NOOT HvJEU 12 juli 2012, NJ 2013/67, Solvay/Honeywell

Auteur Ch. Gielen

De beslissing van het Hof op de twee overige door mede-annotator De Boer in punt 1 van zijn noot genoemde vragen (de betekenis van art. 22(4) EEX en de verhouding tot art. 31 EEX) werd in de octrooipraktijk met spanning afgewacht. Dat komt omdat het arrest van het Hof in de zaak *GAT/LUK* over art. 16 (4) EEX-verdrag (thans art. 22(4) EEX-verordening) de Nederlandse praktijk, waarbij bij inbreuk op een Europees octrooi verboden met werking over de grens werden opgelegd, eigenlijk onmogelijk maakte. Het Hof besliste immers in die zaak dat zodra door de beweerdelijke inbreukmaker de geldigheid van het octrooi ter discussie werd gesteld slechts de rechter van het land waar het octrooi geldt, bevoegd is om over die geldigheid te oordelen. (Zie over de cross border praktijk en het *GAT/LUK*-arrest de noten van S.P. de Wit en R. de Ranitz in *IER* 2006/75 en 76).
De cross border praktijk in octrooizaken was gebaseerd op drie pijlers. De eerste is dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft om een grensoverschrijdend verbod te geven ter zake van een verplichting — eventueel een verplichting naar vreemd recht — die buiten Nederland moet worden nagekomen (in dit verband werd altijd beroep gedaan op HR 24 november 1989, *NJ* 1992/404, m.nt DWFV, *Lincoln/Interlas*). De tweede pijler is het systeem van het EEX (art. 6 lid 1) [vroeger het EEX-verdrag, thans de EEX-verordening] waardoor samen met een Nederlandse gedaagde gedagvaarde buitenlandse ondernemingen in een inbreukzaak bij de Nederlandse rechter konden worden betrokken. De derde pijler is het Europees Octrooi Verdrag (EOV) dat voorziet in de verlening van een Europees octrooi door middel van één procedure. Dit Europese octrooi, eenmaal verleend, betreft een bundel van nationale, afzonderlijk te handhaven octrooien maar wel aan de hand van een geünificeerde regeling van de beschermingsomvang en ook van de geldigheidseisen zoals nieuwheid en inventiviteit. Krachtens art. 2 lid 2 EOV heeft het Europese octrooi in elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend dezelfde rechtsgevolgen. Gebaseerd op deze systematiek zijn er door de Haagse rechters veel beslissingen gegeven waarin met toepassing van buitenlands recht inbreuken op Europese octrooien zijn beoordeeld en ter zake grensoverschrijdende verboden opgelegd. Na de arresten in de zaken *GAT/LUK* en *Roche/Primus* is aan de cross border praktijk vrijwel een einde gekomen. Ik zeg vrijwel omdat de Haagse rechtbank na voornoemde arresten van het Europese Hof de positie innam dat art. 22(4) EEX niet geldt bij voorlopige maatregelen, omdat bij de beoordeling van voorlopige maatregelen slechts een voorlopig oordeel over de kansen van een nietigheidsverweer wordt geven en niets definitiefs omtrent de geldigheid van een octrooi naar buitenlands recht wordt vastgesteld (zie voor een kort geding: Vzr. Rb. 's-Gravenhage 21 september 2006, *BIE* 2006/91, *Bettacare/H3 Products*, en voor een provisionele voorziening in een bodemprocedure: Rb. 's-Gravenhage 18 juni 2008, IEPT 20080618, *Fort Vale/Pelican*). In de onderhavige verwijzingszaak, waarin de octrooihouder een provisionele voorziening in een bodemprocedure verzocht en waarin de aangesproken gedaagde een geldigheidsverweer voerde, vroeg de Haagse rechter zich af of voornoemde opvatting wel in overeenstemming met de EEX-regeling en de daaraan door het Hof ondermeer in *GAT/LUK* gegeven uitleg is. In de literatuur werd daar namelijk verschillend over gedacht (zie ondermeer enerzijds R. Ebbink, Bettacare/H3 Products

is en blijft in strijd met GAT/LUK — ook vier jaar na dato, *IEF* 8948, en anderzijds W.A. Hoyng, *after Primus/Roche and GAT/LUK*, IEF 7785).
