

Bettacare/H3 is en blijft in strijd met GAT/LuK – ook 4 jaar na dato

Richard Ebbink

Inleiding

In octrooi-inbreukzaken is het gebruikelijk dat de partij die van inbreuk wordt beschuldigd zich, behalve op niet-inbreuk, beroept op de nietigheid van het ingeroepen octrooi. Vaak kan hij dat doen door bij wijze van tegenactie voor dezelfde rechter de vernietiging van het octrooi te vorderen. In de meeste Europese alle landen is het daarnaast mogelijk zich in een inbreukactie met een beroep op de gestelde nietigheid te verweren: op een octrooi dat vernietigd en/of herroepen zou moeten worden c.q. dat niet verleend had behoren te worden, kan men geen inbreuk maken.

Rechters houden rekening met zo'n verweer. Dat gebeurt door de beoordeling van de kans op vernietiging en/of herroeping van het betrokken octrooi. Als die kans voldoende groot is, wijst men de inbreukvordering af. Ook in Nederland is dat zo.

Door de Nederlandse rechter is in de vijftien jaren voorafgaande aan 13 juli 2006 dezelfde kansbeoordeling ook wel losgelaten op buitenlandse octrooien, meestal één of meer buitenlandse delen van hetzelfde Europese octrooi dat in de nationale Nederlandse zaak voorlag. Als de Nederlandse rechter van mening was dat het Nederlandse deel van dit Europese octrooi een nietigheidsaanval zou overleven, ging hij er in de regel vanuit dat hetzelfde ook wel zou gelden voor de buitenlandse delen. Als hij ten opzichte van de betrokken gedaagde grensoverschrijdend inbreukbevoegd was, verleende hij dan, naast een verbod voor Nederland, ook een zogenaamd grensoverschrijdend verbod ("cross-border injunction").

In de periode tot 13 juli 2006 heeft ook een aantal buitenlandse rechters deze in Nederland gegroeide praktijk – het beoordelen van de nietigheids- c.q. de geldigheidskansen van buitenlandse octrooien - wel eens toegepast.

Aan die praktijk is op 13 juli 2006 een einde gekomen. Die dag heeft het HvJ arrest gewezen in de zaak van het Duitse bedrijf GAT tegen het Duitse bedrijf LuK¹. In het GAT/LuK arrest heeft het HvJ zich uitgelaten over doel en strekking van artikel 22-4² van EG Verordening 44/2001 (hierna: de EEX-V).

In artikel 22-4 wordt bepaald dat de geldigheid van octrooien tot de *exclusieve* competentie behoort van de rechter in het land waar het betrokken octrooi is

¹ Zaak C-4/03. Op dezelfde dag werd arrest gewezen in de zaak C-539/03 (Roche/Primus). Ook die zaak ging over internationale bevoegdheidsvragen.

² Het ging in GAT/LuK over de voorganger van dit artikel, het gelijkkluidende artikel 16-4 van het EEX-Verdrag.

geregistreerd. In GAT/LuK stelde het HvJ vast dat deze exclusiviteit geldt onafhankelijk van het processuele kader waarbinnen de vraag naar de nietigheid c.g. de geldigheid van het (buitenlandse) octrooi aan de orde komt.

Bettacare/H3

In een uitspraak in kort geding van 21 september 2006, d.w.z. van weinig meer dan twee maanden na 13 juli 2006, heeft de Nederlandse voorzieningenrechter overwogen dat in GAT/LuK niet met zoveel woorden is geoordeeld dat artikel 22-4 van toepassing zou zijn op een Nederlands kort geding. Omdat in kort geding niets definitiefs over de geldigheid van een buitenlands octrooi zou worden vastgesteld, oordeelde de voorzieningenrechter vervolgens dat artikel 22-4 in kort geding toepassing mist (Bettacare/H3 Products)³. De dragende overweging uit het Bettacare vonnis (r.o. 4.20) luidt:

“Uit genoemd arrest – dat betrekking had op een (Duitse) bodemprocedure en waar de onderhavige problematiek⁴ niet met zoveel woorden aan de orde is geweest – volgt naar voorlopig oordeel niet dat bij het voeren van een nietigheidsverweer in kort geding ten aanzien van het octrooi in het buitenland, zoals door H3 in deze procedure gedaan, de krachtens artikel 2 bevoegde Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen wegens het bepaalde in art. 22 lid 4 EEX Verordening. Zoals al eerder in kort geding is uitgemaakt door deze rechtbank voorafgaande aan het wijzen van bedoeld arrest GAT/LuK, kan de voorzieningenrechter naar Nederlands recht in een geval als dit slechts een *voorlopig* oordeel geven in de vorm van een inschatting van de kansen van het desbetreffende nietigheidsverweer – of dat nu Nederlands recht of buitenlands recht betreft maakt in die zin geen verschil - waarmee het exclusieve veld van artikel 22-4 EEX in kort geding voor wat betreft buitenlands recht in beginsel niet wordt betreden, omdat niets definitiefs omtrent de geldigheid naar buitenlands recht wordt *vastgesteld*.”⁵ (cursief in origineel).

