

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/407089 / HA ZA 11-2660

Vonnis van 4 juni 2014 – uittreksel ex artikel 28 lid 4 Rv

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RUMA RUBBER B.V.,
gevestigd te Hoogeveen,
eiseres,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.,
gevestigd te Den Haag,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
SHELL OIL COMPANY,
gevestigd te Houston, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
SHELL CANADA LTD.,
gevestigd te Calgary, Alberta, Canada,
gedaagden,
advocaat: mr. drs. G. Kuipers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ruma en Shell c.s. (in de derde persoon enkelvoud) genoemd worden. Waar nodig zullen gedaagden afzonderlijk worden aangeduid als Shell NL, Shell USA en Shell CA. Voor Ruma zijn opgetreden mr. F.I.S.A.L. van Velsen, advocaat te Rotterdam en mr. C.B. Schutte, advocaat te Amsterdam. Shell c.s. is bijgestaan door mr. Kuipers voornoemd, mw. mr. M.N.B. Schilperoort en mr. P.L. Tjiam, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het vonnis in het bevoegdheidsincident van 29 februari 2012;
 - de conclusie van antwoord met producties 1 tot en met 9;
 - het tussenvonnissen van 25 april 2012 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
 - de brief van de griffier van de rechtbank aan partijen dat ten onrechte een comparitie is bepaald onder verwijzing van de zaak naar de rol voor repliek;

-
- de conclusie van repliek met producties 12 tot en met 30;
 - de conclusie van dupliek met producties 10 tot en met 17;
 - de akte houdende in het geding brengen producties, toelichting grondslagen, vermindering eis en bewijsaanbod zijdens Ruma met producties 31 tot en met 39;
 - de brief van mr. Kuipers van 28 maart 2013 waarin hij primair verzoekt om schorsing van de procedure, subsidiair bezwaar maakt tegen de producties 37 en 38 zijdens Ruma alsmede tegen de in de akte houdende in het geding brengen producties, toelichting grondslagen, vermindering eis en bewijsaanbod opgenomen paragrafen 2.1 t/m 2.20 en meer subsidiair verzoekt tot het nemen van een nadere akte na te houden pleidooi, zonder gelegenheid aan Ruma voor reactie;
 - de brief van mr. Kuipers van 29 maart 2013 met de akte houdende overlegging producties zijdens Shell c.s. met producties 18 tot en met 22;
 - de fax van mr. Van Velsen van 2 april 2013 met een reactie op de brief van mr. Kuipers van 28 maart 2013;
 - de e-mail van de griffier van de rechtbank aan partijen van 3 april 2013;
 - de brief van mr. Kuipers van 4 april 2013 met een vervangende productie 19;
 - de brief van mr. Kuipers van 11 april 2013 met productie 23 en een proceskostenopgave en specificatie met tevens het verzoek ten aanzien van de producties 27 en 39 van Ruma en de productie 23 van Shell c.s. een vertrouwelijkheidsregime op de voet van artikel 27 en 28 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van toepassing te verklaren;
 - de door beide partijen ter zitting gehanteerde pleitnotities, met in de pleitnotitie van mrs. Kuipers, Schilperoort en Tjiam doorgehaald de paragrafen 49 tot en met 84 welke niet zijn gepleit.

1.2. Ter zitting heeft de rechtbank, gehoord partijen, productie 23 met bijlagen zijdens Shell c.s. geweigerd wegens strijd met de goede procesorde, met mededeling dat het Shell c.s. vrijstaat daaruit te citeren. Ten aanzien van de bezwaren zijdens Shell c.s. tegen de akte houdende in het geding brengen producties, toelichting grondslagen, vermindering eis en bewijsaanbod zijdens Ruma met producties 37 en 38 is beslist dat, mochten die processtukken relevant worden, dat wil zeggen ten nadele van Shell c.s. gebruikt worden, Shell c.s. in de gelegenheid wordt gesteld tot het nemen van een nadere akte, zonder dat Ruma daarop nog kan reageren. Ten aanzien van het verzoek om schorsing, heeft de rechtbank ter zitting aangegeven dat daarop bij vonnis wordt beslist.

1.3. Op het verzoek om toepassing te geven aan artikel 27 en 28 Rv ten aanzien van de producties 27 en 39 is ter zitting positief beslist. De paragrafen 19, 30 en 75 van de pleitnota van mr. Van Velsen zijn als vertrouwelijk aangemerkt. Het pleidooi heeft deels achter gesloten deuren plaatsgevonden.

1.4. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Ruma is actief op het gebied van rubbertechnologie. Zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van rubberrecepten en het produceren van rubberproducten.

