Solvay/Honeywell: Deur wijder open voor de Nederlandse *crossborder*-praktijk ?

W.A.J. Hoorneman, *SOLVAY / HONEYWELL: Deur wijder open voor de Nederlandse crossborder-praktijk?,* IE-Forum nr. IEF 11587.



Op 12 juli 2012 heeft het Europese Hof uitspraak gedaan in de zaak Solvay/Honeywell (C-616/10, IEF 11570). Een uitspraak waar door de octrooigemeenschap reikhalzend naar werd uitgekeken. Belangrijkste conclusie lijkt te zijn dat het Europese Hof enige clementie toont ten aanzien van de Nederlandse (Haagse) praktijk waarin de rechter - een brede uitleg van Gat/LuK trotserend - zich onder omstandigheden bevoegd acht grensoverschrijdende provisionele (octrooi)inbreukverboden op te leggen, ook indien de gedaagde opwerpt dat de buitenlandse delen van het (Europese) octrooi ongeldig zijn.

Maar ook in de Primus/Roche I doctrine wordt een bres(je) geslagen doordat het Europese Hof onder de specifieke omstandigheden zoals die zich voordeden in deze Solvay/Honeywell zaak mogelijkheden ziet om meerdere buitenlandse gedaagden voor de Nederlandse rechter te brengen.

Eerder had de AG Pedro Cruz Villalón op 29 maart 2012 reeds in zijn conclusie enige hoop gegeven dat de deur naar de Nederlandse cross border praktijk (iets) wijder open zou kunnen gaan. De manier waarop hij dit deed overtuigde niet echt, omdat onder meer antwoorden werden gegeven op vragen die niet gesteld waren en geen antwoord op vragen die juist wel gesteld waren.

Ook het arrest van het Europese Hof vult niet alle leemtes en laat belangrijke vragen onbeantwoord, maar biedt toch enige opening dat Nederland met zijn cross border praktijk als provisionele voorzieningen kan voortgaan.

In deze bijdrage wordt:

- de uitspraak van het Europese Hof in historisch perspectief geplaatst;
- terug gekeken op de van belang zijnde feitelijke en procedurele achtergrond van de zaak;
- de uitspraak vanuit de Gat/LuK en Primus/Roche I invalshoek besproken;
- stilgestaan bij de wijze waarop de Rechtbank Den Haag reeds van 29 maart 2012 tot en met 12 juli 2012 gepreludeerd heeft op de conclusie van de AG; en
- tot slot een voorzichtige eindconclusie getrokken.

1. Hoe zat het ook al weer?
2. Feitelijke en procedurele achtergrond van de zaak Solvay/Honeywell c.s
3. Verder behandelplan
4. Vertrekpunt 1: Honeywell NL en de Gat/LuK-problematiek
4.1 Art. 2 EEX- Vo
4.2 Art. 22 lid 4 EEX- Vo
4.3 Art. 31 EEX Vo
4.4 Prejudiciële vragen
4.5 Het arrest
4.6 Tussenconclusie
4.7 Gevolgen van een gevoerd nietigheidsverweer
4.8 Hoe safe is de reddingsboei van art. 31 EEX-Vo ?
5. Vertrekpunt 2: Honeywell BE en de Primus/Roche I – problematiek
5.1 Art. 6 (1) EEX-Vo.
5.2 De Rechtbank
5.3 De vraag van de Rechtbank
5.4 Het arrest van het Hof
5.5 Tussenconclusie
6. Ondertussen in Den Haag
7. Ter afsluiting: Hoe wordt het leven na Solvay/Honeywell?

1. Hoe zat het ook al weer ?

13 juli 2006 was een zwarte dag voor de tot dan toe florerende Nederlandse *crossborder* praktijk. Op die dag zette het Europese Hof in de zaken Gat/LuK en Roche/Primus I de deur voor grensoverschrijdende inbreukvorderingen op een kier.[1]

Tot die dag zag de Nederlandse *crossborder* praktijk er nog betrekkelijk zonnig uit. In 1989 had de Hoge Raad in Lincoln/Interlas de principiële beslissing genomen dat een veroordeling gebaseerd op artikel 3: 296 BW niet per definitie beperkt hoeft te blijven tot Nederland, indien aangenomen moest worden dat ook buiten Nederland een verplichting, zo mogelijk volgens buitenlandse norm, moest worden

[1] HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-4/03, IEF 2333 (Gat/LuK) en HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-539/03, IEF 10484 (Roche/Primus).

nagekomen.[2] Het leverde het startschot voor een *booming* crossborder-praktijk die hooguit zijn begrenzing vond in de vaststelling dat enige terughoudendheid gepast was indien de bevoegdheid gebaseerd was op artikel 31 EEX-Vo (voorheen art 24 EEX Verdrag).[3] Dankbaar gebruikmakend van art. 6 lid 1 EEX-Vo werden verschillende inbreukmakers tegelijk voor het Haagse tribunaal gesleept om vervolgens met grensoverschrijdende inbreukvorderingen om de oren geslagen te worden.

Vanuit het buitenland werd al die Nederlandse "bemoeizucht" met argusogen bekeken en de vraag gesteld of artikel 6 lid 1 EEX Verdrag[4] niet al te welwillend geïnterpreteerd werd. Het bracht het Haagse Hof (met Brinkhof als voorzitter) ertoe om in 1998 in twee uitvoerig gemotiveerde uitspraken enige rem aan te brengen door de introductie van de "spin in het web"-doctrine.[5]

Ondanks deze beperking bleef voldoende speelruimte over om Nederland nog steeds als aantrekkelijk land voor de beslechting van grensoverschrijdende octrooigeschillen te presenteren.

Echter op 13 juli 2006 verscheen een flinke wolk voor de zon van het Nederlandse *lawyers paradise*…

In Gat/LuK oordeelde het Hof dat de in artikel 16 lid 4 van het EEX Verdrag (thans art. 22 lid 4 EEX Vo) opgenomen exclusieve bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of zo'n nietigheidsverweer middels een rechtsvordering, dan wel een exceptie wordt opgeworpen.

In Roche/Primus I viel de bijl voor de "spin in het web"-doctrine van het Hof Den Haag uit 1998. Het Europese Hof oordeelde dat inbreuken door verschillende gedaagden op één Europees octrooi gepleegd in verschillende EU-Lidstaten onvoldoende samenhang opleveren om deze gezamenlijk te behandelen en te berechten ter vermijding van onverenigbare uitspraken. Samenhang kon zelfs niet worden aangenomen indien de gedaagden ook nog eens behoren tot eenzelfde concern en op nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld, overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts één van hen.

Beide uitspraken wierpen een hoge drempel op om grensoverschrijdende vorderingen toe te wijzen en om meerdere partijen uit eenzelfde concern te brengen voor de Nederlandse rechter bij verdenking van inbreuk op hetzelfde Europese octrooi.

