

- een nationale regel van procesrecht het onderzoek van de rechter in het kader van een cassatieberoep beperkt tot de door partijen aangevoerde middelen.
3. Het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag moet worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende Staten op uniforme wijze dient te worden toegepast.
 4. Onder het begrip „geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag valt niet een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien.

In zaak 288/82,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens het Protocol van 3 juni 1981 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

F. M. J. J. DUJNSTEE, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap B.V. Schroefboutenfabriek,

en

L. GODERBAUER,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 19, alsmede van artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag,

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: J. Mertens de Wilmars, president, T. Koopmans en K. Bahlmann, kamerpresidenten, A. O’Keeffe en G. Bosco, rechters,

advocaat-generaal: S. Rozès
griffier: P. Heim

het navolgende

ARREST

De feiten

I — Feiten en procesverloop

Goderbauer heeft in Nederland, toen hij bij de B.V. Schroefboutenfabriek in dienst was, een uitvinding gedaan, te weten, „een bevestigingsinrichting voor een spoorstaaf of een ligger” waarvoor hem in dat land octrooi is verleend. Tevens heeft hij in talrijke andere Europese landen (waaronder België, Frankrijk, Italië en de Bondsrepubliek Duitsland, partijen bij de Conventie van Brussel van 1968) en niet-Europese landen octrooi aangevraagd en is hem in bepaalde gevallen reeds octrooi verleend.

In kort geding voor de Arrondissementsrechtbank te Maastricht legde Duijnste, curator in het faillissement van de B.V. Schroefboutenfabriek, een uitspraak van de Nederlandse Octrooiraad over en betoogde hij dat deze vennootschap aanspraak heeft op het Nederlandse octrooi in de zin van artikel 10 van de Octrooiwet; hij vorderde dat Goderbauer zou worden veroordeeld alle aan hem verleende octrooien en alle in het buitenland gedeponeerde octrooiaanvragen aan de curanda over te dragen.

Bij dagvaarding van 21 december 1979 vorderde Goderbauer dat deze rechtbank voor recht zou verklaren „dat indien en voor zover de in de dagvaarding genoemde octrooien en octrooiaanvragen aan de curanda toekomen, aan Goderbauer tegenover de curator het recht van terughouding daarop toekomt”.

De curator, verweerder in deze procedure, concludeerde ten principale tot afwijzing van de vordering van Goderbauer en vorderde tevens in reconventie, dat het de rechtbank zou behagen, Goderbauer te bevelen medewerking te verlenen aan de overdracht van de octrooien en octrooiaanvragen, zulks onder verbeurte van een dwangsom bij in gebreke blijven.

Nadat de rechtbank bij vonnis van 24 april 1980 zowel de conventionele als de reconventionele vordering had afgewezen, werd de zaak voor het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch geleid, dat het vonnis van de rechter in eerste aanleg bekrachtigde.

Tegen dit arrest stelde de curator beroep in cassatie in; daarbij voerde hij als middel aan schending van het recht, aangezien het arrest van het Gerechtshof van 's-Hertogenbosch de Octrooiwet zou hebben geschonden.

In zijn conclusie ter terechtzitting van 17 september 1982 beklemtoonde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad echter dat vóór het onderzoek van het cassatiemiddel moest worden nagegaan of de Nederlandse rechter wel bevoegd was om het geschil te beslechten. Hij merkte namelijk op dat ingevolge artikel 419 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering „de Hoge Raad zich bij zijn onderzoek bepaalt tot de middelen waarop het beroep steunt” en in casu dus niet verplicht zou zijn zijn eigen bevoegdheid te onderzoeken; artikel 19 Executieverdrag verplichtte de rechter van een verdrag-

sluitende staat echter, zich ambtshalve onbevoegd te verklaren wanneer bij hem „een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is”. Nu zijn — aldus de advocaat-generaal — ingevolge artikel 16, sub 4, „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” juist bij uitsluiting bevoegd „de gerechten van de verdragsluitende staat, op welks grondgebied de deponering of registratie is verzocht”: in casu zou dat betekenen dat de gerechten van de andere staten die partij zijn bij het Executieverdrag, ten aanzien van de op hun grondgebied aangevraagde of verleende octrooien bij uitsluiting bevoegd zouden zijn. De advocaat-generaal stelde de Hoge Raad dus voor om het Hof van Justitie een aantal vragen betreffende de uitlegging van bepalingen van het Executieverdrag voor te leggen.