Daarom zou artikel 22-4, zoals uitgelegd door het HvJ, in een Nederlands kort geding dus niet van toepassing zijn. Deze beslissing heeft de rechtbank de afgelopen vier jaar een aantal keren – in kort geding en in bodemzaken waarin een provisionele voorziening werd geëist – onderschreven.

Nederlands Octrooicongres

Op 8 juni 2010 vond in Rotterdam het Tweede Nederlandse Octrooirechtcongres plaats. Eén van de onderwerpen was de bevoegdheid van de Nederlandse rechter grensoverschrijdende verboden uit te spreken.

³ Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 21 september 2006, BIE 2006/91, Bettacare/H3 Products.

⁴ Het lijkt erop dat de rechter met ‘de onderhavige problematiek’ doelt op de stelling van H3 dat GAT/LuK met zich mee zou brengen dat bij het voeren van een geldigheidsverweer naar Duits recht in kort geding de Nederlandse voorzieningenrechter bevoegdheid zou verliezen (Bettacare, r.o. 4.19).

⁵ Het is niet duidelijk waarom de rechter verwijst naar het toepasselijke recht; artikel 22-4 gaat enkel over bevoegdheid.

Tijdens dit congres heeft mr. Hoyng een voordracht gehouden met als centrale stelling: “*De cross-border is niet dood*”. Uit zijn sheets⁶ blijkt dat mr. Hoyng deze stelling heeft ingekleed als een aansporing aan Nederlandse octrooirechters om, ondanks GAT/LuK (en Roche/Primus), grensoverschrijdend recht te blijven spreken. Naar ik begrijp, heeft de voordracht vrijwel geen discussie opgeleverd. Ten onrechte. De Haagse voorzieningenrechter heeft het vier jaar geleden fout gezien. De rechtbank volhardt ten onrechte al vier jaar in deze fout⁷.

Artikel 22-4 van EG Verordening nr. 44/2001 (hierna: de EEX-V)

De EEX-V en de arresten van het HvJ waarin die verordening wordt uitgelegd, zijn instrumenten van Europees recht. Nationale rechters in de EU lidstaten moeten dit Europese recht rechtstreeks en loyaal toepassen⁸. Zij weten daarbij dat dit Europese recht *autonoom* recht is⁹. De nationale rechters, met andere woorden, moeten zich bij toepassing van dit Europese recht losmaken van hun nationale procesrechtelijke tradities en zich inleven in doel en strekking van het Europese recht.

De procestaal in GAT/LuK was Duits. Artikel 22-4 in de Duitse versie luidt voorzover relevant als volgt:

“Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz¹⁰ sind ausschliesslich zuständig: ...4. für Klagen, welche ... die Gültigkeit von Patenten, ..., zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die ... Registrierung beantragt ... worden ist ...”

Het lijkt en leed geen twijfel dat artikel 22-4 van toepassing is als een procedure de geldigheid van een octrooi tot inzet heeft, d.w.z. als de nietigheid in rechte wordt gevorderd. Men kon zich echter afvragen of artikel 22-4 *ook* van toepassing is als de ongeldigheid van een (buitenlands) octrooi niet “*als Klage*” (in een rechtsvordering), maar “*als Einrede*”, d.w.z. als verweer of als argument gevoerd wordt (bijvoorbeeld in een inbreukzaak).

GAT/LuK

In GAT/LuK had het Oberlandesgericht (OLG, de tweede instantie) te Düsseldorf vragen van uitleg voorgelegd aan het HvJ in het kader van een bodemprocedure waarin tegen de

⁶ Mr. Hoyng heeft deze sheets op het congres uitgedeeld.

⁷ Mr. Ebbink vertegenwoordigt momenteel een aantal Europese ondernemingen dat in een voorlopige procedure gedaagd is voor de Haagse Rechtbank terzake van inbreuk op een Europees octrooi in negen buitenland.

⁸ Zie artikel 288-2 van het Verdrag betreffende de werking van de EU voor rechtstreekse toepasselijkheid en artikel 4-3 van het Verdrag betreffende de EU voor het beginsel van gemeenschapstrouw.

⁹ Zie HvJ 20 januari 2005, zaak C-464/01 (Gruber); Vgl. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 8. Auflage, 2006, p. 48.