De Hoge Raad verduidelijkte in zijn Primus/Roche II uitspraak van 2007 dat het gerecht zijn bevoegdheid met betrekking tot grensoverschrijdende inbreukverboden niet verliest door de enkele betwisting van de rechtsgeldigheid van het buitenlandse octrooi, maar dat de rechter op verzoek van eiser de zaak kan aanhouden totdat omtrent de geldigheid is beslist. Wenst de eiser geen aanhouding, dan moet de vordering door de rechter worden afgewezen.[6]

De deur voor grensoverschrijdende vorderingen stond nog op een kier, omdat nog geen duidelijkheid verschaft was in hoeverre de rechter art. 16 lid 4 EEG-Verdrag (gelijk art. 22 lid 4 EEX-Vo) toepasselijk zou achten bij *voorlopige* grensoverschrijdende inbreukvorderingen, indien een nietigheidsverweer wordt gevoerd.[7]

De voorzieningenrechter in Den Haag stak al snel op 21 september 2006 de helpende hand uit door te oordelen dat zij zich in kort geding in zo'n situatie op grond van art. 2 EEX-Vo grensoverschrijdend bevoegd acht en dat art. 22 lid 4 EEX-Vo niet aan toewijzing van crosborder vorderingen in de weg staat.[8] Deze lijn werd ook gevolgd door de Rechtbank Den Haag bij een provisionele vordering in een bodemprocedure in haar uitspraak van 18 juni 2008 (Fort Vale/Pelican).[9] Beide uitspraken zijn bekritiseerd door ondermeer Van Engelen en Ebbink, omdat het Europese Hof in Gat/LuK zijn uitleg van de exclusieve bevoegdheid ex art. 16 lid 4 EEX-Verdrag toepasselijk zou hebben geacht "onafhankelijk van het processuele kader waarbinnen de vraag naar nietigheid of rechtsgeldigheid van het buitenlandse octrooi aan de orde komt".[10]

---

[2] HR 24 november 1989, *NJ* 1992/404 (Lincoln/Interlas). Procedureel voor kort geding nog nader uitgediept in HR 19 maart 2004, *IER* 2004, no50, p.233 (Philips/Postech).

[3] Met verwijzing naar HvJ EG 21 mei 1980, zaak C-125/79, *NJ* 1980/184 (Denilauler/Couchet Frères).

[4] Anders dan het latere artikel 6 lid 1 EEX Vo stelde artikel 6 lid 1 EEX Verdrag nog niet de voorwaarde dat voor het oproepen van meer gedaagden voor "het gerecht van een hunner" tussen de betreffende vorderingen een "nauwe band" moet bestaan.

[5] Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, *BIE* 2002, nr.8, p. 25 (EGP/Boston Scientific) en Hof 's-Gravenhage 26 november 1998, *BIE* 2002, nr. 10, p. 46 (Boston Scientific/Cordis).

[6] HR 30 november 2007, IEF 5184, *IER* 2008, nr. 12.

[7] Los daarvan kon de oude Lincoln/ Interlas leer nog gelijk toegepast worden voor gedaagden van buiten de EU.

[8] Vzr. Rb. 's-Gravenhage 21 september 2006, *IEF 2641*, *IER* 2008, nr. 82 (Bettacare/H3 Products).

[9] Rb. 's-Gravenhage 18 juni 2008, *IEF 6298* (Fort Vale/Pelican).

[10] Zie onder meer Th.C.J.A. van Engelen in zijn noot bij Vzr. Rb. 's-Gravenhage 21 september 2006, *IEPT* 2006, 0921 en R.E. Ebbink, "Bettacare/H3 is en blijft in strijd met Gat/LuK", IE-Forum *IEF 8948*.

Gezien deze kritiek en de vragen die hierbij resteerden, valt de Rechtbank Den Haag te prijzen dat zij bij de behandeling van een provisionele vordering in een aanhangige bodemzaak (Solvay/Honeywell) het lef heeft gehad om uiterst relevante en goed onderbouwde vragen te stellen aan het Europese Hof ten aanzien van zowel de problematiek rond art. 6 lid 1 EEX-Vo als die rond art. 22 lid 4 EEX-Vo.[11]

Op 29 maart 2012 heeft de Advocaat-Generaal Cruz Villalón zijn conclusie genomen en op 12 juli 2012 heeft het Europese Hof arrest gewezen.[12] Zoals aangeven zal ik thans eerst de achtergrond van de zaak bespreken alvorens stil te staan bij het arrest van het Europese Hof en de gevolgen daarvan voor de rechtspraktijk.

2. Feitelijke en procedurele achtergrond van de zaak Solvay/Honeywell c.s

Om de uitspraak van het Europese Hof goed te kunnen doorgronden is van belang de feitelijke en procedurele achtergrond die aan de prejudiciële vragen van de Rechtbank Den Haag ten grondslag liggen zorgvuldig in ogenschouw te nemen.

Het betrof een bodemprocedure met Solvay als eisende partij, die op basis van zijn Europese octrooi 0858440 (hierna: EP 440) de Nederlandse vennootschap Honeywell Fluorine Products B.V. en de Belgische vennootschappen Honeywell Belgium N.V. en Honeywell Europe N.V. gedagvaard had voor de Haagse Rechtbank.

EP 440 kent voor groepen aangewezen lidstaten afwijkende claims. Voor 10 landen - te weten Finland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, Griekenland, Ierland, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Zweden - boden de betreffende claims in EP 440 in de ogen van Solvay de beste kansen om de provisionele grensoverschrijdende inbreukvorderingen toegewezen te krijgen. Voor onder meer België en Nederland werd dit voorlopige inbreukverbod niet gevraagd, omdat voor die landen een andere set claims gold waarvoor het kennelijk in de ogen van Solvay lastiger was om inbreuk aannemelijk te maken.

Solvay stelt zich op het standpunt dat het Honeywell-product HFC-245FA door ieder van de drie gedaagden in (vrijwel) al die 10 landen wordt verhandeld en dat de drie Honeywell-vennootschappen hiermee inbreuk maken op EP 440.

Solvay heeft de zaak aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 6 maart 2009, waarna Honeywell c.s. op 30 september 2009 een conclusie van antwoord genomen heeft, tevens conclusie van eis in reconventie, die uiteindelijk gevolgd werd door een incidentele vordering, tevens incidentele conclusie houdende een provisionele vordering van 9 december 2009 van de hand van Solvay. Bij deze laatste incidentele vordering worden dus de voorlopige grensoverschrijdende inbreukvorderingen ingesteld.