Alvorens mijn commentaar op Solvay/Honeywell te geven, keer ik even terug naar het *GAT/LUK*-arrest. Vooropgesteld zij dat noch in *Roche/Primus* noch in *GAT/LUK* het Hof geoordeeld heeft over de toelaatbaarheid van de cross border praktijk als zodanig. Dit werd bevestigd door de HR in het *Roche/Primus*-arrest (30 november 2007, IEPT20071130, *NJ* 2008/77). De Hoge Raad besliste dat in geval de nietigheid van een octrooi wordt ingeroepen tegenover een octrooihouder die zich ook op buitenlandse octrooien beroept de rechter de zaak moet aanhouden totdat over de geldigheid van die buitenlandse octrooien is beslist. In het *GAT/LUK*-arrest heeft het Hof art. 16(4) EEX-verdrag ruim uitgelegd. Bevoegdheid om over de geldigheid te oordelen, is exclusief voorbehouden aan de rechter van het land waar het octrooi is verleend en wel ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen. De belangrijkste reden voor deze beslissing is dat wanneer andere gerechten dan die van de Staat die het octrooi heeft verleend, uitspraak zouden doen over de geldigheid van dit octrooi het gevaar van onverenigbare beslissingen zou toenemen. En dat is nu juist wat de EEX-regeling tracht te vermijden. De Haagse rechtbank heeft een aantal vragen gesteld over, kort gezegd, de toepasbaarheid van *GAT/LUK* en de ruime uitleg van art. 22 (4) EEX-verordening voor kort gedingen dan wel provisionele vorderingen waarin een geldigheidsverweer wordt gevoerd. Zoals wel vaker gebeurt, herformuleert het Hof de vragen door in r.o. 33 te overwegen dat de gestelde vraag in hoofdzaak ertoe strekt te vernemen of art. 22 (4) EEX in de weg staat aan toepassing van art. 31. Ik vraag mij af of deze herformulering wel zo gelukkig is. De rechtbank wilde namelijk niet alleen weten of art. 22 (4) EEX in de weg staat aan toepassing van art. 31, maar aannemende dat art. 31 van toepassing is, wat dan de omstandigheden zijn die voor de door het arrest *Van Uden/Decoline* bedoelde reële band nodig zijn. De vraagstelling van de rechtbank was zo opgezet, dat de derde tot en met de zesde vraag aan de orde zouden moeten komen indien de tweede (te weten of art. 22(4) EEX onder de daar bedoelde omstandigheden toepassing heeft) bevestigend zou moeten worden beantwoord. Omdat echter die vraag ontkennend werd beantwoord, heeft het Hof niets gezegd over de verdere toepassingsvoorwaarden van art. 31. Dat is erg jammer, want de rechtbank had over die voorwaarden uitvoerig gesproken in de r.o. 3.28 tot en met 3.32 van haar vonnis. Aldus blijft nog steeds onduidelijk wat in een internationale octrooizaak als de onderhavige het vereiste van de reële band inhoudt. Mogelijk is dat niet meer dan de door A-G Cruz Villalón genoemde omstandigheid dat het zou moeten gaan "...om een minimaal territoriaal aanknopingspunt van de gevraagde voorlopige voorziening. Het bestaan van een reële band zou dan ook moeten worden onderzocht met inachtneming van vooral de tenuitvoerleggingsprocedures in de lidstaat van de aangezochte rechter." Bij voorlopige voorzieningen in octrooizaken dunkt mij dat dergelijke procedures niet op onoverkomelijke moeilijkheden stuiten. Voorlopig weten we echter nog niet hoe hierover moet worden gedacht.
