

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 342164 / HA ZA 09-2275

### Vonnis in incident van 22 december 2010

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

**SOLVAY S.A.**,

gevestigd te Brussel,

eiseres in conventie in de hoofdzaak,

verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

**HONEYWELL FLUORINE PRODUCTS EUROPE B.V.**,

gevestigd te Amsterdam Zuidoost,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

**HONEYWELL BELGIUM N.V.**,

gevestigd te Heverlee,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

**HONEYWELL EUROPE N.V.**,

gevestigd te Heverlee,

gedaagden in conventie in de hoofdzaak,

eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,

verweersters in het incident,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Eiseres in het incident zal hierna Solvay genoemd worden. Verweersters in het incident zullen hierna gezamenlijk Honeywell c.s. genoemd worden en afzonderlijk respectievelijk Honeywell Fluorine, Honeywell Belgium en Honeywell Europe. De twee laatstgenoemde zullen gezamenlijk als de Belgische Honeywell vennootschappen worden aangeduid. Solvay is bijgestaan door mrs. C. Zeri en W.A. Hoyng en Honeywell c.s. door mrs. Ebbink en Hermans, allen advocaten te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 15 september 2010 en de daarin genoemde processtukken;

- de zienswijze van de rechtbank ten aanzien van de te stellen prejudiciële vragen d.d. 18 oktober 2010;

- 
- de reactie daarop van beide partijen, aan de zijde van Solvay bij brief d.d. 16 november 2010, aan de zijde van Honeywell c.s. bij akte uitlating prejudiciële vragen d.d. 16 november 2010;
  - de comparitie van partijen gehouden op 30 november 2010 en het ter gelegenheid daarvan zijdens Solvay overgelegde tekstvoorstel en de zijdens Honeywell overgelegde notities;
  - het proces-verbaal van de comparitie d.d. 30 november 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

## **2. Feiten**

In aanvulling op de in het tussenvonnis van 15 september 2010 (hierna aangeduid als ‘het tussenvonnis’) weergegeven feiten, waarover geen verschil van mening bestaat, geldt dat navolgende feiten door partijen evenmin zijn bestreden.

2.1. Het door ieder van Honeywell c.s. verhandelde, beweerdelijk inbreukmakende, product betreft hetzelfde – van Honeywell International Inc. afkomstige – HFC-245 fa. Honeywell Fluorine en Honeywell Europe wordt ieder verweten voorbehouden handelingen te verrichten in heel Europa; Honeywell Belgium wordt het verrichten van voorhouden handelingen in Noord en Centraal Europa verweten.

2.2. Honeywell c.s. heeft in geen van de landen waarvoor Solvay een grensoverschrijdend verbod heeft gevorderd, een procedure aanhangig gemaakt en evenmin aangekondigd, waarin de vernietiging van het door Solvay in deze procedure ingeroepen nationale deel van het Europese octrooi EP 0 858 440 wordt gevorderd.

2.3. De onderhavige procedure betreft een incidentele procedure – binnen het kader van de hoofdzaak (een bodemprocedure) – waarin een voorlopige voorziening (een grensoverschrijdend inbreukverbod) wordt gevorderd die uitsluitend van kracht zal zijn totdat in de hoofdzaak is beslist.

## **3. De verdere beoordeling**

3.1. Hetgeen in het tussenvonnis is overwogen en de daarin gebruikte afkortingen worden hier overgenomen.

*artikel 6 (1) EEX-Vo*

3.2. De rechtbank heeft partijen voorgesteld terzake van artikel 6 (1) EEX-Vo navolgende prejudiciële vraag te stellen:

*Is in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, alle afzonderlijk worden beticht van het plegen van dezelfde inbreuk (bijvoorbeeld het aanbieden van hetzelfde product) op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, sprake van ‘onverenigbare beslissingen’ zoals bedoeld in artikel 6 (1) EEX-Vo?*

---

3.3. De rechtbank heeft daartoe – in aanvulling op hetgeen in het tussenvonnis is opgenomen – in haar zienswijze in hoofdzaak het navolgende overwogen.

