
HOF VAN JUSTITIE 12 JULI 2012

EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT

Bevoegdheid en executie – Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 – Bevoegdheid – Artikel 6, 1. – Medeverweerders

Artikel 6, 1. van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat 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, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT

Bevoegdheid en executie – Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 – Bevoegdheid – Artikelen 22, 4. en 31 – Voorlopige maatregelen inzake octrooien

Artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV

Zet.: K. Lenaerts (kamerpresident), J. Malenovsky, rapporteur, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász en D. Svábý (rechters)

OM: P. Cruz Villalón (advocaat-generaal)

Pl.: Mrs. W.A. Hoyng, F.W.E. Eijsvogels en R. Ebbink, R. Hermans

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 maart 2012,

het navolgende

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 6, 1., 22, 4. en 31 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (*Pb.* 2001, L. 12, p. 1).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Solvay SA, gevestigd in België (hierna: ‘Solvay’), ener-

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL

Compétence et exécution – Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – Compétence – Article 6, 1. – Codé-fendeurs

L'article 6, 1. du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents Etats membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d'un de ces Etats membres, de contrefaçon à la même partie nationale d'un brevet européen, tel qu'en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d'actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier l'existence d'un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL

Compétence et exécution – Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – Compétence – Articles 22, 4. et 31 – Mesures provisoires en matière de brevets

L'article 22, 4. du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l'affaire au principal, à l'application de l'article 31 de ce règlement.

zijds, en Honeywell Fluorine Products Europe BV, gevestigd in Nederland, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV, beide gevestigd in België (hierna, samen: ‘ondernemingen Honeywell’), anderzijds, betreffende een beweerde inbreuk op verschillende delen van een Europees octrooi.

Toepasselijke bepalingen**Het Europees octrooiverdrag**

3. Het op 5 oktober 1973 te München ondertekende verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (hierna: ‘Euro-

pees octrooiverdrag’) roept, zoals in artikel 1 daarvan vermeld, “een voor de verdragssluitende staten gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen” in het leven.

4. Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening blijft voor een Europees octrooi de nationale regeling gelden van elk van de verdragssluitende staten waarvoor het is verleend. Artikel 2, 2. van het Europees octrooiverdrag bepaalt dienangaande het volgende:

“Het Europees octrooi heeft in elk der verdragssluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die staat is verleend [...]”

5. Artikel 64, 1. en 3. van genoemd verdrag bepaalt het volgende met betrekking tot de aan de houder van een Europees octrooi verleende rechten:

“1. [...] de houder van het Europees octrooi, [heeft] vanaf de dag waarop de vermelding van de verlening daarvan is gepubliceerd, in elk van de verdragssluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde rechten als die hij zou ontleen aan een in die staat verleend nationaal octrooi.

[...]

3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationaal recht.”

Het recht van de Unie

6. De punten 11, 12, 15 en 19 van de considerans van verordening nr. 44/2001 luiden als volgt:

“(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de gemeenschappelijke regels doorzichtig te maken en jurisdictiegeschillen te voorkomen.

(12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken.

[...]

(15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in de Gemeenschap moeten parallel lopende processen zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden voorkomen dat in twee lidstaten onverenigbare beslissingen worden gegeven.

(19) De continuïteit tussen het verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuit-

voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (*Pb.* 1972, L. 299, p. 32; hierna: ‘executieverdrag’) en deze verordening moet gewaarborgd worden. Daartoe zijn overgangsbepalingen nodig. Deze continuïteit moet ook voor de uitlegging van het [executieverdrag] door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gelden en het protocol van 1971 [betreffende die uitlegging door het Hof, in de herziene en gewijzigde versie (*Pb.* 1998, C. 27, p. 28)] moet ook van toepassing blijven op de zaken die op de datum van inwerkingtreding van de verordening reeds aanhangig zijn.”

7. Artikel 2 van deze verordening bepaalt:

“1. Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.

2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden de regels voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die lidstaat van toepassing zijn.”

8. Artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001, dat staat in deel 2, getiteld ‘Bijzondere bevoegdheid’, van Hoofdstuk II, bepaalt het volgende:

“[Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat] 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.”

9. Artikel 22, punt 4, van deze verordening luidt:

“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 plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.

Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi.”

10. Artikel 25 van dezelfde verordening luidt als volgt:

“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.”

11. Artikel 31 van die verordening bepaalt:

“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.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

12. Solvay, houdster van Europees octrooi EP 0 858 440, heeft op 6 maart 2009 wegens inbreuk op de nationale delen van dit octrooi, zoals geldig in Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland, bij de rechtbank ‘s-Gravenhage een vordering tegen de ondernemingen Honeywell aanhangig gemaakt ter zake dat deze een door Honeywell International Inc. vervaardigd product, HFC-245 fa, in de handel hadden gebracht dat gelijk was aan het door dat octrooi gedekte product.

