

typ. SB
zaaknr. HD 200.012.193

IN NAAM DER KONINGIN

**ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,
sector civiel recht,
vierde kamer, van 17 maart 2009,
gewezen in de zaak van:**

de vennootschap naar Amerikaans recht
ABBOTT CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC.,
gevestigd te Santa Clara,
Californië (Verenigde Staten),
appellante bij exploit van dagvaarding
van 18 augustus 2008,
hierna: "Abbott"
advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid MEDTRONIC B.V.,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid MEDTRONIC TRADING NL B.V.,
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid B.V. MEDTRONIC FSC,
alle gevestigd te Heerlen,
geïntimeerden bij gemeld exploit,
hierna gezamenlijk aangeduid als: "Medtronic"
advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter
van de rechtbank Maastricht gewezen vonnis van 29 juli
2008 tussen Abbott als gedaagde in conventie, eiseres in
reconventie en Medtronic als eiseres in conventie, ver-
weerster in reconventie.

.....
1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 130890/KG ZA 08-
276)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar
voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1. Bij voormeld exploit heeft Abbott dertien grieven
aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het von-
nis waarvan beroep en, kort gezegd, tot niet-ontvankelijk-
verklaring van Medtronic in haar vorderingen althans tot
ontzegging van haar vorderingen en tot alsnog toewijzing
van Abbott's reconventionele vorderingen, met uitvoerbaar

bij voorraad veroordeling van Medtronic in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

2.2. Vervolgens heeft Abbott een akte houdende overlegging productie en vermeerdering van eis in reconventie genomen.

2.3. Bij memorie van antwoord tevens houdende antwoord akte productie en vermeerdering (grondslag) eis heeft Medtronic de grieven bestreden.

2.4. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, Abbott door mr. C.J.J.C. van Nispen en mr. M.J. van Loopik en Medtronic door mr. Ch. Gielen. Medtronic heeft daarbij nog twee producties overgelegd. Alle raadslieden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Ter zitting hebben beide partijen nog een kostenstaat overgelegd.

2.5. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

Voor de exacte inhoud van de grieven - waarmee het geschil in volle omvang aan het hof is voorgelegd - verwijst het hof naar genoemd exploit.

4. De beoordeling

4.1.1. De vaststelling van de feiten door de voorzieningenrechter in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.3 is niet bestreden zodat het hof ook in hoger beroep hiervan uitgaat.

4.1.2. Het gaat in dit hoger beroep, kort samengevat, om het volgende.

- a. Partijen zijn beide wereldwijd opererende ondernemingen op het gebied van medische technologie.
- b. Abbott is houdster van het Nederlandse deel van een op 18 juni 2008 verleend Europees octrooi (1 068 842; hierna: "het octrooi") dat betrekking heeft op rekbare stents.
- c. Medtronic verhandelt ook stents.
- d. Abbott stelt zich op het standpunt dat Medtronic met de verhandeling van bepaalde stents inbreuk maakt op het octrooi. Zij heeft daarom Medtronics bij dagvaarding van 18 juni 2008 in kort geding gedagvaard bij de Haagse rechtbank en - samengevat - een verbod van inbreuk op het octrooi versterkt door een dwangsom gevorderd.

