



UvA-DARE (Digital Academic Repository)

HvJ EU (zaaknr. C-616/10, LJN BX2267: Solvay/Honeywell)

de Boer, T.M.; Gielen, C.

Publication date

2013

Document Version

Final published version

Published in

Nederlandse Jurisprudentie

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

de Boer, T. M., & Gielen, C. (2013). HvJ EU (zaaknr. C-616/10, LJN BX2267: Solvay/Honeywell). 67. Case note on: HvJ EU, 12/07/12, ECLI:NL:XX:2012:BX2267 *Nederlandse Jurisprudentie*, 2013(7), 778-787.

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

NJ 2013/67: EEX-Verordening. Internationale bevoegdheid. Kort geding tot verkrijging van voorlopige voorziening in vorm van grensoverschrijdend ver...

[Klik hier om het document te openen in een browser venster](#)

Instantie:	Hof van Justitie van de Europese Unie	Datum:	12 juli 2012
Magistraten:	K. Lenaerts, J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, D. Šváby	Zaaknr:	C-616/10
Conclusie:	-	LJN:	BX2267
Noot:	Th.M. de Boer en Ch. Gielen	Roepnaam:	Solvay/Honeywell
Brondocumenten:	ECLI:NL:XX:2012:BX2267, Uitspraak, Hof van Justitie van de Europese Unie, 12-07-2012		

Wetgang: Verordening (EG) nr. 44/2001 (EEX-Verordening) art. 6 sub 1, 22 sub 4 en 31

Brondocument: HvJ EU, 12-07-2012, nr C-616/10

Essentie

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens art. 267 VWEU, ingediend door de Rechtbank 's-Gravenhage bij beslissing van 22 december 2010.

EEX-Verordening. Internationale bevoegdheid. Kort geding tot verkrijging van voorlopige voorziening in vorm van grensoverschrijdend verbod wegens inbreuk op Europees octrooi. Pluraliteit van verweerders. 'Onverenigbare beslissingen' zoals bedoeld in art. 6 sub 1. Betwisting geldigheid octrooi. Toepasselijkheid art. 22 sub 4 in kort geding.

Samenvatting

1) Art. 6, punt 1, van de EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

2) Art. 22, punt 4, van de EEX-Verordening moet aldus worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van art. 31 van die verordening.

Partij(en)

Solvay SA

tegen

Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV

Uitspraak

EHRM:

Arrest

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 6, punt 1, 22, punt 4, en 31 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (*PB* 2001, L 12, p. 1).
2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Solvay SA, gevestigd in België (hierna: 'Solvay'), enerzijds, en Honeywell Fluorine Products Europe BV, gevestigd in Nederland, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV, beide gevestigd in België (hierna, samen: 'ondernemingen Honeywell'), anderzijds, betreffende een beweerde inbreuk op verschillende delen van een Europees octrooi.

Toepasselijke bepalingen

Het Europees Octrooiverdrag

3. Het op 5 oktober 1973 te München ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: 'Europees Octrooiverdrag') roept, zoals in artikel 1 daarvan vermeld, "een voor de verdragsluitende staten gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen' in het leven.
4. Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening blijft voor een Europees octrooi de nationale regeling gelden van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. Artikel 2, lid 2, van het Europees Octrooiverdrag bepaalt dienaangaande het volgende:

"Het Europese octrooi heeft in elk der verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die staat is verleend [...]."
5. Artikel 64, leden 1 en 3, van genoemd verdrag bepaalt het volgende met betrekking tot de aan de houder van een Europees octrooi verleende rechten:
 - "1. [...] de houder van het Europees octrooi, [heeft] vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontlennen aan een in die staat verleend nationaal octrooi.
[...]
 3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht."

Het recht van de Unie

6. De punten 11, 12, 15 en 19 van de considerans van Verordening nr. 44/2001 luiden als volgt:
 - "(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de gemeenschappelijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te voorkomen.
 - (12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken.
[...]
 - (15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in de Gemeenschap moeten parallel lopende processen zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven. [...]

