 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.

b) As and if required in connection with the foregoing, immediately upon Freerider's request, each applicable member of the E-Traction Group shall execute or cause to be executed for Freerider, any and all powers of attorney in favor of Freerider (or counsel designated by Freerider) which are reasonable necessary to allow Freerider to maintain, file and/or prosecute, in such member's name, alle patents and patent applications (present and future) included in the Licensed Intellectual Property, and such member shall use its best efforts to assist Freerider (at Freerider's expense) in maintaining, filing and/or prosecuting, in such member's name, all patent and patent applications (present and future) included in the Licensed Intellectual Property.

c) Anything herein to the contrary notwithstanding, it is hereby understood and agreed that each member of the E-Traction Group shall have a general, ongoing obligation to take all actions and execute and file all documents and instruments as may be or become necessary or desirable in order to protect, expand and maximize the scope, value and utility of the Licensed Intellectual Property.

(Onderstrepingen zijn overgenomen van het originele document.)

2.8. Eveneens op 17 juli 2003 hebben partijen de Intellectual Property License Agreement (IPLA) gesloten (productie 4 van Freerider in de hoofdzaak). Ook op deze overeenkomst is het recht van de staat New York van toepassing.

2.9. Op zeker moment is tussen [naam A] en [naam C] 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 is door Freerider een bodemprocedure tegen E-Traction Europe aanhangig gemaakt voor deze rechtbank. E-Traction Europe heeft in die procedure een reconventionele vordering ingesteld. Partijen hebben in de bodemprocedure een aantal incidentele vorderingen, waaronder de onderhavige, aanhangig gemaakt en een exceptie opgeworpen. Voorts zijn procedures aanhangig gemaakt -en thans nog aanhangig- voor onder meer de rechtbank van de staat New York en voor de rechtbank van de Kaaiman Eilanden.

2.10. Het personeel van E-Traction Europe heeft op enig ogenblik een enquêteverzoek ingediend bij de Ondernemingskamer bij het gerechtshof te Amsterdam. Bij beschikking van 16 oktober 2007, verbeterd bij beschikking van 5 december 2007, heeft de Ondernemingskamer [naam A] en [naam C] geschorst als bestuurders van E-Traction Europe en drs. [naam D] met onmiddellijke ingang en voorsnog voor de duur van het geding bij de Ondernemingskamer benoemd tot bestuurder van deze vennootschap.

De schorsing van [naam A] als bestuurder van E-Traction Europe is bij beschikking van 14 december 2007 opgeheven. Eveneens bij beschikking van 14 december 2007 heeft de Ondernemingskamer de

overdracht ten titel van beheer bevolen van de door E-Traction Worldwide S.C.A. gehouden aandelen in E-Traction Europe, voorsnog voor de duur van het geding, en de heer mr. [naam C] te [plaats] aangewezen als degene aan wie die aandelen als overgedragen gelden. Bij beschikking van 8 september 2008 heeft de Ondernemingskamer [naam C] met onmiddellijke ingang ontslagen als bestuurder van E-Traction Europe en voorsnog voor de duur van twee jaren de overdracht ten titel van beheer bevolen van de aandelen die E-Traction Worldwide S.C.A. houdt in het geplaatste kapitaal van E-Traction Europe (productie D van E-Traction Europe in het incident). De aandelen worden uit dien hoofde thans gehouden door een Stichting Administratiekantoor.

2.11. Bij e-mail van 14 mei 2009 heeft E-Traction Europe aan NOB ter attentie van [naam B] geschreven (productie 4 van Freerider in het incident):

"(...) Hierbij berichten wij u, dat we 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 onder 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 (...)"

2.12. Bij brief van 27 mei 2009 heeft E-Traction Europe NOB geschreven (productie J van E-Traction Europe in het incident):

"(...) EEU [E-Traction Europe, rechtbank] is enig rechthebbende met betrekking tot diverse geregistreerde merken en patenten. (...) De contactpersoon van EEU bij NOB is de heer [naam B]. Onlangs heeft de statutair bestuurder van EEU, de heer [naam A] contact gezocht met de heer [naam B] en hem bericht dat EEU niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van NOB. EEU heeft NOB in dat kader verzocht de dossiers met betrekking tot de door NOB voor en namens EEU beheerde geregistreerde merken en patenten over te dragen aan Octrooibureau Vriesendorp en Gaade B.V. te Apeldoorn. (...) De heer [naam B] heeft cliënte echter bericht dat NOB niet wenst mee te werken aan een dergelijke overdracht. De reden hiervoor zou zijn dat NOB enkel opdrachten zou accepteren van de heer [naam C]. (...)

