

## Kort commentaar bij conclusie A-G Mengozzi van 5 april 2011 in de zaak C-406/09 (Realchemie Nederland BV / Bayer CropScience AG)

Citeersuggestie: C.J.S. Vrendenburg, Kort commentaar bij conclusie A-G Mengozzi van 5 april 2011 in zaak C-406/09 (Realchemie Nederland BV / Bayer CropScience AG), IEF [9579](#).

*Voor een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 14 van de handhavingsrichtlijn ("de Richtlijn")<sup>1</sup> is geen plaats in exequaturprocedures volgend op rechterlijke beslissingen in IE-zaken, aldus A-G Mengozzi in zijn overwegingen aan het HvJ EU van 5 april 2011 in de zaak Realchemie / Bayer (zie het eerdere bericht op [IE-forum.nl](#)). Over de (on)toepasselijkheid van artikel 14 Richtlijn in het kader van dergelijke procedures hebben wij niet eerder mogen vernemen uit Luxemburg.*

Mengozzi beantwoordt daarmee één van de prejudiciële vragen van de Hoge Raad naar aanleiding van de zaak Realchemie/Bayer<sup>2</sup>. In die zaak ging het onder meer om de vraag of een exequaturprocedure met betrekking tot een zestal beslissingen van een Duitse rechter over inbreuk op octrooirechten van Bayer in Nederland onder de reikwijdte van (artikel 14 van) de Richtlijn en artikel 1019h Rv valt. Eerder overwoog de rechtbank 's-Hertogenbosch dat, kort gezegd, artikel 1019h Rv in deze zaak niet van toepassing is omdat het geschil gaat om de erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van Duitse beslissingen, en de in het rechtsmiddel daaromtrent opgeworpen processuele rechtsvraag in een te ver verwijderd verband staat tot de aan de Duitse rechter voorgelegde octrooi-inbreuken (r.o. 3.8)<sup>3</sup>. Tegen deze beschikking is beroep in cassatie ingesteld.

A-G Mengozzi overweegt in zijn conclusie onder meer dat het doel van de exequaturprocedure niet is gelegen in de bescherming van een materieel recht, maar veeleer in het nagaan of objectief is voldaan aan de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging van de betrokken rechterlijke beslissingen in de aangezochte staat. De exequaturprocedure gaat vooraf aan de fase van tenuitvoerlegging, die, op haar beurt, daadwerkelijk strekt tot het afdwingen van de bescherming van het betrokken IE-recht (ov. 86).

De redenering van Mengozzi is begrijpelijk, maar er kunnen enkele kanttekeningen bij worden geplaatst.

Van belang is dat de doelstelling van de Richtlijn ruim is geformuleerd: *'Deze richtlijn betreft de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.'*<sup>4</sup>. In tegenstelling tot hetgeen Mengozzi overweegt, zou betoogd kunnen worden dat de exequaturprocedure wel degelijk hieronder wordt begrepen. Immers, de erkenning en uitvoerbaarheid van een in een andere lidstaat gegeven beslissing is van belang om een einde te kunnen maken aan de schending van IE-rechten in de betreffende lidstaat. De exequaturprocedure kan zo in zekere zin worden beschouwd als een verlengstuk van een procedure die betrekking heeft op de bescherming van IE-rechten, althans als een onderdeel van de daadwerkelijke handhaving van deze rechten.<sup>5</sup> Vanuit deze optiek zou de exequaturprocedure binnen de werkingssfeer van de Richtlijn dienen te vallen.

Voorts wijst Mengozzi op de *ratio legis* van artikel 14 Richtlijn, die zou zijn gelegen in het bijzondere karakter van de procedures en bewijsmiddelen op het gebied van de intellectuele eigendom, waarvan de kosten voor onderzoek of expertise zeer aanzienlijk kunnen zijn. De kosten in het kader van een exequaturprocedure zouden niet te vergelijken zijn met de kosten in het kader van een procedure ter vaststelling van een schending van een intellectuele-eigendomsrecht, en zullen volgens Mengozzi de benadeelde partij niet weerhouden van het inleiden van een dergelijke procedure (ov. 87). De kosten van een exequaturprocedure vallen door de bank genomen weliswaar lager uit dan de kosten van een

---

<sup>1</sup> Richtlijn 2004/48/EG, PbEU 2005 L 157.