-
- 2.2. Het samenstellen van een rubberproduct – het selecteren en bijeenbrengen van de verschillende samenstellende stoffen – wordt in de rubbertechnologie *compounding* genoemd. Het resultaat van *compounding* is een rubber *compound*.
- 2.3. Rubber *compounds* worden door Ruma voorzien van een intern basis referentienummer (bijvoorbeeld 900-70). Als later op dezelfde basis van een rubber *compound* in samenstelling wordt gevarieerd, krijgen de gevarieerde *compounds* een volgnummer (bijvoorbeeld 900-70-1).
- 2.4. Shell International Exploration & Production B.V. (hierna: SIEP) is een onderneming die net als Shell c.s. deel uitmaakt van de Shell groep, van welke groep de exploratie en productie van olie en gas een kernactiviteit vormt. SIEP houdt zich binnen de Shell groep bezig met de voor de olie- en gaswinning noodzakelijke boortechnologie.
- 2.5. Onderdeel van die boortechnologie is de wijze van afdichting van de ruimte tussen boorgatwanden en de daarin ingebrachte pijpleidingen (ook wel: de annulus). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van zwellend rubber, welk rubber in ringen (zogenaamde pakkingen) op de metalen pijpleidingen worden aangebracht.
- 2.6. De omstandigheden in een boorput – die afhankelijk zijn van verschillende factoren en (kunnen) variëren – zijn bepalend voor de specifiek benodigde eigenschappen van een rubber *compound* als afdichtingsmateriaal.
- 2.7. In juni 2001 heeft SIEP Ruma benaderd om te komen tot een verbetering van het systeem van afdichting van de annulus met rubber. SIEP was op zoek naar een rubbersamenstelling met een groter zwelvermogen en met betere mechanische eigenschappen dan tot dan toe beschikbaar was.
- 2.8. SIEP had de beschikking over een aantal boorputten in Oman om de rubbers te testen.
- 2.9. Rubber *compound* met referentienummer 900-70 is door Ruma verkregen door het mengen van zout (als een in water oplosbare stof) in een polymeer materiaal waarna het is ge vulkaniseerd. Dit rubber product zwelt sterk in water.
- 2.10. Op 20 augustus 2001 heeft Ruma een sample van rubber *compound* 900-70-1095 (met receptuur datum 12 juli 2001) aan SIEP verstrekt.
- 2.11. Naar aanleiding van deze sample heeft SIEP op 7 november 2001 bij Ruma een order geplaatst voor de levering van een proefbuis met pakkingen van (een variant op) voornoemde *compound*.
- 2.12. Op 7 december 2001 heeft tussen SIEP en Ruma een bespreking plaatsgevonden.
- 2.13. Op 10 december 2001 heeft SIEP een (volgens de titel) “*Development program for a crude oil resistant/water-swelling elastomer compounds*” op schrift gesteld. Dit stuk bevat – voor zover relevant – de volgende tekst:

(...)

Author: F.A.H. Janssen

(...)

Introduction

Shell Exploration and Production in Rijswijk is currently considering the use of swelling elastomer [bedoeld zal zijn: elastomer, rb] seals for zonal isolation in mono-bore Oil and Gas wells. (...) SIEP therefore initiates the development of custom made compounds for this application.

An additional requirement for the elastomer compound is the generation of a sufficiently high sealing stress due to constrained swelling. The exact criterion for this specification is currently still under investigation. It is therefore decided to develop a range of compounds and determine the influence of base material selection, cross-link density and filler grade on the developed swelling stress.

Ruma (...) is asked to participate in this project by mixing various compound and providing technical input based on their experience in this area.

(...)

2.14. Op 17 december 2001 heeft Ruma eveneens een (volgens de titel) “*Development program for crude oil resistant/water-swelling elastomer compounds*” op schrift gesteld. Dit stuk bevat – voor zover relevant – de volgende tekst:

(...)

RUMA laboratory will be working with the following people on the SIEP-project on a daily basis.

(...)

Project design

The proposal of SIEP by Mr. Janssen dated 10-12-2001 will be adopted by RUMA. RUMA will carry out the experiments described in phase 1 and phase 2 if necessary. (...)

(...)

Phase 1

Time schedule to finish phase 1

RUMA estimates to need a total of six months to finish the experiments proposed by SIEP and supply SIEP with samples. The first two months are needed to select the most suitable base polymers. The last four months are needed to prepare and test the 81 compounds (approximately 1 compound a day).

(...)

Phase 2

Phase 2 may be started after evaluation of the end results of phase 1. The final conclusions of phase 1 should demonstrate if it is meaningful to progress to phase 2.

(...)

2.15. Eind december 2001 bleek SIEP dat voor de testboorputten in Oman pakkingen nodig waren die ook in extreem zout water zouden zwellen.

2.16. Begin januari 2002 heeft SIEP haar eigen afdeling IP services verzocht om een concept overeenkomst op te stellen voor de ontwikkeling van in water opzwellende rubber *compounds* voor toepassing in olie- en gasboorputten onder verschillende condities samen met Ruma.

2.17. In een overzicht van Ruma met als titel “Ontwikkeling zwelrubbers tot 29-05-2002” staan – onder meer – rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 vermeld, met als receptuur datum respectievelijk 14 januari 2002 en 19 februari 2002. Ruma heeft proefbuizen met pakkingen van deze rubber *compounds* aan SIEP geleverd.

2.18. Bij e-mail van 17 april 2002 heeft SIEP aan Ruma een eerste concept overeenkomst gezonden. De begeleidende e-mail bevat – voor zover relevant – de volgende tekst:

(...)