Bij arrest van 29 oktober 1982 heeft de Hoge Raad besloten de behandeling van de zaak ten gronde te schorsen en heeft hij het Hof van justitie de navolgende vragen gesteld:

- „I. Brengt de verplichting die artikel 19 van het Executieverdrag op de rechter van een staat legt om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, mee dat een bepaling als artikel 419, lid 1, voornoemd wordt doorbroken, in dier voege dat de cassatierechter in zijn onderzoek heeft te betrekken de vraag of de bestreden uitspraak is gezezen in een geschil als in artikel 19 bedoeld en bij bevestigende beantwoording van die vraag de bestreden uitspraak heeft te vernietigen, een en ander ook dan wanneer bedoelde vraag niet door een middel aan de orde is gesteld?
- II. Moet de vraag of sprake is van een geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16 onder 4 van

het Executieverdrag worden beantwoord:

- a) aan de hand van het recht van de verdragsluitende staat naar welks gerechten de bepaling verwijst;
- b) aan de hand van de *lex fori*;
- c) op de grondslag van een autonome interpretatie van genoemde bepaling?

III. Indien vraag II in de aldaar onder c aangegeven zin wordt beantwoord: moet een vordering als de onderhavige — omschreven in 3.3 — worden aangemerkt als een vordering als bedoeld in artikel 16 onder 4?”

Het verwijzingsarrest is op 3 november 1982 ter griffie van het Hof ingekomen.

Krachtens artikel 5 van het Protocol van 3 juni 1971 en artikel 20 van 's Hof's Statuut-EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door C. Böhmer als gemachtigde, de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door J. D. Howes van het Treasury Solicitor's Department, als gemachtigde, en door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur E. Zimmermann als gemachtigde, bijgestaan door H. Stein, advocaat te Zwolle.

Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan. Bij beschikking van 4 mei 1983, genomen krachtens artikel 95, paragrafen 1 en 2, van het Reglement voor de procedure, heeft het Hof tevens besloten, de zaak naar de vierde kamer te verwijzen.

II — Schriftelijke opmerkingen ingediend krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG

De regering van de Bondsrepubliek Duitsland is voor wat de eerste vraag betreft van mening dat artikel 19 Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat de rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 Executieverdrag een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is, zich onbevoegd moet verklaren, ongeacht of een van de partijen deze onbevoegdheid door een middel aan de orde heeft gesteld.

Deze uitlegging volgt zowel uit de be-
 woordingen van de bepalingen als uit de
 ontstaansgeschiedenis van het Executiever-
 drag.

Het beginsel dat de gerechten van de verdragsluitende Staten de bepalingen van het Executieverdrag ambtshalve toepassen, ongeacht of de partijen zich op die bepalingen beroepen, komt formeel tot uitdrukking in de artikelen 19 en 20 Executieverdrag betreffende de toetsing van hun eigen internationale bevoegdheid door de gerechten van de verdragsluitende staten. Volgens het rapport-Jenard (Hoofdstuk III, sectie II) blijken de opstellers van het Executieverdrag juist van dit beginsel te zijn uitgegaan. Indien de rechter van een verdragsluitende Staat artikel 19 niet ambtshalve zou toepassen, zou zijn beslissing in de andere verdragsluitende Staten niet worden erkend, noch ten uitvoer worden gelegd.

Vorengenoemd beginsel geldt niet enkel voor de rechter in eerste aanleg, maar eveneens voor de rechter in hoger beroep en de cassatierechter. Dit vloeit voort uit het feit dat de exclusieve bevoegdheden van de gerechten deel uitmaken van de procesrechtelijke openbare orde die de gerechtelijke procedure in haar geheel beheerst. De beslissing of een zaak met internationale aspecten door een binnenlands of een buitenlands gerecht moet worden beslecht, raakt niet enkel de belangen van de daarin betrokken partijen, maar ook belangen in verband met de rechtsbedeling. Het is dan ook niet aan te nemen dat de wettelijke regelingen die de rechterlijke instanties beogen te ontlasten en de procedure beogen te bespoedigen, ook gelden voor het vraagstuk van de internationale bevoegdheid van een gerecht. Daaruit volgt dat de gerechten van een verdragsluitende staat de toetsing van hun eigen bevoegdheid niet afhankelijk kunnen maken van de vraag of tijdens het geding als middel is aangevoerd dat de internationale bevoegdheid ontbreekt.

Met betrekking tot de tweede vraag is de regering van de Bondsrepubliek van mening dat de vraag of er sprake is van een geschil „ten aanzien van de registratie en de geldigheid van octrooien” in de zin van artikel 16, sub 4, Executieverdrag moet worden beantwoord volgens het materiële recht van de verdragsluitende Staat, warvan het gerecht ingevolge deze bepaling bevoegd is.