3.4. De feitelijke situatie is dat drie vennootschappen uit twee verschillende lidstaten, te weten Nederland en België, in een procedure aanhangig voor een Nederlands gerecht, *alle afzonderlijk* worden beticht van het maken van inbreuk op de nationale delen van Europees octrooi EP 858 440 zoals dat van kracht is in Finland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Griekenland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Zweden, door het verhandelen van hetzelfde product - het door Honeywell International Inc. geproduceerde HFC-245fa product - door ieder van hen in al die landen (door Honeywell Fluorine en Honeywell Europe) respectievelijk een deel van die landen (Honeywell Belgium).

3.5. De bevoegdheid ten aanzien van de in Nederland gevestigde vennootschap kan worden gebaseerd op artikel 2 EEX-Vo. Die bevoegdheid strekt zich dan ook uit tot de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een octrooi zoals dat van kracht is in een andere lidstaat dan Nederland.

3.6. Indien het Nederlandse gerecht niet bevoegd zou zijn tevens te oordelen over de gestelde inbreuk door de beide Belgische vennootschappen, dan dient de inbreukvordering ten aanzien van die vennootschappen aanhangig gemaakt te worden bij een ander, daartoe wel (op grond van artikel 2 EEX-Vo, of 5 (3) EEX-Vo) bevoegd gerecht, in het bijzonder het Belgische gerecht.

3.7. Alsdan bestaat het gevaar dat het Nederlandse gerecht en het Belgische gerecht andersluidende beslissingen geven over dezelfde inbreuk op hetzelfde nationale octrooi, bijvoorbeeld indien het Nederlandse gerecht oordeelt dat het aangevallen product niet valt onder de beschermingsomvang van de ingeroepen octrooien, terwijl het Belgische gerecht meent dat dit wel zo is.

3.8. De vraag die daarom dient te worden beantwoord is of onder deze omstandigheden sprake is van ‘onverenigbare beslissingen’ zoals bedoeld in artikel 6 (1) EEX-Vo. Enerzijds zou voor die uitleg aansluiting kunnen worden gezocht bij de uitleg van het begrip ‘onverenigbare beslissingen’ in de context van artikel 22 EEX-Vo, waar het HvJ dit begrip heeft uitgelegd als ‘tegenstrijdige beslissingen’<sup>1</sup> (de ruime uitleg). Anderzijds zou aansluiting kunnen worden gezocht bij de uitleg van het begrip onverenigbare beslissingen in de context van artikel 27 (3) EEX-Vo, waar het HvJ heeft geoordeeld dat van ‘onverenigbare beslissingen’ sprake is als de betrokken beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten<sup>2</sup> (de enge uitleg).

3.9. Omdat over het antwoord op die vraag thans geen duidelijkheid bestaat, heeft de rechtbank partijen voorgesteld de hiervoor in 3.2 geformuleerde prejudiciële vraag te stellen.

3.10. Honeywell c.s. heeft voorgesteld in de vraagstelling tot uitdrukking te brengen dat onderhavige procedure een procedure strekkende tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod betreft. De rechtbank is

<sup>1</sup> HvJ EG 6 december 1994, zaak C-406/92, r.o. 58 (Tatry)

<sup>2</sup> HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86, r.o. 22 (Hoffmann)

---

van oordeel dat zulks niet noodzakelijk is, in aanmerking genomen het oordeel van het HvJ in het Van Uden / Deco-Line arrest<sup>3</sup> in overwegingen 19 en 22, dat een rechter die bevoegd is op grond van de artikelen 2 en 5 t/m 18 EEX<sup>4</sup> (thans artikelen 2 en 5 t/m 24 EEX-Vo) bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen, ook bevoegd is de nodige voorlopige of bewarende maatregelen te gelasten, zonder dat die laatste bevoegdheid afhankelijk is van het vervuld zijn van nadere voorwaarden. Zoals hiervoor reeds opgemerkt, gaat het in onderhavige procedure om een incidentele vordering, *binnen het kader van een reeds aanhangige bodemprocedure*, strekkende tot verkrijging van een voorlopige maatregel die van kracht is zolang in de bodemprocedure nog niet is beslist.