Uit het hierbij gevoegde uittreksel uit de Kamer van Koophandel blijkt dat de heer [naam A] (tezamen met zijn echtgenote mevrouw [naam F]) enig statutair bestuurder van EEU is en als zodanig EEU kan vertegenwoordigen.

Nu de heer [naam C] EEU niet meer rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en de merken en patenten geregistreerd staan ten name van EEU, dient NOB haar medewerking te verlenen aan de overdracht van het beheer van merken en patenten aan V&G. (...)"

2.13. Bij brief van 2 juni 2009 heeft [naam B] als volgt geantwoord (productie K van E-Traction Europe in het incident):

"(...) Op 20 mei j.l. ontvingen wij een kopie van de e-mail met aangehechte brief van de daartoe gemachtig-

de vertegenwoordiger van onze cliënt Freerider Ltd., de heer [naam C], aan de heer [naam A] in zijn hoedanigheid van directeur van E-Traction Europe (EEU) welke firma als bekend slechts titulair als eigenaar te boek staat van bepaalde door onze firma behartigde Intellectuele Eigendomsrechten. Als mag blijken uit die per e-mail ontvangen brief is Freerider volledig onafhankelijk bevoegd om onze firma te instrueren en mag daarin onder geen enkele voorwaarde belemmerd worden door EEU. (...)

Sinds haar aanstelling op 1 april 2006, toentertijd met de expliciete instemming en medewerking van de heer [naam A], heeft onze firma slechts instructies en betalingen ontvangen van Freerider. Freerider heeft de afgelopen jaren al onze nota's betaald, en heeft uitsluitend de heer [naam C] onze firma uit naam van Freerider instructies gegeven voor het beheer van de portfolio. Daarbij werd elke stap ondernomen om de portfolio optimaal te beheren en uit te breiden. Op een specifiek verzoek van de heer [naam C] zal ik dit zorgvuldige beheer van de zaken onverminderd blijven voortzetten. (...)

In het licht van de expliciete instructies van mijn cliënt en de geldende orderregels kan ik, zoals u zult moeten begrijpen, mijn dossiers niet zonder expliciete toestemming van mijn cliënt overdragen. (...)

2.14. In de betreffende e-mail van 20 mei 2009 aan E-Traction Europe heeft Freerider, dat door NOB op de hoogte werd gesteld van het verzoek tot overdracht van de octrooiportefeuille, gewezen op de bepalingen van - onder meer- de APA. Freerider stelde zich blijkens die e-mail op het standpunt dat alleen zij bevoegd is tot het verrichten van beheershandelingen met betrekking tot de IE-rechten in kwestie en verzocht E-Traction Europe met klem daarvan in de toekomst af te zien (productie 1 van Freerider in het incident).

2.15. Bij brief van 28 augustus 2009 heeft E-Traction Europe aan [naam B] meegedeeld (productie M van E-Traction Europe in het incident):

" (...) Het zal u wellicht bekend zijn dat er diverse procedures aanhangig zijn tussen EEU en Freerider. In deze procedures zijn (onder meer) bovengenoemde overeenkomsten onderwerp van geschil. Zolang de rechter echter niet heeft geoordeeld dat Freerider rechthebbende is op de bij NOB voor en namens EEU geregistreerde intellectuele eigendomsrechten, dient u EEU aan te merken als rechthebbende en daarmee als uw cliënt. Wellicht ten overvloede merk ik op dat alle door NOB voor en namens EEU beheerde en geregistreerde merken en patenten op naam van EEU -en niet Freerider- zijn geregistreerd.

Daarnaast deel ik u hierbij mee dat EEU alle volmachten die aan u, NOB of aan andere aan NOB verbonden personen zijn verleend, met onmiddellijke ingang heeft ingetrokken. U bent dan ook niet gerechtigd handelingen te verrichten met betrekking tot de door NOB voor en namens EEU beheerde dossiers, anders dan de onmiddellijke overdracht van deze dossiers aan octrooibureau Vriesendorp en Gaade B.V. (...)

2.16. Bij brief van 4 september 2009 heeft [naam B] E-Traction Europe meegedeeld dat Freerider zijn op-

drachtgever is en blijft en dat hij daarom bij zijn standpunt blijft dat hij de dossiers van zijn cliënt niet kan overdragen zonder diens toestemming (productie N van E-Traction Europe in het incident).