- e. Op dezelfde datum heeft Abbott bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht een verzoek tot ex parte verlot voor een conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag in de zin van de artikelen 1019b-1019d Rv. ingediend ten laste van Medtronic. In dit verzoekschrift schrijft Abbott:
"Met deze bewijsmaatregelen beoogt Abbott bewijs ten aanzien van de omvang van de inbreuk en het distributienetwerk van de inbreukmakende producten te verzamelen en veilig te stellen om zo een feitelijke onderbouwing te kunnen geven aan de inbreukvordering die Abbott zal instellen bij de Rechtbank 's-Gravenhage"
Het gaat Abbott blijkens dit verzoekschrift om (kopieën van de) op de inbreuk betrekking hebbende documenten en elektronische data en om een gedetailleerde beschrijving van de hoeveelheid inbreukmakende stents, van de namen en adressen van de leveranciers en van de afnemers ervan en om informatie over de plaats van vervaardiging, over het distributienetwerk, over het vervoer en over de in- en verkoopprijzen van inbreukmakende stents.
- f. Het verlot is op 19 juni 2008 onder bepaalde voorwaarden verleend. Op diezelfde dag heeft de deurwaarder - als bewaarder medegedaagde in eerste aanleg - een aanvang gemaakt met het beslag. Naar aanleiding van een door de advocaat van Medtronic gemaakt bezwaar heeft de deurwaarder op de voet van artikel 438 lid 4 Rv. een nadere beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht gevraagd.
- g. Bij vonnis van 20 juni 2008 heeft deze voorzieningenrechter bepaald dat het op 19 juni 2008 verleende verlot aldus moet worden verstaan dat dit verlot (behalve door de voorwaarde dat het octrooi zal zijn verleend) wordt beperkt door de voorwaarde *"dat de in conservatoir beslag genomen voorwerpen niet worden uitgeleverd aan Abbott en dat de inhoud van de bedrijfsinformatie van Medtronic niet, op welke wijze dan ook, aan Abbott bekend wordt gemaakt dan nadat eerst Medtronic in de gelegenheid zal zijn gesteld zich tegen deze uitlevering van voorwerpen of het aan Abbott bekend maken van deze informatie in rechte te verzetten"*.
- h. Daarop heeft de deurwaarder op 20 juni 2008 de beslaglegging voortgezet en voltooid.
- i. Op 2 juli 2008 heeft Abbott bij de rechtbank 's-Gravenhage een versnelde bodemprocedure tegen Medtronic aanhangig gemaakt en daarbij - samengevat - een verbod van inbreuk op het octrooi versterkt met een dwangsom en schadevergoeding nader op te maken bij staat gevoerd. Ten tijde van het pleidooi in de onderhavige procedure hebben partijen laten weten dat in de ver-

- snelde bodemprocedure op 6 februari 2009 zou worden gepleit en dat eind maart 2009 vonnis werd verwacht.
- j. Bij vonnis van 28 juli 2008 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage het door Abbott gevorderde verbod van inbreuk op het octrooi toegewezen.

4.2.1. Medtronic heeft vervolgens Abbott (en de betrokken deurwaarder, maar zij is geen partij in deze appelprocedure) in kort geding gedagvaard en - kort gezegd - gevorderd Abbott te verbieden kennis te nemen van c.q. de beschikking te krijgen over de inbeslaggenomen informatie. Aan haar vordering legt Medtronic ten grondslag dat het op de voet van artikel 1019b Rv. gelegde bewijs- en beschrijvend beslag enkel het veiligstellen van bewijsmateriaal betreft en niet automatisch aan de beslaglegger een inzagerecht verstrekt. Volgens Medtronic heeft Abbott pas recht op kennisneming van de beslagen informatie nadat de bodemrechter zulks in een op tegenspraak gewezen vonnis heeft beslist. Het is aan Abbott daartoe een vordering in te dienen, aldus Medtronic.

4.2.2. Abbott heeft zich op het standpunt gesteld dat de consequentie van de gelegde beslagen is dat zij over de beslagen informatie kan beschikken, tenzij Medtronic zich daartegen binnen één week na beslaglegging middels een kort geding zou verzetten. Abbott heeft in dat verband aangevoerd dat de artikelen 1019b-1019d Rv. zo moeten worden gelezen dat zij de beslaglegger niet alleen de mogelijkheid geven om bewijsmateriaal veilig te stellen maar ook om daar over te beschikken ten behoeve van de door de beslaglegger ingestelde inbreukvordering. Na beslaglegging ontstaat een inzagerecht voor de beslaglegger tenzij de beslagene zich daartegen verzet met een beroep op vertrouwelijkheid van de inbeslaggenomen informatie. Het is dan vervolgens aan de rechter om te toetsen of dat beroep terecht is gedaan, aldus Abbott. Op dezelfde gronden heeft Abbott in reconventie gevorderd Medtronic te gebieden om te gedogen dat de deurwaarder Abbott kennis laat nemen van de beslagen informatie.

