

Daan de Lange, Brinkhof: Wat moet de Nederlandse octrooirechter doen bij een GAT/LuK verweer? Gepubliceerd in BIE 6/7, 18 augustus 2008, p. 231 – 233.¹

Het arrest van het Hof van Justitie (HvJ) in de zaak GAT/LuK² heeft ruime aandacht gekregen³. Een onderwerp van discussie was met name de vraag naar de praktische uitwerking van de regel die het HvJ formuleerde. Wat moet een rechter die wordt aangezocht te oordelen over inbreuk op een buitenlands (deel van een Europees) octrooi doen wanneer de vermeende inbreukmaker de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooirecht betwist (een 'GAT/LuK verweer')? Op 30 november 2007 heeft de Hoge Raad in Roche/Primus II⁴ een toepassing gegeven aan het oordeel van het HvJ in GAT/LuK. De rechtbank 's-Gravenhage heeft in zijn vonnis van 27 februari jl. in de zaak Bettacare/H3 II⁵, aan deze uitleg van de Hoge Raad een uitwerking gegeven. Die uitwerking heeft de rechtbank 's-Gravenhage recentelijk, bij vonnis van 18 juni jl. in de zaak Fort Vale/Pelican⁶ en bij vonnis van 16 juli jl. in de zaak Bettacare/H3 III⁷ bevestigd. Reden om de uitspraken van de Hoge Raad en de rechtbank kort te bespreken. Voor een goed begrip daarvan is het nuttig eerst de GAT/LuK beslissing van het HvJ kort in herinnering te roepen.

Het HvJ in GAT/LuK

GAT/LuK ging, zo zal bekend zijn, over de uitleg van de exclusieve bevoegdheidgrond van art. 16(4) EEX-verdrag (nu: art. 22(4) EEX-Verordening). Art. 16(4) EEX-verdrag bepaalt kort gezegd dat de gerechten van de staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van het IE recht heeft plaatsgehad, exclusief oordelen over de geldigheid daarvan. Art. 22(4) EEX-Verordening verschilt hier niet wezenlijk van. Het HvJ legde in GAT/LuK deze exclusieve bevoegdheidsgrond zo uit dat het "*alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen*". Het HvJ legde art. 16(4) EEX-verdrag dus ruim uit. De inbreukrechter mag zich op geen enkele wijze bezighouden met de geldigheidsvraag, zo is de boodschap.

¹ Met dank aan Jan Brinkhof voor zijn commentaar.

² Arrest van 13 juli 2006, C-4/03, PB C 224 van 16.09.2006, blz.1; BIE 2006/73; IER 2006/75 m.nt SdW.

³ Zie, zonder volledig te willen zijn, onder meer : B. Brouwer, Kort commentaar op GAT/LuK en Roche/Primus, 17 juli 2006; W.A. Hoyng, Roche v Primus / GAT v LuK, 28 juli 2006; W. Pors, Some first remarks on GAT v LuK, Roche v Primus & Goldenberg and Sisvel v. Sandisk & Oduslink, 9 augustus 2006; I. de Nooijer, Scheiden doet lijden, GAT/LuK en Roche/Primus: gescheiden inbreuk en geldigheidsprocedures, 24 augustus 2006 en de reactie daarop van W. Pors, alle te vinden op www.boek9.nl; J.J. Brinkhof, HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden, BIE 16 augustus 2006, pag. 319 e.v.; S. de Wit, Over hoe het was en hoe het zou kunnen zijn, IER nr. 5, oktober 2006, blz. 265 e.v.; R. de Ranitz onder IER 2006/76; D.F. de Lange, Het cross border verbod doorkruist?, JBPR 2007 blz. 5 -17; C.A. Heinze en E. Roffael, Internationale Zuständigkeit für Entscheidungen über die Gültigkeit ausländischer Immaterialgüterrechte, GRUR int, 2006, Heft 10, pg. 787 e.v.

⁴ Arrest van 30 November 2007, C02/228HR en C02/280HR, LJN: BA9698, NJ 2008/81; IER 2008/12

⁵ Rolnummer HA ZA 07-41, tekst te vinden via www.boek9.nl.