13. Concreet gezegd verwijt Solvay Honeywell Fluorine Product Europe BV en Honeywell Europe NV, voorbehouden handelingen te verrichten in heel Europa, terwijl zij Honeywell Belgium NV het verrichten van voorbehouden handelingen in Noord en Centraal Europa verwijt.

14. In het kader van deze procedure wegens inbreuk heeft Solvay op 9 december 2009 tevens een incidentele vordering tegen de ondernemingen Honeywell ingesteld tot verkrijging van een voorlopige voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de hele duur van het hoofdgeding.

15. De ondernemingen Honeywell hebben in het kader van de incidentele procedure de nietigheid van de nationale delen van het betrokken octrooi ingeroepen, zonder dat zij echter een procedure tot nietigverklaring van de nationale delen van dat octrooi hebben ingeleid of een voornemen daartoe hebben aangekondigd, en zonder dat zij de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter om van de hoofdvordering en van de incidentele vordering kennis te nemen hebben aangevochten.

16. In deze omstandigheden heeft de rechtbank ‘s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

“Ten aanzien van artikel 6, [1. van verordening nr. 44/2001]:

1) 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. van de verordening]?

Ten aanzien van artikel 22 [4. van verordening nr. 44/2001]:

2) Is artikel 22, [4. van verordening nr. 44/2001] 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. van de verordening] 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?

3) Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22, [4. van verordening nr. 44/2001] in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22, [4. van de verordening] alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22, [4. van die verordening] bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat ter zake 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?

4) Indien [de tweede vraag] 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. van verordening nr. 44/2001] 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?

5) Indien [de tweede vraag] 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. van de verordening] de bevoegdheid van de rechtbank [‘s-Gravenhage] om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontleend aan artikel 31 [van die verordening]?

6) Indien [de vijfde vraag] bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in [punt 40 van het arrest *Van Uden* van 17 november 1998, C-391/95, *Jurispr.*, p. I-7091] bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragssluitende staat van de aangezochte rechter te kunnen aannemen?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De eerste vraag

17. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat 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, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling.

18. Allereerst zij in herinnering gebracht dat artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 ter vermijding van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting bepaalt dat de verweerder, indien er meer dan één verweerder is, voor het gerecht van de woonplaats van een hunner kan worden opgeroepen op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting.

19. Wat het doel ervan betreft strekt de bevoegdheidsregel van artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 er overeenkomstig de punten 12 en 15 van de considerans van die verordening in de eerste plaats toe, een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken, parallel lopende procedures zo veel mogelijk te beperken en aldus te voorkomen dat beslissingen worden gegeven die onverenigbaar zouden kunnen zijn indien de zaken gescheiden zouden worden beslist (zie arrest van 1 december 2011, C-145/10, *Painer*, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 77).

20. Voorts moet bedoelde bijzondere bevoegdheidsregel worden uitgelegd gelet op in de eerste plaats punt 11 van de considerans van verordening nr. 44/2001, op grond waarvan de bevoegdheidsregels in hoge mate voorspelbaar moeten zijn en als beginsel geldt dat de bevoegdheid gegrond wordt

op de woonplaats van de verweerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt (zie arrest van 11 oktober 2007, C-98/06, *Freeport*, *Jurispr.*, p. I-8319, punt 36).

21. In de tweede plaats moet deze bijzondere bevoegdheidsregel, waarmee wordt afgeweken van de in artikel 2 van verordening nr. 44/2001 neergelegde beginselbevoegdheid van de rechter van de woonplaats van de verweerder, eng worden uitgelegd. Die uitlegging mag zich enkel uitstrekken tot de in die verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen (zie arrest *Painer*, reeds aangehaald, punt 74 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

22. Bovendien kan diezelfde regel niet zodanig worden uitgelegd dat zij een zodanige toepassing vindt dat de verzoeker een vordering tegen meerdere verweerders kan instellen met het enkele doel om één van hen te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de staat waar hij zijn woonplaats heeft (zie in die zin arresten van 27 september 1988, 189/87, *Kalfelis*, *Jurispr.*, p. 5565, punten 8 en 9 en 27 oktober 1998, C-51/97, *Réunion européenne e.a.*, *Jurispr.*, p. I-6511, punt 47; arrest *Painer*, reeds aangehaald, punt 78).