Main points of the agreement are:

1. RUMA has an obligation to inform us about the composition of any of the formulations developed (...). This will enable us to do the necessary patent infringement assessments. This is a very important issue for us, as – given the scale of our operations – we cannot afford to use technology which later on turns out to infringe rights of others. (...)
(...)
2. All intellectual property rights (IP rights) of the results from the development work will be owned by Shell and Shell has the exclusive right to file patent applications (...). RUMA receives back an exclusive, world-wide, royalty-free licence, (...) for compounding and vulcanising the Formulations (...). It is emphasized that this licence is limited to the actual formulations as developed by RUMA and selected by SHELL and RUMA for further development (...).
3. (...)
4. Clause 3 arranges the way in which the development work is carried out and payment for such work. Schedule A is obviously very important in this respect and consequently this Schedule plays a central role in this clause. The actual scope of the clause, I think, can only be considered to its fullest extent once Schedule A is available, so any discussions regarding this clause will have to be postponed until then.

(...)

2.19. Op 29 mei 2002 hebben Ruma en SIEP een *development agreement* (hierna: de DA) gesloten, waarin – voor zover relevant – de volgende bepalingen (met bijlagen) zijn opgenomen:

(...)

Clause 1 – Definitions

The following expressions shall have the meanings specified.

(...)

“Formulations”

any oil- and/or water-swellaable rubber formulation(s) suitable for vulcanisation as a layer onto the outer surface of a metal pipe for use in oil and gas wells, as developed by RUMA and selected by the parties.

“Work”

development of one or more of the Formulations for large-scale use as a layer applied onto the outer surface of a metal pipe for use in oil and gas wells.

“Deliverables”

any tangible items as defined in **Schedule A- Scope of Work** to be achieved as a result of the Work to be carried out under this Agreement.

“Effective Date”

the date of signature of this Agreement by the later party to sign.

“RUMA Background Information”

technical information relating to the compounding of the Formulations and vulcanising the Formulations onto metal substrates, obtained by SHELL from RUMA in writing, by way of samples or otherwise, as well as results of that part of the Work, the intellectual property rights for which are vested in RUMA.

“SHELL Background Information”

technical information relating to the use and required properties of metal pipes to be used in oil and gas wells and the conditions under which such pipes are used, obtained by RUMA from SHELL or an Affiliate of SHELL, in writing, by way of samples or otherwise, as well as all results of that part of the Work, the intellectual property rights for which are vested in SHELL.

“Background Information”

either RUMA Background Information or SHELL Background Information, as appropriate.

“Foreground Information”

technical information relating to the compositions of the Formulations, obtained by SHELL from RUMA in writing or otherwise, results of testing the Formulations as well as any other results of the Work, the intellectual property rights for which are vested in SHELL pursuant to Clause 5 hereof.

(...)

Clause 2 – The Work

- (1) RUMA undertakes to carry out the Work as specified in **Schedule A – Scope of Work**, as may be amended by written agreement between the parties, and use all reasonable endeavours to carry out the Work with due diligence, skill and care, applying all relevant knowledge and expertise available in fulfilment of SHELL's requirements.
- (2) (...)
- (3) The costs of the Work shall be borne by SHELL. To that effect SHELL shall pay to RUMA a fixed sum of money per completed stage of the Work as specified in **Schedule B – Schedule of Rates and Prices**.
- (4) Each party shall arrange for the disclosure to the other party of all Background Information which the disclosing party is free to disclose and which the disclosing party considers necessary for carrying out the Work.
- (5) RUMA shall arrange for the disclosure to SHELL of any Foreground Information developed within RUMA, in particular the compositions of the Formulations.
- (6) SHELL undertakes to make available to RUMA any Foreground Information developed within SHELL in a form to be agreed separately between the parties.
- (...)

Clause 6 – Intellectual Property Rights

- (1) All intellectual property rights owned by either party prior to the start of the Work, shall remain in the sole ownership of that party.
- (2) All intellectual property rights in Foreground Information shall be owned by SHELL or an Affiliate of SHELL. SHELL or an Affiliate of SHELL shall have the exclusive right to file patent applications for any part of the Foreground Information in its own name and at its own costs ("Patent Rights").
- (3) At the request of SHELL, RUMA shall assist SHELL in filing, prosecuting, defending, enforcing and all other actions in respect of the Patent Rights, wherever such assistance is necessary. All reasonable costs for such assistance will be borne by SHELL.
- (4) SHELL shall grant to RUMA a world-wide, exclusive, royalty-free right and licence to compound and vulcanise the Formulations, whether or not covered by any of the Patent Rights, with the right to grant sub-licences in respect of these Formulations.
- (...)

Clause 14 – Law

This Agreement and the relationship under it between the parties shall in all respects be interpreted and governed by the laws of the Netherlands.

Clause 15 – Arbitration

All disputes which arise out of or in connection with this Agreement shall be finally and exclusively settled by arbitration in the Netherlands in accordance with the Rules of the Netherlands Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut) at the date hereof.

Clause 16 – Period in Force

(1) This Agreement shall be deemed to have come into force on the Effective Date and shall terminate automatically upon submission of all Deliverables of the Work as specified in **Schedule A – Scope of Work**.

(...)

SCHEDULE A

Scope of Work

Project Scope:

The purpose of the work to be carried out by RUMA BV, Hoogeveen under this agreement is:

To produce a ‘salt tolerant’ *water swelling elastomer, vulcanised onto steel*, which will eventually increase in thickness by at least 100% upon immersion in a hot brine solution.

Specific conditions:

A 20 wt. % brine, typical for oilfield aquifers (consisting of 139 g/l NaCl, 41 g/l CaCl₂ and 7.5 g/l MgCl₂), Temperature 150 °C, Pressure 1 Bar (A).