2.17. NOB heeft in opdracht van Freerider de octrooiën met de aanvraagnummers 04718460.1 en 05075993.5 per 7 september 2009 laten overschrijven op naam van Freerider, waardoor Freerider als 'applicant' van deze octrooiën staat vermeld (productie C van E-Traction Europe in het incident).

2.18. Op 3 november 2009 heeft E-Traction Europe bij het Europees Octrooibureau volmachten doen inschrijven ter zake van de octrooiaanvragen met de nummers 05787218.6 – 12 13 en 05775154.7 -1242. Op grond van deze volmachten is het door E-Traction Europe aangewezen octrooibureau V&G als gemachtigde ingeschreven in plaats van NOB (productie 3 van Freerider in het incident).

2.19. Bij exploit van 4 november 2009 heeft E-Traction Europe NOB gedagvaard voor de terechtzitting van 13 november 2009 van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. NOB is toen verschenen en heeft verweer gevoerd. Bij op tegenspraak gewezen en uitvoerbaar bij voorraad verklaard [vonnis van deze voorzieningenrechter van 22 december 2009](#) is NOB bevolen met onmiddellijke ingang 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 één of meerdere octrooiën of octrooiaanvragen van E-Traction Europe te staken en gestaakt te houden. Daarnaast is NOB bevolen aan de advocaat van E-Traction Europe een complete en correcte schriftelijke opgave te verschaffen, voorzien van afschrift van de relevante documenten ter zake, van alle op verzoek van Freerider, [naam C] en/of enige andere derde gedane verzoek (of andere handelingen) strekkende tot het doen wijzigen van de tenaamstelling van één of meer octrooiën, 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 octrooiaanvragen en/of het recht, alsmede de (nationale) octrooibureaus en/of instanties waar een dergelijk verzoek is ingediend. Voorts is NOB bevolen om aan de advocaat van E-Traction Europe compleet en correcte schriftelijke opgave te doen van alle bij NOB bekende octrooiën 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 (productie O van E-Traction Europe in het incident).

3. De vorderingen van Freerider in het incident in conventie

3.1. Freerider vordert -na wijziging van eis- dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

I. E-Traction Europe zal gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dit incident te wijzen vonnis, haar contractuele verplichtingen onder de artikelen 2 lid 1, 2 lid 3 en 2 lid 7 van de APA en artikelen 3 lid 1, 3 lid 3 en 3 lid 7 van de TASA na te komen,

waar onder de verplichtingen om op Freerider's eerste verzoek -voor zover dat nodig mocht zijn-per omgaande volmachten af te geven aan Freerider of aan Freerider's counsel, welke in redelijkheid nodig zijn om Freerider in staat te stellen de genoemde rechten uitoefenen;

II. E-Traction Europe zal gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dit incident te wijzen vonnis, de in paragraaf 10 van de akte houdende incidentele vordering genoemde inschrijving van een nieuwe gemachtigde bij het Europese octrooibureau, ongedaan te maken en te herstellen in de toestand van voor die onrechtmatige inschrijving;

III. E-Traction Europe zal gebieden met onmiddellijke ingang na betekening van het in dit incident te wijzen vonnis, enig andere inschrijving van een nieuwe gemachtigde door E-Traction Europe bij enige octrooi verlenende instantie waar ook ter wereld aangaande octrooien en/of octrooiaanvragen welke vallen onder de APA en/of TASA ongedaan te maken en te herstellen in de toestand van voor die onrechtmatige inschrijving;

IV. E-Traction Europe zal verbieden te handelen in strijd met haar contractuele verplichtingen onder de artikelen 2 lid 1, 2 lid 3 en 2 lid 7 van de APA en artikele 3 lid 1, 3 lid 3 en 3 lid 7 van de TASA

V. E-Traction Europe zal bevelen aan al het bovenstaande onder I tot en met V te voldoen op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom voor iedere overtreding dan niet nakomen van het bevel van €100.000, te vermeerderen met €25.000 voor de dag of het gedeelte daarvan dat de overtreding dan wel niet nakomen voortduurt en

VI. E-Traction Europe zal veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Freerider baseert deze vorderingen in het licht van de vaststaande feiten op het volgende.

In de APA is overeengekomen dat het eigendom en/of het exclusieve gebruik van alle rechten en plichten verbonden aan de op 3 juli 2003 bestaande intellectuele eigendomsrechten van E-Traction Europe (octrooien en merken) worden overgedragen aan Freerider. In de TASA is overeengekomen dat E-Traction Europe -na expliciete instemming van Freerider -bepaalde (onderdelen van de) intellectuele eigendomsrechten verder zal ontwikkelen en uitbreiden ten behoeve van Freerider als eigenaar en/of exclusieve houder van alle rechten en plichten verbonden aan die intellectuele eigendomsrechten. Op grond van de IPLA heeft Freerider de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten in niet-exclusieve licentie aan E-Traction Europe en andere vennootschappen binnen de Freerider/E-Traction Group gegeven tegen betaling van een jaarlijkse royaltivergoeding.