23. Volgens de rechtspraak van het Hof is het aan de nationale rechter om te beoordelen of de verschillende bij hem ingestelde vorderingen samenhangend zijn en dus of er in geval van afzonderlijke berechting gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, en om daarbij rekening te houden met alle noodzakelijke elementen van het dossier (zie reeds aangehaalde arresten *Freeport*, punt 41 en *Painer*, punt 83).

24. Dienaangaande heeft het Hof echter verklaard dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig in de zin van artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 kunnen worden geacht op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil, maar dat daartoe bovendien vereist is dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (zie arrest van 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland e.a.*, *Jurispr.*, p. I-6535, punt 26; reeds aangehaalde arresten *Freeport*, punt 40 en *Painer*, punt 79).

25. Aangaande de beoordeling of sprake is van eenzelfde situatie heeft het Hof geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde feitelijke situatie wanneer de verweerders verschillen en de hun ten laste gelegde, in verschillende verdragssluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde zijn. Voorts heeft het geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde situatie rechtens wanneer bij verschillende gerechten van onderscheiden verdragssluitende staten rechtsvorderingen wegens inbreuk op een in elk van deze staten verleend octrooi tegen in deze staten woonachtige verweerders aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op hun grondgebied zijn begaan (zie

arrest *Roche Nederland e.a.*, reeds aangehaald, punten 27 en 31).

26. Zoals immers duidelijk blijkt uit de artikelen 2, 2. en 64, 1. van het Europees octrooiverdrag, blijft een Europees octrooi onderworpen aan de nationale regeling van elk van de verdragssluitende staten waarvoor het is verleend. Zoals volgt uit artikel 64, 3. van voormeld verdrag moet dan ook elke rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een Europees octrooi worden beoordeeld in het licht van de nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten waarvoor het is verleend (arrest *Roche Nederland e.a.*, reeds aangehaald, punten 29 en 30).

27. Blijkens de bijzonderheden van een zaak zoals die in het hoofdgeding kunnen zich in het kader van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens divergenties voordoen in de oplossing van het geschil, zodat het niet is uitgesloten dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

28. Zoals de advocaat-generaal immers in punt 25 van zijn conclusie heeft verklaard, zouden, indien artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 niet van toepassing was, twee gerechten ieder voor zich de gestelde inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de verschillende nationale regelingen die gelden voor de nationale delen van het Europese octrooi dat beweerdelijk is geschonden. Zij zouden bijvoorbeeld beide de door de ondernemingen Honeywell gepleegde schending van het Finse deel van het Europese octrooi moeten beoordelen naar Fins recht, aangezien een identiek inbreukmakend product op Fins grondgebied wordt verhandeld.

29. Om in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding te beoordelen of er tussen de verschillende bij hem ingediende vorderingen een verband bestaat en er dus gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen, zal het nationale gerecht onder meer rekening moeten houden met de dubbele omstandigheid dat verweersters in het hoofdgeding ieder afzonderlijk worden beschuldigd van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten en dat die inbreuken zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat zij dezelfde nationale delen van het betrokken Europese octrooi schenden.

30. Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat 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, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de

beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing te betrekken.

De tweede vraag

31. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 van toepassing is in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi, zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod, wanneer de verwerende partijen in het hoofdgeding bij wege van verweer aanvoeren dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22, 4. van die verordening 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.

32. Reeds uit de bewoordingen van de prejudiciële vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat de vraag die de kern van het hoofdgeding vormt betrekking heeft op een procedure strekkende tot vaststelling van een voorlopige maatregel waarvoor de bevoegdheidsregel van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 geldt.

33. Derhalve moet de gestelde vraag aldus worden begrepen dat zij in hoofdzaak ertoe strekt te vernemen of artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding aan de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

34. Dienaangaande moet worden vastgesteld dat blijkens artikel 31 van verordening nr. 44/2001 een gerecht van een lidstaat zich kan uitspreken over een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

35. Voorts volgt uit artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 dat deze een exclusieve bevoegdheidsregel bevat op grond waarvan voor de registratie of de geldigheid van octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.

36. Aangaande om te beginnen de bewoordingen van de artikelen 22, 4. en 31 van verordening nr. 44/2001 zij opgemerkt dat die bepalingen verschillende situaties beogen te regelen en elk een afzonderlijk toepassingsgebied hebben. Zo strekt artikel 22, 4. ertoe, bevoegdheid toe te kennen voor een uitspraak ten gronde in geschillen op een nauwkeurig

afgebakend gebied, terwijl artikel 31 daarentegen toepassing moet vinden onafhankelijk van enige bevoegdheid ten gronde.