Na een conclusie van antwoord in het incident op 20 januari 2010 van de zijde van Honeywell c.s., vinden op 28 mei 2010 de pleidooien in dit incident plaats. Honeywell blijkt een nietigheidsverweer ten aanzien van de buitenlandse delen van EP 440 wel al in de bodemprocedure (conclusie van antwoord) te hebben gevoerd, maar heeft nog geen nietigheidsvorderingen in de betreffende landen aanhangig gemaakt.[13]

De Rechtbank Den Haag heeft daarop in twee tussenvonnissen op 15 september 2010 en 22 december 2010 prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof.[14]

3. Verder behandelplan

Hierna zal ik het arrest van het Europese Hof vanuit 2 vertrekpunten bespreken. Vertrekpunt 1 zal de situatie zijn die geldt ten aanzien van de *Nederlandse* gedaagde Honeywell Fluorine Products Europe B.V. (hierna: Honeywell NL); vertrekpunt 2 is de situatie rond de twee Belgische Honeywell-vennootschappen (hierna gezamenlijk aan te duiden als: Honeywell BE).

Vertrekpunt 1 heeft vooral betrekking op de Gat/LuK-problematiek en art. 22(4) en art. 31 EEX-Vo; vertrekpunt 2 vooral op de problematiek rond art. 6 lid 1 EEX-Vo en Roche/Primus I.

[11] Hierbij ook wel geholpen door Solvay die niet al te veel vaart bleek te hebben gemaakt met het aanspreken van Honeywell.
[12] Conclusie A-G van 29 maart 2012, IE-Forum IEF 11126 en HvJ EU 12 juli 2012 in de zaak C-616/10, IEF 11570 (Solvay/Honeywell c.s.).
[13] Dit blijkt ook uit het commentaar dat Hoyng, als advocaat van Solvay, naar aanleiding van de Conclusie van de AG heeft geleverd ten overstaan van de IPKat op 11 april 2012 (HTTP://ipkitten.blogspot.com/2012/04/patents-and-jurisdiction-i.solving.html).
[14] Rb. 's-Gravenhage 15 september 2010, IE-Forum IEF9089 (Solvay/Honeywell); Rb. 's-Gravenhage 22 december 2010, IEF 9311 (Solvay/Honeywell).

4. Vertrekpunt 1: Honeywell NL en de Gat/LuK-problematiek

4.1 Art. 2 EEX- Vo[15]

De bevoegdheid van de Rechtbank Den Haag om kennis te nemen van de grensoverschrijdende provisionele vorderingen tegen Honeywell NL is primair gebaseerd op art. 2 lid 1 EEX-Vo. Wanneer de rechter in de hoofdzaak bevoegd is, dan is hij dit ook in de incidentele procedure voor provisionele vorderingen.[16]

4.2. Art. 22 lid 4 EEX- Vo[17]

Echter de bijzondere en exclusieve bevoegdheidsregel van art. 22 lid 4 EEX-Vo kan de bevoegdheidsregels van art. 2 – 21 en 23 –24 EEX-Vo opzij zetten. Honeywell heeft zich op het standpunt gesteld dat het Gat/LuK-arrest en de uitleg daarvan door de Hoge Raad in Roche/Primus II ertoe leidt dat de Rechtbank de provisionele vordering zou moeten aanhouden totdat over de nietigheid van EP 440 in de betreffende landen is beslist of wel dat zij die vordering moet afwijzen. Vanzelfsprekend heeft Solvay zich beroepen op de hiervoor reeds aangehaalde Fort Vale/Pelican-uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 18 juni 2008, waarin de Rechtbank zich wel bevoegd achtte om in dit soort zaken provisioneel grensoverschrijdende inbreukverboden toe te kennen zonder toepassing van Roche/Primus II. Honeywell brengt daar tegenin dat in Gat/LuK het Europese Hof art. 22 lid 4 EEX-Vo van toepassing heeft verklaard "ongeacht het procedurele kader", waarin de kwestie van de geldigheid van het octrooi wordt opgeworpen.

De rechtbank twijfelt of art. 22 lid 4 EEX-Vo in dit geval van toepassing is. Zij acht hierbij van belang dat het Europese Hof in haar Gat/LuK beslissing niet duidelijk heeft gemaakt wat de *gevolgen* voor een crossborder inbreukvordering zijn in het geval dat een gedaagde met een nietigheidsverweer komt. Weliswaar heeft de Hoge Raad in Roche/Primus II hier rechtsgevolgen aan verbonden, maar de Rechtbank constateert dat daar in andere EU-lidstaten anders mee wordt omgegaan. Gewezen is op de situatie in Engeland waar in zo'n geval de rechter zich onbevoegd pleegt te verklaren.[18] Zij acht het van belang dat de nationale rechters ook dezelfde rechtsgevolgen verbinden aan de toepasselijkheid van dit artikel 22 lid 4 EEX-Vo, zodat dit een gerichte prejudiciële vraag (hierna vraag 3) rechtvaardigt.

4.3 Art. 31 EEX Vo[19]

Mocht het Europese Hof oordelen dat art. 22 lid 4 EEX-Vo toepasselijk is voor deze incidentele vordering, dan resteert nog de vraag of wellicht art. 31 EEX-Vo de Rechtbank bevoegd kan maken om te oordelen over deze incidentele vordering. Art. 31 EEX-Vo kan ook toepasselijk zijn, indien de rechter van een andere lidstaat bevoegd is in de hoofdzaak, zoals bijvoorbeeld uit hoofde van art. 22 lid 4 EEX-Vo.

Voor toepassing van art 31 EEX-Vo is in het bijzonder van belang dat in het licht van het Van Uden/Deco-Line arrest wordt nagegaan of een "reële band" kan worden aangenomen tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de staat van de aangezochte rechter.[20] De Rechtbank ziet ook hier vraagpunten omtrent die interpretatie van een reële band, ondanks het feit dat dit meestal zo wordt uitgelegd dat art. 31 EEX-Vo alleen kan worden ingeroepen om bevoegdheid te verkrijgen bij het opleggen van voorlopige maatregelen die op het grondgebied van de aangezochte rechter moeten worden uitgevoerd.

4.4 Prejudiciële vragen

Uiteindelijk brengt dit de Rechtbank ertoe om ten aanzien van art. 22 lid 4 EEX-Vo kort gezegd de volgende vragen te stellen, nadrukkelijk met inachtneming van het feit dat het hier om *provisionele* grensoverschrijdende inbreukvorderingen gaat waarbij de gedaagden een nietigheidsverweer voeren, maar nog geen nietigheidsvordering in de betreffende landen hebben ingesteld:

1. Is art. 22 lid 4 EEX-Vo in zo'n geval van toepassing, aannemende dat de Rechtbank slechts een inschatting zal maken omtrent de kans op succes van het nietigheidsverweer bij de ingevolge art. 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter?

---

[15] Art 2 lid 1 EEX Vo: Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.

[16] HvJ EG 17 november 1998 zaak C-391/95, Jur.1998, p. I-7091, *NJ* 1999, 339 (Van Uden/Decoline).