De contractuele verbintenissen onder de APA en TASA verschaffen Freerider het absolute, volledige en exclusieve recht om ter zake van de octrooien en octrooiaanvragen in en buiten rechte op te treden in alle procedures over octrooien en octrooiaanvragen, de verleende octrooien te onderhouden en in stand te houden, alsmede het recht tot 'filing and prosecution' van de bestaande en toekomstige octrooiaanvragen. E-Traction

Europe heeft zich voorts verplicht om ter zake van de hiervoor genoemde absolute rechten van Freerider -als dat nodig mocht zijn- op eerste verzoek van Freerider per direct volmachten af te geven aan Freerider of aan Freeriders advocaat welke in redelijkheid nodig zijn om Freerider in staat te stellen haar rechten uitoefenen.

Naar het recht van de staat New York houden de bepalingen in dat Freerider alle rechten van eigendom van de onderhavige octrooien en octrooiaanvragen heeft verkregen. Deze rechten zoals aan Freerider overgedragen zijn absoluut en gelijk aan de rechten van een eigenaar. Freerider heeft in ieder geval het recht de octrooien en octrooiaanvragen te administreren en te beheren, inclusief het recht om ter zake daarvan een gemachtigde aan te wijzen. Desondanks heeft E-Traction Europe op heimelijke wijze en in strijd met haar contractuele verplichtingen volmachten doen inschrijven bij het Europese octrooibureau terzake van octrooiaanvragen. Daardoor komt het beheer van de onderhavige octrooiaanvragen feitelijk in handen van E-Traction Europe en wordt het voor Freerider onmogelijk haar contractuele rechten uitoefenen. Het gevaar bestaat dat E-Traction Europe ter zake van de octrooiaanvragen heimelijke en onrechtmatige beschikkingshandelingen zal verrichten.

Freerider heeft een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen

4. Het verweer van E-Traction Europe in het incident in conventie.

4.1. E-Traction Europe heeft geconcludeerd dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de vorderingen van Freerider niet ontvankelijk zal verklaren dan wel af zal wijzen, met veroordeling van Freerider in de kosten van het geding.

4.2. E-Traction Europe voert de volgende verweren.

De APA is vanwege het feit dat Freerider niet aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van die overeenkomst heeft voldaan op 18 maart 2008 door E-Traction Europe herroepen/ongedaan gemaakt ("rescission"), zodat Freerider geen bevoegdheden meer ten aanzien van de octrooien en octrooiaanvragen kan doen gelden. Voor zover zou moeten worden aangenomen dat de APA nog wel bestaat, geldt dat de octrooien in tientallen landen zijn aangevraagd op naam van E-Traction Europe en als zodanig ook steeds in de relevante nationale registers staan geregistreerd. De octrooien waren al eigendom van E-Traction Europe voordat Freerider werd opgericht. De APA en TASA hebben geen wijziging in de eigendom van de octrooien tot gevolg gehad. Integendeel, in deze overeenkomsten is juist expliciet bepaald dat Freerider geen eigendom, maar slechts een licentie kreeg op de octrooien. De overeenkomsten bepalen wel dat Freerider bepaalde beheerstaken mag verrichten, maar zij mag geen beschikkingsdaden verrichten.

5. De vorderingen van E-Traction Europe in het incident in reconventie

5.1. E-Traction Europe vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, met onmiddellijke ingang na betekening van het in dit incident te wijzen vonnis, voor de duur van de onderhavige periode,

1. Freerider zal gebieden elke vorm van beheer (waar- onder begrepen het aanstellen en/of instrueren van een gemachtigde) of beschikking ten aanzien van de octrooien of octrooiaanvragen die thans zijn (of tot voor kort waren) geregistreerd op naam van E-Traction Europe te staken en gestaakt te houden;

2. Freerider zal gebieden binnen 10 dagen na betekening van het te wijzen vonnis, de dossiers die betrekking hebben op octrooien en/of octrooiaanvra- ge(n) die op naam van E-Traction Europe zijn (of tot voor kort waren) geregistreerd, over te (doen) dragen aan octrooibureau Vriesendorp & Gaade B.V., dr. Kuypersstraat 6 te (2514 BB) 's-Gravenhage;