⁶ Rechtbank 's-Gravenhage 18 juni 2008, rolnummer HA ZA 07-2964 (Fort Vale Engineering Limited/Pelican Worldwide B.V.).

⁷ Rechtbank 's-Gravenhage 16 juli 2008, rolnummer HA ZA 07-41.

Het HvJ gaf daarbij echter niet aan wat de inbreukrechter moet doen als hij wordt geconfronteerd met een beroep op de ongeldigheid van een buitenlands octrooi. Ik vraag me af of beantwoording van die vraag tot de competentie van het HvJ behoort. Het betreft immers geen vraag naar de bevoegdheid van de aangezochte inbreukrechter, waarvoor communautaire regels gelden die door het HvJ moeten worden uitgelegd. De vraag lijkt veeleer te liggen op het terrein van het nationale (octrooi)procesrecht en een goede procesorde; kan/mag een rechter over de inbreuk beslissen terwijl hij niet over de geldigheid kan oordelen? Als deze visie juist is, moet de beantwoording plaatsvinden aan de hand van de regels van nationaal, niet-geharmoniseerd procesrecht. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat verschillende Europese rechters op een verschillende manier met een GAT/LuK verweer kunnen (en mogen) omgaan. Men kan zich voorstellen dat in Duitsland, waar de inbreuk- en de geldigheidsdiscussie los van elkaar worden gevoerd, de rechter daarbij tot een ander oordeel komt dan bijvoorbeeld de Nederlandse rechter, die gewend is de inbreuk en de geldigheid gezamenlijk te behandelen.

De Hoge Raad in Roche/Primus II

In Roche/Primus II heeft de Hoge Raad een beslissing gegeven over hoe de Nederlandse rechter moet omgaan met een GAT/LuK verweer. De Hoge Raad overwoog allereerst in r.o. 2.5.3 dat hij terug moet komen van zijn oordeel in r.o. 4.11.5 van Roche/Primus I⁸, waarin hij overwoog: *“De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat het ingeroepen buitenlandse gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij [overigens] rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd”*.

A-G Langemeijer meent in zijn conclusie van 15 juni 2007 bij Roche/Primus II, nr. 2.15, dat door GAT/LuK *“het fundament [is] weggenomen onder de opvatting dat de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) mag uitgaan van de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel zolang de daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit niet heeft beslist dat het desbetreffende recht ongeldig of nietig is”*. Hoewel de Hoge Raad minder expliciet is dan zijn A-G, lijkt de Hoge Raad door de overweging dat hij moet terugkomen op zijn oordeel in Roche/Primus I, in navolging van de A-G te menen dat uit GAT/LuK volgt dat de presumptie van de geldigheid van het ingeroepen (buitenlandse) octrooirecht is weggevallen.

⁸ Arrest van 13 juli 2006, C- C-539/03, IER 2006/76, JBPR 2007/2, BIE 2006/72, NJ 2008/76 m.nt. Vlas.

Dit volgt naar mijn mening echter niet dwingend uit GAT/LuK. Het HvJ geeft in GAT/LuK nergens aan wat de inbreukrechter moet doen als een beroep wordt gedaan op de ongeldigheid van een ingeroepen buitenlands octrooirecht. GAT/LuK geeft slechts aan dat deze rechter zich niet mag bezighouden met de geldigheid van buitenlandse octrooien, ook niet bij wijze van verweer. De consequentie daarvan voor de inbreukdiscussie, lijkt allereerst een kwestie van nationaal procesrecht. Zowel de twee uitersten van (i) het stilleggen van de van inbreukprocedure totdat de buitenlandse rechter over de (on)geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooi heeft beslist, als (ii) het voorzetten van de inbreukprocedure totdat het ingeroepen buitenlandse octrooi ongeldig blijkt, verdragen zich beide met het oordeel van het HvJ in GAT/LuK.

De Hoge Raad overweegt vervolgens in r.o. 2.5.4 dat een beroep op de ongeldigheid van het ingeroepen octrooi de bevoegdheid van de rechter ter zake van de inbreuk niet wegneemt. Dit lijkt mij terecht: het HvJ heeft nergens in GAT/LuK aangegeven dat de ruime uitleg die het aan art. 16(4) EEX-verdrag heeft gegeven enige invloed heeft op de omvang van de bevoegdheid van de rechter ten aanzien van de inbreukvraag. Een bevoegdheidsgrond (bijvoorbeeld art. 2 EEX-Verordening) komt niet te vervallen door het inroepen van een GAT/LuK verweer.