3.11. Evenmin ziet de rechtbank aanleiding in de vraagstelling tot uitdrukking te brengen dat gedaagden deels andere voorbehouden handelen wordt verweten (te weten *in het verkeer brengen* door Honeywell Fluorine, respectievelijk *aanbieden* door de Belgische Honeywell vennootschappen). Zoals Honeywell c.s. zelf ook heeft onderkend blijft het gevaar van divergerende beslissingen immers bestaan indien de ene rechter tot een ander oordeel komt ten aanzien van de beschermingsomvang van hetzelfde nationale deel van het ingeroepen octrooi dan de andere rechter. Wel zal de rechtbank de vraagstelling in die zin aanpassen dat tot uitdrukking wordt gebracht dat Honeywell c.s. het verrichten van voorbehouden handelingen ten aanzien van hetzelfde product wordt verweten.

*artikel 22 (4) EEX-Vo*

3.12. De rechtbank heeft partijen voorgesteld terzake van artikel 22 (4) EEX-Vo de navolgende prejudiciële vragen te stellen:

1. Is artikel 22 (4) EEX-Vo van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is?
2. Is het bij de beantwoording van vraag 1 van belang of de gedaagde, die bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, tegen dat octrooi reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt, althans terzake een dagvaarding aan de octrooihouder heeft uitgebracht?
3. Indien vraag 1 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, ontleen aan artikel 31 EEX-Vo?
4. Indien vraag 3 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in punt 40 van het Van Uden / Deco-Line arrest bedoelde

<sup>3</sup> HvJ EG 17 november 1998, C-391/95 (Van Uden Maritime / Deco-Line)

<sup>4</sup> Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 27 september 1968

---

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?

3.13. In aanvulling op hetgeen daarover reeds in het tussenvonnis is vermeld, heeft de rechtbank daartoe in haar zienswijze in hoofdzaak het navolgende overwogen.

3.14. Er bestaat geen duidelijkheid over de vraag of artikel 22 (4) EEX-Vo van toepassing is in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening inhoudende een grensoverschrijdend inbreukverbod, indien gedaagde bij wege van verweer daartegen aanvoert dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is. Er wordt door nationale rechters ook verschillend gedacht over de vraag of voor de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo relevant is of tegen het ingeroepen octrooi daadwerkelijk reeds een nietigheidsvordering is (of binnen een bepaalde termijn wordt) ingesteld bij de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter. Aldus is het wenselijk terzake vragen voor te leggen aan het HvJ om daarover duidelijkheid te verkrijgen.

3.15. Indien artikel 22 (4) EEX-Vo evenzeer van toepassing zou zijn op vorderingen tot verkrijging van een voorlopige voorziening waartegen het verweer is gevoerd dat het ingeroepen octrooirecht nietig is, dan kan de bevoegdheid van deze rechtbank om over die vorderingen (althans het daartegen gevoerde verweer) te oordelen niet langer worden gebaseerd op artikel 2 EEX-Vo of enige andere bevoegdheidsgrond van artikel 5 t/m 24 EEX-Vo. Artikel 22 (4) EEX-Vo derogeeert immers aan de andere in de artikelen 2 en 5 t/m 24 EEX-Vo genoemde bevoegdheidsgronden. Alsdan dient de vraag te worden beantwoord of deze rechtbank onder de gegeven omstandigheden bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen zou kunnen ontleen aan artikel 31 EEX-Vo.