- [...]
- (19) De continuïteit tussen het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [PB 1972, L 299, p. 32; hierna: 'Executieverdrag'] en deze verordening moet gewaarborgd worden. Daartoe zijn overgangsbepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook voor de uitlegging van het [Executieverdrag] door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gelden en het Protocol van 1971 [betreffende die uitlegging door het Hof, in de herziene en gewijzigde versie (*PB* 1998, C 27, p. 28)] moet ook van toepassing blijven op de zaken die op de datum van inwerkingtreding van de verordening reeds aanhangig zijn.”
7. Artikel 2 van deze verordening bepaalt:
- “1. Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.
 2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die lidstaat van toepassing zijn.”
8. Artikel 6, punt 1, van Verordening nr. 44/2001, dat staat in deel 2, getiteld 'Bijzondere bevoegdheid', van hoofdstuk II, bepaalt het volgende:
- “[Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat] kan ook worden opgeroepen:
- 1) indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.”
9. Artikel 22, punt 4, van deze verordening luidt:
- “Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
- [...]
4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst. Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octroobureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi.”
10. Artikel 25 van dezelfde verordening luidt als volgt:
- “Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 22 een gerecht van een andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.”
11. Artikel 31 van die verordening bepaalt:
- “In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12. Solvay, houdster van Europees octrooi EP 0 858 440, heeft op 6 maart 2009 wegens inbreuk op de

nationale delen van dit octrooi, zoals geldig in Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland, bij de Rechtbank 's-Gravenhage een vordering tegen de ondernemingen Honeywell aanhangig gemaakt ter zake dat deze een door Honeywell International Inc. vervaardigd product, HFC-245 fa, in de handel hadden gebracht dat gelijk was aan het door dat octrooi gedekte product.

13. Concreet gezegd verwijt Solvay Honeywell Fluorine Product Europe BV en Honeywell Europe NV, voorbehouden handelingen te verrichten in heel Europa, terwijl zij Honeywell Belgium NV het verrichten van voorbehouden handelingen in Noord en Centraal Europa verwijt.
14. In het kader van deze procedure wegens inbreuk heeft Solvay op 9 december 2009 tevens een incidentele vordering tegen de ondernemingen Honeywell ingesteld tot verkrijging van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de hele duur van het hoofdgeding.
15. De ondernemingen Honeywell hebben in het kader van de incidentele procedure de nietigheid van de nationale delen van het betrokken octrooi ingeroepen, zonder dat zij echter een procedure tot nietigverklaring van de nationale delen van dat octrooi hebben ingeleid of een voornemen daartoe hebben aangekondigd, en zonder dat zij de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter om van de hoofdvordering en van de incidentele vordering kennis te nemen hebben aangevochten.
16. In deze omstandigheden heeft de Rechtbank 's-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

“Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van Verordening nr. 44/2001]:

- 1) Is in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ‘onverenigbare beslissingen’ bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de verordening]?
Ten aanzien van artikel 22 [punt 4, van Verordening nr. 44/2001]:
- 2) Is artikel 22, [punt 4, van Verordening nr. 44/2001] van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?
- 3) Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van Verordening nr. 44/2001] in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22, [punt 4, van de verordening] alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22, [punt 4, van die verordening] bevoegde rechter aanhangig is of binnen een — door de rechter te stellen termijn — wordt gemaakt, althans dat ter zake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?
- 4) Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22, [punt 4, van Verordening nr. 44/2001] bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen omdat over een

voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

- 5) Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van de verordening] de bevoegdheid van de rechtbank [’s-Gravenhage] om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontleen aan artikel 31 [van die verordening]?
- 6) Indien [de vijfde vraag] bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in [punt 40 van het arrest Van Uden van 17 november 1998, C-391/95, Jurispr. p. I-7091] bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De eerste vraag

17. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 6, punt 1, van Verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling.
18. Allereerst zij in herinnering gebracht dat artikel 6, punt 1, van Verordening nr. 44/2001 ter vermijding van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting bepaalt dat de verweerder, indien er meer dan één verweerder is, voor het gerecht van de woonplaats van een hunner kan worden opgeroepen op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting.
19. Wat het doel ervan betreft strekt de bevoegdheidsregel van artikel 6, punt 1, van Verordening nr. 44/2001 er overeenkomstig de punten 12 en 15 van de considerans van die verordening in de eerste plaats toe, een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken, parallel lopende procedures zo veel mogelijk te beperken en aldus te voorkomen dat beslissingen worden gegeven die onverenigbaar zouden kunnen zijn indien de zaken gescheiden zouden worden beslist (zie arrest van 1 december 2011, *Painer*, C-145/10, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 77 (NJ 2013/66; red.)).
20. Voorts moet bedoelde bijzonderebevoegdheidsregel worden uitgelegd gelet op in de eerste plaats punt 11 van de considerans van Verordening nr. 44/2001, op grond waarvan de bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar moeten zijn en als beginsel geldt dat de bevoegdheid gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt (zie arrest van 11 oktober 2007, *Freeport*, C-98/06, *Jurispr.* p. I-8319, punt 36 (NJ 2008/80; red.)).
21. In de tweede plaats moet deze bijzonderebevoegdheidsregel, waarmee wordt afgeweken van de in artikel 2 van Verordening nr. 44/2001 neergelegde beginselbevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de verweerder, eng worden uitgelegd. Die uitlegging mag zich enkel uitstrekken tot de in die verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen (zie arrest *Painer*, reeds aangehaald, punt 74

- en aldaar aangehaalde rechtspraak).
22. Bovendien kan diezelfde regel niet zodanig worden uitgelegd dat zij een zodanige toepassing vindt dat de verzoeker een vordering tegen meerdere verweerders kan instellen met het enkele doel om één van hen te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de staat waar hij zijn woonplaats heeft (zie in die zin arresten van 27 september 1988, *Kalfelis*, 189/87, *Jurispr.* p. 5565, punten 8 en 9 (*NJ* 1990/425; *red.*), en 27 oktober 1998, *Réunion européenne e.a.*, C-51/97, *Jurispr.* p. I-6511, punt 47 (*NJ* 2000/156; *red.*); arrest *Painer*, reeds aangehaald, punt 78).
 23. Volgens de rechtspraak van het Hof is het aan de nationale rechter om te beoordelen of de verschillende bij hem ingestelde vorderingen samenhangend zijn en dus of er in geval van afzonderlijke berechting gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, en om daarbij rekening te houden met alle noodzakelijke elementen van het dossier (zie reeds aangehaalde arresten *Freeport*, punt 41, en *Painer*, punt 83).
 24. Dienaangaande heeft het Hof echter verklaard dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig in de zin van artikel 6, punt 1, van Verordening nr. 44/2001 kunnen worden geacht op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil, maar dat daartoe bovendien vereist is dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (zie arrest van 13 juli 2006, *Roche Nederland e.a.*, C-539/03, *Jurispr.* p. I-6535, punt 26; reeds aangehaalde arresten *Freeport*, punt 40, en *Painer*, punt 79).
 25. Aangaande de beoordeling of sprake is van eenzelfde situatie heeft het Hof geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde feitelijke situatie wanneer de verweerders verschillen en de hun ten laste gelegde, in verschillende verdragsluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde zijn. Voorts heeft het geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde situatie rechtens wanneer bij verschillende gerechten van onderscheiden verdragsluitende staten rechtsvorderingen wegens inbreuk op een in elk van deze staten verleend octrooi tegen in deze staten woonachtige verweerders aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op hun grondgebied zijn begaan (zie arrest *Roche Nederland e.a.*, reeds aangehaald, punten 27 en 31).
 26. Zoals immers duidelijk blijkt uit de artikelen 2, lid 2, en 64, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag, blijft een Europees octrooi onderworpen aan de nationale regeling van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. Zoals volgt uit artikel 64, lid 3, van voormeld verdrag moet dan ook elke rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een Europees octrooi worden beoordeeld in het licht van de nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten waarvoor het is verleend (arrest *Roche Nederland e.a.*, reeds aangehaald, punten 29 en 30).
 27. Blijkens de bijzonderheden van een zaak zoals die in het hoofdgeding kunnen zich in het kader van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens divergenties voordoen in de oplossing van het geschil, zodat het niet is uitgesloten dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.
 28. Zoals de advocaat-generaal immers in punt 25 van zijn conclusie heeft verklaard, zouden, indien artikel 6, lid 1, van Verordening nr. 44/2001 niet van toepassing was, twee gerechten ieder voor zich de gestelde inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de verschillende nationale regelingen die gelden voor de nationale delen van het Europees octrooi dat beweerdelijk is geschonden. Zij zouden bijvoorbeeld beide de door de ondernemingen Honeywell gepleegde schending van het Finse deel van het Europees octrooi moeten beoordelen naar Fins recht, aangezien een identiek inbreukmakend product op Fins grondgebied wordt verhandeld.
 29. Om in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding te beoordelen of er tussen de verschillende bij hem ingediende vorderingen een verband bestaat en er dus gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen, zal het nationale gerecht onder meer rekening moeten houden met de dubbele omstandigheid dat verweersters in het hoofdgeding ieder afzonderlijk worden beschuldigd van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten en dat die inbreuken zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat zij dezelfde nationale delen van het betrokken Europees octrooi schenden.
 30. Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, punt 1, van Verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer

vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

De tweede vraag

- 31** Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 van toepassing is in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi, zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod, wanneer de verwerende partijen in het hoofdgeding bij wege van verweer aanvoeren dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, punt 4, van die verordening bevoegde rechter daarover zou oordelen, en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden.
- 32.** Reeds uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat de vraag die de kern van het hoofdgeding vormt betrekking heeft op een procedure strekkende tot vaststelling van een voorlopige maatregel waarvoor de bevoegdheidsregel van artikel 31 van Verordening nr. 44/2001 geldt.
- 33.** Derhalve moet de gestelde vraag aldus worden begrepen dat zij in hoofdzaak ertoe strekt te vernemen of artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding aan de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.
- 34.** Dienaangaande moet worden vastgesteld dat blijkens artikel 31 van Verordening nr. 44/2001 een gerecht van een lidstaat zich kan uitspreken over een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.
- 35.** Voorts volgt uit artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 dat deze een exclusievebevoegdheidsregel bevat op grond waarvan voor de registratie of de geldigheid van octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.
- 36.** Aangaande om te beginnen de bewoordingen van de artikelen 22, punt 4, en 31 van Verordening nr. 44/2001 zij opgemerkt dat die bepalingen verschillende situaties beogen te regelen en elk een afzonderlijk toepassingsgebied hebben. Zo strekt artikel 22, punt 4, ertoe, bevoegdheid toe te kennen voor een uitspraak ten gronde in geschillen op een nauwkeurig afgebakend gebied, terwijl artikel 31 daarentegen toepassing moet vinden onafhankelijk van enige bevoegdheid ten gronde.
- 37.** Overigens verwijzen deze twee bepalingen niet naar elkaar.
- 38.** Wat vervolgens de opzet van Verordening nr. 44/2001 betreft moet worden beklemtoond dat genoemde bepalingen staan in hoofdstuk II van Verordening nr. 44/2001, getiteld 'Bevoegdheid', en 'bijzondere' bepalingen vormen ten opzichte van de 'algemene' bepalingen van afdeling 1 van datzelfde hoofdstuk.
- 39.** Niets wijst er daarentegen op dat een van de betrokken bepalingen als algemeen of bijzonder ten opzichte van de andere kan worden beschouwd. Zij vallen immers onder twee verschillende afdelingen van hetzelfde hoofdstuk II, te weten respectievelijk de afdelingen 6 en 10.
- 40.** Hieruit volgt dat artikel 31 van Verordening nr. 44/2001 een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van die van artikel 22, punt 4, van die verordening. Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is vastgesteld, vindt dat artikel 31 toepassing zodra bij een gerecht — dat niet het gerecht is