3. subsidiair, indien het onder sub 1 of 2 in reconventie in het incident gevorderde zou worden afgewezen, Freerider zal gebieden NOB te instrueren de reeds in gang gezette procedures met betrekking tot de over- dracht, overschrijving en/of tenaamstelling van de octrooien op/aan Freerider te staken en Freerider voorts zal gebieden NOB te instrueren de reeds gecompleteer- de wijzigingen in tenaamstelling onmiddellijk ongedaan te maken;

4. het sub 1, 2 en 3 in reconventie in het incident ge- vorderde steeds, althans in die gevallen waarin de Rechtbank dit gerechtvaardigd acht, toe zal wijzen op verbeurte van een dwangsom van €100.000,- voor iede- re keer dat Freerider geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met één of meer van de sub 1 en 2 gegeven be- vel(en), in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) de ge- noemde bevelen niet worden nagekomen, en cumulatief per dag dat de betreffende niet-nakoming voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend en

5. Freerider zal veroordelen in de kosten van de proce- dure.

5.2. E-Traction Europe baseert deze vorderingen naast hetgeen zij in het incident in conventie heeft aange- voerd op het volgende.

Recentelijk is gebleken dat Freerider haar bevoegdhe- den met betrekking tot het beheer van de octrooien misbruikt door de octrooien en octrooiaanvragen aan zichzelf over te dragen. Freerider heeft zich zo al twee octrooien toegeëigend. NOB heeft daarbij een bedenke- lijke rol gespeeld door medewerking te verlenen aan de onrechtmatige pogingen van Freerider de octrooien te "kopen". Gelet op deze medewerking kan NOB niet langer als gemachtigde optreden en dienen de dossiers op een zo kort mogelijke termijn aan V&G te worden overgedragen om verdere schade te voorkomen, om E- Traction Europe kennis te laten nemen van de status van de verschillende octrooien en octrooiaanvragen en om snel de behandeling van de lopende octrooiaanvra- gen over te kunnen nemen om E-Traction Europe op adequate wijze te kunnen vertegenwoordigen.

6. Het verweer van Freerider in het incident in re- conventie

6.1. Freerider concludeert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, E-Traction Europe niet ont- vankelijk zal verklaren in haar conventionele incidentele vordering, althans deze af zal wijzen.

6.2. Freerider voert de volgende weren.

De reconventionele vorderingen zijn identiek aan de vorderingen die E-Traction Europe al eerder in kort ge- ding heeft ingesteld jegens NOB. Deze vorderingen zijn door de voorzieningenrechter te Den Haag gedeel- telijk afgewezen. Voor zover E-Traction Europe het niet eens is met deze beslissing, staat het haar vrij daar- tegen in hoger beroep te gaan. Nu dit rechtsmiddel voor haar openstaat (althans heeft gestaan), heeft zij geen (spoedeisend) belang bij de onderhavige vordering. Door nu een verzoek om identieke voorlopige voorzie- ningen voor te leggen aan een andere rechtbank, ontstaat bovendien een kans op tegenstrijdige uitspra- ken. Dit geldt temeer nu tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Haag hoger beroep is in- gesteld door NOB.

E-Traction Europe heeft op 3 november 2009 de juridi- sche afdeling van het Europees Octrooibureau verzocht de wijziging in de tenaamstelling van de onderhavige octrooiaanvragen ongedaan te maken. E-Traction Eu- rope heeft dan ook geen (spoedeisend) belang bij haar subsidiaire vordering.

De tussen partijen gesloten overeenkomsten zijn onver- kort van kracht. Onder de werking van deze overeenkomsten heeft Freerider naar het recht van New York alle rechten en plichten verkregen die samenhan- gen met de eigendom van de onderhavige octrooien en octrooiaanvragen. Deze rechten zijn absoluut en gelijk aan de rechten van de eigenaar. Uitgangspunt en inten- tie van partijen bij het sluiten van de overeenkomsten in 2003 was de volledige eigendomsoverdracht van alle intellectuele eigendomsrechten van E-Traction Europe aan Freerider, waaronder de onderhavige octrooien en octrooiaanvragen.

E-Traction Europe heeft getracht om in strijd met de overeenkomsten tussen partijen de octrooien en oc- trooiaanvragen aan een andere octrooigemachtigde over te dragen. Dit is voor Freerider aanleiding geweest NOB opdracht te geven de tenaamstelling van de oc- trooien en octrooiaanvragen te wijzigen van E-Traction Europe naar Freerider, opdat de octrooien verlenende instanties ter zake van octrooihandelingen, oppositie- procedures en dergelijke instructies van Freerider zullen blijven opvolgen en niet die van E-Traction Eu- rope. Freerider had en heeft naar het recht van de staat New York de contractuele bevoegdheid om de tenaam- stelling te wijzigen in de registers van octrooiverlenende instanties. E-Traction Europe zal door de wijziging van de tenaamstelling geen schade lijden, omdat door die wijziging haar rechten niet ver- anderen.

