

IN NAAM DER KONINGIN

022/D

Rotnummer : 99/2409

Datum vonnis: 29 september 1999

DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector Civiel Recht • Enkelvoudige Kamer

heeft in zaak met rotnummer 99/2409 van:

1. de naamloze vennootschap DSM N.V.,
gevestigd te Heerlen,
2. de besloten vennootschap GIST-BROCADES B.V.,
gevestigd te Delft,
eiseressen,
verweersters in het incident,
procureur: mr H.C. Grooeweld,
advocaat: mr P.A.M. Hendrick,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ORFFA NEDERLAND FEED B.V.,
gevestigd althans kantoorhoudend te Giessen, gemeente Woudrichem,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NOVO-NORDISK FARMA B.V.,
gevestigd althans kantoorhoudend te Alphen aan den Rijn,
3. de vennootschap naar vreemd recht NOVO-NORDISK A/S,
gevestigd althans kantoorhoudende te DK-2880 Bagsvaerd, Denemarken,
4. de vennootschap naar vreemd recht
NOVO-NORDISK BIOINDUSTRIE S.A.,
gevestigd althans kantoorhoudend in Frankrijk,
5. de vennootschap naar vreemd recht ORFFA BELGIUM N.V.,
gevestigd althans kantoorhoudend te België,
gedaagden,
eiseressen in het incident,
procureur: mr. R.E.P. de Ranitz,

in het onbevoegdheidsincident het volgende vonnis gewezen.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het exploit van dagvaarding d.d. 8 juli 1999 met producties;
- de conclusie van eis met producties;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van
onbevoegdheid tevens als houdende overlegging producties;
- de conclusie van antwoord in incident;
- de tijdens het op 16 september 1999 gehouden pleidooi overgelegde pleimota's en
producties.

De inhoud van voormelde stukken, door partijen ter vonniswijzing overgelegd, geldt als hier
overgenomen.

Partijen worden hierna mede aangeduid als 'DSM e.s.' en 'Orffa e.s.'.

RECHTSOVERWEGINGEN

In de hoofdzaak en in het incident:

1. DSM c.s. vorderen in de hoofdzaak Orffa c.s. ieder afzonderlijk te verbieden om direct dan wel indirect inbreuk te maken op het Nederlandse deel van Europees octrooi 0.420.358; gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 bovendien ieder afzonderlijk te verbieden direct dan wel indirect inbreuk te maken op het Belgische deel van EP 0.420.358, alles op verbeurte van dwangsommen.

Voorts vorderen DSM c.s. Orffa c.s. ieder afzonderlijk te bevelen om binnen dertig dagen na berekening van dit vonnis een schriftelijke opgave te verstrekken van, kort gezegd, de hoeveelheid vervaardigde producten en de afnemers alsmede die afnemers een aangetekende brief te verzenden met de mededeling dat het product Novo Phytase inbreuk maakt op een aan DSM c.s. toekomend octrooi.

Daarnaast vorderen DSM c.s. ieder der gedaagden bij wijze van provisionele voorziening, voor de duur van de behandeling van de hoofdzaak, inbreukverboden op te leggen overeenkomstig de ten principale gevorderde verboden, op verbeurte van een dwangsom. Tenslotte vorderen DSM c.s. Orffa c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de tengevolge van de inbreuk geleden schade en/of afdracht van de door de inbreukmakende handelingen door Orffa c.s. genoten winst.

2. DSM c.s. voeren daartoe aan dat zij rechthebbende zijn op het Europees octrooi 0.420.358 met betrekking tot "cloning and expression of microbial phytase", - hierna: het octrooi - dat op 27 september 1990 is aangevraagd en op 12 mei 1999 is verleend.

Ter handhaving van haar rechten tegen de inbreukmakende activiteiten van Orffa c.s. hadden DSM c.s. zich op 3 februari 1999 gewend tot de president van deze rechtbank met het verzoek een verkorte bodemprocedure aanhangig te mogen maken. Daarop hebben gedaagden 1, 3, 4 en 5 op 12 februari 1999 in België door het uitbrengen van een dagvaarding een procedure aangespannen tegen DSM waartoe zij vorderen - kort gezegd en voor zover hier van belang - een verklaring voor recht dat zij met de vervaardiging en verhandeling van hun recombinante producten met een samenstelling van *Aspergillus Ficusum*, waaronder Phytase Novo, geen inbreuk maken op de octrooirechten van DSM c.s. in België, Nederland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken, zulks omdat het octrooi nietig zou zijn, althans omdat die handelingen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. Bij dagvaarding van 28 april 1999 hebben die Belgische eisers ook (onder meer) Gist Brocades in dat geding betrokken.