[17] Art. 22 lid 4 EEX Vo: Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: (…) 4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgevonden of geacht wordt te hebben plaatsgevonden in de zin van het besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.

[18] UK Court of Appeal 16 december 2009, (2009) EWCA Civ 1328 (Lucasfilm Ltd. c.s./Ainsworth c.s.).

[19] Art. 31 EEX- Vo: In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

[20] HvJ EG 17 november 1998, C-391/95 (Van Uden Maritieme/Deco-Line).

2. Worden er vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer om dit relevant te doen zijn voor art. 22 lid 4 EEX-Vo?
3. Mocht vraag 1 bevestigend beantwoord worden, wat zijn de rechtsgevolgen van de toepasselijkheid van art. 22 lid 4 EEX-Vo?[21]
4. Kan de Rechtbank bij een bevestigend antwoord van vraag 1 zijn bevoegdheid te oordelen over de incidentele vordering ontlenen aan art. 31 EEX-Vo?
5. Mocht vraag 4 bevestigend worden beantwoord, hoe wordt de "reële band" tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat aangenomen?

4.5. Het arrest

Het Hof vat de vragen in ro 31 van haar arrest zo samen dat het erop neerkomt of art. 22 lid 4 EEX-Vo van toepassing is in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod wanneer de verwerende partij in het hoofdgeding een nietigheidsverweer heeft aangevoerd en de rechter bij de beoordeling van voormelde vordering slechts een inschatting zal maken omtrent de succeskansen van het nietigheidsverweer in een procedure voor de krachtens art. 22 Lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter; acht zij die succeskans redelijk en niet te verwaarlozen, dan zal zij de gevraagde cross border afwijzen.

Het Hof brengt daarop een opvallende nuancering aan door te benadrukken dat het gaat om de procedure strekkende tot de voorlopige voorziening waartoe art. 31 EEX-Vo geldt. De vraag wordt dan volgens het Hof of de uitleg van art. 22 lid 4 EEX-Vo separate toepassing van art. 31 EEX-Vo zou kunnen dwarsbomen.

Het Hof legt uit dat art. 22 lid 4 en art. 31 EEX-Vo niet met elkaar kunnen worden vergeleken en letterlijk los van elkaar staan. Niet voor niets kan art. 31 EEX-Vo toegepast worden indien de rechter van een andere lidstaat bevoegd is kennis te nemen van de hoofdzaak. Art. 22. Lid 4 EEX-Vo betreft de bevoegdheid ten gronde en kan in beginsel niet zo worden uitgelegd dat het de werking van art. 31 EEX-Vo opzij zou kunnen zetten.

Dan bekijkt het Hof of wellicht die conclusie anders wordt in het licht van haar eerdere uitspraken over de uitleg van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag. Het is weinig verrassend dat het Hof eerst vaststelt dat dit art. 16 lid 4 EEX-Verdrag een zo'n grote gelijkenis vertoont met art. 22 lid 4 EEX-Vo, dat de uitspraken ten aanzien van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag gewezen, ook relevantie hebben voor de uitleg van art. 22 lid 4 EEX-Vo.

Vervolgens wordt toegekomen aan de mogelijke impact van het Gat/LuK arrest. Herhaald wordt dat de exclusieve bevoegdheid van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag moet gelden:

- Ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid wordt opgeworpen;
- Of dit nu gebeurt bij wege van een rechtsvordering of bij wege van een exceptie;
- Of dit nu gebeurt bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium;

Verder verwijst het Hof nadrukkelijk naar ro 29 van het Gat/LuK arrest waarin werd overwogen dat het toelaten van beslissingen waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend *incidenteel* uitspraak doen over de geldigheid van dit octrooi, de kans op onverenigbare beslissingen doet toenemen. Dit probeert het EEX-Verdrag (en de EEX-Vo) nu juist te voorkomen.

Dit alles brengt het Hof ertoe te concluderen in ro 47 van haar arrest dat de specifieke gelding van art. 22 lid 4 EEX-Vo niet alleen kan inwerken op art. 25 EEX-Vo[22], maar ook op die van art. 31 EEX-Vo. Dus de Gat/Luk leer brengt het Hof ertoe voorlopig vast te stellen dat het effect van art. 22 lid 4 EEX-Vo, ondanks het separate en verschillende karakter van art. 31 EEX-Vo, daar toch enige impact op kan hebben.

In het slotakkoord gaat het Hof vervolgens na of art. 22 lid 4 EEX-Vo *in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding* gevolgen heeft voor de toepassing van art. 31 EEX-Vo. Die vraag beantwoordt het Hof ontkennend nu de incidenteel aangezochte rechter geen definitieve uitspraak doet over de geldigheid van het ingeroepen buitenlandse octrooi, maar slechts de kansen op succes van een nietigheidsverweer evalueert. Het Hof ziet dan geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen[23], omdat het oordeel van de incidenteel aangezochte rechter niet vooruit zal

[21] Bij deze vraagstelling wordt niet helemaal duidelijk of de Rechtbank op zoek is naar de rechtsgevolgen in de incidentele procedure of in de hoofdprocedure. Wanneer dit laatste het geval zou zijn dan leidt dit tot procedurele complicaties, omdat de Rechtbank in de incidentele procedure reeds dient te beslissen alvorens in de hoofdprocedure beslist zal worden wat de consequenties zijn voor een gevoerd nietigheidsverweer in de incidentele procedure.

[22] Art. 25 EEX-Vo: Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 22 een gerecht van een andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.

[23] Het Europese Hof heeft in ro 47 van haar arrest nog eens herhaald dat dit art. 22 lid 4 EEX-Vo beoogt het gevaar voor tegenstrijdige beslissingen te vermijden, zoals dit ook als blijkt uit ro 15 van de considerans bij de EEX-Vo.

lopen op de beslissing ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het ingeroepen octrooi in de hoofdzaak door de krachtens art. 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter.

Ondanks het Gat/LuK arrest - waarin het Hof had overwogen (ro 29) dat een incidentele uitspraak over de geldigheid van een octrooi door een ander gerecht, de kans op onverenigbare beslissingen doet toenemen - ziet het Hof dit gevaar niet in de casuïstiek van Solvay/Honeywell. Het enkel evalueren van hoe de krachtens art. 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter zal oordelen over de geldigheid van het buitenlandse octrooi, is in de ogen van het Hof dus kennelijk iets anders dan een incidentele uitspraak doen over de geldigheid van dit octrooi.

Art. 31 EEX-Vo kan dus worden toegepast en in de omstandigheden van dit geval staat art. 22 lid 4 EEX-Vo hieraan niet in de weg.