- dat ten gronde bevoegd is — een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen wordt ingediend, zodat genoemd artikel 22, punt 4, dat de bevoegdheid ten gronde betreft, in beginsel niet aldus kan worden uitgelegd dat het kan afwijken van artikel 31 en dit bijgevolg opzij kan zetten.
41. Onderzocht moet echter worden of de uitlegging die het Hof aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag heeft gegeven niet tot een andere conclusie leidt.
 42. Daartoe zij in herinnering gebracht dat voor zover Verordening nr. 44/2001 in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats is getreden van het Executieverdrag, de door het Hof verstrekte uitlegging met betrekking tot de in dit verdrag neergelegde bepalingen ook geldt voor de bepalingen van die verordening, wanneer de bepalingen van deze communautaire instrumenten als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt (zie onder meer arresten van 16 juli 2009, *Zuid-Chemie*, C-189/08, *Jurispr.* p. I-6917, punt 18 (NJ 2011/349; *red.*); 10 september 2009, *German Graphics Graphische Maschinen*, C-292/08, *Jurispr.* p. I-8421, punt 27 (NJ 2010/541; *red.*), en 18 oktober 2011, *Realchemie Nederland*, C-406/09, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 38).
 43. Het in het onderzoek van de onderhavige vraag pertinente artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 berust op dezelfde systematiek als artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag en is bovendien geformuleerd in nagenoeg gelijke bewoordingen. Bij een zo grote gelijkenis moet in overeenstemming met punt 19 van de considerans van die verordening de continuïteit in de uitlegging van deze twee instrumenten worden gewaarborgd (zie naar analogie arresten van 23 april 2009, *Draka NK Cables e.a.*, C-167/08, *Jurispr.* p. I-3477, punt 20 (NJ 2010/37; *red.*), en 14 mei 2009, *Ilsinger*, C-180/06, *Jurispr.* p. I-3961, punt 58 (NJ 2010/9; *red.*), en reeds aangehaald arrest *Zuid-Chemie*, punt 19).
 44. In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in punt 24 van zijn arrest van 13 juli 2006, *GAT* (C-4/03, *Jurispr.* p. I-6509 (NJ 2008/78; *red.*)), aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag een ruime uitlegging heeft gegeven om de nuttige werking ervan zeker te stellen. Het heeft geoordeeld dat gelet op de plaats van deze bepaling in het stelsel van dat verdrag en het nagestreefde doel, de in genoemde bepaling neergelegde bevoegdheidsregels exclusief en dwingend zijn en specifiek gelden zowel voor de justitiabele als voor de rechter.
 45. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag neergelegde exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure (zie arrest *GAT*, reeds aangehaald, punt 25).
 46. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat zo in het stelsel van het Executieverdrag beslissingen werden toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend, incidenteel uitspraak zouden doen over de geldigheid van dit octrooi, het gevaar van onverenigbare beslissingen, dat het verdrag juist tracht te vermijden, zou toenemen (zie arrest *GAT*, reeds aangehaald, punt 29).
 47. Gelet op de ruime uitlegging die het Hof aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag heeft gegeven en de gevaren voor tegenstrijdige beslissingen die deze bepaling boogt te vermijden, en aangezien, zoals in punt 43 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de inhoud van artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 gelijkwaardig is aan die van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag, moet worden geconstateerd dat de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 kan inwerken op de toepassing van de in artikel 25 van Verordening nr. 44/2001 neergelegde bevoegdheidsregel, die uitdrukkelijk verwijst naar artikel 22 van die verordening, en die van andere bevoegdheidsregels, zoals onder meer die van artikel 31 van die verordening.
 48. Bijgevolg moet worden stilgestaan bij de vraag of de specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001, zoals uitgelegd door het Hof, gevolgen heeft voor de toepassing van artikel 31 van die verordening in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding, die betrekking heeft op een vordering wegens inbreuk in het kader waarvan incidenteel een beroep is gedaan op ongeldigheid van een Europees octrooi als verweermiddel tegen de vaststelling van een voorlopige

maatregel waarmee grensoverschrijdende inbreuk moet worden verboden.

49. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens de verwijzende rechter de incidenteel aangezochte rechter geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar evalueert hoe de op grond van artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.
50. In die omstandigheden ontbreekt het in punt 47 van het onderhavige arrest bedoelde gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, nu de voorlopige beslissing van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal vooruitlopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter. De redenen op grond waarvan het Hof een ruime uitlegging heeft gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 vereisen niet dat in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding artikel 31 van die verordening buiten toepassing wordt gelaten.
51. Gelet op het bovenstaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 22, punt 4, van Verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

De derde tot en met de zesde vraag

52. Gelet op het antwoord op de tweede vraag hoeft op de derde tot en met de zesde vraag niet te worden geantwoord.

[...]

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht: [zie cursieve kop]

Noot

Auteur: Th.M. de Boer en Ch. Gielen

Noot 1

1. In het onderhavige geval komen drie vragen aan de orde: (1) kan art. 6 lid 1 EEX toepassing vinden in een geval waarin meerdere gedaagden (van wie er een gevestigd is in de forumstaat) in dezelfde lidstaat of lidstaten inbreuk hebben gemaakt op een Europees octrooi; (2) wat is de betekenis van art. 22 lid 4 — dat voor vragen betreffende de geldigheid van een octrooi een exclusieve bevoegdheid toekent aan de rechter van de lidstaat waar het is verleend — wanneer de geldigheid wordt aangevochten in een incidentele procedure waarin voor de duur van het hoofdgeding een grensoverschrijdend inbreukverbod is gevraagd; en (3) hoe verhoudt de exclusieve bevoegdheid van art. 22 lid 4 zich tot art. 31, waarin bepaald wordt dat voorlopige en bewarende maatregelen kunnen worden gevraagd bij de rechter van een andere lidstaat dan die welke bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen? In deze noot beperk ik mij tot een bespreking van 's Hofs antwoord op de eerste vraag. De betekenis van het arrest voor de twee andere onderwerpen wordt hierna toegelicht door Ch. Gielen.
2. Na mijn noot onder het hierboven afgedrukte *Painer*-arrest (NJ 2012/66) kan ik betrekkelijk kort zijn over de uitleg die het Hof in bovenstaande beslissing aan art. 6 lid 1 EEX-verordening geeft, ditmaal in het kader van een actie wegens schending van een Europees octrooi. Over dat probleem had het Hof zich al eerder uitgesproken in het geruchtmakende arrest *Roche/Primus* (HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-593/03, NJ 2008/76, m.nt. P. Vlas onder NJ 2008/78). Daarin werd beslist dat art. 6 lid 1 EEX-verdrag geen toepassing vindt in een procedure tegen meerdere gedaagden die zich in verschillende lidstaten schuldig zouden hebben gemaakt aan inbreuken op een Europees octrooi, zelfs niet als alle gedaagden tot hetzelfde concern behoren en overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan hebben gehandeld. Dat betekende niet alleen het einde

van de zgn. 'spin-in-het-web'-doctrine (vgl. Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, *NJ* 1998/58), maar maakte ook duidelijk dat een inbreukverbod in principe alleen kan worden gevraagd aan de rechter van het land waar de inbreukmaker woonplaats heeft dan wel, ingevolge art. 5 sub 3, de rechter van het land waar de schending plaatsvond.