7. De beoordeling in het incident

7.1. De rechtbank gaat voorbij aan de mededeling van E-Traction Europe dat [naam A] als zelfstandig be- voegd bestuurder van Freerider de voor Freerider optredende advocaat zal verzoeken zijn werkzaamhe- den voor Freerider te staken en gestaakt te houden, omdat deze advocaat ook optreedt voor [naam C] in privé en er naar de mening van E-Traction Europe sprake is van tegenstrijdige belangen.

Als onweersproken staat vast dat zowel [naam C] als [naam A] zelfstandig bevoegd is Freerider te vertegen-

woordigen en dat [naam C] in zijn hoedanigheid van bestuurder van Freerider de thans voor Freerider optredende advocaat opdracht heeft gegeven haar in deze procedures te vertegenwoordigen.

De vraag of aan deze opdracht (in verband met vermeende tegenstrijdige belangen) een geldig bestuursbesluit ten grondslag ligt raakt de interne vennootschappelijke verhoudingen, waar de rechtbank in het kader van deze procedure niet in treedt.

7.2. Voor zover Freerider zich op het standpunt stelt dat het E-Traction Europe niet is toegestaan het onderhavige verzoek om voorlopige voorzieningen voor te leggen aan deze rechtbank omdat de voorzieningen-rechter te Den Haag een soortgelijke vordering reeds heeft afgewezen, wordt dit betoog verworpen. Niet alleen verschillen de in dit incident ingestelde vorderingen van de vorderingen die aan de voorzieningenrechter te Den Haag zijn voorgelegd, ook de in de procedures betrokken partijen zijn niet dezelfde. Het risico van tegenstrijdige uitspraken doet zich dan ook niet voor.

7.3. Gelet op de samenhang van de vordering in reconventie met de vordering in conventie, zullen de geschillen tezamen worden beoordeeld.

7.4. Deze procedure leent zich naar haar aard niet voor een (nader) onderzoek naar het antwoord op de vraag of de APA - en in het verlengde daarvan de TASA - al dan niet zijn beëindigd door de brief van E-Traction Europe van 18 maart 2008 aan Freerider. Bij de beoordeling van de vorderingen van partijen zal daarom vooralsnog ervan worden uitgegaan dat deze overeenkomsten nog van kracht zijn.

7.5. Uit de hiervoor geciteerde bepalingen uit de APA, met name uit de artikelen 1.1., 2.5. en 7, blijkt dat partijen met die overeenkomst beoogd hebben nagenoeg alle rechten die voortvloeien uit de eigendom van de octrooien en octrooiaanvragen en andere intellectuele eigendomsrechten aan Freerider over te dragen (de Transferred Intellectual Property), maar de (juridische) eigendom van de octrooien en de octrooiaanvragen bij E-Traction Europe te laten.

Partijen hebben in de APA immers uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de Licensed Intellectual Property en anderzijds de Transferred Intellectual Property.

De in de APA onder 7.1. opgenomen definitie van de Transferred Intellectual Property luidt:

“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.”

De octrooien en octrooiaanvragen ontbreken in deze opsomming.

7.6. Dat ook Freerider zich op het standpunt stelt dat de eigendom van de octrooien en octrooiaanvragen bij E-Traction Europe is gebleven blijkt uit haar uitdrukkelijke verklaring ter terechtzitting dat partijen bij de totstandkoming van de APA ervan af hebben gezien de eigendom van de octrooien en octrooiaanvragen aan Freerider over te dragen omdat de Kaaiman Eilanden, waar zij gevestigd is, geen partij zijn bij de Patent Cooperation Treaty. Dat Freerider de eigendom van E-Traction Europe van de octrooien en octrooiaanvragen aanmerkt als een lege huls doet niet af aan het feit dat E-Traction Europe eigenaar van de octrooien en aanvragen van de octrooiaanvragen is (gebleven).

Voor dat oordeel is ook steun te vinden in het feit dat aan Freerider een licentie op deze octrooien en octrooiaanvragen is verschaft. Zou immers Freerider als eigenaar moeten worden aangemerkt, dan valt daar niet mee te verenigen dat haar een licentie op die octrooien en octrooiaanvragen is verstrekt. Uit de definitie van de aan Freerider in licentie verstrekte intellectuele eigendom in artikel 7 van de APA blijkt dat de licentie ziet op de Licensed Patents en de Licensed Technology.