4.2.3. Bij vonnis van 29 juli 2008 heeft de voorzieningenrechter de conventionele vorderingen van Medtronic toegewezen, de reconventionele vorderingen van Abbott afgewezen en Abbott veroordeeld in de volledige proceskosten aan de zijde van Medtronic. De voorzieningenrechter oordeelde dat op de voet van artikel 1019b Rv. gelegd bewijs dient tot veiligstelling van bewijs. Abbott wenste blijkens het beslagrekest geen bewijs te vergaren omtrent de vraag of Medtronic inbreuk heeft gemaakt op haar octrooi, maar zij

wenste informatie omtrent de omvang van de inbreuk te verzamelen en veilig te stellen ter onderbouwing van haar inbreukvordering bij de rechtbank 's-Gravenhage. Omdat de omvang van de inbreuk echter pas aan de orde komt in het kader van de begroting van de schade als gevolg van de inbreuk en de vraag óf sprake is van een inbreuk voorligt aan de rechtbank 's-Gravenhage heeft Abbott geen spoedeisend belang bij haar vordering tot vrijgave van het bewijsbeslag, aldus de voorzieningenrechter.

Artikel 1019b Rv.; veiligstelling bewijs of ook inzage?

4.3.1. Partijen hebben ter staving van hun standpunten verwezen naar (de considerans van) de Richtlijn 2004/48//EG (hierna: "de Richtlijn"), de parlementaire geschiedenis van de artikelen 1019a-1019i Rv. en naar de tekst van deze artikelen. Naar het oordeel van het hof rijst hieruit het beeld dat zowel de communautaire als de Nederlandse wetgever bewust onderscheid hebben gemaakt tussen maatregelen ter bescherming van bewijs en voorzieningen voor de IE-rechthebbende om inzage in/beschikking over dit inbeslaggenomen bewijs te verkrijgen ter onderbouwing van de inbreukvordering. Zo heeft artikel 6 van de Richtlijn betrekking op overlegging van bewijsmateriaal door de vermeende inbreukmaker en artikel 7 op maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal. Deze artikelen zijn in het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geïmplementeerd in artikel 1019a Rv. ("Exhibitieplicht") respectievelijk in de artikelen 1019b-1019d Rv. ("Bewijsbeschermende maatregelen"). Artikel 1019a Rv. sluit aan bij en verwijst naar het reeds bestaande artikel 843a Rv. ("Vordering inzage of afschrift van bescheiden").

4.3.2. In de toelichting op deze artikelen (MvT Kamerstukken 2005/06 30 392, nr. 3, o.a. p. 12, 18-23) komt dit onderscheid terug en daarin is bepaald geen steun te vinden voor de opvatting dat de bewijsbeschermende maatregelen van artikel 1019b e.v. Rv. de beslaglegger tevens een automatisch inzagerecht geven. Abbott heeft in dit verband gewezen op enkele passages op p. 22 ("*De beschrijving kan dienen tot bewijs in de inbreukprocedure. (...) Zij is van belang voor de beantwoording van de centrale vraag in de inbreukprocedure, namelijk of er sprake is van inbreuk.*"). Naar het oordeel van het hof drukken deze passages enkel uit waarvoor het beschrijvend beslag kan dienen maar betekenen zij niet dat een bewijsbeslag op zichzelf de beslaglegger ook recht geeft op inzage. De Nederlandse implementatiewetgeving voorziet wel in de mogelijkheid voor de beslaglegger om van het inbeslaggenomen materiaal kennis te

nemen, echter niet in artikel 1019b Rv maar in artikel 1019a Rv. jo. artikel 843a Rv.

4.3.3. Abbott heeft aangevoerd dat de in de artikel 1019b Rv. geregelde maatregelen een wassen neus zijn dan wel minder bescherming bieden als door de Richtlijn beoogd, als de beslaglegger daarmee niet tevens toegang tot de beslagen informatie verkrijgt. Het bewijsbeslag is immers juist in het leven geroepen om de IE-rechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, aldus Abbott. Zij heeft tevens verwezen naar vergelijkbare regelingen in het Engelse en Franse recht volgens welke de beslaglegger volgens Abbott wel (vrijwel) direct over het inbeslaggenomen materiaal kan beschikken. Omdat de Richtlijn op deze rechtstelsels is gebaseerd en de nationale wetgeving bij de implementatie geen voor de beslaglegger minder gunstige bepalingen mag bevatten, dient artikel 1019b Rv. zo te worden uitgelegd, dat de beslaglegger - behoudens een succesvol beroep van de beslagene op vertrouwelijke informatie - ook toegang tot de beslagen informatie verkrijgt.