De dagvaarding in de onderhavige zaak dateert van 8 juli 1999 en is uitgebracht na intrekking van een eerdere, gelijklopende dagvaarding die dateerde van voor de dag waarop de verlening van het octrooi is gepubliceerd.

In het incident verder:

3. Orffa c.s. hebben voor alle weten de exceptie van onbevoegdheid ingeroepen. Zij voeren daartoe, kort gezegd, aan dat de Nederlandse rechter op grond van het EEX-Verdrag onbevoegd is van de vorderingen van DSM c.s. kennis te nemen.

Indian wel van bevoegdheid van de Nederlandse rechter moet worden uitgegaan beroepen Orffa c.s. zich (subsidiar) op het bepaalde in de artikelen 21 en 22 van het EEX-Verdrag, op grond waarvan de uitspraak dient te worden aangehouden totdat de Belgische rechter uitspraak heeft gedaan.

4. DSM c.s. hebben verweer gevoerd dat hierna aan de orde zal komen.

Bevoegdheid

5. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter - en daarmee van de rechtbank - is ten aanzien van de tegen de Nederlandse gedaagden (die sub 1 en 2) ingestelde vorderingen terecht niet bestreden, gelet op de hoofdregel van art. 2 EEX.

6. Waar het de vorderingen tegen de overige gedaagden (die sub 3, 4 en 5) betreft wordt allereerst overwogen dat niet aannemelijk is dat deze (mede) hier te lande woonplaats hebben in de zin van art. 2 EEX en heeft Orffa c.s. voorts terecht betoogd dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet op art. 6(1) EEX kan worden gebaseerd, gegeven de stand van de rechtspraak hier te lande. De gedaagden behoren, naar ten processe vaststaat, niet tot een en hetzelfde concern. Wel is aannemelijk dat de gedaagden sub 1 en 5 (de 'Orffa'-vennootschappen) deel uitmaken van één concern en dat ook de gedaagden sub 2, 3 en 4 (de 'Novo-Nordisk'-vennootschappen) tot één groep behoren, doch gesteld noch gebleken is dat de Nederlandse vennootschappen (de gedaagden sub 1 en 2) binnen elk van deze concerns het hoofdkantoor vormen dat de leiding over de gewraakte handelingen heeft en/of van waaruit het beleidsplan is uitgegaan. Anders gezegd: de hier te lande gevestigde vennootschappen zijn niet als de 'spin in het web' aan te merken.

7. Blijkens de stellingen in de dagvaarding geldt voor ieder van de gedaagden 3, 4 en 5 dat zij (mede) in Nederland het beweerdelijk inbreukmakende product Phytase Novo aanbieden. Daarmee is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter krachtens art. 5(3°) EEX gegeven, ongeacht de vraag of die stellingen feitelijk juist zullen blijken te zijn (welke vraag de toewijsbaarheid van de vorderingen raakt). Bij de huidige stand van de Nederlandse rechtspraak op dit stuk is de bevoegdheid van de rechter onder invloed van art. 5(3°) EEX evenwel nationaal territoriaal beperkt, zodat hij niet bevoegd is grensoverschrijdende maatregelen te bepalen. Tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden 3, 4 en 5 is de rechtbank mitsdien niet bevoegd, voor zover die strekken tot inbreukverboden in België, en van de nevenvorderingen die daarmee samenhangen.

8. Orffa c.s. hebben zich ter staving van de onbevoegdheid van deze rechtbank ook nog beroepen op het bepaalde in art. 16.4 EEX, stallende dat tegen het octrooi oppositie is ingesteld en in de Belgische procedure de nietigheid van het Belgische deel is gevorderd.