7.7. Ingevolge de bepalingen van de APA en de TASA zijn aan Freerider verregaande bevoegdheden toegekend met betrekking tot de octrooien en (toekomstige) octrooiaanvragen. E-Traction Europe heeft zich in deze overeenkomsten ook verplicht om ter zake van de hiervoor genoemde bevoegdheden op eerste verzoek van Freerider per direct volmachten af te geven aan Freerider of aan Freeriders advocaat welke in redelijkheid nodig zijn om Freerider in staat te stellen die bevoegdheden uitoefenen.

Het mag zo zijn, zoals Freerider heeft betoogd, dat de aan Freerider overgedragen rechten en bevoegdheden gelijk zijn aan de rechten van de eigenaar, maar dat maakt Freerider nog niet de eigenaar van de octrooien en octrooiaanvragen. Het beroep dat Freerider heeft gedaan op het recht van de staat New York kan haar in dit verband niet baten. Freerider heeft immers niet gesteld dat zij naar dat recht eigenaar is geworden, maar heeft slechts aangevoerd dat zij alle rechten heeft verkregen die een eigenaar ook heeft. Ook het New Yorks advocatenkantoor MorrisonCohen van Freerider stelt niet dat Freerider naar New Yorks recht eigenaar is geworden van de octrooien en octrooiaanvragen. In de door Freerider als productie 2 in het incident in het geding gebrachte notitie verklaart MorrisonCohen immers wel dat “all rights of ownership” aan Freerider zijn overge-

dragen, maar niet dat de "ownership" zelf is overgedragen.

7.8. Zoals door Freerider onweersproken is aangevoerd en ook blijkt uit de door haar als productie 3 in het incident in het geding gebrachte brieven van het European Patent Office kent het octrooiregister slechts de aanduidingen 'applicant' en 'proprietor'. Uit het bepaalde in het derde lid van artikel 60 Europees Octrooiverdrag volgt dat de aanvrager geacht wordt de gerechtigde te zijn op het octrooi. Zoals door de voorzieningenrechter te Den Haag is overwogen, wordt ook in de praktijk ervan uitgegaan dat degene die als 'applicant' op een octrooischrift staat vermeld de rechthebbende is. Dit leidt tot de conclusie dat in het geval Freerider als 'applicant' of 'proprietor' van de octrooiaanvragen respectievelijk octrooien vermeld zou worden, bij derden die een nationaal of internationaal octrooiregister raadplegen ten onrechte de indruk gewekt zou worden dat Freerider de aanvrager respectievelijk eigenaar is van de aanvragen en octrooien, hetgeen tot een ontoelaatbare vervuiling van deze registers zou leiden.

Nu voorshands moet worden geoordeeld dat E-Traction Europe en niet Freerider eigenaar is van de octrooien en octrooiaanvragen, brengt het vorenstaande met zich dat het Freerider niet vrijstaat zich in de octrooiregisters als eigenaar of aanvrager te (laten) registreren, zoals zij dat ten aanzien van in ieder geval twee octrooien heeft gedaan. Artikel 2.7 van de APA bepaalt bovendien uitdrukkelijk dat de 'application' 'in Sellers name' dient plaats te vinden.

De verder niet weersproken belangen van E-Traction Europe mede in aanmerking genomen, zal daarom vordering 3 in reconventie worden toegewezen. Het enkele feit dat E-Traction Europe het Europees Octrooibureau reeds heeft verzocht de wijziging van de tenaamstelling ongedaan te maken, brengt niet mee dat zij geen spoedeisend belang meer bij deze voorziening heeft. Het is immers gesteld noch gebleken dat dit verzoek zal worden ingewilligd. De na te noemen dwangsom komt vooralsnog als een genoegzame prikkel tot nakoming voor.

7.9. Freerider is onder meer in artikel 2.7. van de APA het recht toegekend de octrooien en octrooiaanvragen te administreren ('filing'), hetgeen impliceert dat het aan Freerider en niet aan E-Traction Europe is om te bepalen wie als octrooigemachtigde zal optreden. Het stond E-Traction Europe dan ook niet vrij om zonder voorafgaande toestemming van Freerider een andere dan de door Freerider aangewezen octrooigemachtigde aan te wijzen. E-Traction Europe zal dan ook bevolen worden de inschrijving van deze gemachtigde bij het Europees octrooibureau en andere octrooiverlenende instanties ongedaan te maken en te herstellen.