In beginsel is derhalve een autonome en dus een materieel voor alle rechterlijke instanties uniforme uitlegging van de begrippen in het Executieverdrag en niet een uitlegging op basis van het nationale recht het meest in overeenstemming met het doel van het Executieverdrag: de eenmaking van de stelsels van burgerlijk

procesrecht in de verschillende Lid-Staten van de EEG. Op deze autonome kwalificatie zijn niettemin uitzonderingen mogelijk, wanneer het Executieverdrag zelf deze voorziet of wanneer bijzondere omstandigheden daarvoor pleiten. Artikel 16 Executieverdrag geeft geen eigen definitie van de daarin voorkomende begrippen. De grenzen van een definitie worden bepaald door de werkingssfeer van artikel 1 en de tekst van vorengenoemd artikel 16. Voor zover er echter binnen dit kader twijfelgevallen blijven bestaan, kan er geen sprake zijn van een autonome definitie van het Executieverdrag. De uitlegging zou namelijk kunnen afwijken van de begripsinhoud die geldt in de staat waarvan de gerechten bijvoorbeeld op grond van de deponeering of registratie van het octrooi bij uitsluiting bevoegd moeten zijn. Dit zou leiden tot positieve of negatieve bevoegdheidsconflicten die hier, waar het om exclusieve bevoegdheden gaat, evenwel bijzonder zwaar zouden wegen.

Een uitlegging van het begrip volgens de *lex fori* stuit op dezelfde bezwaren.

Ter verzekering van de samenhang tussen het betrokken materiële recht en de geldend making in rechte, verdient de uitlegging die daaraan wordt gegeven in het recht van de bij uitsluiting bevoegde rechter, de voorkeur. Aldus wordt een uniforme beoordeling in alle verdragsluitende Staten mogelijk gemaakt en worden bevoegdheidsconflicten voorkomen. Bovendien sluit een dergelijke kwalificatie aan op de strekking en het doel van artikel 16; immers, de redenen die de toekenning van een uitsluitende bevoegdheid aan de gerechten van een bepaalde verdragsluitende Staat rechtvaardigen, pleiten er ook voor om de kwalificatievraagstukken volgens het recht van deze staat te beslissen.

In verband met het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde vraag niet te worden beantwoord.

De regering van het Verenigd Koninkrijk vraagt zich om te beginnen af of het geschil niet onder het gebied „faillissement” valt dat van het toepassingsgebied van het Executieverdrag is uitgesloten. Zij zelf beantwoordt deze vraag ontkenkend en merkt op dat volgens de rechtspraak van het Hof (vgl. arrest van 22. 2. 1979, zaak 133/78, Gourdain, Jurispr. 1979, blz. 733) beslissingen die verband houden met een faillissement slechts dan van het toepassingsgebied van het executieverdrag zijn uitgesloten „wanneer zij rechtstreeks uit het faillissement voortvloeien”. In de onderhavige zaak is zulks niet het geval.

Voor wat de vraag betreft of de Hoge Raad zich gebonden moet achten door artikel 419, lid 1, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of door artikel 19 Executieverdrag is de regering van het Verenigd Koninkrijk van mening dat indien een nationale rechter wordt geconfronteerd met een conflict tussen zijn eigen regels van procesrecht en de bepalingen van artikel 19, deze laatste bepalingen dwingend zijn en de voorrang hebben. Indien de zaak een gebied betreft ten aanzien waarvan ingevolge artikel 16 de gerechten van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd zijn, moet de nationale rechter, aldus artikel 19 uitdrukkelijk, zich ambtshalve onbevoegd verklaren. Doet hij zulks niet dan zal zijn uitspraak in de andere verdragsluitende Staten niet worden erkend ingevolge artikel 28, eerste alinea.

Met betrekking tot de uitlegging van het begrip geschillen „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” stelt de regering van het Verenigd Koninkrijk zich op het standpunt dat de vraag of de nationale gerechten in een concreet geval bevoegd zijn, steeds moet worden beslist aan de hand van de *lex fori*. In elke verdragsluitende Staat is de

lex fori voor de onder het Executieverdrag vallende materies, dit verdrag zelf. Het is een gemeenschapsinstrument, dat als zodanig in elk van de betrokken verdragsluitende staten op eenvormige wijze moet worden uitgelegd. Artikel 16, sub 4, moet dus een communautaire uitlegging krijgen.

Vervolgens komt de regering van het Verenigd Koninkrijk tot de vraag, welke deze communautaire uitlegging moet zijn. Volgens haar behoeven in feite enkel de criteria te worden omschreven, aan de hand waarvan moet worden vastgesteld of een bepaald geschil betrekking heeft op „de registratie . . . van octrooien”, omdat niemand heeft betoogd dat de zaak voor de Hoge Raad de geldigheid van de octrooien betreft.