Omdat de Hoge Raad meent dat uit GAT/LuK volgt dat hij niet langer van de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooirecht mag uitgaan, komt hij tot de conclusie dat de inbreukrechter bij een GAT/LuK verweer niet zonder meer de inbreukzaak kan continueren. Als handleiding voor de inbreukrechter bij een GAT/LuK verweer geeft de Hoge Raad daarom de regel "*dat hij [de inbreukrechter, DdL] eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen, indien de ingevolge art. 16.4 bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist*". Deze rechter mag de procedure aanhouden als de eiser dat wil, aldus de Hoge Raad. De eiser mist in dat geval echter de mogelijkheid in het land van de rechter die over de geldigheid gaat, een nieuwe inbreukprocedure aan te spannen vanwege litispending (art. 27 EEX-Verordening). Als de eiser om die reden geen aanhouding wenst, moet de rechter de vordering afwijzen. De eiser zou dan in het andere land een nieuwe inbreukzaak aanhangig kunnen maken, aldus de Hoge Raad (nog steeds r.o. 2.5.4). Ik begrijp deze overwegingen van de Hoge Raad zo, dat ze betrekking hebben op het gedeelte van de vordering dat ziet op buitenlandse gedeelten van een Europees octrooi. Voor het Nederlandse deel van het Europees octrooi is er geen reden voor de Nederlandse rechter de procedure aan te houden of te schorsen⁹.

Aan de gebruikte terminologie 'afwijzen' in de overwegingen van de Hoge Raad moet naar mijn mening niet al te veel processuele betekenis worden gehecht. 'Afwijzen' is een begrip dat kan

⁹ De onduidelijkheid die Vlas in zijn noot onder dit arrest, NJ 2008/81, ten aanzien van de overweging van de Hoge Raad signaleert, zie ik niet.

worden gebruikt wanneer de vordering inhoudelijk is beoordeeld maar niet valide is bevonden. In die gevallen zou een 'afwijzen' door de eerste rechter in de weg kunnen staan aan het opnieuw aanbrengen van dezelfde vordering bij de tweede rechter. In gevallen zoals de Hoge Raad op het oog heeft, heeft de eerst aangezochte - Nederlandse – rechter echter geen inhoudelijk oordeel gegeven, en zou dit dus geen ne bis in idem-achtige grond mogen opleveren¹⁰. Een en ander kan echter wel 'lost in translation'- achtige taferelen opleveren bij de ten tweede aangezochte rechter. Om dit te voorkomen doet Hoyng¹¹ de praktische aanbeveling de eis te verminderen met de vorderingen die betrekking hebben op de buitenlandse delen van het octrooi of, met medewerking van de wederpartij, doorhaling te verzoeken, cf. art. 246 Rv (afstand van instantie (art. 249 Rv) kan alleen voordat de wederpartij van antwoord heeft gediend).

De Hoge Raad stipt in een overweging ten overvloede een suggestie van A-G Geelhoed aan in zijn conclusie in de zaak GAT/LuK, namelijk de mogelijkheid dat de inbreukrechter aan een nietigheidsverweer voorbij gaat als hij van mening is dat dit te kwader trouw is gevoerd. Het feit dat de Hoge Raad hier een overweging aan wijdt, is naar mijn mening een indicatie dat de Hoge Raad niet uitsluit dat een nietigheidsverweer in dergelijke gevallen kan worden gepasseerd. De Hoge Raad geeft overigens niet aan welke eisen gesteld moeten worden aan de kwaliteit van het nietigheidsverweer. Het louter stellen zou naar mijn mening onvoldoende moeten zijn, maar een volledig uitgewerkt nietigheidsbetoog lijkt mij ook niet vereist. Het nietigheidsverweer zou minimaal enigszins gesubstantieerd moeten zijn om überhaupt te kunnen spreken van een 'geschil over (...) de geldigheid van een octrooi' [mijn onderstreping], zoals GAT/LuK eist (o.a. r.o. 31).