3. In casu lagen de feiten in zoverre anders dat de Honeywell-ondernemingen (een in Nederland, twee in België) alle drie werden beticht van inbreuken op een Europees octrooi in (gedeeltelijk) *dezelfde* landen, t.w. in 'heel Europa' voor wat betreft de in Nederland gevestigde onderneming en een van de twee Belgische bedrijven, in 'Noord en Centraal Europa' voor wat betreft de andere Belgische vestiging. In *Roche*, daarentegen, zou iedere gedaagde alleen in eigen land inbreuk hebben gemaakt en in dat geval kan er geen sprake zijn van onverenigbare beslissingen, omdat de situatie noch feitelijk, noch rechtens voor iedere gedaagde dezelfde is. Hier echter berustten de vorderingen tegen de verschillende gedaagden wél op dezelfde feitelijke grondslag. Op inbreuken die verschillende gedaagden in hetzelfde land hebben gepleegd zal, gelet op de territoriale werking van het octrooirecht, ook hetzelfde recht moeten worden toegepast. Dus: wanneer de Nederlandse en de Belgische rechter ieder afzonderlijk zouden moeten oordelen over een inbreuk op bijvoorbeeld het Finse deel van het octrooi door de Nederlandse, respectievelijk (een van) de Belgische gedaagden, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat zij tot beslissingen komen die met elkaar in tegenspraak zijn, een situatie die art. 6 lid 1 nu juist wil voorkomen. De rechter bij wie de zaak tegen de buiten de forumstaat gevestigde gedaagde is aangebracht, zal bij de beoordeling van dit risico rekening moeten houden met 'alle relevante gegevens van het dossier', aldus het Hof in een formule die ook in de arresten *Freeport* (HvJ EG 11 oktober 2007, zaak C-98/06, *NJ* 2008/80, m.nt. P. Vlas) en *Painer* al voorkwam.
4. Het is buitengewoon jammer dat het Hof deze gelegenheid niet heeft aangegrepen om op dit punt (de betekenis van art. 6 lid 1) expliciet afstand te nemen van zijn beslissing in *Roche*. Strikt genomen hoefde dat ook niet, omdat het in het onderhavige geval niet ging om een inbreuk die iedere gedaagde in eigen land had gepleegd (waarmee het feitelijk en juridisch kader van gedaagde tot gedaagde verschilde), maar om schendingen van steeds hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi die aan alle drie de gedaagden werden verweten. Dit verschil bood het Hof de mogelijkheid hier anders te beslissen dan in *Roche*, zonder dat daarmee iets gezegd hoefde te worden over de betekenis van dit arrest na *Freeport* en *Painer*. Dat zou anders zijn geweest als de drie Honeywell-ondernemingen hun product ieder in een andere lidstaat op de markt hadden gebracht en dus ieder een ander deel van Solvay's Europese octrooi hadden geschonden. In dat geval had het Hof zich er niet van kunnen afmaken met de comfortabele constatering dat de feitelijke en de juridische grondslag van de vordering geen onderlinge verschillen vertoonden.
5. Laten we deze hypothetische casus eens vergelijken met die van *Painer*, waarin meerdere gedaagden werden beticht van inbreuk op het auteursrecht van eiseres, gepleegd in Oostenrijk, respectievelijk Duitsland. Dat de rechtsgrondslag van de onderscheiden vorderingen niet dezelfde was — op iedere inbreuk zou immers de *lex loci protectionis* moeten worden toegepast, Duits recht op de in Duitsland gepleegde auteursrechtinbreuken, Oostenrijks recht op inbreuken in Oostenrijk — was voor het Hof geen reden om het bevoegdheidsalternatief van art. 6 lid 1 categorisch uit te sluiten. Het was voldoende dat de nationale bepalingen waarop de vorderingen tegen de verschillende verweerders waren gebaseerd, 'in hoofdzaak identiek zijn'. De in *Roche* gestelde eis dat er sprake moet zijn van dezelfde situatie 'rechtens' wordt hiermee, in lijn met de beslissing in *Freeport*, aanzienlijk afgezwakt. Ik zie geen reden waarom dezelfde overwegingen niet zouden gelden als de vordering niet berust op parallelle schendingen van auteursrecht maar op parallelle inbreuken op een Europees octrooi. Dat zou hooguit anders kunnen zijn als ook de geldigheid van het octrooi in de procedure ter sprake zou komen, maar dat staat op zichzelf los van de betekenis van art. 6 lid 1.
Hoe zit het dan met 'dezelfde feitelijke grondslag' van vorderingen die berusten op octrooi-inbreuken in verschillende lidstaten gepleegd door verschillende gedaagden? In *Painer* werd overwogen dat parallelle auteursrechtinbreuken in verschillende lidstaten wel degelijk in zo'n nauw verband met elkaar kunnen staan dat toepassing van art. 6 lid 1 gerechtvaardigd is. Daartoe dient de nationale rechter te onderzoeken of de verweerders die beticht worden van 'inhoudelijk identieke inbreuken' al dan niet 'onafhankelijk' van elkaar hebben gehandeld (r.o. 83). Ook deze overweging laat zich mijns inziens zonder bezwaar transponeren naar een geval van octrooi-inbreuk. Weliswaar heeft het Hof in *Roche* geoordeeld dat het er niet toe doet of de gedaagden al dan niet tot hetzelfde concern behoren en of zij al dan niet volgens een door een van hen opgesteld beleidsplan hebben gehandeld (dus bepaald niet 'onafhankelijk' van elkaar), maar daaruit kan niet