De inschrijving in het octrooiregister valt onder de uitsluitende bevoegdheid van het nationale octrooibureau en uiteindelijk van de nationale gerechten. Hieruit volgt echter niet dat ten aanzien van ieder geschil dat, als nevengevolg, een wijziging in het octrooiregister kan opleveren, de nationale gerechten van de staat waar dat register wordt gehouden, bij uitsluiting bevoegd moeten zijn. Geschillen die primair betrekking hebben op een inschrijving, wijziging of doorhaling in een octrooiregister, zijn aan te merken als geschillen „ten aanzien van de registratie van octrooien”. Maar een geschil als het onderhavige, dat primair een geschil is tussen een uitvinder en de faillissementscurator van zijn voormalige werkgeefster, is niet in de eerste plaats een geschil betreffende de registratie van octrooien. Het geschil kan eventueel ertoe leiden dat de naam van de octrooihouder in de betrokken registers wordt gewijzigd, maar in de lijn van hetgeen in het rapport-Jenard wordt gezegd is het Verenigd Koninkrijk van mening dat „the matters referred to in [Article 16] will normally be the subject of exclusive

jurisdiction only if they constitute the principal subject-matter of the proceedings of which the court is to be seised.”¹

Deze uitlegging vindt nog steun in de volgende overweging. Waar het hier een procedure in personam betreft, kan de beslissing van de Nederlandse rechter niet in de andere verdragsluitende staten worden tenuitvoergelegd, en indien het geding als nevengevolg heeft dat wijzigingen moeten worden aangebracht in de octrooiregisters van andere verdragsluitende Staten, dan zal in elk van die staten een desbetreffende aanvraag moeten worden ingediend.

De regering van het Verenigd Koninkrijk wijst er nog op dat het Hof een overeenkomstig probleem betreffende de uitlegging van artikel 16, sub 4, Executieverdrag heeft behandeld in het arrest van 14 december 1977 (zaak 73/77, Sanders, Jurispr. 1977, blz. 2383), en verklaart dat artikel 16 beoogt bevoegdheid te verlenen aan de gerechten die het best in staat zijn de in deze bepaling genoemde geschillen te berechten, maar dat wanneer de overeenkomst in hoofdzaak betrekking heeft op een onderwerp van andere aard dan in dit artikel wordt bedoeld, deze overwegingen niet gelden.

Tenslotte merkt de regering van het Verenigd Koninkrijk op dat artikel 4 van het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees octrooi, gehecht aan het Europees Octrooiverdrag, waarbij alle Lid-Staten van de Gemeenschap partij zijn, bepaalt dat indien de aanvraag van een Europees octrooi de uitvinding van een

1 — N.v.d.V. de betreffende Nederlandse tekst luidt als volgt: „in beginsel vestigen de in artikel 16 opgesomde gevallen slechts exclusieve rechterlijke bevoegdheid wanneer het gerecht van het bodemgeschil moet kennis nemen”.

werknemer betreft, de gerechten van de staat waar de werknemer overwegend werkzaam is, bij uitsluiting bevoegd zijn in geschillen tussen hem en zijn werkgever. Aangezien iemand meestal woonplaats heeft in de staat waar hij overwegend werkt, zijn het gewoonlijk de gerechten van de staat van woonplaats van de werknemer, die bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen betreffende het Europese octrooi. In de door het Verenigd Koninkrijk voorgestelde uitlegging zijn deze gerechten ingevolge artikel 2 Executieverdrag ook bevoegd om kennis te nemen van door de werkgever ingestelde vorderingen in verband met nationale octrooiën en octrooiaanvragen. Het feit dat aldus een consistent resultaat wordt verkregen, is eveneens een reden om artikel 16, sub 4, Executieverdrag restrictief uit te leggen.

In verband met deze overwegingen concludeert het Verenigd Koninkrijk dat op de derde vraag ware te antwoorden dat een procedure enkel een geschil „ten aanzien van de registratie . . . van octrooiën” in de zin van artikel 16, sub 4, Executieverdrag betreft, indien het primair de inschrijving, dan wel de wijziging of doorhaling daarvan in een octrooi-register betreft, en niet indien de inschrijving dan wel de wijziging of doorhaling daarvan een nevengevolg van de beslissing in het geschil is.

De *Commissie van de Europese Gemeenschappen* geeft in overweging de eerste vraag bevestigend te beantwoorden. Artikel 19 Executieverdrag behelst een rechtstreekse opdracht aan iedere rechter van een gemeenschapsstaat en maakt daarbij geen uitzondering voor de cassatierech-

ter. De uitvoering van die opdracht kan meebrengen, dat het nationale procesrecht wordt vervangen door de bepalingen van het Executieverdrag. Een dergelijk gevolg vloeit echter voort uit de aard van het gemeenschapsrecht, waartoe ook het Executieverdrag behoort. Als recht van hogere rechtsorde heeft het voorrang boven het nationale procesrecht. Het doel van het Executieverdrag — het waarborgen van een „vlot rechtsverkeer” — wordt daardoor bevorderd, aangezien de bevoegdheidstoetsing krachtens artikel 19, die in elk geval in de fase van de erkenning of de tenuitvoerlegging dwingend is voorgeschreven (artikel 28, lid 1, Executieverdrag), reeds in het hoofdgeding mogelijk is. Toepassing van artikel 19 Executieverdrag heeft het bijkomende voordeel, dat de procespartijen overbodige kosten en tijdverlies worden bespaard.