4.6.Tussenconclusie

Het Hof heeft dus niet veel afgedaan aan de brede werking van haar eerdere Gat/LuK uitspraak, maar biedt een reddingsboei voor de incidentele crossborder vorderingen middels art. 31 EEX-Vo. Indien er een nietigheidsverweer is gevoerd in de hoofdzaak en/of de incidentele zaak, en de gedaagde werpt een onbevoegdheidexceptie op[24], dan zal de rechter zich uit hoofde van art. 22 lid 4 jo. 25 EEX-Vo in de hoofdzaak *wellicht* onbevoegd moeten verklaren ten aanzien van de crossborder vorderingen.

Alles is dan nog niet verloren want de Rechtbank zou zich mogelijk in de incidentele cross border vorderingen bevoegd kunnen achten op grond van art. 31 EEX-Vo aannemende dat aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan (waarover hieronder meer).

Het Hof laat in het midden of *in concreto* het effect van art. 22 lid 4 EEX-Vo zou moeten zijn dat de Rechtbank zich ex art. 25 EEX-Vo onbevoegd zou moeten verklaren om kennis te nemen van de incidentele crossborder vorderingen. Het Hof bespreekt slechts *in abstracto* of gezien het opgeworpen nietigheidsverweer in de hoofdzaak, art. 22 lid 4 EEX-Vo eraan in de weg staat een beroep te doen op de bijzondere bevoegdheidsregel van art. 31 EEX-Vo om grensoverschrijdende bevoegdheid te verkrijgen voor de incidentele vorderingen.

[24] Hetgeen Honeywell hier overigens niet gedaan had mogelijk met het oog op Primus/Roche II leer van de Hoge Raad.

Het Hof volgt derhalve niet de verdeling in de 4 procedurele gevallen van haar AG. De AG maakte in zijn Conclusie onderscheid in:

A. geldigheid octrooi wordt bestreden in hoofdzaak en incidentele zaak;
B. geldigheid octrooi wordt bestreden in hoofdzaak;
C. Geldigheid octrooi wordt bestreden in incidentele zaak:
   Sub 1: Verweerder heeft nog geen kans gehad dit verweer te voeren in de hoofdzaak;
   Sub 2: Verweerder had die kans wel, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt.

In ro 39 van zijn Conclusie overweegt de AG dat bij geval A en B het arrest Gat/LuK van toepassing is, zodat de aangezochte rechter zich derhalve onbevoegd moet verklaren krachtens art. 25 EEX-Vo. [25]

De kern zit bij geval C sub 1, nu geval C sub 2 slechts een theoretisch geval lijkt te zijn. De AG acht de rechter dan bevoegd in de incidentele procedure te oordelen over de grensoverschrijdende inbreukverboden, "echter met de strikte naleving van het arrest GAT". Blijkens de 2e zin van ro 41 van zijn Conclusie bedoelt de AG daarmee dat de voorlopige voorziening nog geen definitieve gevolgen sorteert en dat in de bodemprocedure de naleving van het Gat/Luk arrest wordt gewaarborgd.

Het Europese Hof heeft echter in zijn vraagstelling al opgenomen dat de verwerende partijen reeds in het hoofdgeding een nietigheidsverweer hebben gevoerd en brandt zich hierbij de vingers niet wat zou moeten gelden in geval C sub 1.[26]

4.7 Gevolgen van een gevoerd nietigheidsverweer

Het Europese Hof heeft dus niet duidelijk vastgesteld dat een nietigheidsverweer met betrekking tot buitenlandse octrooien gevoerd door gedaagde in de bodemzaak, automatisch moet leiden tot onbevoegdheid van de bodemrechter ten aanzien van de cross border vorderingen.

Strikt genomen lijkt het Hof niet meer te zeggen, dan zij ook al in haar Gat/LuK uitspraak heeft overwogen. Zij heeft helaas de daarover gestelde vragen van de Rechtbank onbeantwoord gelaten door noch *in concreto* te beantwoorden of art. art. 22. Lid 4 EEX-Vo

[25] Overigens zonder specifieke nadere onderbouwing wordt hiermee de oplossing van de Hoge Raad in Roche/Primus II ter zijde geschoven (als gezegd hier kom ik op terug).

[26] De beantwoording van die vraag is in geval van een kort geding dat vooraf gaat aan een bodemprocedure vanzelfsprekend uiterst relevant.

moet worden toegepast, noch aan te geven wat in het bevestigende geval de gevolgen daarvan zijn.[27]

Dit betekent dat we niet veel verder gekomen zijn. Immers, die Gat/LuK uitspraak heeft de Hoge Raad er niet van weerhouden om in Roche/Primus II te oordelen dat zo'n nietigheidsverweer *niet* tot onbevoegdheid van de rechter leidt voor zijn crossborder inbreukvordering, zij het dat de beslissing omtrent deze vordering moet worden aangehouden of – indien eiseres zo'n aanhouding niet wenst – de crossborder vordering moet worden afgewezen.[28] De Hoge Raad heeft dit in Roche/Primus II gemotiveerd met een verwijzing naar de 3 hypotheses over de mogelijke impact van art. 16 lid 4 EEX-Verdrag op de "inbreukvorderingen" die AG Geelhoed in zijn Conclusie onder Gat/LuK (ro 36) heeft samengevat, zonder dat het Europese Hof hierin een keuze gemaakt heeft. Hieruit concludeert de Hoge Raad dat een rechter die dient te oordelen over grensoverschrijdende inbreukvorderingen zijn bevoegdheid daartoe niet verliest indien de gedaagde met een nietigheidsverweer of nietigheidsvordering komt, maar een beslissing op die vorderingen enkel behoeft aan te houden of – indien die aanhouding niet wordt gewenst door de eisende partij – de crossborder inbreukvordering kan afwijzen.

Dit betekent dat in ieder geval in Nederland en in Engeland – zoals de Rechtbank reeds vaststelde – verschillend gedacht blijft worden over de rechtsgevolgen van een nietigheidsverweer in een bodem- of incidentele procedure voor de bevoegdheid van de rechter ten aanzien van deze cross border vorderingen, zodat het jammer is dat het Hof hier geen duidelijkheid in heeft geschapen.