Further specific requirements and boundary conditions as per Shell reports OP 02.20164 (March 2002) and EP 2002-5072 (April 2002).

(...)

Phase 1 (2 months) – Identification/Selection of water swelling materials and (water inert) base elastomers

Phase 1 consists of the following activities:

- Identification/selection of the most promising ‘salt tolerant’ water swelling materials (‘Super Absorbent Polymers: ‘SAP’s).
A Literature search will be included in this activity.
- Identification/selection of the most suitable (‘water inert’) base elastomers.

This part will partly duplicate (and build further on) earlier work performed by Shell (documented in Shell reports OP 02.20164 (March 2002) and EP 2002-5072 (April 2002).

(...)

Phase 2 (6 months) – Compounding and testing

(...)

Phase 3 (2 months) - Optimisation

(...)

2.20. De DA is vanwege de reden van beëindiging als genoemd in *Clause 16 (1)* geëindigd op 10 maart 2003. De bepalingen die volgens de DA na beëindiging van kracht zouden blijven, zijn middels een *Termination Agreement* van 20 mei 2005 alsnog beëindigd.

2.21. Op verzoek van SIEP heeft Willem Cornax, een medewerker van Ruma, in mei 2003 per e-mail het recept van – onder meer – rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 aan SIEP gestuurd. De e-mailcorrespondentie dienaangaande luidt – voor zover van belang – als volgt:

From: Willem Cornax
To: Bosma Martin MGR SIEP-EPT-AWE
Cc: Cornelissen, Erik EK SIEP-EPT-AWE; Roger Sevger; Herman Harms
Date: donderdag 8 mei 2003 15:15:10
Attachments: 1510-80 1199.snp
900-70 1236.snp
905-70 1543.snp
706-80 1439.snp

Hallo Martin,

De gevraagde recepturen.

Willem

Van: Bosma, Martin MGR SIEP-EPT-AWE [...]
Verzonden: donderdag 8 mei 2003 16:04
Aan: w.comax@ruma.nl; r.reyger@ruma.nl
CC: Cauberg, Hans J SI-IPH/1; Cornelissen, Erik EK SIEP-EPT-AWE; Gill, James JR SIEP-EPT-AWE
Onderwerp: Meer info mbt recepturen svp .

Willem,

Ik heb je recepturen ontvangen (i.e **1510-80-1299**:HNBR/Salt, **900-70-1236** :EPDM/salt, **706-80-1439** :AFLAS/salt en **905-70-1543** (EPDM, no salt ???)).
waarvoor dank.

Echter,
het heeft **niet** helemaal de vragen beantwoord die ik aan Erik had gesteld (en die hij hopelijk doorgegeven heeft aan jou) ..

Wat ik graag van je zou hebben is voor iedere additive in de recepturen van Tabel A12:

«Table A12.ZIP»

- 1) zijn Functie (bv Vulcanising agent)
- 2) Chemische formule (indien Bekend)
- 4) merknaam (indien van toepassing)
- 3) Leverancier

Dit is slechts zeer onvolledig aangegeven in de door jou al aangeleverde recepturen.

Voor de patentaanvraag wil ik nl formuleringen MET en ZONDER (NaCl) zout met elkaar vergelijken: om dat te doen moet ik jullie testen laten zien.

(i.e. Tabel A12), waarin jullie compounds MET & Zonder SAP, en MET of ZONDER NaCl zout met elkaar vergelijken:

«fig V22.ZIP»

[vertrouwelijk]

Daarom hoop ik dat je me de recepturen kunt geven van alle compounds die in Fig 22 met elkaar vergeleken worden.

Ik hoop dat je aan dit verzoek gehoor kunt geven (ivm confidentialiteit)

Alvast bedankt voor je hulp.

Met vriendelijke groeten,

Martin Bosma
Shell International Exploration and Production B.V.

From: Willem Cornax [...]
Sent: Friday, May 09, 2003 11:34 AM
Ta: Bosma, Martin MGR SIEP-EPT-AWE
Cc: Roger Seyger
Subject: RE: Meer info mbt recepturen svp .

Hallo Martin,
Is dit voldoende,

Willem

Van: Bosma, Martin MGR SIEP-EPT-AWE [...]
Verzonden: vrijdag 9 mei 2003 16:26
Aan: Willem Cornax
CC: Cauberg, Hans J SI-IPH/1; Cornelissen, Erik EK SIEP-EPT-AWE; Gill, James JR SIEP-EPTAWE
Onderwerp: RE: Meer info mbt recepturen svp .

Hi Willem,

Nog niet helemaal!!

AA)
Het formaat is prima, waarvoor dank.

BB)
Echter, ik heb nog **niet alle** compounds die in fig. V22 (in deze e-mail ingesloten) vermeld worden (en met elkaar vergeleken worden):

Ik zou graag de recepten willen hebben van:

- 1) 910-70-1301
- 2) 910-70-1302
- 3) 900-70-1303
- 4) 1510-80-1299 (al voorradig)
- 5) 910-70-1298
- 6) 910-70-1297
- 7) 1510-80-1294 (al voorradig)
- 8) 900-70-1236
- 9) 900-70-1211

Nogmaals,
Hartelijk dank voor je moeite & een fijn Weekend
Met vriendelijke groeten,
Martin Bosma

From: Willem Comax
To: Bosma Martin MGR SIEP-EPT-AWE
Subject: RE: Meer Info mbt recepturen svp .
Date: donderdag 15 mei 2003 12:11:41
Attachments: Patent compounds1.xls

Hallo Martin ik dat het zo goed is zie grafiken op blad 2
willem

2.22. Op 29 juli 2003 heeft Shell NL een Europese octrooiaanvraag 20030254738 (hierna: EP 738) ingediend (hierna: EP 738).