37. Overigens verwijzen deze twee bepalingen niet naar elkaar.

38. Wat vervolgens de opzet van verordening nr. 44/2001 betreft moet worden beklemtoond dat genoemde bepalingen staan in Hoofdstuk II van verordening nr. 44/2001, getiteld 'Bevoegdheid', en 'bijzondere' bepalingen vormen ten opzichte van de 'algemene' bepalingen van Afdeling 1 van datzelfde hoofdstuk.

39. Niets wijst er daarentegen op dat een van de betrokken bepalingen als algemeen of bijzonder ten opzichte van de andere kan worden beschouwd. Zij vallen immers onder twee verschillende afdelingen van hetzelfde Hoofdstuk II, te weten respectievelijk de Afdelingen 6 en 10.

40. Hieruit volgt dat artikel 31 van verordening nr. 44/2001 een autonome draagwijdte heeft ten opzichte van die van artikel 22, 4. van die verordening. Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is vastgesteld, vindt dat artikel 31 toepassing zodra bij een gerecht – dat niet het gerecht is dat ten gronde bevoegd is – een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen wordt ingediend, zodat genoemd artikel 22, 4., dat de bevoegdheid ten gronde betreft, in beginsel niet aldus kan worden uitgelegd dat het kan afwijken van artikel 31 en dit bijgevolg opzij kan zetten.

41. Onderzocht moet echter worden of de uitlegging die het Hof aan artikel 16, 4. van het executieverdrag heeft gegeven niet tot een andere conclusie leidt.

42. Daartoe zij in herinnering gebracht dat voor zover verordening nr. 44/2001 in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats is getreden van het executieverdrag, de door het Hof verstrekte uitlegging met betrekking tot de in dit verdrag neergelegde bepalingen ook geldt voor de bepalingen van die verordening, wanneer de bepalingen van deze communautaire instrumenten als gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt (zie onder meer arresten van 16 juli 2009, C-189/08, *Zuid-Chemie*, *Jurispr.*, p. I-6917, punt 18; 10 september 2009, C-292/08, *German Graphics Graphische Maschinen*, *Jurispr.*, p. I-8421, punt 27 en 18 oktober 2011, C-406/09, *Realchemie Nederland*, nog niet gepubliceerd in de *Jurisprudentie*, punt 38).

43. Het in het onderzoek van de onderhavige vraag pertinente artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 berust op dezelfde systematiek als artikel 16, 4. van het executieverdrag en is bovendien geformuleerd in nagenoeg gelijke bewoordingen. Bij een zo grote gelijkenis moet in overeenstemming met punt 19 van de considerans van die verordening de continuïteit in de uitlegging van deze twee instrumenten worden gewaarborgd (zie naar analogie arresten van 23 april 2009, C-167/08, *Draka NK Cables e.a.*, *Jurispr.*, p. I-3477, punt 20 en 14 mei 2009, C-180/06, *Ilsinger*,

Jurispr., p. I-3961, punt 58 en reeds aangehaald arrest *Zuid-Chemie*, punt 19).

44. In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in punt 24 van zijn arrest van 13 juli 2006, *GAT (C-4/03)*, *Jurispr.*, p. I-6509), aan artikel 16, 4. van het executieverdrag een ruime uitlegging heeft gegeven om de nuttige werking ervan zeker te stellen. Het heeft geoordeeld dat gelet op de plaats van deze bepaling in het stelsel van dat verdrag en het nagestreefde doel, de in genoemde bepaling neergelegde bevoegdheidsregels exclusief en dwingend zijn en specifiek gelden zowel voor de justitiabele als voor de rechter.

45. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de in artikel 16, 4. van het executieverdrag neergelegde exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure (zie arrest *GAT*, reeds aangehaald, punt 25).

46. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat zo in het stelsel van het executieverdrag beslissingen werden toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend, incidenteel uitspraak zouden doen over de geldigheid van dit octrooi, het gevaar van onverenigbare beslissingen, dat het verdrag juist tracht te vermijden, zou toenemen (zie arrest *GAT*, reeds aangehaald, punt 29).

47. Gelet op de ruime uitlegging die het Hof aan artikel 16, 4. van het executieverdrag heeft gegeven en de gevaren voor tegenstrijdige beslissingen die deze bepaling beoogt te vermijden, en aangezien, zoals in punt 43 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de inhoud van artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 gelijkwaardig is aan die van artikel 16, 4. van het executieverdrag, moet worden geconstateerd dat de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde specifieke gelding van artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 kan inwerken op de toepassing van de in artikel 25 van verordening nr. 44/2001 neergelegde bevoegdheidsregel, die uitdrukkelijk verwijst naar artikel 22 van die verordening, en die van andere bevoegdheidsregels, zoals onder meer die van artikel 31 van die verordening.