3.16. In artikel 31 EEX-Vo kan een aanwijzing worden gevonden dat in het geval een *voorlopige* maatregel wordt gevorderd, de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo er niet aan in de weg staat dat de rechtbank bevoegdheid zou kunnen ontleen aan artikel 31 EEX-Vo. Artikel 31 EEX-Vo bepaalt immers dat de in de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen bij de gerechten van die staat kunnen worden aangevraagd, *zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens de EEX-Verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen*. Daarvoor spreekt ook het feit dat het HvJ in het Gat / LuK arrest artikel 16 (4) EEX (thans artikel 22 (4) EEX-Vo) heeft uitgelegd in het licht van de doelstelling en de plaats ervan in het stelsel van het EEX verdrag, zonder artikel 24 EEX (thans artikel 31 EEX-Vo) daarbij te noemen. Dat zou voor de hand hebben gelegen indien het HvJ van oordeel was geweest dat 16 (4) EEX, ondanks de duidelijke bewoordingen van de laatste zinsnede van artikel 24 EEX (hiervoor cursief weergegeven), óók van toepassing zou zijn in het geval een voorlopige maatregel wordt gevorderd en in die zin zou prevaleren boven artikel 24 EEX.

3.17. In het arrest Van der Plas / Guis<sup>5</sup> heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ, waaronder de vraag of de bevoegdheid van een rechter gebaseerd op artikel 16 (2) EEX (thans 22 (2) EEX-Vo), uitsluit dat een rechter van een andere verdragsluitende staat op grond van artikel 24 EEX (thans 31 EEX-Vo) bevoegd is tot het nemen van in de

<sup>5</sup> HR 2 maart 2001, NJ 2003, 240 (LJN AB0380)

---

wet voorziene voorlopige of bezwarende maatregelen. Deze vragen zijn niet door het HvJ beantwoord, aangezien de zaak voordat arrest is gewezen werd ingetrokken.

3.18. In r.o. 16 van het Denilauler arrest<sup>6</sup> heeft het HvJ in verband met artikel 24 EEX als volgt overwogen:

*Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval de rechter van de verdragsluitende staat waarin zich de door de gevraagde maatregelen getroffen goederen bevinden, het beste in staat de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker in acht zal hebben te nemen om het voorlopige en bewarende karakter van de toegestane maatregelen te garanderen.*

3.19. In r.o. 40 van het Van Uden / Deco-Line arrest heeft het HvJ overwogen dat daaruit volgt, dat het toestaan van voorlopige of bezwarende maatregelen krachtens artikel 24 EEX met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter.

3.20. Deze overweging wordt veelal in die zin uitgelegd dat een nationale rechter zijn bevoegdheid alleen op artikel 31 EEX-Vo kan baseren ten aanzien van voorlopige maatregelen die op het grondgebied van het land van die rechter ten uitvoer gelegd moeten worden. Duidelijkheid daarover bestaat evenwel niet.

3.21. Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank partijen daarom voorgesteld terzake van de artikelen 22 (4) en 31 EEX-Vo de hiervoor in 3.12 geformuleerde prejudiciële vragen te stellen.

3.22. Zoals partijen ter comparitie ook hebben benadrukt, zal bij de beantwoording van die vragen in aanmerking moeten worden genomen dat in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening – zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod – gebaseerd op een buitenlands octrooi, indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is (zoals in onderhavige procedure het geval is), de rechter geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi. De rechter maakt een inschatting hoe de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter daarover zou oordelen. Indien een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden, zal de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod worden afgewezen. Dat zal in de vraag tot uitdrukking worden gebracht.