2.23. Op 22 juli 2004 heeft Shell NL, samen met de als uitvinders vermelde personen (die hun rechten nadien hebben overgedragen aan Shell USA) en Shell CA, een internationale octrooiaanvraag ingediend, die is gepubliceerd als WO 2005012686 (hierna: WO 686), met EP 738 als prioriteit. De uitvinding als omschreven op pagina 4 luidt:

In accordance with the invention there is provided a system for sealing a space in a wellbore formed in an earth formation, comprising a swelleable body arranged in the wellbore in a manner so as to seal said space upon swelling of the swelleable body, the swelleable body being susceptible of being in contact with formation water flowing into the wellbore, the swelleable body including a matrix material provided with a compound soluble in said formation water, wherein the matrix material substantially prevents or restricts migration of the compound out of the swelleable body and allows migration of said formation water into the swelleable body by osmosis so as to induce swelling of the swelleable body upon migration of said formation water into the swelleable body.

The invention also relates to a method of sealing a space in a wellbore formed in an earth formation, the method comprising arranging a swelleable body in the wellbore in a manner so as to seal said space upon swelling of the swelleable body, the swelleable body being susceptible of being in contact with formation water flowing into the wellbore, the swelleable body including a matrix material

provided with a compound soluble in said formation water, wherein the matrix material substantially prevents or restricts migration of the compound out of the swelleable body and allows migration of said formation water into the swelleable body by osmosis so as to induce swelling of the swelleable body upon migration of said formation water into the swelleable body.

In WO 686 worden de rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 genoemd en omschreven.

2.24. WO 686 heeft geleid tot een Europese octrooiaanvraag, na verlening gepubliceerd als EP 1 649 136 (hierna: EP 136), en tot andere aanvragen binnen en buiten Europa, namelijk de Argentijnse octrooiaanvraag, gepubliceerd als AR 045138, de Australische aanvraag, gepubliceerd als AU 2004260885, de Chinese aanvraag, gepubliceerd als CN 1820852, de *Eurasian* aanvraag, gepubliceerd als EA 008390, de Nieuw-Zeelandse aanvraag, gepubliceerd als NZ 544613, de Noorse aanvraag, gepubliceerd als NO 20060937, de Canadese aanvraag, gepubliceerd als CA 2533424, en de Amerikaanse octrooiaanvraag, na verlening gepubliceerd als US 7,527,099.

2.25. CA 2533424 staat op naam van Shell CA. US 7,527,099 staat op naam van Shell USA. De andere octrooi(aanvrag)en staan op naam van Shell NL.

3. Het geschil

3.1. Na vermindering van eis vordert Ruma – samengevat – dat de rechtbank, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Shell c.s. zal veroordelen tot overdracht aan Ruma van de onder 2.24. genoemde Europese en niet-Europese (i.e. buiten de Europese Unie geregistreerde) octrooien en octrooiaanvragen, alsmede tot de overdracht van de daarvan afgeleide octrooien en octrooiaanvragen en met bepaling dat Shell c.s. alle noodzakelijke (rechts)handelingen zal verrichten teneinde genoemde overdracht te effectueren, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Shell c.s. in de kosten van de procedure.

3.2. Aan haar vorderingen, zo begrijpt de rechtbank haar stellingen ter zake, legt Ruma ten grondslag dat de technische informatie met betrekking tot *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 aan haar toebehoort, nu zij die (vanuit het inzicht dat een rubber waarin zout is gemengd, zwelt in water, met als resultaat basis*compound* 900-70) voor de inwerkingtreding van de DA heeft ontwikkeld en de DA nadrukkelijk bepaalt dat de '*RUMA Background Information*', oftewel de voor de *effective date* door Ruma ontwikkelde recepturen, aan haar blijven toebehoren. Aangezien deze technische informatie het enige is waarin het geclaimde in voornoemde octrooien en octrooiaanvragen zich volgens Ruma onderscheidt van de stand van de techniek, eist zij primair als degene die daarop aanspraak maakt voornoemde octrooien en octrooiaanvragen op. Ruma grondt haar vorderingen subsidiair op de stelling dat Shell c.s. de betreffende technische informatie onrechtmatig aan Ruma heeft ontleend.

3.3. Shell c.s. voert gemotiveerd verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Op gelijke gronden als in het door haar opgeworpen bevoegdheidsincident heeft Shell c.s. bij conclusie van antwoord betoogd dat de Nederlandse rechter onbevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Ruma. De rechtbank heeft echter reeds bij vonnis in incident van 29 februari 2012 geoordeeld dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van Ruma tegen Shell c.s. De rechtbank ziet geen reden op die beslissing terug te komen. De opnieuw opgeworpen bezwaren van Shell c.s. worden dan ook gepasseerd.