48. Bijgevolg moet worden stilgestaan bij de vraag of de specifieke gelding van artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001, zoals uitgelegd door het Hof, gevolgen heeft voor de toepassing van artikel 31 van die verordening in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding, die betrekking heeft op een vordering wegens inbreuk in het kader waarvan incidenteel een beroep is gedaan op ongeldigheid van een Europees octrooi als verweermiddel tegen de vaststelling van een voorlopige maatregel waarmee grensoverschrijdende inbreuk moet worden verboden.

49. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens de verwijzende rechter de incidenteel aangezochte rechter geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het inge-

roepen octrooi, maar evalueert hoe de op grond van artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich daarover zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter nietig wordt verklaard.

50. In die omstandigheden ontbreekt het in punt 47 van het onderhavige arrest bedoelde gevaar voor tegenstrijdige beslissingen, nu de voorlopige beslissing van de incidenteel aangezochte rechter geenszins zal vooruitlopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter. De redenen op grond waarvan het Hof een ruime uitlegging heeft gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 vereisen niet dat in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding artikel 31 van die verordening buiten toepassing wordt gelaten.

51. Gelet op het bovenstaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

De derde tot en met de zesde vraag

52. Gelet op het antwoord op de tweede vraag hoeft op de derde tot en met de zesde vraag niet te worden geantwoord.

Kosten

53. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (3^{de} kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 6, 1. van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat 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, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in beschouwing te betrekken.

2) Artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

Noot

Artikel 6, 1. Brussel I: onveranderde tekst maar geen duidelijke weg voorwaarts

Paul L.C. Torremans¹

1. INLEIDING

Het contrast tussen nationale intellectuele rechten die nog steeds worden toegekend op basis van het territorialiteitsprincipe, met parallelle rechten in meerdere landen als logisch gevolg, aan de ene kant, en de internationale exploitatie van die parallelle rechten, aan de andere kant, geeft aanleiding tot een scenario waarbij gelijkaardige inbreuken, veelal door verweerders tussen wie een onderlinge band bestaat, aanleiding geven tot vorderingen op basis van gelijkaardige bepalingen in de nationale wetgeving aangaande intellectuele rechten. Artikel 2 van de Brussel I-Verordening biedt de mogelijkheid om iedere verweerder afzonderlijk in het land waar hij of zij zijn of haar woonplaats

heeft te vervolgen. Artikel 5, 3. biedt een alternatief, maar eens te meer is het standaardscenario dat van een veelvoud van zaken die land per land aanhangig worden gemaakt, als een schijnbaar logisch gevolg van het territorialiteitsprincipe².

Het intellectuele eigendomsrecht is door de jaren heen het voorwerp geweest van een niet onaanzienlijke harmonisatie, zowel op basis van internationale verdragen als op basis van het recht van de Europese Unie. Zonder dat hier in detail op moet worden ingegaan ligt het voor de hand dat dit samen met de combinatie van territoriale (nationale) intellectuele

¹ Professor of Intellectual Property Law, School of Law, University of Nottingham.

² Zie J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law* (2^{de} ed.), Oxford, Oxford University Press, 2011, Hoofdstuk 5.

rechten en hun exploitatie over de nationale grenzen heen vragen oproept aangaande de mogelijke toepassing van artikel 6, 1. van de Brussel I-Verordening. Een *forum connexitatis* biedt immers de mogelijkheid om een inbreuk op wat vanuit een commercieel perspectief vaak beschouwd wordt als één intellectueel recht, eerder dan een bundel van parallelle nationale intellectuele rechten, gepleegd op eenvormige wijze, bijvoorbeeld door het in de handel brengen van een kopie van het geoctrooierde product, door verwante verweerders, als één zaak voor één rechter te brengen. Artikel 6, 1. biedt daarom een attractief perspectief in een heel aantal intellectuele eigendomszaken. Maar artikel 6, 1. is op de eerste plaats bedoeld voor verweerders met een woonplaats in verschillende lidstaten die samen handelen³, wat in schril contrast staat met het meest voorkomende intellectuele rechten scenario dat uitgaat van zowel parallelle rechten als een parallel (maar individueel) handelen van de verweerders, al of niet binnen een groep van firma's.