<sup>2</sup> HR 16 oktober 2009, LJN BJ1253 (Realchemie/Bayer).

<sup>3</sup> Rb 's-Hertogenbosch, 26 februari 2008 (niet gepubliceerd).

---

<sup>4</sup> Artikel 1 (eerste zin) van de Richtlijn.

<sup>5</sup> Zie ook: Conclusie P-G Strikwerda bij HR 16 oktober 2009, LJN BJ1253 (Realchemie/Bayer).

inbreukprocedure<sup>6</sup>, maar de vraag is of dit verschil in hoogte van doorslaggevend belang mag worden geacht voor de toepasselijkheid van de Richtlijn. Er kan m.i. niet zonder meer van worden uitgegaan dat 'lage' kosten niet van invloed kunnen zijn bij de overweging al dan niet over te gaan tot een exequaturprocedure (kosten zijn kosten). En wat zijn 'lage' kosten? Dat kan voor elke partij anders zijn. Het gaat hier om een onwenselijke subjectieve beoordeling, waaraan Mengozzi zich overigens ook niet waagt. Bovendien zou de Richtlijn, indien deze lijn zou worden gevolgd, feitelijk ondermijnd kunnen worden indien een partij in een exequaturprocedure wordt geconfronteerd met zeer hoge kosten. Een rechtvaardiging voor de stelling van Mengozzi kan tenslotte evenmin worden gevonden in de grondslag van artikel 14 Richtlijn, inhoudende dat de rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht niet met de kosten van het inroepen van zijn recht blijft zitten.<sup>7</sup>

Tot slot concludeert de A-G dat uit punt 11 van de considerans volgt dat de richtlijn niet ten doel heeft geharmoniseerde regels betreffende erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken vast te stellen, zodat zij a fortiori dus niet de invoering lijkt te beogen van een algemene regeling van de proceskostenveroordeling in het kader van een exequaturprocedure (ov. 88). Toepasselijkheid van artikel 14 Richtlijn in exequaturprocedures zou met zich meebrengen dat inhoudelijk onderzoek gedaan moet worden naar de onderliggende beslissing met betrekking tot schending van een intellectueel eigendomsrecht. Dat zou weer verder gaan dan de in verordening 44/2001<sup>8</sup> vereiste enkele toets of de beslissing betrekking heeft op „burgerlijke en handelszaken” en de geboden eenvoud en snelheid van de exequaturprocedure in gevaar brengen (ov. 89). Het voorgaande zou aan nader onderzoek onderworpen kunnen worden. Indien evenwel zou worden aangenomen dat de exequaturprocedure inderdaad onder de werkingssfeer van de Richtlijn valt dan gaat de stelling van Mengozzi mogelijk al niet op. Van belang is verder nog dat wanneer artikel 14 Richtlijn van

toepassing zou worden geacht, dit niet leidt tot een algemene rechtsregel inhoudende dat *alle* exequaturprocedures met toepassing van voornoemd artikel dienen te geschieden; enkel in exequaturprocedures naar aanleiding van rechterlijke beslissingen in IE-zaken zou dan een reële/volledige proceskostenveroordeling volgen.

Volgt het HvJ EU de conclusie van Mengozzi, dan leidt dat tot de praktische consequentie dat in exequaturprocedures betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen inzake schending van een IE-recht niet meer (met succes) een beroep kan worden gedaan op artikel 14 Richtlijn/1019h Rv. We zullen het arrest moeten afwachten.

Charlotte Vrendenburg, Universiteit Leiden

21 april 2011

---

<sup>6</sup> Er zijn uitzonderingen; zo is het niet ondenkbaar dat met de onderhavige procedure bij de Hoge Raad zeer hoge kosten gemoeid zijn.

<sup>7</sup> Toelichting van de Europese Commissie op het oorspronkelijke voorstel Handhavingsrichtlijn 2003.

<sup>8</sup> Verordening (EG) nr. 44/2001, PbEG 2001, L 12.