Toepasselijk recht

4.2. Shell c.s. heeft verder aangevoerd dat een vordering die strekt tot opeising (via overdracht) van buitenlandse octrooien wordt beheerst door het nationale recht waarvoor de octrooi(aanvrag)en gelden en niet door het Nederlands recht. Ruma heeft daarentegen beargumenteerd dat en waarom het Nederlands recht van toepassing zou zijn op haar vorderingen, zowel voor wat betreft de opeisingsgrondslag als de grondslag van onrechtmatige daad.

4.3. Deze vraag over het toepasselijk recht ten aanzien van – kort gezegd – de opeising en onrechtmatige ontlening kan echter in het midden blijven nu uit het door partijen gevoerde debat kan worden afgeleid dat zij het erover eens zijn dat de daarop gebaseerde vorderingen vallen of staan met (een uitleg van) de tussen Ruma en SIEP destijds gemaakte afspraken als neergelegd in de DA, en hierna zal blijken dat de vorderingen van Ruma reeds om die reden worden afgewezen. Dan resteert nog de vraag naar welk recht de DA moet worden uitgelegd. Het antwoord daarop wordt gevonden in artikel 3 lid 1 van de Rome I-Verordening¹ in samenhang met ‘*Clause 14 – Law*’ van de DA, te weten aanknoping bij de in de overeenkomst gemaakte rechtskeuze voor Nederlands recht, zoals Ruma ten pleidooie in tweede termijn ook heeft erkend.

Arbitrage

4.4. Shell c.s. heeft nog gesteld dat volgens ‘*Clause 15 – Arbitration*’ van de DA de uitleg van de bepalingen van de DA is voorbehouden aan de arbiter. De rechtbank gaat ook daar aan voorbij, nu het hier niet gaat om een geschil tussen Ruma en SIEP in relatie tot de DA maar om een geschil tussen Ruma en niet bij de DA betrokken rechtspersonen in welke verhouding een uitleg van de DA van betekenis is.

Uitleg van de DA: Haviltex-criterium

4.5. De centrale vraag in dit geschil is of Ruma haar rechten met betrekking tot de technische informatie van rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 met de DA heeft behouden of daarentegen heeft overgedragen aan SIEP. Om die vraag te kunnen beantwoorden is bepalend wat Ruma en SIEP daarover hebben afgesproken.

4.6. Wat Ruma en SIEP destijds hebben afgesproken, kan niet alleen maar uit een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van de DA worden afgeleid. Het komt immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de

¹ Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

Uitleg van de DA: 'Clause 6'

4.7. Voorop staat dat in 'Clause 6 – Intellectual Property Rights' onder (2) van de DA is bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten in 'Foreground Information' zullen toebehoren aan SIEP en dat SIEP (ten opzichte van Ruma) het exclusieve recht zal hebben om op eigen naam octrooi aan te vragen voor (enig deel van) die informatie. Ruma zal SIEP volgens dezelfde bepaling onder (3) ook dienstbaar zijn bij het – onder meer – verkrijgen en verdedigen van die octrooien. In diezelfde clause onder (4) is vervolgens vastgelegd dat Ruma een wereldwijde, exclusieve en royalty-vrije licentie verkrijgt om de 'Formulations' te *compounden* en vulkaniseren, ook als die onder eventuele octrooirechten van SIEP vallen.

4.8. Die bepaling ligt in het verlengde van hetgeen SIEP in de begeleidende e-mail van 17 april 2002 bij de eerste concept overeenkomst aan Ruma heeft geschreven (2.18), namelijk dat voor haar van belang is dat zij alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden zal verkrijgen, waarbij Ruma de verplichting heeft om SIEP te informeren over de compositie van elk van de ontwikkelde formules, in ruil voor een verstrekkende licentie voor Ruma.

4.9. Op het eerste gezicht lijkt 'Clause 6 – Intellectual Property Rights' aldus voor weinig discussie vatbaar, in die zin dat Ruma alle rechten met betrekking tot de voor SIEP ontwikkelde rubber *compounds* aan SIEP heeft overgedragen en daar een onbeperkte licentie voor terug heeft gekregen.

4.10. Dat is ook in lijn met het deel van de door Ruma erkende verklaring van J. Gaasbeek, juridisch adviseur bij de IP-afdeling van SIEP (productie 21 zijdens Shell c.s., onder 6), dat Ruma niet geïnteresseerd was in octrooirechten, maar enkel in het produceren en verkopen van rubber *compounds* aan SIEP, oftewel de commerciële zijde van de samenwerking. Ruma heeft aangegeven dat octrooieren voor haar nimmer een gebruikelijke manier van bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten is geweest (omdat het geheim houden van de ingrediënten en het proces van *compounden* effectiever is).

Uitleg van de DA: aanvang 'the Work'

4.11. Ruma heeft tegen die uitleg van 'Clause 6' aangevoerd dat zij met de DA alleen de rechten op recepten van de rubber *compounds* die zijn bereid en aan SIEP geleverd na inwerkingtreding van de DA op 29 mei 2002 aan SIEP heeft overgedragen, en dus niet de informatie met betrekking tot *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 die zijn ontwikkeld en geleverd voorafgaand aan die datum. Dat zou volgen uit het begrip 'start of the Work' in 'Clause 6' onder (1) en uit de definities 'Foreground Information' en 'Background Information' in combinatie met de 'Effective date'.