Wie hoopte dat de recente hervorming van de Brussel I-Verordening op dit punt verduidelijking zou brengen, omdat de bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie niet eensluidend op gejuich werd onthaald door de rechtsleer en de rechtspraktijk kwam helaas bedrogen uit. Op het expliciet maken van de betrokken verweerder in de eerste zin na, verandert er immers niets aan de tekst van arti-

kel 6, 1.⁴. De rechtspraktijk moet dus verder met de volgende tekst, al wordt het nu artikel 8 in plaats van 6 (het vernieuwde fragment staat tussen vierkante haken):

“[Een persoon die op het op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft,] 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;

(2) [...]”

Het is voor die rechtspraktijk weinig zinvol om te debatteren over de oorzaak van dit *status quo*. Of de onderliggende reden nu een gebrek aan eensgezindheid over een aangepaste tekst of een bevestiging van de lijn die het Hof uitzette aangaande de interpretatie van artikel 6, 1. is, heeft slechts een beperkt belang. De rechtspraktijk moet immers verder werken met de bestaande rechtspraak van het Hof⁵. Deze bijdrage probeert daarom de huidige stand van zaken te verduidelijken.

2. HET UITGANGSPUNT IN *ROCHE NEDERLAND*

Er is veel geschreven over het arrest *Roche Nederland*⁶. Het arrest is op zijn minst gezegd controversieel⁷, maar het is nog steeds het uitgangspunt van de ganse discussie. Het was immers de eerste keer dat het Hof geconfronteerd werd met een mogelijke toepassing van artikel 6, 1. van de Brussel I-Verordening in een zaak aangaande intellectuele rechten. Kort samengevat komt het hierop neer dat de heren Primus en Goldenberg een Europees octrooi hadden aangevraagd dat hen op basis van de bepalingen van het Europese octrooi-verdrag was toegekend als een bundel van nationale octrooien. Zij voerden aan dat de Roche-groep inbreuk maakte op dat Europees octrooi. In de praktijk werd de inbreuk land per land gepleegd, telkens door het plaatselijke dochterbedrijf uit de Roche-groep, maar die praktijk was

aangestuurd en gecoördineerd door de groep. Het was daarom handig voor de heren Primus en Goldenberg om de ganse zaak voor één rechter te brengen. Dat leek ook mogelijk omdat de Nederlandse rechtbanken voor de toepassing van artikel 6, 1. de ‘spider in the web’-doctrine ontwikkeld hadden⁸. De *Roche*-zaak leek een typisch voorbeeld. Het web van inbreuk op het octrooi werd gesponnen, of alvast ontworpen, door de centrale entiteit van de groep. De plaatselijke dochterbedrijven voerden die strategie slechts uit. Waarom kon die gecoördineerde inbreuk op het Europese octrooi dan niet voor één rechtbank gebracht worden, met de rechtbank van de spin, in casu de Nederlandse rechtbank, als bevoegde rechtbank op basis van artikel 6, 1.?

³ Bv.: *Pearce / Ove Arup Partnership Ltd* [2000] Ch 403, CA en *Chiron Corpn / Evans Medical Ltd and Others* [1996] FSR 863.

⁴ Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (2012), Pb.L. 351/1. Zie ook <http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/12/pe00/pe00056.nl12.pdf>.

⁵ J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law* (2^{de} ed.), Oxford, Oxford University Press, 2011, Hoofdstuk 5, § 5.115 e.v. Voor de nationale rechtspraak, zie M. PERTEGAS-SENDER, *Cross-Border Enforcement of Patent Rights*, Oxford, Oxford University Press, § 3.19-3.55 en C. GONZALEZ-BEILFUSS, “Is there any Web for the spider? Jurisdiction over co-defendants after Roche Nederland” in A. NUJTS (ed.), *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, Hoofdstuk 4, p. 81-83.

⁶ HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, Jur. 2006, p. I-6535.

⁷ J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, (2^{de} uitgave, 2011), Oxford, Oxford University Press, Hoofdstuk 11, § 11.05 e.v.; M. WILDERSPIN, “La compétence juridictionnelle en matière de litiges concernant la violation des droits de propriété intellectuelle. Les arrêts de la Cour de Justice dans les affaires C-4/30, *GAT c. LUK* et C-539/03, *Roche Nederland c. Primus et Goldberg*”, (2006), *RCDIP*, 777 en A. KUR, “A Farewell to Crossborder Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*” 37 (2006), *IIC*, p. 844-855.

⁸ ‘s-Gravenhage, *Expandable Grafts Partnership / Boston Scientific BV* [1999] FSR 352.