3.23. Honeywell c.s. heeft aangevoerd dat de vraag of, en zo ja welke, eisen moeten worden gesteld aan een nietigheidsverweer, voordat de bevoegdheid van de rechter om daarover te oordelen op grond van artikel 22 (4) EEX-Vo komt te vervallen, dient te worden beantwoord naar nationaal recht. De rechtbank deelt dat standpunt niet en is met Solvay van oordeel dat het een vraag is van communautair recht onder welke feitelijke omstandigheden – dat wil zeggen aan welke voorwaarden moet zijn voldaan alvorens – artikel 22 (4) EEX-

<sup>6</sup> HvJ EG 21 mei 1990, C-125/79 (Denilauler / SNC Couchet Freres)

---

Vo van toepassing is. Het is onwenselijk wanneer het ene gerecht zichzelf al onbevoegd acht over het gevoerde nietigheidsverweer te oordelen indien dit in de processtukken naar voren is gebracht (zoals thans in Nederland het geval is), terwijl een ander gerecht zich pas onbevoegd acht als in het desbetreffende land tegen het ingeroepen nationale deel van het octrooi ook daadwerkelijk een nietigheidsvordering is ingesteld, danwel binnen een bepaalde, door de rechtbank gestelde, termijn wordt ingesteld (zoals in Zwitserland het geval is). Het antwoord op deze vraag is voor de beslissing in onderhavige zaak van belang nu Honeywell c.s. geen nietigheidsvordering aanhangig heeft gemaakt en evenmin heeft aangekondigd terzake de door Solvay ingeroepen nationale delen van het Octrooi.

3.24. Het is voorts wenselijk dat nationale rechters niet alleen dezelfde criteria hanteren voor (het moment van intreden van) de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo, maar dat daaraan ook dezelfde gevolgen worden verbonden. Ook daarover bestaat geen eenstemmigheid. In Nederland heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo vanwege een opgeworpen nietigheidsverweer, niet meebrengt dat de rechtbank bevoegdheid om over de inbreukvraag, afgezien het geldigheidsverweer, overigens te oordelen verliest, maar dat de inbreukprocedure ofwel – indien de eisende partij dat wenst (in verband met de consequenties die ingevolge artikel 27 EEX-Vo daaraan zijn verbonden) – moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het ingeroepen octrooi heeft beslist, ofwel de vordering moet worden afgewezen omdat de rechter de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk geschilpunt<sup>7</sup>. De *Court of Appeal* in Engeland<sup>8</sup> lijkt het standpunt in te nemen dat er in geval van toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo geen bevoegdheid (meer) is om te oordelen over inbreuk op een buitenlands octrooi, zodra een nietigheidsverweer wordt gevoerd.

3.25. Anders dan door Solvay (aanvankelijk) en door Honeywell c.s. is aangevoerd, is de rechtbank van oordeel dat ook de vraag welke de gevolgen zijn van de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo wegens een opgeworpen nietigheidsverweer onderworpen is aan communautair recht. Bijvoorbeeld in verband met de consequenties van artikel 27 EEX-Vo is van belang dat daaraan in alle lid-staten dezelfde gevolgen worden verbonden. Voorts is het antwoord op de vraag naar de gevolgen van de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo van belang voor de beslissing in onderhavige zaak. Daarvan zal immers afhangen of de rechtbank de vordering dient aan te houden of af te wijzen, danwel zich onbevoegd dient te verklaren.

3.26. Ten aanzien van de vraag of de Nederlandse rechter bevoegdheid zou kunnen ontlenen aan artikel 31 EEX-Vo indien de eerste vraag bevestigend zou worden beantwoord, heeft Honeywell c.s. aangevoerd dat daarvan onder de gegeven omstandigheden geen sprake kan zijn, nu daartoe vereist zou zijn dat de Nederlandse rechter aan nationale bevoegdheidsregels haar bevoegdheid zou kunnen ontlenen. Wat daarvan zij, onder de nationale bevoegdheidsregels is de Nederlandse rechter in elk geval op grond van artikel 2 Rv<sup>9</sup> bevoegd ten aanzien van de in Nederland gevestigde Honeywell Fluorine. Ten aanzien van de Belgische Honeywell vennootschappen kan de Nederlandse rechter haar

<sup>7</sup> Hoge Raad 30 november 2007, LJN BA 9608 (Roche / Primus II)

<sup>8</sup> Court of Appeal 16 december 2009, [2009] EWCA Civ 1328 (Lucasfilm Ltd c.s. / Ainsworth c.s.)