De rechtbank 's-Gravenhage

In de eerste Bettacare/H3-zaak besliste de rechtbank dat de leer van GAT/LuK niet geldt in kort geding¹². De twee recente Bettace-uitspraken betroffen de bodemprocedure. Tegen een groep van Nederlandse gedaagden samen genoemd 'H3', werd een vordering wegens octrooiinbreuk aanhangig gemaakt op basis van een Europees octrooi, waarbij behalve voor Nederland tevens een verbod werd geëist voor Duitsland. H3 betwistte de geldigheid van het Nederlandse en het Duitse gedeelte van het ingeroepen Europees octrooi. In zijn uitspraak van 27 februari jl. paste de rechtbank de uitwerking van de Hoge Raad van de regel uit GAT/LuK voor het eerst toe.

¹⁰ Dat hangt natuurlijk af van het procesrecht van de als tweede aangezochte rechter, zoals opgemerkt door Hoyng, After Primus-Roche and GAT-LUK, B9 5901, te vinden via www.boek9.nl.

¹¹ Hoyng, After Primus-Roche and GAT-LUK.

¹² Vonnis van 21 september 2006, KG ZA 06-694, b9 2653, BIE 2006/91, IER 2007/5, bevestigd in de uitspraak Ford Vale/Pelican van 18 juni jl. Voor kritiek op de beslissing, zie o.a. D.F. de Lange, *t.a.p.*

De rechtbank constateerde in de uitwerking van de Hoge Raad een belangrijk verschil met de door Bettacare bepleitte 'door het Handelsgericht Zürich gehanteerde oplossing'¹³. In de in de voetnoot genoemde Zwitserse zaak van 13 oktober 2006 beriep de in Zwitserland gevestigde gedaagde zich op de nietigheid van het ingeroepen IE recht, in casu een gemeenschapsmerk. De rechter stelde een termijn van 6 weken waarbinnen de gedaagde de geldigheid van het gemeenschapsmerk moest aanvechten bij het OHIM in Alicante, bij gebreke waarvan de rechter de inbreuk vordering verder zou behandelen. Deze oplossing klinkt aantrekkelijk voor unitaire IE rechten waar één instantie over de geldigheid in de hele Gemeenschap kan oordelen, maar dit zou voor octrooigeschillen, waar dit niet mogelijk is en waarbij het HvJ nu juist zegt dat strikt de hand moet worden gehouden aan de exclusieve bevoegdheidsgrond van art. 22(4) EEX-Verordening, de vermeende inbreukmaker onevenredig zwaar kunnen belasten. De octrooihouder kan bijvoorbeeld een vordering instellen ten aanzien van alle landen waarvoor het octrooi is gedesigneerd. Als de vermeende inbreukmaker van mening is dat het ingeroepen recht niet geldig is, kan in de 'Zwitserse methode' van hem worden gevorderd dat hij dan in alle landen een nietigheidsprocedure aanhangig moet maken om de presumptie van geldigheid te ontkrachten. Dit brengt de gedaagde in een onevenredig nadelige positie.

De rechtbank oordeelde dat uit het arrest van Hoge Raad in Roche/Primus II volgt, dat er maar twee smaken zijn bij een GAT/LuK verweer: aanhouden of afwijzen. Dit komt mij in het licht van het arrest juist voor¹⁴, daargelaten een eventueel beroep op misbruik van procesrecht, waarvan in casu geen sprake van was. In de vervolguitspraak van 16 juli jl. herhaalde de rechtbank dat hij de 'Zwitserse methode' niet toepast. Bovendien preciseerde de rechtbank dat, alvorens hij kan doorgaan met de behandeling van de inbreuk van het Duitse gedeelte van het octrooi, een 'onherroepelijk oordeel van de bevoegde Duitse rechter inzake de geldigheid van het Duitse deel' nodig is (r.o. 2.5). Deze eis brengt met zich dat het voor de eiser in het algemeen niet aantrekkelijk zal zijn de zaak aan te laten houden voor wat betreft de inbreuk op de buitenlandse delen van het octrooi. Er kunnen jaren overheen gaan voordat de buitenlandse rechter definitief over de geldigheid heeft beslist. Al die tijd kan de eiser nergens anders de inbreuk aanhangig maken in verband met art. 27 EEX-Verordening.