4.3.3. Het hof volgt Abbott niet in deze redenering. Weliswaar is juist dat het bewijsbeslag in het leven is geroepen om de IE-rechthebbende te voorzien van materiaal om zijn inbreukvordering te onderbouwen, maar - zoals het hof in r.o. 4.3.2 al overwoog - dat rechtvaardigt niet de conclusie dat een bewijsbeslag inzagerecht met zich mee brengt.

Vooropgesteld moet worden - zoals ook de voorzieningenrechter heeft gedaan - dat de Richtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse wetgeving autonoom dienen te worden uitgelegd, en wel aan de hand van de inhoud van de Richtlijn en van die wetgeving. Zoals hiervoor is overwogen is daarin onderscheiden tussen veiligstelling van en inzage in bewijsmateriaal. Dat onderscheid heeft niet tot gevolg dat de minimum waarborg die de communautaire wetgever aan de IE-rechthebbende heeft willen geven niet wordt gehaald. Ook volgens de Nederlandse wetgeving kan de IE-rechthebbende immers op vrij eenvoudige wijze bewerkstelligen dat hij inzage verkrijgt in het inbeslaggenomen materiaal. Dat hij daartoe de weg van artikel 1019a Rv. jo. artikel 843a Rv. dient te bewandelen betekent niet dat zijn inzagerecht onaanvaardbaar wordt beperkt.

De grieven III en IV falen.

4.3.4. Abbott heeft ook aangevoerd dat andere, reeds eerder in de wet geregelde maatregelen, zoals het voorlopig getuigenverhoor en het voorlopige deskundigenbericht er toe leiden dat de eisende partij direct toegang krijgt tot

het op die wijze verzamelde bewijsmateriaal. Dat is een argument vóór de stelling dat de in artikel 1019b e.v. Rv. geregelde maatregelen een inzagerecht van die eisende partij/beslaglegger impliceren, aldus Abbott. Het hof verwerpt dit standpunt en verwijst daartoe kortheidshalve naar het hiervoor overwogene omtrent het in de wetgeving gemaakte onderscheid tussen - kort gezegd - exhibitie enerzijds en bescherming van bewijsmateriaal anderzijds. Bovendien betekent het enkele feit dat elders en eerder in de wet geregelde maatregelen (waarbij bijvoorbeeld bewijsmateriaal ontstaat ten overstaan van een rechter) tot gevolg hebben dat de eisende partij direct toegang tot dat bewijsmateriaal krijgt, niet dat het bewijsbeslag ook die toegang inhoudt. Grief VI faalt.

4.3.5. Abbott heeft zich ook beroepen op de in artikel 15 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet neergelegde regeling, volgens welke de deurwaarder desgevraagd het beslagexploot aan de beslaglegger verstrekt. Volgens Abbott volgt daaruit dat zij dus ook recht heeft op de in dat exploot voorkomende gedetailleerde beschrijving.

Dit brengt het hof evenmin tot een ander oordeel. Het hof is het eens met Medtronic dat dit artikel, dat van (jaren) vóór de inwerkingtreding van de artikelen 1019b-1019d Rv. dateert, niet kan dienen tot uitleg van laatstgenoemde artikelen. Abbott stelt dat de wetgever bewust heeft gekozen voor een vormgeving als conservatoir bewijsbeslag vanwege de dan toepasselijke wetgeving. Voor de (impliciete) stelling van Abbott dat de wetgever heeft bedoeld dat de beslaglegger dan via de weg van artikel 15 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet de beschikking krijgt over de gedetailleerde beschrijving is naar het oordeel van het hof geen steun te vinden in de wet noch in de parlementaire geschiedenis daarvan. Overigens heeft Abbott de beschikking over de processen-verbaal van bewijsbeslag en van gerechtelijke bewaring waarmee uitvoering is gegeven aan het bepaalde in artikel 15 lid 4 Gerechtsdeurwaarderswet. Voor het overige onderschrijft het hof de overwegingen van de voorzieningenrechter op dit punt. Grief VII faalt.