<sup>9</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

---

bevoegdheid mogelijk ontlenen aan artikel 7 lid 1 Rv, dat in belangrijke mate is ontleend aan artikel 6 (1) EEX-Vo en in diezelfde zin pleegt te worden uitgelegd.

3.27. De stelling van Solvay, dat de mogelijkheid dat de rechter bevoegdheid zou kunnen ontlenen aan artikel 31 EEX-Vo zich niet voordoet, aanzien de rechtbank bevoegd blijft om over de inbreuk te oordelen, kan niet als juist worden aanvaard. Wat daarvan zij (zie daaromtrent hiervoor 3.24), dat laat onverlet dat de rechter niet bevoegd is over een daartegen gevoerd verweer te oordelen en daardoor niet kan beslissen over de inbreukvordering. De vraag is derhalve of artikel 31 EEX-Vo die mogelijkheid binnen het kader van een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening – waarin de rechter niet definitief oordeelt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar alleen een inschatting maakt hoe de wel bevoegde rechter daarover zou oordelen – wel kan bieden. Dat zou het geval kunnen zijn indien artikel 22 (4) niet prevaleert boven artikel 31 EEX-Vo (anders dan bij de artikelen 2 en 5 t/m 24 EEX-Vo het geval is).

3.28. Ten aanzien van de vraag of, en zo ja welke, nadere voorwaarden worden gesteld voor het aannemen van bevoegdheid op grond van artikel 31 EEX-Vo, heeft Honeywell c.s. zich op het standpunt gesteld dat de nationale (voorzieningen)rechter alleen bevoegdheid zou kunnen ontlenen aan artikel 31 EEX-Vo indien de verzochte voorlopige maatregel binnen het territorium van die rechter ten uitvoer gelegd moet worden. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit evenwel niet zonder meer uit het Van Uden / Deco-Line arrest worden afgeleid, zoals Honeywell c.s. heeft betoogd.

3.29. De Hoge Raad heeft in zijn Van Uden / Deco-Line verwijzingsarrest<sup>10</sup> de vraag gesteld of terzake van de bevoegdheid van de voorzieningenrechter nadere voorwaarden gelden, bijvoorbeeld dat de gevraagde voorziening op het grondgebied van die rechter effect moet (kunnen) sorteren en, als dat zo zou zijn, of dat dan betekent dat de gevraagde veroordeling aldaar ten uitvoer moet kunnen worden gelegd. Het HvJ heeft daarop geantwoord dat artikel 24 EEX (thans artikel 31 EEX-Vo) aldus moet worden uitgelegd, dat de toepassing ervan met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter.

3.30. In de omstandigheid dat het HvJ voor de beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen een heel andere bewoording heeft gebruikt dan die van de gestelde vragen ziet de rechtbank een aanwijzing dat het antwoord van het HvJ mogelijk niet moet worden uitgelegd in de door Honeywell c.s. bedoelde zin, die er immers op neerkomt dat de door de Hoge Raad gestelde vragen zonder meer en in dezelfde bewoordingen bevestigend beantwoord hadden kunnen worden, hetgeen het HvJ, als gezegd, nu juist niet heeft gedaan. De rechtbank is met andere woorden van oordeel dat de mogelijkheid bestaat dat het Van Uden / Deco-Line arrest niet aldus moet worden uitgelegd dat de vereiste reële band daarin moet bestaan dat de verzochte maatregelen binnen het territorium van de rechter ten uitvoer gelegd moeten (kunnen) worden.