Voor de praktijk is dit van groot belang. Wanneer de rechter zich in een incidentele crossborder vordering bevoegd zou achten op grond van art. 31 EEX-Vo en in de bodemprocedure leidt een opgeworpen onbevoegdheidexceptie nav een nietigheidsverweer slechts tot aanhouding van de zaak totdat de krachten art. 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter over de rechtsgeldigheid van het buitenlandse octrooi heeft beslist, dan kan zo'n toegewezen incidentele crossborder vordering zeer lang zijn effect behouden.[29] Verklaart de bodemrechter zich echter *onbevoegd* om van de crossborder inbreukvorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen vanwege een opgeworpen nietigheidsverweer[30], dan zou daarmee ook de mogelijk toegewezen incidentele crossborder vordering zijn werking kunnen verliezen.[31]

Hoe is dat nu in een kort geding voorafgaand aan de bodemprocedure ? Daarvoor zal eveneens gelden dat een mogelijke internationale bevoegdheid ten aanzien van crossborder vorderingen gebaseerd kan zijn op art. 31 EEX-Vo wanneer een nietigheidsverweer tav de buitenlandse octrooien wordt opgeworpen.[32]

Maar moet de voorzieningenrechter zich nu onbevoegd verklaren bij provisionele crossborder vorderingen in kort geding wanneer hij zijn internationale bevoegdheid zou kunnen baseren op art. 2 EEX-Vo, maar de gedaagde in zo'n kort geding een nietigheidsverweer voert (of kan gaan voeren) ten aanzien van de ingeroepen buitenlandse octrooien ? Antwoord op die vraag kan in het arrest van het Europese Hof niet worden gevonden.

Naar mijn mening zijn er 3 mogelijkheden in zo'n geval:

- de route zoals door AG Cruz Villalon (ro 41 van zijn Conclusie) voorgesteld met betrekking tot geval C sub 1, te weten geen onbevoegdheidverklaring op grond van art. 22 lid 4 EEX-Vo en een beslissing op de voorlopige crossborder inbreukvordering kan worden gegeven, mits deze voorlopige uitspraak maar geen impact heeft op het uiteindelijke oordeel van de krachtens art. 22 lid 4 EEX-Vo aangezochte rechter ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het buitenlandse octrooi;
- wel toepassing van art. 22 lid 4 EEX-Vo er toe leidende dat de Voorzieningenrechter zich analoog aan Primus/Roche II niet onbevoegd hoeft te verklaren, maar de beslissing dient aan te houden tot dat de buitenlandse rechter

[27] De AG lijkt in de samenvatting van de vraagstelling onder ro 30 en in ro. 39 van zijn Conclusie als een soort vanzelfsprekendheid aan te nemen dat zo'n nietigheidsverweer in de bodem en/of incidentele zaak leidt tot onbevoegdheidverklaring ex art. 25 EEX-Vo, zonder hier verdere overwegingen aan te wijden.

[28] Gelijk HR 30 november 2007, IEF 5184, *IER* 2007, no. 12 (Roche/Primus II).

[29] Waarbij ik dan nog maar laat rusten of zo'n uitspraak ten aanzien van de rechtsgeldigheid van het buitenlandse octrooi in kracht van gewijsde moet zijn gegaan, alvorens de voorlopige voorziening zijn werking verliest..

[30] Het Hof heeft zich overigens ook niet uitgelaten over de vraag hoe serieus nu zo'n nietigheidsverweer moet zijn, wil dit een beroep op art. 22 lid 4 jo. 25 EEX-Vo rechtvaardigen.

[31] Misbruik van procesrecht ligt dan op de loer wanneer de octrooihouder tegen beter weten in hoger beroep zou aantekenen om maar zo lang mogelijk de "kracht van gewijsde" status uit te stellen in een poging zijn incidentele cross border vordering zijn werking te laten behouden.

[32] De voorlopige voorziening zal op grond van art. 50 lid 6 TRIPs-Verdrag en 1019 i Rv zijn werking verliezen wanneer niet binnen redelijke termijn de eis in de hoofdzaak wordt ingediend waarvoor dan hetzelfde zou gelden als hiervoor aangeven. De octrooihouder zou wellicht ook de eis in de hoofdzaak kunnen aanbrengen in de afzonderlijke landen waarvoor de voorlopige crossborder verboden zijn toegewezen.

geoordeeld heeft ten aanzien van der rechtsgeldigheid van het buitenlandse octrooi of deze vorderingen dient af te wijzen indien de eiser geen aanhouding wenst;
- Los van eventuele toepasselijkheid van art. 22 lid 4 EEX-Vo wordt de bevoegdheid van de Voorzieningenrechter voor de provisionele crossborder vorderingen gebaseerd op art. 31 EEX-Vo;

Het zal duidelijk zijn dat de 2e optie het paard achter de wagen spannen is en niets toevoegt aan het gewoon voeren van een bodemprocedure. De 1e optie is wel door de AG voorgesteld, maar hiervoor valt geen expliciete steun te vinden in het arrest van het Hof, hoewel dit ook niet duidelijk van de hand is gewezen. De 3e optie ligt het meest in de lijn met de overwegingen van het Europese Hof, zodat het de moeite loont nog eens nader stil te staan bij dit art. 31 EEX-Vo.

4.8 Hoe safe is de reddingsboei van art. 31 EEX-Vo?
Het is de vraag hoeveel zekerheid de reddingsboei van art. 31 EEX-Vo biedt om bevoegdheid te verkrijgen ten aanzien van incidentele crossborder vorderingen. Ook hier heeft het Europese Hof de betreffende vraag van de Rechtbank onbeantwoord gelaten. De AG echter heeft hier wel overwegingen aan gewijd.

De AG stelt vast dat toepassing van dit artikel nakoming vergt van de hiervoor in de jurisprudentie aangelegde waarborgen, waarvan de belangrijkste is dat een reële band moet bestaan tussen het voorwerp van de gevraagde voorlopige voorzieningen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de lidstaat van de aangezochte rechter.[33]

De AG geeft aan dat de *reële band* op verschillende wijzen wordt uitgelegd, variërend van een *strikte leer* waarbinnen de "*reële band* voorwaarde" als een extraterritoriale begrenzing van de toegestane maatregel wordt gezien tot aan een meer *liberale leer* waarbinnen de maatregel ook effect kan hebben in andere lidstaten.[34]

De AG lijkt zich in ro 54 van zijn Concusie door het woord "inderdaad" aan te sluiten bij de in de alinea daarvoor toegelichte liberale leer, maar uit de verdere verloop van de eerste zin van overweging 54 wordt dit niet heel duidelijk. Hij stelt immers dat een rechter van een lidstaat die onbevoegd is in de bodemzaak, slechts bevoegdheid aan art. 31 EEX-Vo kan ontlenen voor zover de maatregel effect ressorteert op het grondgebied van die lidstaat en aldaar kan worden ten uitvoer gelegd. Deze rechter zal ook de reële band moeten vaststellen. Dit omvat beide leren en houdt in ieder geval niet een nader gefundeerde keuze van de AG in voor de ene of de andere leer. Alleen is duidelijk dat een nationale rechter niet bevoegd is op grond van art. 31 EEX-Vo een maatregel op te leggen die *geen* effect teweeg brengt op zijn grondgebied, hetgeen hij zelf mag beoordelen.