9. Het instellen van oppositie tegen het octrooi bij het EOB wordt niet door het bepaalde in art. 16.4 bestreken. De omstandigheid dat in België over de geldigheid van het Belgische deel van het Europese octrooi wordt geprocedeerd raakt de bevoegdheid van de Nederlandse rechter niet, zoals deze rechtbank al herhaaldelijk heeft overwogen, ook niet voor zover in dit geding een inbreukverbod voor België wordt gevorderd tegen de Nederlandse gedaagden. Wel kan daarin aanleiding worden gevonden de behandeling van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op dat Belgische deel aan te houden totdat omtrent die geldigheid zal zijn beslist.

Litpendentie ex art. 21 EEX; art. 22 EEX

10. De in r.o. 2 bedoelde Belgische procedure is aanhangig tussen de (in dit geding) gedaagden 1, 3, 4 en 5 als (mede)eisers enerzijds en de eiseressen (in dit geding) als (mede)gedaagden anderzijds en is eerder aanhangig gemaakt dan de onderhavige. In die procedure vorderen de aanleggers - kort gezegd en voor zover hier van belang - (a) een verklaring voor recht dat vervaardiging, verhandeling (etc.) van hun product Phytastase Novo en/of elk ander recombinant product, door Novo Nordisk A/S vervaardigd met een samenstelling van *Aspergillus Ficum* vrij is in België, Nederland, Spanje, Frankrijk,

+31703476719

Rolnummer: 99/2409

4

Luxemburg en Denemarken, zulks omdat het octrooi nietig zou zijn; (b) een verklaring voor recht dat elk recombinant product, door Novo Norisk A/S vervaardigd met een samenstelling van *Aspergillus Ficus* niet valt onder de beschermingsomvang van het octrooi; en (c) nietigverklaring van het Belgisch gedeelte van het octrooi zodra het aldaar van kracht is.

11. Het in de Belgische procedure onder (b) gevorderde vormt derhalve het spiegelbeeld van de vordering in het onderhavige geding, voor zover het de inbreukvordering voor België en Nederland betreft. Daarmede is sprake van vorderingen die in zoverre 'hetzelfde onderwerp' betreffen in de zin van art. 21 EEX. Gelet op de in r.o. aangekondigde onbevoegdverklaring ten aanzien van de vorderingen tegen de gedaagden 3, 4 en 5 voor wat betreft België, raakt de werking van art. 21 derhalve (slechts) de in dit geding door DSM c.s. tegen de gedaagden 3, 4 en 5 ingestelde inbreukvorderingen voor Nederland.

12. De omstandigheid dat de Nederlandse rechter op grond van de hier te lande vigerende uitleg van het bepaalde in art. 5(3) EEX, indien hij zich in de positie van de Belgische rechter zou bevinden, zich terzake niet bevoegd zou achten, leidt niet tot een ander oordeel, nu het de Nederlandse rechter niet past vooruit te lopen op de beslissing die de Belgische rechter zijns inziens behoort te geven. Indien en zodra die rechter zich inderdaad onbevoegd mocht verklaren kennis te nemen van de vordering tot de verklaring van niet-inbreuk, zal DSM c.s. zich tot de rechtbank kunnen wenden, opdat die alsdan kan bezien of aan de werking van art. 21 EEX een einde is gekomen.

13. DSM c.s. hebben aangevoerd dat voor toepassing van art. 21 EEX in het onderhavige geval geen plaats is, omdat het aanspannen van de Belgische procedure met geen ander doel heeft plaatsgevonden dan het, dankzij de werking van art. 21 EEX en de veronderstelde trage procesgang in België, frustreren van de rechtsgang in Nederland en aldus misbruik van (proces)recht oplevert.