Ten aanzien van de tweede vraag is de Commissie van mening dat de noodzaak van een autonome interpretatie van de begrippen in dit artikel duidelijk wordt, wanneer men zich verdiept in de rechtsgrondslag van artikel 16, sub 4.

Deze bepaling kan uitsluitend tot zijn recht komen, wanneer zij op een voor alle Lid-Staten gelijke wijze wordt uitgelegd. Zij vereist een uniforme interpretatie, die aanknoopt aan de communautaire rechtsorde.

Bovendien eist het belang van een behoorlijke rechtsbescherming deze autonome uitlegging. In gevallen als het onderhavige, waarin verschillende verdragssluitende Staten bij één uitvinding betrokken zijn, geeft de verwijzing naar het recht van de staat waar octrooi is ge-

deponeerd of aangevraagd, aanleiding tot complicaties. Toepassing van de *lex fori* ondervangt die complicaties weliswaar, doch moet om andere redenen worden ontraden. Die toepassing houdt immers geen rekening met het gemeenschapskarakter van het Executieverdrag en kan tot ongewenst „forumshopping” aanleiding geven, met name in de — weliswaar beperkte — gevallen waarin de artikelen 5 en 6 Executieverdrag aan de aanlegger de vrijheid tot keuze van een bevoegde rechter bieden.

Ten aanzien van de derde vraag merkt de Commissie om te beginnen op dat de omstandigheid dat de uitvinding voor Goderbauer is gedaan in dienst van een nadien failliet verklaarde werkgeefster niet relevant is voor de beantwoording van deze vraag. Ook indien Goderbauer de uitvinding buiten iedere dienstbetrekking had gedaan, doch zich bij overeenkomst tot overdracht van de octrooien had verbonden en vervolgens die verplichting niet was nagekomen, zou moeten worden uitgemaakt of er een bevoegdheid in de zin van artikel 16, sub 4, bestaat dan wel of artikel 5 Executieverdrag moet worden toegepast, dat de bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen bepaalt.

Daarentegen komt als beslissend voor dat niet iedere rechtsvordering, die in enigerlei opzicht verband houdt met de registratie van octrooien, door artikel 16, sub 4, wordt beheerst.

Vóór de octrooiaanvraag wordt beantwoord, behoort bijvoorbeeld te worden vastgesteld wie aanspraak heeft op octrooiverlening. Ter zake kan zich overigens onafhankelijk van een rechtsvordering betreffende „de registratie of de geldigheid van octrooien” een geschil voordoen.

Indien de uitvinder de uitvinding in dienstbetrekking heeft gedaan, staat deze vraag ter beoordeling van de rechter die bevoegd is kennis te nemen van de geschillen uit deze relatie.

Deze afbakening van bevoegdheden lijkt aangewezen in alle situaties, waarin zich voorvragen in verband met de hoofdzaak voordoen.

Een analoge oplossing vloeit trouwens ook voort uit het Europese Octrooiverdrag van München van 5 oktober 1973 en het Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 15 december 1975.

Krachtens artikel 60, lid 1, van het Europese Octrooiverdrag van München bepaalt bij uitvindingen in dienstbetrekking het recht van de staat op welks grondgebied de arbeid wordt verricht, of het recht op het Europese octrooi toekomt aan de werknemer dan wel aan de werkgever. De gerechten van deze staat zijn volgens artikel 4 van het Protocol inzake erkenning bij uitsluiting bevoegd in alle gedingen waar werkgever en werknemer tegenover elkaar staan. Was dit Europese Octrooiverdrag in casu toepasselijk geweest, dan had de voorvraag wie octrooihouder was, kunnen en zelfs moeten worden beslist door de Nederlandse rechter.

Ook in artikel 69, lid 4, sub b, van het Gemeenschapsoctrooiverdrag wordt aan de rechter van het land waar de arbeid wordt verricht, exclusieve rechtsmacht toegekend „inzake rechtsvorderingen betreffende het recht op octrooi, waar werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan.”

De door de curator ingestelde reconventionele rechtsvordering had ten doel te verkrijgen dat de Arrondissementsrechtbank te Maastricht een bindende uitspraak zou doen over de vraag, wie aanspraak heeft op octrooiverlening. Aldus opgevat, is het doel van de vordering het verkrijgen van een declaratoire uitspraak, waarop latere, door de in artikel 16, sub 4, bedoelde gerechten te geven beslissingen over „de registratie of de geldigheid” van octrooiaanvragen, c.q. verlening der octrooien kunnen voortbouwen.