worden afgeleid dat dergelijke omstandigheden ook irrelevant zijn als — anders dan in *Roche* — wordt aangenomen dat een verschil in rechtsgrondslag geen beletsel voor toepassing van art. 6 lid 1 vormt. In dat geval zal de feitelijke grondslag de doorslag moeten geven, en dan kan de samenwerking tussen inbreukmakers wel degelijk relevant zijn.

6. Na vergelijking van de feitelijke en juridische context van *Roche*, *Freeport*, *Painer* en *Solvay* kan ik tot geen andere conclusie komen dan dat het Hof in zijn latere arresten impliciet afstand heeft genomen van *Roche*. Ik zou niet weten hoe het Hof nu nog zou kunnen vasthouden aan het standpunt dat art. 6 lid 1 geen toepassing kan vinden in geval van parallelle octrooi-inbreuken in verschillende lidstaten omdat daar, gelet op de feitelijke en juridische grondslag van de vorderingen tegen de verschillende gedaagden, geen gevaar voor onverenigbare beslissingen dreigt. Uit *Painer* blijkt dat zich bij parallelle schendingen van het auteursrecht in verschillende lidstaten wel degelijk 'eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens' kan voordoen en dus ook de mogelijkheid van onverenigbare beslissingen. In bovenstaand arrest werd hetzelfde aangenomen voor parallelle octrooi-inbreuken in *dezelfde* lidstaat. Als we beide uitspraken aan elkaar koppelen, moet hetzelfde gelden voor parallelle octrooi-inbreuken in *verschillende* lidstaten, de casus die leidde tot de beslissing in *Roche*. Daarmee zijn overigens nog lang niet alle vragen rond de toepassing van art. 6 lid 1 beantwoord. Want wat bedoelt het Hof precies met 'inhoudelijk identieke inbreuken'? Wanneer is er sprake van 'onafhankelijk van elkaar handelen'? Hoe groot mogen de verschillen tussen de nationale rechtsregels zijn om nog te kunnen spreken van bepalingen die 'in hoofdzaak identiek zijn'? Enzovoort. Stof genoeg voor nog een lange reeks prejudiciële beslissingen, vrees ik.

Th.M. de Boer

Noot 2

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 octrooi-praktijk 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 octrooiën 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 octrooiën 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 gegeven 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, *IEPT*20071130, *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 lijkt 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).

Ch. Gielen