14. Vooropgesteld zij dat de mogelijkheid geenszins kan worden uitgesloten dat het instellen van een vordering bij een gerecht in een jurisdictie waar een uitspraak onevenredig lang op zich zal laten wachten misbruik van procesrecht oplevert. Of daarvan in het onderhavige geval sprake is - en of die vraag naar Belgisch recht beantwoord moet worden, zoals Orffa c.s. betogen - kan hier in het midden blijven. Ook indien rechtens niet kan worden vastgesteld dat van zodanig misbruik sprake is, kan de partij die zich van dat middel bedient een beroep op art. 21 EEX kan worden ontzegt in een procedure in een ander land dan waarin die vordering aanhangig is gemaakt. Het gaat dan immers om misbruik van het recht zich op art. 21 EEX te beroepen, niet om de vraag of het instellen van de vordering in den vreemde misbruik van recht oplevert. Daarvoor is evenwel vereist dat die partij de processuele bevoegdheid uitoefent hetzij met geen ander doel dan de wederpartij te schaden, hetzij met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend dan wel, de wederzijdse belangen in aanmerking genomen, in redelijkheid niet tot uitoefening van die bevoegdheid had kunnen komen. Nu onweersproken is gesteld dat een niet te verwaarlozen gedeelte (6%) van de wereldomzet van de Novo-Phytaseproducten in België wordt gerealiseerd, kan Orffa c.s. een belang bij haar actie in België niet worden ontzegt en kan van haar niet verlangd worden dat zij ten gunste van DSM c.s. daarvan afziet. De enkele omstandigheid dat de mogelijk relatief lange duur van de Belgische procedure Orffa c.s. in de kaart speelt rechtvaardigt, gegeven het systeem van het EEX, in elk geval niet de conclusie dat aan de regel van art. 21 EEX voorbij dient te worden gegaan.

15. Orffa c.s. hebben zich, voor zover art. 21 niet tot aanhouding van de zaak leidt, ook nog op het bepaalde in art. 22 EEX beroepen, stellende dat de niet door art. 21 getroffen vorderingen samenhangen met die in de Belgische procedure. De rechtbank ziet voor

aanhouding op die grond evenwel geen aanleiding, gelet op het belang dat DSM c.s. heeft bij voortgang van de onderhavige procedure, die - voor zover binnen de bevoegdheid van de rechtbank gelegen - betrekking heeft op beweerde inbreuken op het octrooi binnen de Nederlandse jurisdictie.

De provisionale voorzieningen

16. Orffa c.s. heeft tenslotte betoogd dat voor de behandeling van de bij dagvaarding gevorderde provisionele vordering geen plaats is, gelet op de onbevoegdheid van de rechtbank en de aard van hetgeen daarbij is gevorderd.

17. Voor zover de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen en van toepasselijkheid van art. 21 EEX geen sprake is, staat haar bevoegdheid terzake van de provisionele vordering niet ter discussie. Doob speelt zij vooralsnog geen rol, nu omtrent die vorderingen naar verwachting op de daarvoor bepaalde dag normaal gepleit zal kunnen worden. Voor zover die bevoegdheid ontbreekt, verschaft art. 24 EEX de mogelijkheid een provisionele voorziening te treffen, doch slechts met werking binnen de jurisdictie van de rechter die haar treft. De rechtbank is voorts van oordeel dat, anders dan Orffa c.s. heeft betoogd, een voorlopig inbreukverbod voor de duur van de hoofdzaak - dat zal in dit geval de Belgische hoofdzaak zijn, voor zover de onderhavige zaak aangehouden wordt ingevolge art. 21 EEX - als voorlopige maatregel in de zin van art. 24 valt aan te merken. De door Orffa c.s. aangehaalde rechtspraak van het Europese Hof van Justitie in de zaak Van Uden/Decoline leidt de rechtbank niet tot een ander oordeel, nu die uitspraak niet betrekking had op territoriaal beperkte maatregelen als hier aan de orde.

18. Dit alles leidt tot de navolgende beslissingen. De kosten van dit incident zullen worden gereserveerd tot de einduitspraak.

BESLISSING in het incident:

Verklaart zich onbevoegd tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden sub 3, 4 en 5, voor zover die strekken tot inbreukverboden in België, en van de nevenvorderingen die daarmee samenhangen.

Houdt de uitspraak in de zaak tegen de gedaagden sub 3, 4 en 5 voor het overige aan, totdat de bevoegdheid van de Belgische rechter terzake vaststaat.

Verklaart zich overigens bevoegd tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagden.

Reserveert de kosten van dit incident tot de einduitspraak.

in de hoofdzaak:

Verstaat dat de behandeling van de vordering terzake van de provisionele voorziening, voor zover de uitspraak in de hoofdzaak ingevolge dit vonnis wordt aangehouden, doorgang zal vinden op de daarvoor in de beschikking van 6 juli 1999 bepaalde dag en uur, te weten 21 januari 2000 te 9.30 uur.

Aldus gewezen door mr E.J. Numann en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 september 1999, in tegenwoordigheid van de griffier.