¹⁰ De domicilierechter is de ‘basisrechter’ in het Europese bevoegdheidssysteem (zie artikel 2 EEX-V). Artikel 22-4, met andere woorden, zet de domicilierechter buitenspel.

(Duitse) octrooihouder een verklaring van niet-inbreuk werd gevraagd onder twee Franse octrooien (een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk, dus).

De argumenten van de eveneens Duitse eiser waren dat hij geen inbreuk maakte op de twee Franse octrooien en dat de beide octrooien daarnaast nietig waren¹¹. De eerste instantie (het Landgericht te Düsseldorf) achtte zich bevoegd over de bij wijze van niet-inbreukargument gestelde ongeldigheid van de Franse octrooien te oordelen en wees de vordering af. GAT ging in beroep. Het OLG twijfelde over zijn bevoegdheid en vroeg het HvJ of

„eine Klage ... die Gültigkeit von Patenten schon dann zum Gegenstand [hat], wenn ... in einem Verfahren ... der Kläger den Einwand erhebt, das Patent sei nicht gültig bzw. nichtig und aus diesem Grunde liege keine Patentverletzung vor, und zwar unabhängig davon, ob das angerufene Gericht den Einwand für begründet oder unbegründet erachtet und wann der Einwand im Laufe des Verfahrens erhoben wird.“

In het Nederlands: heeft een rechtsvordering de geldigheid van een octrooi al tot onderwerp als de eiser het argument opwerpt dat het octrooi nietig is (en daarom van inbreuk geen sprake is), en wel onafhankelijk van de omstandigheid of de rechter het argument gegrond acht en onafhankelijk van het tijdstip in de procedure dat het argument wordt opgeworpen?

Het HvJ antwoordde de Duitse rechter als volgt (dictum):

*“... ,dass die ausschliessliche Zuständigkeit ... **alle Arten von Rechtsstreitigkeiten über ... die Gültigkeit betrifft**, unabhängig davon , ob die Frage klageweise oder einredeweise aufgeworfen wird.”* (vet toegevoegd)

In het Nederlands: de exclusiviteit van artikel 22-4 is van toepassing op alle soorten van rechtsgedingen over de geldigheid, onafhankelijk of de geldigheidsvraag als rechtsvordering of als argument wordt opgeworpen.

Concrete context voor dit dictum is te vinden in r.o. 25 van het arrest, waar het HvJ overweegt dat de uitsluitende bevoegdheid moet gelden

*“**unabhängig davon ... wie der verfahrensrechtliche Rahmen beschaffen ist**, in dem sich die Frage der Gültigkeit eines Patents stellt, also unabhängig davon, ob dies klage- oder einredeweise geschieht, bei Klageerhebung oder in einem späteren Verfahrensstadium.“* (vet toegevoegd)

¹¹ In een Duitse (niet-)inbreukprocedure kan ook de nietigheid van een Duits octrooi enkel bij wijze van (argument of) verweer worden ingeroepen. Duitse octrooien vernietigen mag de inbreukrechter niet; vernietigen mag alleen het exclusief bevoegde Bundespatentgericht te München. De Duitse inbreukrechter moet uitgaan van de geldigheid; hij is echter bereid (on)geldigheidsargumenten te behandelen en deze te laten meewegen bij zijn oordeel een verbod uit te spreken of niet.

In het Nederlands: de exclusiviteit geldt onafhankelijk van het procedurele kader, dus onafhankelijk van de omstandigheid of de vraag naar de geldigheid als rechtsvordering of als argument wordt opgeworpen, bij dagvaarding of in een later stadium.

Het HvJ vond derhalve dat de (Duitse) rechter zich met het argument dat een buitenlands octrooi nietig zou zijn *niet* mocht inlaten. Zodra de vraag naar de geldigheid van een buitenlands octrooi aan de orde komt (“*sich die Frage... stellt*”), is artikel 22-4 van toepassing.

Geldt GAT/LuK niet in kort geding?

GAT/LuK ziet op “*alle Arten von Rechtsstreitigkeiten*”. Uit de inhoud van het arrest - in het licht waarvan het dictum moet worden uitgelegd - blijkt verder niet dat het HvJ *anders* geoordeeld zou hebben (anders zou hebben moeten, kunnen of willen oordelen) als de rechtsstrijd geen Duitse bodemprocedure geweest zou zijn, maar bijvoorbeeld een Nederlands kort geding of een verzoek om een provisionele voorziening hangende een Nederlandse hoofdzaak.

Is het toepassingsgebied van GAT/LuK niettemin beperkt tot nationale procedures in de verschillende lidstaten die vergelijkbaar zijn met een Duitse bodemprocedure?