3.31. Daarenboven acht de rechtbank van belang dat de vragen door de Hoge Raad nadrukkelijk zijn gesteld in de context van een incasso kort geding, hetgeen ook in de vraagstelling tot uitdrukking is gebracht. Het is daarom niet uit te sluiten dat de

<sup>10</sup> HR 8 december 1995, NJ 1999, 338 (LJN ZC 1910) met conclusie A-G mr. Strikwerda



---

beantwoording door het HvJ ook (uitsluitend) in die context (en in de context van vorderingen die daarmee verwantschap vertonen<sup>11</sup>) mag worden begrepen en toegepast.

3.32. Ook hetgeen het HvJ heeft overwogen in het Denilauler arrest (zie r.o. 3.18) sluit niet noodzakelijkerwijs uit dat een voorzieningenrechter grensoverschrijdende maatregelen zou kunnen nemen, zoals door Honeywell c.s. is aangevoerd. In die zaak werd bij de Duitse rechter verlot tot tenuitvoerlegging verzocht van een in Frankrijk verkregen verlot om op banktegoeden bij een Duitse bank beslag te leggen. Dat verlot was door de Franse rechter verleend, zonder dat de houder van de banktegoeden was gehoord of opgeroepen. De vraag die aan het HvJ was voorgelegd was of de in titel III van het EEX-Verdrag (thans artikel 34 EEX-Vo) voorziene vereenvoudigde regeling voor erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen – gelet op het bepaalde in artikel 27 EEX (thans EEX-Vo) – betrekking zou kunnen hebben op gevallen waarin geen contradictoire behandeling en ook geen betekening van het inleidende processtuk aan belanghebbende had plaatsgevonden. Die vraag werd ontkennend beantwoord, waarbij in aanmerking is genomen dat voor dergelijke bewarende maatregelen, waar een contradictoire behandeling in het algemeen achterwege blijft, in een bijzondere regeling – te weten artikel 24 EEX (thans 31 EEX-Vo) – is voorzien, op grond waarvan de plaatselijke rechter kan worden geadieerd, zelfs als hij niet bevoegd zou zijn van het bodemgeschil kennis te nemen. In onderhavige zaak gaat het echter om een contradictoire procedure, zodat hetgeen in het Denilauler arrest is overwogen niet noodzakelijkerwijs in gelijke mate van toepassing hoeft te zijn op procedures als de onderhavige. De rechtbank ziet in overweging 17 van het Denilauler arrest juist een aanwijzing dat een rechter die bevoegdheid ontleent aan artikel 31 EEX-Vo wel grensoverschrijdende maatregelen zou kunnen nemen (die ook voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komen), mits in een contradictoire procedure:

*Art. 24 sluit niet uit, dat voorlopige of bewarende maatregelen die in de staat van herkomst in een – zij het bij verstek gevoerde – procedure op tegenspraak zijn bevolen, onder de in artikel 25 t/m 49 Executieverdrag neergelegde voorwaarden kunnen worden erkend en ten uitvoer gelegd.*

3.33. Het voorgaande leidt tot de navolgende vragen:

ten aanzien van artikel 6 (1) EEX-Vo:

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 (1) EEX-Vo?

<sup>11</sup> In die zin ook A-G Strikwerda in nr 26 van zijn conclusie bij HR 2 maart 2001, NJ 2003, 240 (LJN AB 0380) (Van der Plas / Guis)

---

ten aanzien van artikel 22 (4) EEX-Vo:

1. Is artikel 22 (4) EEX-Vo 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 (4) EEX-Vo 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?
2. Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22 (4) EEX-Vo alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat terzake 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?
3. Indien vraag 1 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 (4) EEX-Vo 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?
4. Indien vraag 1 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 (4) EEX-Vo de bevoegdheid van de rechtbank 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 EEX-Vo?
5. Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in r.o. 40 van het Van Uden / Deco-Line arrest 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?

---

#### **4. De beslissing**

De rechtbank

4.1. verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de hiervoor onder 3.33 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

4.2. houdt iedere verdere beslissing in het incident aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 22 december 2010.