De rechtbank 's-Gravenhage heeft zijn overwegingen uit Bettacare/H3 II bevestigd in zijn uitspraak van 18 juni jl. in zaak Fort Vale/Pelican. Octrooihouder Fort Vale vorderde een verbod tegen het Nederlandse Pelican, niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen waarvoor het octrooi was gedesigneerd. Toen Pelican een GAT/LuK verweer opwierp, overwoog

¹³ De rechtbank gaf geen verwijzing in zijn vonnis, maar mogelijk had hij het oog op een uitspraak van dat gerecht van 13 oktober 2006, zaaknr. HG050410. Voor zover ik weet is deze uitspraak niet in de Nederlandse vakliteratuur gepubliceerd.

¹⁴ Anders: Hoyng, 'After Primus-Roche and GAT-LUK'.

de rechtbank dat hij, op verzoek van Fort Vale, de hoofdzaak diende aan te houden totdat de buitenlandse rechter in door gedaagde Pelican aan te spannen nietigheidsprocedures over de geldigheid zou hebben geoordeeld.

De rechtbank oordeelde verder dat de regel die de Hoge Raad in Roche/Primus II heeft gegeven, ook van toepassing is op een Gillette-verweer, waarbij de gedaagde stelt dat hij de stand van de techniek toepast of een niet-inventieve variant daarop. Een dergelijk verweer impliceert dat het octrooi niet (in de betreffende vorm) had mogen worden verleend, aldus de rechtbank. De rechtbank achtte zich daarom niet bevoegd de Gillette-verweren van Pelican te behandelen voor zo ver die op de buitenlandse delen van het octrooi zagen. Formeel is een Gillette of Formstein-verweer geen nietigheidsargument. Het verweer kan in principe inhoudelijk worden beoordeeld zonder naar het ingeroepen octrooi te kijken. De rechter hoeft alleen het litigieuze product en de stand van de techniek met elkaar te vergelijken¹⁵. Slechts door de stellingname van de octrooihouder dat het litigieuze product onder de beschermingsomvang van het octrooi valt, komt de (on)geldigheid van het octrooi in beeld. Omdat een rechter bij een Gillette-verweer geen uitspraak hoeft te doen over de geldigheid van de (buitenlandse delen van) het ingeroepen octrooi¹⁶, vraag ik mij af of toepassing van de GAT/Luk doctrine bij een dergelijk verweer wel nodig is.

Conclusie

Voor de Nederlandse situatie geeft Roche/Primus II en de toepassing daarvan door de rechtbank 's-Gravenhage in Bettacare/H3 en Fort Vale/Pelican dus voor het moment de kaders aan waarbinnen de rechter bij een GAT/LuK verweer moet opereren. Een eiser die in een bodemprocedure een verbod vordert op basis van een buitenlands (deel van een) octrooi loopt het zeer grote risico een GAT/LuK verweer tegengeworpen te krijgen. Als dit verweer wordt opgeworpen, kan de eiser kiezen tussen aanhouden en afwijzen. Daarbij lijkt afwijzen in het algemeen het gunstigst voor de eiser; een aanhouding kan door de eis van een onherroepelijk vonnis zeer lang duren. De GAT/Luk doctrine geldt niet in kort geding. De door de Hoge Raad gekozen oplossing valt niet met zoveel woorden af te leiden uit GAT/LuK. De mogelijkheid bestaat dat andere Europese rechters een andere oplossing kiezen.

Daan de Lange,
advocaat te Amsterdam

¹⁵ Voor een voorbeeld waarbij een Gillette-verweeer werd gehonoreerd zonder dat daarbij een octrooischrift werd betrokken, zie Rechtbank 's-Gravenhage 13 februari 2008, rolnummer HA ZA 07-1689 (Merck/ratiopharm c.s.).

¹⁶ Zoals de Duitse inbreukrechter bij een Formstein verweer ook niet doet. Vgl. Busse, Patentgesetz (2003) § 14 Rn 104.