Volgens de Commissie moet een vordering als de onderhavige — omschreven in het arrest van de Hoge Raad van 29 oktober 1982 — niet worden aangemerkt

als een vordering als bedoeld in artikel 16, sub 4, doch als een vordering als bedoeld in artikel 5 Executieverdrag.

III — Mondelinge behandeling

Ter terechtzitting van 8 juli 1983 heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door haar juridisch adviseur E. Zimmermann als gemachtigde, bijgestaan door H. Stein, advocaat te Zwolle, mondelinge opmerkingen gemaakt.

De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting van 5 oktober 1983 conclusie genomen.

In rechte

- 1 Bij arrest van 29 oktober 1982, ingekomen ten Hove op 3 november daaropvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Executieverdrag) drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 16, sub 4, en 19 van het Executieverdrag.
- 2 Deze vragen zijn gerezen in een cassatieberoep dat door F. M. J. J. Duijnstee is ingesteld tegen een op 20 mei 1981 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gewezen arrest, waarbij een vonnis van de Arrondissementsbank te Maastricht werd bekrachtigd.
- 3 Op 28 november 1979 had Duijnstee, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap B.V. Schroefboutenfabriek, de voormalig directeur van deze onderneming, L. Goderbauer, in kort geding voor de President van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht gedaagd,

teneinde te doen bevelen dat Goderbauer aan de gefailleerde vennootschap zou overdragen de in tweeëntwintig landen, waaronder enige Staten die partij zijn bij het Executieverdrag, ingediende octrooiaanvragen en verleende octrooien voor een uitvinding die hij tijdens zijn dienstverband bij die vennootschap had gedaan. De vordering van Duijnstee, die was gebaseerd op het feit dat de Nederlandse Octrooiraad het recht op het Nederlandse octrooi voor Goderbauers uitvinding aan de B.V. Schroefboutenfabriek had verleend, werd op 19 december 1979 afgewezen.

- 4 Op 21 december 1979 daagde Goderbauer op zijn beurt de curator voor de Arrondissementsrechtbank te Maastricht met het betoog dat indien en voor zover de in de dagvaarding genoemde octrooien en octrooiaanvragen aan de gefailleerde vennootschap toekwamen, Goderbauer tegenover de curator een recht van terughouding daarop kon laten gelden. Daarop diende de curator een reconventionele vordering in, die eenzelfde strekking had als zijn eerdere vordering in kort geding van 28 november 1979.
- 5 Bij vonnis van 24 april 1980 wees de Arrondissementsrechtbank te Maastricht zowel de vordering van Goderbauer als de reconventionele vordering van Duijnstee af. In hoger beroep bekrachtigde het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch dit vonnis bij arrest van 20 mei 1981.
- 6 Van deze uitspraak ging Duijnstee in cassatie, zich daarbij beroepende op schending van de Nederlandse Rijsoctrooiwet.
- 7 Hoewel het beroep in cassatie slechts steunt op het middel, dat het Nederlandse octrooirecht is geschonden, betwijfelt de Hoge Raad toch of hij wel bevoegd is om kennis te nemen van de zaak, zulks op grond van bepaalde, het recht van andere staten rakende elementen die ingevolge artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag ertoe zouden kunnen leiden dat de gerechten van andere Staten die partij zijn bij het Executieverdrag, bij uitsluiting bevoegd zijn.
- 8 In de eerste plaats vraagt de Hoge Raad zich af of, gesteld dat in casu de exclusieve bevoegdheid om van de zaak kennis te nemen, toekomt aan een gerecht van een andere verdragsluitende Staat, deze bevoegdheid ook moet worden erkend indien geen der partijen in het geding daarop een beroep heeft gedaan. Immers, krachtens artikel 419, lid 1, van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt de Hoge Raad zich „bij zijn

onderzoek tot de middelen waarop het beroep steunt". Anderzijds luidt artikel 19 van het Executieverdrag: „de rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.”

- 9 In zijn eerste vraag verzoekt de Hoge Raad het Hof van Justitie dan ook te verklaren of de verplichting die artikel 19 van het Executieverdrag op de rechter van een staat legt om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, meebrengt dat een bepaling als artikel 419, lid 1, van het Nederlands Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt doorbroken, in dier voege dat de cassatierechter in zijn onderzoek heeft te betrekken de vraag of de bestreden uitspraak is gewezen in een geschil als in artikel 19 bedoeld en bij bevestigende beantwoording van die vraag de bestreden uitspraak heeft te vernietigen, een en ander ook dan wanneer bedoelde vraag niet door een cassatiemiddel aan de orde is gesteld.
- 10 Voor de beantwoording van deze vraag dienen de door het Executieverdrag nagestreefde doelstellingen in aanmerking te worden genomen.
- 11 Blijkens de preambule van het Executieverdrag hebben de verdragsluitende Staten, „verlangende binnen de Gemeenschap de rechtsbescherming van degenen die er gevestigd zijn, te vergroten” overwogen dat het daartoe noodzakelijk was „de bevoegdheid van hun gerechten in internationaal verband vast te stellen, de erkenning van beslissingen te vergemakkelijken en, ter verzekering van de tenuitvoerlegging hiervan, alsmede van de tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, een vlotte rechtsgang in te voeren”.
- 12 Zowel de bepalingen betreffende de vaststelling van de bevoegdheid als die betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen hebben dus ten doel, de rechtsbescherming van degenen die binnen de Gemeenschap gevestigd zijn, te vergroten.
- 13 Het beginsel van rechtszekerheid binnen de communautaire rechtsorde en de door het Executieverdrag ingevolge artikel 220 EEG-Verdrag — waarop het is gebaseerd — nagestreefde doelstellingen vereisen dat de gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende

Staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeiend worden verzekerd, ongeacht de in de nationale rechtsorde van deze Staten terzake vastgestelde voorschriften.

- 14 Dit voert tot de slotsom dat het Executieverdrag, dat zich ten doel stelt in intracommunautair verband de civielrechtelijke bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende Staten vast te stellen, voorrang moet hebben boven de nationale bepalingen die daarmee onverenigbaar zijn.
- 15 Op de eerste vraag dient dus te worden geantwoord dat artikel 19 van het Executieverdrag de nationale rechter de verplichting oplegt om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, zodra hij vaststelt dat een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is in de zin van artikel 16 van het Executieverdrag, zelfs wanneer een nationale regel van procesrecht het onderzoek van de rechter in het kader van een cassatieberoep beperkt tot de door partijen aangevoerde middelen.
- 16 Met zijn tweede vraag wil de Hoge Raad vernemen, of het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag, dat een uitsluitende bevoegdheid toekent aan de gerechten van de verdragsluitende Staat die bevoegd is om het octrooi te verlenen, moet worden gedefinieerd aan de hand van het recht van de verdragsluitende Staat naar welks gerechten deze bepaling verwijst, aan de hand van de *lex fori*, dan wel op de grondslag van een autonome interpretatie van genoemde bepaling.
- 17 Het Hof heeft verscheidene malen gelegenheid gehad, zich uit te spreken over de verwijzingscriteria die moeten worden gehanteerd om de begrippen in het Executieverdrag te kwalificeren. Zo heeft het in zijn arrest van 22 februari 1979 (zaak 133/78, Gourdain, *Jurispr.* 1979, blz. 743) verklaard dat „ter verzekering van de grootst mogelijke gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende Staten en de belanghebbende personen uit dit Verdrag voortvloeien” artikel 1 van het Executieverdrag niet moet worden opgevat „als een eenvoudige verwijzing naar het nationale recht van een van de betrokken staten” en de in artikel 1 gebezigde termen moeten worden gezien als „autonome begrippen . . .”, die moeten worden uitgelegd aan de hand van enerzijds de doelen en het stelsel van het Verdrag en anderzijds de algemene beginselen die in alle nationale

rechtsstelsels tezamen worden gevonden". Het vereiste van een autonome uitlegging heeft het Hof eveneens doen gelden in zijn arrest van 21 juni 1978 (zaak 150/77, Ott, Jurispr. 1978, blz. 1432) — voor de begrippen in de artikelen 13 en 14, tweede alinea van het Executieverdrag — en in zijn arrest van 22 maart 1983 (zaak 34/82, Peters Bauunternehmung, Jurispr. 1983, blz. 937) — voor de begrippen in artikel 5, lid 1, van het Executieverdrag.

- 18 In casu zouden zowel een uitlegging aan de hand van het recht van de verdragsluitende Staat, waarvan de gerechten ingevolge artikel 16, sub 4, bevoegd zijn, als een uitlegging aan de hand van de lex fori het gevaar van uiteenlopende beslissingen meebrengen, hetgeen afbreuk zou doen aan de gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die de belanghebbende personen aan het Executieverdrag ontleenen.
- 19 Het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16, sub 4, moet dan ook worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende Staten op uniforme wijze dient te worden toegepast.
- 20 Dit antwoord op de tweede vraag verplicht het Hof de inhoud van het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” te preciseren, nu de Hoge Raad in de derde plaats heeft gevraagd, of onder dit begrip ook een geschil kan vallen, als in het hoofdgeding aanhangig is.
- 21 Voor een antwoord op de derde vraag moet eveneens te rade worden gegaan met de doelstellingen en het systeem van het Executieverdrag.
- 22 In dit verband dient te worden opgemerkt dat de toekenning van exclusieve bevoegdheid inzake geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien aan de gerechten van de verdragsluitende Staat, op welks grondgebied de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad gerechtvaardigd wordt door de omstandigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of de registratie tot inzet heeft.