In onderhavige zaak Solvay/Honeywell NL zouden voor de gevraagde incidentele crossborder inbreukverboden, de betreffende buitenlandse delen van EP 440 het voorwerp van die maatregelen zijn. Echter nu bevoegdheid in het bodemgeschil gebaseerd is op art. 2 lid 1 EEX-Vo lijkt de "reële band voorwaarde" ten aanzien van Honeywell NL minder relevant te zijn. [35] Echter helemaal uit te sluiten is dit ook weer niet, indien aangenomen zou worden dat art. 22 lid 4 EEX-Vo jo. art. 25 EEX-Vo zou moeten leiden tot onbevoegdheid van de rechter te oordelen in de incidentele crossborder inbreukverboden, zodat art. 31 EEX-Vo alleen nog die bevoegdheid zou kunnen geven. Het is dan de vraag of ook onder die omstandigheden waar art. 2 EEX-Vo "overruled" is door art. 22 lid 4 jo. art. 25 EEX-Vo, niet de "reële band voorwaarde" gesteld mag worden bij de vraag of art. 31 EEX-Vo tot bevoegdheid kan leiden. Mocht dat het geval zijn, dan zal het tav Honeywell NL niet eenvoudig worden die "reële band" aannemelijk te maken, nu naast de buitenlandse voorlopige inbreukverboden geen voorlopig inbreukverbod voor Nederland is gevraagd.

5. Vertrekpunt 2: Honeywell BE en de Primus/Roche I – problematiek

5.1. Art. 6 (1) EEX-Vo[36]
De bevoegdheid van Honeywell BE heeft Solvay gebaseerd op art. 6 (1) EEX-Vo waarbij zij stelt dat Primus/Roche I niet van toepassing is nu alle Honeywell gedaagden ieder voor zich inbreuk maken op EP 440 in alle landen waarvoor dit octrooi geldig is. In de Roche/Primus I casus ging het slechts om gedaagden die verweten werden ieder voor zich

[33] Aldus HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95 (Van Uden/Deco-line).
[34] Met name de Commissie toonde zich kritisch over de voorwaarde van de reële band zoals blijkt uit noot 58 bij de Conclusie van AG Cruz..

[35] Immers wanneer de bevoegdheid in de bodemzaak gebaseerd is op onder meer art. 2 lid 1 EEX-Vo, dan wordt tevens bevoegdheid van de rechter aangenomen om voorlopige maatregelen te gelasten zonder nadere voorwaarden daaraan te stellen (ro 19 en 22 Van Uden/Deco-line).
[36] Art. 6 (1) EEX-Vo luidt als volgt: Deze persoon kan ook worden opgeroepen: (1) Indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

slechts inbreuk maakte in het land waarin zij waren gevestigd en dus niet in *alle* landen waarvoor het betreffende octrooi gelding had.

5.2 De Rechtbank

De Rechtbank Den Haag volgt bij tussenvonnis van 15 september 2010 Solvay in deze. De redenatie van de Rechtbank komt erop neer dat wanneer een oordeel zou moeten worden uitgesproken of Honeywell NL met een bepaald product in bijv. Nederland en België inbreuk maakt op EP 440, de kans op onverenigbare beslissingen - anders dan in Primus/Roche I - daadwerkelijk bestaat. Immers, wanneer voor bijv. Honeywell BE een Belgische rechter (die bevoegd zou zijn op grond van art 2 EEX-Vo) moet oordelen over inbreuk op datzelfde product in België, dan kunnen verschillende uitspraken worden gedaan door de Nederlandse en Belgische rechter over de vraag of het product van Honeywell (in dit voorbeeld) inbreuk maakt op het Belgische deel van EP 440. Dit kan aanleiding geven tot onverenigbare uitspraken.

De Rechtbank benadrukt dat het Europese Hof in Primus/Roche I in het midden heeft gelaten hoe "onverenigbare beslissingen" moeten worden uitgelegd. Hier zou gekozen kunnen worden tussen de ruime of enge uitleg. De "ruime uitleg" houdt in "tegenstrijdige beslissingen".[37] De "enge uitleg" houdt in beslissingen die rechtgevolgen hebben die elkaar uitsluiten.[38] De Rechtbank ziet zich geplaatst voor een dilemma nu zij zich volgens de ruime leer wel bevoegd zou achten (er zou sprake kunnen zijn van tegenstrijdige beslissingen), maar volgens de enge leer niet.

5.3. De vraag van de Rechtbank

De Rechtbank vraagt het Europese Hof vervolgens of in het onderhavige geval sprake is van de mogelijkheid van "onverenigbare beslissingen" bij afzonderlijke berechting als bedoeld in art. 6 (1) EEX-Vo.

5.4 Het arrest van het Hof

Onder verwijzing naar het recente Painer-arrest[39] begint het Hof nog eens te onderstrepen wat het doel van art. 6 lid 1 EEX- Vo is;

- Vergemakkelijking van goede rechtsbedeling;
- Parallelle procedures zoveel mogelijk voorkomen;
- Voorkomen van onverenigbare beslissingen;

Vervolgens stelt zij vast dat bij de beoordeling van toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo de volgende uitgangspunten hebben te gelden:

- Bevoegdheidsregels in EEX-Vo moeten voorspelbaar zijn;
- Hoofdregel is de woonplaats van de gedaagde en bij toepassing van alternatieve bevoegdheidsregels past grote terughoudendheid;
- Daarom moet de regel van art. 6 lid 1 EEX-Vo eng worden uitgelegd;
- Voorkomen moet worden dat door toepassing van art. 6 lid 1 EEX-Vo het *enkele doel* bereikt wordt dat de gedaagde onttrokken wordt aan de bevoegde rechter van zijn woonplaats;
- De nationale rechter beoordeelt of vorderingen voldoende "samenhang" hebben en of gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat;
- Divergentie in beslechting van het geschil is onvoldoende; divergentie moet bestaan in eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens;[40]

Uiteindelijk oordeelt het Hof in lijn met de Conclusie van haar AG Cruz Villalón dat blijkens de bijzonderheden van het geval niet kan worden uitgesloten dat zich in *eenzelfde situatie* feitelijk en rechtens divergenties voordoen. Het sluit hier aan bij het door AG Cruz Villalón aangedragen voorbeeld (ro 25 van zijn Conclusie): Dat zowel Honeywell NL als Honewell BE worden beticht met hetzelfde product HFC-245 , inbreuk te hebben gemaakt op hetzelfde Finse deel van EP 440. Naar de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo zou voor Honeywell NL de Nederlandse en voor Honeywell BE de Belgische rechter hier over moeten oordelen. Dit kan tot "onverenigbare" afzonderlijke uitspraken leiden.

Conclusie van het Hof is dan ook dat in deze gevallen art. 6 lid1 EEX-Vo toepassing kan vinden, indien:

- Gedaagden ieder afzonderlijk worden beschuldigd van inbreuk;
- Die inbreuk betrekking heeft op dezelfde producten;
- Die inbreuken zijn begaan in dezelfde lidstaten;
- Gedaagden aldus dezelfde nationale delen van het betrokken Europese Octrooi schenden.