Maar was het bestaan van een spin in het centrum van het (inbreuk)web wel het juiste uitgangspunt? Om naar de tekst van artikel 6, 1. te verwijzen, wijst de aanwezigheid van de spin enkel op het bestaan van een band, waarschijnlijk een nauwe band. Maar dat is niet wat artikel 6, 1. vereist. Artikel 6, 1. vereist dat de band ‘zo nauw’ is dat er een risico op ‘onverenigbare beslissingen’ bestaat. Dat risico op onverenigbare beslissingen is de *conditio sine qua non* om door toepassing van artikel 6, 1. af te wijken van artikel 2 en één of meerdere verweerders weg te halen uit het forum van hun woonplaats. Verschillende rechters kunnen een bepaalde zaak anders beoordelen, zelfs op basis van dezelfde feiten en dezelfde wetgeving. Artikel 6, 1. heeft hoegenaamd niet tot doelstelling dat risico op divergentie in de beslechting van een geschil uit de wereld te helpen. Het risico dat wordt aangepakt is dat op tegenstrijdige beslissingen die onverenigbaar zijn met elkaar. Dat risico bestaat slechts als twee rechters elk afzonderlijk uitspraak doen over eenzelfde feitelijke en rechtssituatie⁹. Als we een voorbeeld uit de sfeer van de intellectuele rechten als voorbeeld nemen, kan dat risico bestaan als verweerder A, met woonplaats in X, samen met verweerder B, met woonplaats in Y, in Z zonder toestemming van de auteur reproducties van kunstwerken van die auteur maakt en op de markt brengt. Als de rechter in X zijn bevoegdheid op basis van artikel 2 van de Brussel I-Verordening over A als verweerder uitoefent en als de rechter in Y hetzelfde doet over B, zullen beiden eenzelfde feitelijke en rechtssituatie beoordelen en bestaat het risico dat dezelfde activiteit uitgeoefend in Z door beide partijen samen (waarop waarschijnlijk het recht van Z van toepassing is) door de ene rechter als een inbreuk wordt gezien, terwijl de andere rechter die activiteit niet als inbreuk makend beschouwt. Die beslissingen zouden met elkaar onverenigbaar zijn¹⁰.

Het Hof stelde in het arrest *Roche Nederland* dat het vereiste van eenzelfde feitelijke situatie niet vervuld was¹¹. Volgens het Hof handelde elke dochtervennootschap slechts in één

land en de exacte inbreuk was verschillend in elk land. Die inbreuk betrof voor iedere verweerder ook andere landen. Er was met andere woorden geen gezamenlijk handelen in een bepaalde staat en er was geen overlapping inzake inbreuk makende handelingen of inzake verweerders. Het ging dus louter om parallelle nationale (territoriale) feitsituaties. Bovendien ging het volgens het Hof ook niet om eenzelfde rechtssituatie omdat een Europees octrooi op het ogenblik dat het verleend wordt uiteenvalt in een bundel van nationale octrooien, die elk onderhevig zijn aan het nationaal octrooirecht, maar die onafhankelijk zijn¹². Dat is zeker zo voor octrooi-inbreuken die uitdrukkelijk onder de nationale wetgeving dienen beoordeeld te worden¹³.

Indien men bereid is het Hof in zijn analyse te volgen op dit punt kan er geen sprake zijn van onverenigbare beslissingen. Elke verweerder wordt dan immers gevraagd zijn activiteit te verantwoorden in een specifieke feitelijke en rechtssituatie. Er ontstaat geen specifieke feitsituatie waarbij meerdere verweerders samen betrokken zijn en elke vorm van overlapping wordt vermeden¹⁴. De vereiste ‘zo nauwe band’ kan niet worden aangetoond ondanks het feit dat de nationale zaken sterke gelijkenissen vertonen en artikel 6, 1. is niet van toepassing aangezien niet voldaan is aan de specifieke woordelijke vereisten van dat artikel¹⁵.

De ‘spider in the web’-doctrine voert aan dat er een bijkomende factor in het spel is in de vorm van de planning door de spin en dat er een web van gecoördineerde activiteit bestaat. Het *forum connexitatis* ontstaat daarom in de locatie van de spin. Deze bijkomende factor maakt het wenselijk om de zaak voor één rechter te behandelen vanwege de nauwe band die het gevolg is van de coördinatie door de spin. In de analyse van het Hof is er echter geen plaats voor deze verdere stap. Het Hof is niet in staat om deze verdere stap te zetten en komt niet tot een analyse van de ‘spider in the web’-doctrine, omdat de voorafgaande woordelijke vereisten van artikel 6, 1. niet aanwezig zijn¹⁶.