- 23 Daarentegen is in het deskundigenrapport over het Executieverdrag (PB C 59 van 1979, blz. 36) uitdrukkelijk vermeld dat voor „wat de overige rechtsvorderingen betreft, waaronder begrepen de rechtsvorderingen wegens octrooischending, de algemene voorschriften van dit Verdrag van toepassing zijn”. Deze aanwijzing bevestigt het restrictieve karakter van de bepaling van artikel 16, sub 4.
- 24 Bijgevolg zijn als geschillen „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” aan te merken, de geschillen waarin de toekenning van een exclusieve bevoegdheid aan de rechters van de plaats waar het octrooi is verleend, met inachtneming van bovengenoemde elementen gerechtvaardigd is, zoals geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere deponering.
- 25 Betreft het geschil zelf daarentegen niet de geldigheid of de registratie van een octrooi, dan moet het ervoor worden gehouden dat geen enkele bijzondere reden pleit voor het toekennen van een exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van de verdragsluitende Staat waarin het octrooi is aangevraagd of verleend, en dat een dergelijk geschil derhalve niet onder artikel 16, sub 4, valt.
- 26 In een geval als het onderhavige wordt door de partijen in het hoofdgeding noch de geldigheid van de octrooien, noch de regelmatigheid van hun inschrijving in de onderscheiden landen betwist. De oplossing van het geschil is namelijk uitsluitend afhankelijk van de vraag of Goderbauer dan wel de gefailleerde vennootschap B.V. Schroefboutenfabriek octrooigerechtigde is; dit moet worden vastgesteld op basis van de rechtsbetrekkingen die tussen betrokkenen hebben bestaan. Mitsdien zijn er geen termen aanwezig om de bijzondere forumbepaling van artikel 16, lid 4, toe te passen.
- 27 In dit verband zij opgemerkt dat zowel het Europese Octrooiverdrag van München van 5 oktober 1973 als het nog niet in werking getreden Gemeenschapsoctrooiverdrag van Luxemburg van 15 december 1975 (PB L 17 van 1976) zeer duidelijk onderscheiden tussen de bevoegdheid voor geschillen inzake het recht op octrooi, met name in gevallen waarin het octrooi betrekking heeft op de uitvinding van een werknemer, en de bevoegdheid voor geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van een octrooi.

Ofschoon deze beide verdragen in casu niet van toepassing zijn, is het feit dat zij uitdrukkelijk een dergelijk onderscheid maken, een gegeven dat 's Hofs uitlegging van de soortgelijke bepalingen van het Executieverdrag bevestigt.

- 28 Op de derde vraag dient dus te worden geantwoord dat onder het begrip „geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” niet valt een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien.

Kosten

- 29 De kosten door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, door de regering van de Bondsrepubliek Duitsland en door de regering van het Verenigd Koninkrijk wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vierde kamer),

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 29 oktober 1982 gestelde vragen,

verklaart voor recht:

1. Artikel 19 van het Executieverdrag legt de nationale rechter de verplichting op om zich ambtshalve onbevoegd te verklaren, zodra hij vaststelt dat een gerecht van een andere verdragsluitende Staat bij uitsluiting bevoegd is in de zin van artikel 16 van het Executieverdrag, zelfs wanneer een nationale regel van procesrecht het onderzoek van de rechter in het kader van een cassatieberoep beperkt tot de door partijen aangevoerde middelen.

2. Het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16, sub 4, moet worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende Staten op uniforme wijze dient te worden toegepast.
3. Onder het begrip „geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” valt niet een geschil tussen een werkgever en zijn werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor octrooien zijn aangevraagd of verleend, betreffende hun respectieve uit hun arbeidsverhouding voortvloeiende rechten op deze octrooien.

Mertens de Wilmars

Koopmans

Bahlmann

O’Keeffe

Bosco

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 november 1983.

De griffier

De president

P. Heim

J. Mertens de Wilmars

CONCLUSIE VAN DE ADVOCaat-GENERAAL S. ROZÈS
VAN 5 OKTOBER 1983 ¹

*Mijnheer de President,
mijne heren Rechters,*

De Hoge Raad der Nederlanden heeft een verzoek gedaan om een prejudiciële beslissing in een geding tussen F. M. J. J. Duijnste, curator in het faillissement van de besloten vennootschap B.V. Schroefboutenfabriek, en L. Goderbauer, een voormalig werknemer van die ven-

nootschap, die een geoctrooierde uitvinding heeft gedaan.

I — De feiten zijn de volgende:

Goderbauer, directeur van de Schroefboutenfabriek Everts en Van der Weijden te Heerlen (Nederland), woonachtig te Schaesberg (Nederland), had een uitvinding gedaan, te weten „een bevestigingsinrichting voor een spoorstaaf op een

¹ — Vertaald uit het Frans.