5.5 Tussenconclusie

Anders dan in Primus/Roche I zou in dit geval wel sprake kunnen zijn van toepassing van art. 6 lid 1 EEX-

[37] Zie het Europe Hof beslist naar aanleiding van art. 22 EEX-Vo: HvJ EG 6 december 1994, C-406/92 (Tatry);
[38] HvJ EG 4 februari 1988, C-145/86 (Hoffmann) waarin het Europese Hof geroepen was te oordelen over de uitleg van "onverenigbare beslissingen" in de context van art. 27 lid 3 EEX-Verdrag.
[39] HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, IEF 10606 (Painer).

[40] Met verwijzing naar HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-539/03, IEF 10484 (Primus/Roche I); HvJ EG 11 oktober 2007, zaak C-98/06 (Freeport) en HvJ EG 1 december 2011 (Painer), C-145/10, IEF 10611.

Vo. Vraag is of hierbij voor *Nederland* ook nog de "Spin in het web" doctrine blijft gelden. Immers, het feit dat deze doctrine voor het Europese Hof in de Primus/Roche I zaak onvoldoende was om tot toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Vo te concluderen, wil nog niet zeggen dat deze leer zijn betekenis heeft verloren ter beoordeling of in onderhavig geval de zaak voor de Belgische, dan wel de Nederlandse Rechter had moeten worden aangebracht.

Ingevolge onder meer het recente Painer-arrest van het Europese Hof kan aangenomen worden dat art. 6 lid 1 EEX-Vo in beginsel grensoverschrijdende bevoegdheid schept.[41] Of art. 6 lid 1 EEX-Vo ook de Nederlandse rechter *in concreto* bevoegd maakt voor de crossborder vorderingen, is vanzelfsprekend weer van belang in hoeverre art. 22 lid 4 EEX-Vo hieraan in de weg staat gelijk hiervoor is uiteengezet.

6. Ondertussen in Den Haag

Vanaf 29 maart 2012 (dag waarop de AG concludeerde) tot aan 12 juli 2012 is de Haagse Rechtbank voortgegaan op de ingeslagen weg waarbij zij onvoldoende reden ziet in het licht van de prejudiciële vragen die gesteld zijn af te wijken van de bekende lijn.[42] De Haagse Voorzieningenrechter blijft zich dan ook bevoegd achten om provisionele crossborder inbreukvorderingen toe te kennen, waarbij de Conclusie van de AG Cruz Villalón van 29 maart 2012 wellicht eerder als een steun in de rug gevoeld is dan een belemmering.

Zeer recent op 11 juli 2012 (een dag voor het arrest) mocht de Haagse Voorzieningenrechter zich buigen over de problematiek van ar. 6 lid 1 EEX-Vo in een Gemeenschapsmerken-zaak.[43] Hier ging het om de vraag of de Haagse Voorzieningenrechter bevoegd was ten aanzien van een Franse gedaagde die met de andere gedaagden beticht werd ten aanzien van eenzelfde product inbreuk te maken op hetzelfde Gemeenschapsmerk van eiseres. Onder verwijzing naar de Conclusie van de AG Cruz Villalón oordeelde de Voorzieningenrechter dat in dit geval art. 6 lid 1 EEX-Vo kon worden toegepast en dat hij zich bevoegd achtte jegens de Franse gedaagde.

7. Ter afsluiting: Hoe wordt het leven na Solvay/Honeywell?

Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat het arrest helaas nog niet een helder licht laat schijnen op alle krochten binnen dit weerbarstige onderwerp.

Of de deur naar een volwaardige crossborder praktijk daadwerkelijk wijder open gezet is, valt dan ook nog te bezien. Met betrekking tot art. 6 lid 1 EEX-Vo kan dit mogelijk worden aangenomen waarbij het wel de vraag blijft of de "spin in het web"- leer voor Nederland nog enige betekenis heeft bij het beoordelen of tussen de vorderingen op de verweerders voldoende samenhang bestaat.

Ten aanzien van de incidentele grensoverschrijdende inbreukvorderingen lijkt art. 31 EEX-Vo als laatste strohalm de weg te moeten wijzen als art. 22 lid 4 EEX-Vo van toepassing moet worden geacht. Of echter in het geval dat een nietigheidsverweer is gevoerd of nog gevoerd moet gaan worden in bodem- of incidentele zaak, *altijd* art. 22 lid 4 EEX-Vo van toepassing is en of dat *altijd* krachtens art. 25 EEX-Vo moet leiden tot onbevoegdheid van de rechter in incidentele grensoverschrijdende verbodsvorderingen, is nog maar de vraag. Door de herformulering van de prejudiciële vragen, heeft het Hof zichzelf de kans geboden die vraag niet in concreto te hoeven beantwoorden.

Moet het geld van de eiser toch noodgedwongen gezet worden op art. 31 EEX-Vo, dan blijft het de vraag of de "reële band –voorwaarde" ook geldt voor gedaagde(n) met woonplaats in Nederland. Zo ja, dan zal die "reële band-voorwaarde" – gelijk voor gedaagde(n) met woonplaats buiten Nederland - waarschijnlijk een lastig te nemen horde blijken te zijn voor de eiser om op basis van art. 31 EEX-Vo de rechter bevoegd te krijgen voor de grensoverschrijdende incidentele inbreukvorderingen.

Hoewel het arrest handelde over een incidentele grensoverschrijdende inbreukvordering binnen een reeds aanhangige bodemprocedure, is het arrest eveneens van groot belang voor een eerder gevoerd kort geding.

Wat nu de rechtsgevolgen zijn voor de crossborder inbreukvorderingen in bodem of incidentele zaak wanneer een nietigheidsverweer wordt gevoerd, was onduidelijk en blijft onduidelijk, zodat de leer van de Hoge Raad in Primus/Roche II niet als achterhaald kan worden beschouwd op grond van dit arrest.

Het wordt hoe dan ook interessant te bezien hoe in Den Haag zal worden omgesprongen met dit arrest in de wetenschap dat de wil er zonder meer lijkt te zijn om de (kort geding) crossborder octrooipraktijk zoveel

---

[41] HvJ EG 1 december 2011 (Painer), C-145/10, IEF 10611 (ro 72 – 84).
[42] Zie onder meer Vzr. Rb. 's-Gravenhage 25 april 2012, IEF 11229 (Rhodia/PPG) met verwijzing naar Hof Den Haag 12 juli 2011, IEF 9973 (Yellow Page/Yell).
[43] Vzr. Rb. Den Haag 11 juli 2012, IEF 11578 (Ten Cate c.s./Fieldturf Tarkett Inc. c.s.).

mogelijk overeind te houden. Wellicht dat hiermee een Nederlands alternatief kan blijven bestaan voor de rechtshandhaving middels het komende Unified Patent Court.