Wat hier ook van zij, de opmaat voor de beantwoording van de geherformuleerde vraag geeft het Hof al in r.o. 36 door te overwegen dat art. 22 (4) en 31 EEX verschillende situaties beogen te regelen en elk een afzonderlijk toepassingsgebied hebben. Van belang is dat het Hof hier zegt dat art. 22 (4) bevoegdheid toekent voor een uitspraak *ten gronde* (curs. G.) in geschillen op een nauwkeurig afgebakend gebied. Art. 31 ziet daarentegen op toepassing onafhankelijk van enige bevoegdheid ten gronde. M.a.w. art. 31 heeft autonome draagwijdte en art. 22 (4) kan art. 31 niet opzij zetten.

Maar met de vaststelling van deze systematiek is het Hof er niet. Het Hof gaat namelijk na of de ruime uitleg die het in *GAT/LUK* aan art. 16 (4) EEX Verdrag gaf niet tot een andere conclusie zou moeten leiden en na vastgesteld te hebben dat art. 22 (4) EEX-verordening dezelfde systematiek heeft als art. 16 (4) EEX-verdrag, grijpt het Hof terug op de hiervoor weergegeven belangrijkste reden voor de *GAT/LUK* beslissing, te weten het exclusieve en dwingende karakter van de bevoegdheidsregel van art. 22 (4) en het vermijden van tegenstrijdige beslissingen over de geldigheid van een octrooi. Hoewel het Hof eerst overweegt dat art. 22 lid 4 en art. 31 beide een verschillend toepassingsgebied betreffen, concludeert het Hof dat, gelet op de ruime uitleg van (thans) art. 22 (4) EEX, deze bepaling kan inwerken op de toepassing van andere bevoegdheidsregels zoals die van art. 31 EEX. Het antwoord op de vraag of dit zo is, luidt nee, omdat de rechter die incidenteel om een voorlopige maatregel wordt gevraagd geen definitief oordeel geeft over de geldigheid. Onder die omstandigheden ontbreekt het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen nu de voorlopige beslissing van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal vooruitlopen op de beslissing ten gronde.
Deze uitspraak valt naar mijn oordeel toe te juichen. Aldus wordt bevorderd dat de rechter aan de octrooihouder die schade ondervindt van inbreukmakende handelingen op korte termijn een voorziening kan geven, zelfs met gelding buiten het gebied waar hij beslist, zonder dat als gevolg van het meestal ingebrachte nietigheidsverweer de octrooihouder gedurende lange tijd de schadelijke gevolgen van de inbreuk moet aanzien. Het lijdt naar mijn oordeel overigens geen twijfel dat wat het Hof heeft beslist niet alleen geldt bij provisionele voorzieningen in bodemprocedures maar ook in kort geding omdat de ratio die het Hof aan zijn beslissing gaf daar hetzelfde is. Bij dit alles moet in het oog gehouden worden dat met de belangen van de beweerdelijke inbreukmaker voldoende rekening wordt gehouden doordat de (veelal gespecialiseerde octrooi)rechter die een voorlopige maatregel geeft bij een geldigheidsverweer zal onderzoeken of er een redelijke, niet te verwaarlozen kans is dat een bodemrechter het octrooi geheel of gedeeltelijk zal vernietigen. De octrooirechters van de landen waarin de meeste octrooizaken spelen (zoals Duitsland, Engeland, Nederland en Frankrijk) zijn daartoe goed in staat. Bovendien hebben bij wege van voorlopige maatregel gegeven cross border verboden een beperkte duur, nu, gebaseerd op art. 50 lid 6 van de zogenaamde TRIPS-overeenkomst een voorlopige maatregel moet worden herroepen indien niet binnen een redelijke termijn een procedure ten principale is aangevangen (zie voor een uitvoerige bespreking ook W. Hoorneman, 'Solvay/Honeywell: deur wijder open voor de Nederlandse cross border praktijk?', *IEF* 11587 en de noot van Schaafsma in *IER* 2012/62, p. 530).