4.12. Die begrippen en de daarvoor gegeven definities in de DA zeggen in zichzelf echter niets over het moment waarop het in de DA bedoelde werk is gestart. Weliswaar is in de DA de 'Effective Date' genoemd en gedefinieerd als de datum waarop de laatste partij bij de DA die overeenkomst heeft ondertekend, maar die datum is nergens in de DA gerelateerd

aan het begrip ‘*start of the Work*’ of aan de begrippen ‘*Foreground Information*’ en ‘*Background Information*’.

4.13. Sterker nog, uit ‘*Schedule A – Scope of Work*’, waarin volgens ‘*Clause 2*’ onder (1) van de DA het werk nader wordt gespecificeerd, volgt welhaast letterlijk dat ‘*the Work*’ al voor 29 mei 2002 een aanvang had genomen. In die bijlage bij de DA wordt het doel van de samenwerking aangegeven, worden de specifieke condities van de te ontwikkelen “*salt tolerant water swelling elastomer, vulcanised onto steel*” benoemd – door partijen ook wel ‘de Oman-condities’, oftewel de condities van de testboorputten van SIEP in Oman, genoemd – en worden de fases van ‘*the Work*’ beschreven. Bij de beschrijving van de werkzaamheden in fase 1, de fase waarin de identificatie en selectie van de meest veelbelovende en geschikte rubbers zou plaats vinden, staat immers:

“*This part will partly duplicate (and build further on) earlier work performed by Shell (documented in Shell reports OP 02.20164 (March 2002) and EP 2002-5072 (April 2002).*”

4.14. Rapport OP 02.20164 van maart 2002 maakt (als productie 39 zijdens Ruma in het geding gebracht) zonder de in dat rapport genoemde bijlagen deel uit van het procesdossier en is op verzoek van Shell c.s. op de voet van artikel 27 en 28 Rv als vertrouwelijk aangemerkt. Hetzelfde rapport inclusief bijlagen (productie 23 zijdens Shell c.s.) is door de rechtbank geweigerd (zie 1.2). Shell c.s. heeft – bij pleidooi – uit (de bijlagen bij) dat rapport met de titel **vertrouwelijk** onbestreden door Ruma het volgende geciteerd: **vertrouwelijk**

4.15. Niet valt in te zien hoe het voorgaande anders kan worden gelezen dan dat ‘*the Work*’ als bedoeld in de DA en gespecificeerd in ‘*Schedule A – Scope of Work*’ voortborduurde op de al eerder ontstane samenwerking tussen SIEP en Ruma. Een samenwerking waarin vanuit *compound* 900-70 – net als Ruma ook genoemd in het vertrouwelijke rapport OP 02.20164 – gezamenlijk gezocht werd naar de ideale samenstelling van het door SIEP benodigde rubber voor de Oman-condities en waarin – ook voorafgaand aan de inwerkingtreding van de DA – al varianten op rubber *compound* 900-70, zoals 900-70-1211 en 900-70-1236, door Ruma ontwikkeld en aan SIEP geleverd werden.

4.16. Dat ‘*the Work*’ al voor de datum van inwerkingtreding van de DA een aanvang had genomen en dat – zoals Shell c.s. heeft gesteld – de onderhandelingen over de inhoud van de DA daar parallel aan liepen, strookt ook met het feit dat reeds op 7 december 2001 een bespreking heeft plaatsgevonden, waarna eerst SIEP op 10 december 2001 en kort daarna Ruma op 17 december 2001 – met erkenning van het voorstel van SIEP van 10 december 2001 – een “*Development program for a crude oil resistant/water-swelling elastomer compounds*” op schrift hebben gesteld. Dit (waarschijnlijk enkel zijdens SIEP opgestelde) stuk maakt blijkens de inhoudsopgave ook onderdeel uit van het vertrouwelijke rapport OP 02.20164 waar in ‘*Schedule A – Scope of Work*’ bij de DA naar wordt verwezen. Ook daarin wordt door SIEP het doel van de samenwerking beschreven en door Ruma fases van het werk nader invulling gegeven, zoals – vergelijkbaar met fase 1 en 2 in voornoemde bijlage bij de DA – het selecteren van de meest geschikte rubbers en het voorbereiden en testen van die *compounds* in fase 1.

4.17. Met de na het door beiden opgestelde “*Development program for a crude oil resistant/water-swelling elastomer compounds*” door Ruma ontwikkelde en voor inwerkingtreding van de DA aan SIEP geleverde rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236, is vervolgens na de ‘*Effective date*’ verder gewerkt. Shell c.s. heeft immers onbetwist gesteld dat de *compounds* als bedoeld in fase 1 van ‘*Schedule A – Scope of Work*’ getest moesten worden in de testboorputten in Oman en dat de eerste testen pas eind november 2002 konden worden afgerond.

4.18. Dat ook voor inwerkingtreding van de DA geleverde en (voor de testboorputten in Oman) geschikt geachte rubber *compounds* vallen onder ‘*the Work*’, is verder goed te rijmen met de definitie van ‘*Formulations*’ in de DA, die niet beperkt zijn tot na de ‘*Effective date*’ ontwikkelde en/of geselecteerde *compounds*, maar al die ‘*Formulations*’ zijn die zijn ‘*developed by RUMA and selected by the parties*’.