Alle soorten van procedures zijn alle soorten van procedures. Het antwoord is dus nee. Behoudens bijzondere omstandigheden kan men ook moeilijk van het HvJ verwachten dat het in zijn arrest *expliciet* rekening gaat houden met de verschillende soorten van gerechtelijke procedures in de verschillende lidstaten waarin de vraag naar de geldigheid of de nietigheid van een buitenlands octrooi kan worden opgeworpen. Het HvJ zet de grote lijn uit.

Daarmee is duidelijk dat de Haagse voorzieningenrechter aan de omstandigheid dat het in GAT/LuK “niet met zoveel woorden” over een nietigheidsverweer in een Nederlands kort geding ging, ten onrechte de conclusie heeft verbonden dat artikel 22-4 daarom niet geldt voor een Nederlands kort geding. Als in enige rechtsstrijd de vraag naar de geldigheid eenmaal opgeworpen wordt, is artikel 22-4 van toepassing. GAT/LuK stelt niet de additionele eis dat het rechterlijke oordeel over die vraag ‘iets definitiefs’ moet ‘vaststellen’.

Een bespreking van het dictum en de dragende overwegingen uit GAT/LuK ontbreekt in het Bettacare vonnis. Dat is jammer. De soort van rechtsstrijd die wij in Nederland ‘kort geding’ noemen, is niet in alle lidstaten voorhanden. De aard van een kort geding kan aan buitenlanders vaak het best worden uitgelegd door de vergelijking met een ‘mini trial’. Er is een serieuze mondelinge behandeling op tegenspraak die door een schriftelijk en gemotiveerd rechterlijk oordeel wordt gevolgd. Wat daarbij wringt is dat wat de Haagse voorzieningenrechter in Bettacare als een *voorlopig* procesrechtelijk kader aanmerkt, door dezelfde rechter nog onlangs een ‘mini-bodemprocedure’ wordt genoemd¹² en dat

¹² De vice-president van de Rechtbank Den Haag heeft eerder dit jaar als volgt verklaard: “In kort geding kan je ultrasnel ‘in een soort mini-bodemprocedure’, zeg ik wel eens in het buitenland, om het verschil aan

het kort geding tien jaar geleden door de Nederlandse regering nog als quasi-definitief werd aangemerkt.¹³

Ook mr. Hoyng legt GAT/LuK niet uit en verschaft ook geen juridische argumenten waarom het HvJ het bij het verkeerde eind zou hebben. Mr. Hoyng stelt wel dat hij het met het HvJ in GAT/LuK niet eens is. Dat kan wel zijn, maar daarmee kan een nationale rechter niet zoveel. Mr. Hoyng stelt ook dat het HvJ “zeer politiek” is, maar daarmee kan een nationale rechter ook niet zoveel. Een nationale rechter moet het Europese recht namelijk loyaal toepassen.

Conclusie

De inbreukbevoegde rechter in rechtsgedingen van welke aard ook is op grond van artikel 22-4 EEX-V zoals uitgelegd door het HvJ in GAT/LuK *niet bevoegd* zich met de vraag naar de geldigheid van een buitenlands octrooi in te laten. Die bevoegdheid komt *exclusief* aan de rechter van het land van registratie toe. Deze onbevoegdheid van de inbreukrechter staat los van het procedurele kader en wordt van kracht zodra de vraag naar de buitenlandse geldigheid wordt opgebracht.

Onbevoegd dus, zodra de nietigheidsvraag op tafel komt (“*in dem sich die Frage der Gültigkeit eines Patents stellt*”). Onbevoegd in welke soort van procedure ook (“*[betrifft] alle Arten von Rechtsstreitigkeiten*”). Onbevoegd dus ook in procedures waarin de inbreukrechter van huis uit gewend is zich uit te laten over toekomstige geldigheids- of nietigheidsontwikkelingen voor de bevoegde rechter, hetzij bij wijze van voorlopige voorziening, hetzij bij wijze van voorlopige beoordeling, van provisionele beoordeling, van anticipatie, van kansberekening, etc.

Het wordt tijd dat de rechtbank het laatste woord van de hoogste Europese rechter aanvaardt.

Richard Ebbink, Amsterdam, 29 juni 2010

Brinkhof

ADVOCATEN

te geven met de buitenlandse voorlopige voorzieningen, een voorlopige beoordeling over inbreuk en geldigheid krijgen in octrooizaken.“ (IER 2010, p. 9, linkerkolom)

¹³ Het dictum van het Hermès arrest (HvJ 16 juni 1998, zaak C-53/96) bevat niet voor niets als één van de kenmerken van de Nederlandse kort geding procedure het volgende kenmerk: “-*hoewel partijen steeds een bodemprocedure aanhangig kunnen maken, aanvaarden zij de beslissing veelal als “definitieve” beslechting van hun geschil.*”