E-Traction Europe wordt niet gevolgd in haar stelling dat NOB door medewerking te verlenen aan de inschrijving van Freerider als gerechtigde op de octrooien en octrooiaanvragen, een zodanig bedenkelijke rol heeft gespeeld dat zij niet langer als gemachtigde kan optreden. Uit de door partijen in het geding gebrachte stukken blijkt immers genoegzaam dat NOB deze in-

schrijving in opdracht van Freerider heeft gewijzigd, nadat Freerider haar had meegedeeld dat zij ingevolge de APA en de TASA als eigenaar had te gelden en het recht had de inschrijving te wijzigen en nadat NOB een onderzoek naar de juistheid van deze mededelingen had ingesteld. Het mag zo zijn dat de voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat NOB verzuimd heeft (zorgvuldig) te onderzoeken of er sprake was van een voldoende titel voor wijziging van de tenaamstelling en aldus heeft gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid die zij als goed octrooigemachtigde in acht dient te nemen, maar er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld of aannemelijk geworden op grond waarvan gevreesd moet worden dat NOB in deze onzorgvuldige taakuitoefening zal volharden. Integendeel, NOB telt thans als gewaarschuwde gemachtigde voor twee en van haar mag verwacht worden dat zij met betrekking tot de onderhavige octrooien en octrooiaanvragen meer dan de gebruikelijke zorgvuldigheid zal betrachten. Dat de belangen van E-Traction Europe zullen worden geschonden doordat Freerider gerechtigd is een octrooigemachtigde aan te wijzen, komt niet aannemelijk voor nu het Freerider niet vrij staat deze gemachtigde te instrueren Freerider in de octrooiregisters als eigenaar in te (doen) schrijven. De vorderingen II en III van Freerider liggen hiermee voor toewijzing gereed. De na te noemen dwangsom komt vooralsnog als een genoegzame prikkel tot nakoming voor.

7.10. De vorderingen van Freerider onder I en IV zullen worden afgewezen. Niet alleen zijn de vorderingen te onbepaald om voor toewijzing vatbaar te zijn, Freerider heeft ook onvoldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat E-Traction Europe de betreffende bepalingen niet is nagekomen of zal nakomen, dan wel in strijd met deze bepalingen zal handelen. Hetzelfde geldt voor vordering 1 van E-Traction Europe. Freerider is gerechtigd beheersdaden te verrichten, terwijl zij ingevolge de overeenkomsten tussen partijen al niet bevoegd is beschikkingsdaden te verrichten. Vordering 2 van E-Traction Europe strandt op hetgeen onder 7.9 is overwogen.

7.11. Omdat partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten in dit incident tussen hen gecompenseerd worden, aldus dat zij ieder de eigen kosten dragen.

8. De beslissing

De rechtbank

in conventie

8.1. gebiedt E-Traction Europe met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis de inschrijving van een nieuwe gemachtigde bij het Europese octrooibureau ongedaan te maken en te herstellen in de toestand van voor die inschrijving;

8.2. veroordeelt E-Traction Europe tot betaling van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij na betekening van dit vonnis in strijd met dit gebod handelt;

8.3. gebiedt E-Traction Europe met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, enige andere inschrijving van een nieuwe gemachtigde door E-Traction Europe bij enige octrooi verlenende instantie

waar ook ter wereld aangaande octrooien en/of octrooi-aanvragen welke vallen onder de APA en/of TASA ongedaan te maken en te herstellen in de toestand van voor die inschrijving;

8.4. veroordeelt E-Traction Europe tot betaling van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij na betekening van dit vonnis in strijd met dit gebod handelt;

in reconventie

8.5. gebiedt Freerider NOB te instrueren de reeds in gang gezette procedures met betrekking tot de overdracht, overschrijving en/of tenaamstelling van de octrooien op/aan Freerider te staken;

8.6. veroordeelt Freerider tot betaling van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag per reeds in gang gezette procedure dat zij na betekening van dit vonnis in strijd met dit gebod handelt;

8.7. gebiedt Freerider NOB te instrueren de reeds gecompleteerde wijzigingen in tenaamstelling onmiddellijk ongedaan te maken;

8.8. veroordeelt Freerider tot betaling van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag per gecompleteerde wijziging dat zij na betekening van dit vonnis in strijd met dit gebod handelt;

in conventie en in reconventie

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen aldus dat zij ieder de eigen kosten dragen;
- wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen, mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en mr. A.S. Gratama en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2010.