Uitleg van de DA: uitvoering gegeven

4.19. Rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 zijn vervolgens zodanig geschikt geacht door SIEP dat SIEP in lijn met haar e-mail van 17 april 2002 bij de concept overeenkomst (onder 1.) en ‘*Clause 6 – Intellectual Property Rights*’ onder (3) van de DA in mei 2003 daarvan de recepturen bij Ruma heeft opgevraagd voor het aanvragen van octrooi. Ruma heeft SIEP die recepturen verstrekt, zodat ook uitvoering is gegeven aan de DA op een wijze die overeen komt met het hiervoor overwogene.

4.20. Ruma heeft hiertegen ingebracht dat de medewerker van Ruma die deze informatie aan SIEP heeft verstrekt niet bevoegd was om Ruma te vertegenwoordigen en ook niet op de hoogte was van de bepalingen van de DA. Als dat al zo is, gaat de rechtbank ook aan dat bezwaar voorbij, nu ook andere medewerkers van Ruma (middels een cc in de e-mails) deelgenoot zijn gemaakt van de communicatie over de recepten, waaronder – in de e-mail waarin onder meer de receptuur van rubber *compound* 900-70-1236 aan SIEP is verstrekt – de heer Harms, die volgens Ruma zelf wel bevoegd was om haar te vertegenwoordigen.

Conclusie

4.21. Nu ‘*Clause 6 – Intellectual Property Rights*’ helder is over de verdeling van rechten en uit niets blijkt dat de reeds tot stand gekomen samenwerking tussen Ruma en SIEP voorafgaand aan de ‘*Effective date*’ met inwerkingtreding van de DA opnieuw zou beginnen, terwijl wel alles erop wijst dat het reeds aangevangen werk na 29 mei 2002 zou worden voortgezet en ook in lijn daarmee uitvoering is gegeven aan de DA, gaat de rechtbank ervan uit dat Ruma met de DA ook de intellectuele eigendomsrechten op het gebruik van rubber *compounds* 900-70-1211 en 900-70-1236 voor toepassing als zwellend lichaam op een metalen substraat in olie en gasputten aan SIEP heeft prijs gegeven. Dit brengt mee dat de vorderingen van Ruma dienen te worden afgewezen.

Schorsingsverzoek

4.22. Shell c.s. heeft verzocht om schorsing van de procedure in afwachting van de beslissing van het EOB in de oppositie aangaande EP 136. Nu die beslissing, gelet op de aangelegde toets, bij de beoordeling van de vorderingen van Ruma in deze procedure van geen waarde is, zal aan dat verzoek voorbij worden gegaan.

Proceskosten

4.23. Ruma zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. Shell c.s. heeft zich – anders dan Ruma – op het standpunt gesteld dat in de onderhavige procedure op de voet van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling op zijn plaats is.

4.24. De rechtbank volgt Shell c.s. niet in haar standpunt. Het door het Europese Hof van Justitie gewezen arrest Bericap/Plastinnova² maakt duidelijk dat de maatregelen die de Handhavingsrichtlijn voorschrijft (waarop artikel 1019h Rv is gebaseerd) betrekking hebben op (dreigende) handhavingsmaatregelen van een rechthebbende in geval van een inbreuk op het exclusieve recht dat het betreffende intellectuele eigendomsrecht hem biedt. De opeising van een octrooiaanvraag, zoals in deze zaak aan de orde, vormt geen situatie waarin een rechthebbende zich beroept op inbreuk op zijn octrooirecht. Tussen partijen is in geschil wie van hen de aanspraak toekomt op de exclusieve rechten die Shell c.s. heeft aangevraagd (en deels verkregen). Het betreft hier derhalve een kwestie van gerechtigdheid tot die exclusieve rechten, niet van inbreuk op die rechten. Bij gelegenheid van het pleidooi heeft Shell c.s. desgevraagd aangegeven dat handhaving een eventuele volgende stap zou zijn, waaruit ook al volgt dat daarvan thans nog niet kan worden gesproken. Van handhaving in de zin van artikel 1019h Rv is dan ook geen sprake.

4.25. De proceskosten aan de zijde van Shell c.s. worden dan ook conform het toepasselijke liquidatietarief tot op heden begroot op €1.808,- salaris advocaat (4 punten x tarief II) en €560,- griffierecht, derhalve op €2.368,- totaal. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal daarbij eveneens worden toegewezen.

4.26. In het tussenvonnis van 29 februari 2012 is de beslissing over de kosten in het bevoegdheidsincident aangehouden. Shell c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in dat incident worden veroordeeld in de kosten daarvan. Die kosten moeten worden begroot op basis van het liquidatietarief, alleen al omdat Ruma in het kader van haar vermindering eis uitdrukkelijk heeft aangegeven geen aanspraak meer te maken op een proceskostenveroordeling in de zin van artikel 1019h Rv. De kosten aan de zijde van Ruma worden daarom begroot op €452,- salaris advocaat (1 punt x tarief II). De proceskostenveroordeling wordt niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard, nu zulks niet is gevorderd.

5. De beslissing

De rechtbank
In het incident

5.1. veroordeelt Shell c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Ruma begroot op €452,-.

In de hoofdzaak

² Hof van Justitie EU, 15 november 2012, ECLI:NL:XX:2012:BY4086

5.2. wijst de vorderingen af;

5.3. veroordeelt Ruma in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Shell c.s. begroot op €2.368,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen, mr. P.H. Blok en mr. ir. J.H.F. de Vries en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2014.