Artikel 1019a Rv.

4.4.1. In dit hoger beroep heeft Abbott als meer subsidiair verweer in conventie tevens meer subsidiaire grondslag voor haar reconventionele vorderingen een beroep gedaan op artikel 1019a jo. artikel 843a Rv. Zij heeft in dit verband gesteld dat nu de Haagse voorzieningenrechter bij vonnis van 28 augustus 2008 een inbreukoordeel heeft gege-

ven, voorshands van een verbintenis uit onrechtmatige daad (de inbreuk) moet worden uitgegaan. Dat geldt ingevolge artikel 1019a lid 1 Rv. als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv.

4.4.2. Medtronic heeft aangevoerd dat Abbott een vordering ex artikel 1019a jo. artikel 843a Rv. slechts in een bodemprocedure kan instellen. Bovendien komt inzage pas aan de orde indien in een inbreukprocedure nevenvorderingen zijn toegewezen die daar recht op geven. Verder heeft Abbott geen spoedeisend belang bij haar vordering en behelst het inbeslaggenomen materiaal vertrouwelijke informatie. Tenslotte is het verzoek ex artikel 1019a jo. 843a Rv. in strijd met de goede procesorde, aldus Medtronic.

4.4.3. Gelijk de voorzieningenrechter heeft overwogen vindt de stelling van Medtronic dat de vordering tot inzage slechts bij de bodemrechter kan worden gedaan geen steun in het recht. Mits aan de overige voorwaarden - waaronder het hebben van een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking - is voldaan is denkbaar dat in spoedeisende zaken de vordering in kort geding wordt gedaan. Hoewel Abbott de grondslag van haar vordering pas heeft uitgebreid nadat zij haar grieven in de appeldagvaarding had geformuleerd, acht het hof deze uitbreiding toelaatbaar, nu zij plaatsvond voordat Medtronic haar memorie van antwoord had genomen.

4.4.4. Abbott heeft inmiddels ook in de versnelde bodemprocedure op de voet van de artikelen 1019a jo. 843a Rv. en bij wijze van incident inzage gevorderd. In die procedure heeft de rechtbank 's-Gravenhage in een rolbeslissing van 26 november 2008 beslist dat zij tegelijk met het eindvonnis op dit incident zal beslissen. Partijen verwachten dit vonnis in maart 2009. Het oordeel van de bodemrechter omtrent de inzagevordering (en tegelijkertijd omtrent de inbreukvordering in de hoofdzaak) is in tijd dus vrijwel gelijk te verwachten met het oordeel van het hof in het onderhavige kort geding. Daarom heeft Abbott geen spoedeisend belang bij haar vordering in dit kort geding. In zoverre faalt grief X.

4.5. De slotsom is dat de conventionele vorderingen van Medtronic terecht zijn toegewezen en dat de reconventionele vorderingen van Abbott stranden. Bij deze stand van zaken behoeven de overige grieven geen bespreking meer.

4.6. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd en Abbott zal als de in het ongelijk gestelde partij op de voet van artikel 1019h Rv. in de proceskosten worden veroordeeld.

Nu de over en weer gevorderde proceskosten elkaar nauwelijks ontlopen en Abbott de omvang van de door Medtronic gevorderde proceskosten niet heeft betwist, zullen die kosten worden toegewezen als gevorderd.

5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Abbott in de proceskosten van het hoger beroep, welke kosten aan de zijde van Medtronic tot de dag van deze uitspraak worden begroot op € 303,-- aan verschotten en € 19.388,-- aan salaris advocaat;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Huijbers-Koopman en Wabeke en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 17 maart 2009.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFGSCHRIFT

Afgegeven aan: adv. app./geintim.: MR. Ph.C.M. van der Ven

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 17-03-09

W. marechal