3. FREEPORT ALS EEN EERSTE CORRECTIE?

Laten we eerlijk blijven. De zaak *Freeport*¹⁷ heeft helemaal niets met intellectuele rechten te maken. Maar het ging essentieel over verwante zaken tegen twee verweerders op basis van een verschillende rechtssituatie, zijnde contractbreuk en onrechtmatige daad. En laat dat nu net het grootste

punt van kritiek zijn op het arrest *Roche Nederland*. De nationale octrooiwetgeving is zeer sterk geharmoniseerd en de nationale inbreukregels zijn allemaal vertalingen in het nationaal recht van artikel 69 van het Europees octrooiverdrag en het protocol bij dat artikel. Teruggrijpen naar een

⁹ HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, Jur. 2006, p. I-6535, r.o. 26.

¹⁰ Zie Ph. DE JONG, O. VRINS en Ch. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht” [2011] 11, *TBH* en ZHENG SOPHIA TANG, “Multiple defendants in the European Jurisdiction Regulation” *European Law Review* 2009, 80.

¹¹ HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, Jur. 2006, p. I-6535, r.o. 27.

¹² Zie de analyse van K. SZYCHOWSKA, “Quelques observations sous les arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-4/03 *GAT* et C-539/3 *Roche*”, [2007] 5, *RDC-TBH* 2007, 498-506.

¹³ HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, Jur. 2006, p. I-6535, r.o. 29-31.

¹⁴ J.J. BRINKHOF, “HvJEG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden”, *Bijblad Industriële Eigendom* 2006, 319-322.

¹⁵ HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, Jur. 2006, p. I-6535, r.o. 33.

¹⁶ HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, Jur. 2006, p. I-6535, r.o. 34-35.

¹⁷ HvJ 11 oktober 2007, C-98/06, *Freeport plc / Olle Arnoldsson*, Jur. 2007, p. I-8319.

strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel om te argumenteren dat er geen eenduidige en eenzelfde rechtssituatie is bij een inbreuk op een Europees octrooi is daarom misschien wel een beetje te kort door de (juridische) bocht gaan. De zaak *Freeport* gaf aan het Hof de gelegenheid om dat vereiste van eenzelfde rechtssituatie opnieuw te bekijken en juist daarom is het arrest ook van belang voor onze huidige analyse.

Hef Hof valt met de deur in huis. Het vereiste van eenzelfde rechtssituatie wordt een jaar na het arrest *Roche Nederland* fel afgezwakt¹⁸. Eenzelfde rechtsgrondslag, in *Roche* bijvoorbeeld een volledig identieke inbreukbepaling in de nationale octrooiwetgeving, is niet vereist. Voor het overige klinkt de analyse van het Hof bekend in de oren:

“38. Uit de bewoordingen van artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 blijkt niet dat voor de toepassing van deze bepaling mede de voorwaarde geldt dat de tegen de verschillende verweerders ingestelde vorderingen dezelfde rechtsgrondslag hebben.

39. Zoals reeds is geoordeeld voor de toepassing van artikel 6, 1. executieverdrag, moet worden nagegaan of er tussen de verschillende vorderingen die door dezelfde eiser tegen meerdere verweerders zijn ingesteld, zodanige samenhang bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven (zie arrest *Kalfelis*, reeds aangehaald, punt 13).

40. Het Hof heeft reeds verduidelijkt dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig kunnen worden geacht op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en

rechtens (arrest van 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland e.a.*, *Jurispr.*, p. I-6535, punt 26).

41. Het is aan de nationale rechter om te beoordelen of de verschillende bij hem ingestelde vorderingen samenhangend zijn en dus of er in geval van afzonderlijke berechting gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat. Daarbij dient hij rekening te houden met alle noodzakelijke elementen van het dossier, waartoe hij in voorkomend geval, ook al is dit voor de beoordeling niet noodzakelijk, de rechtsgrondslagen van de bij hem ingestelde vorderingen in de beschouwing zal moeten betrekken¹⁹.

De nadruk blijft liggen op het risico op onverenigbare beslissingen. Loutere divergentie is niet voldoende en er moet dus een ‘zo nauwe band’ aangetoond worden dat een risico op onverenigbare beslissingen volgt. Dat gebeurt op basis van eenzelfde feitelijke situatie en de rechtssituatie moet ook dezelfde zijn, al kan aan deze laatste vereiste ook voldaan worden als er sprake is van een verschillende rechtsgrondslag in beide zaken. Bovendien lijkt het Hof een zekere flexibiliteit in te bouwen. De nationale rechter moet alle elementen, inclusief de rechtsgrondslagen die op zich niet doorslaggevend zijn, in overweging nemen en op basis daarvan het risico op onverenigbare uitspraken beoordelen²⁰.

Zelfs onvolledig geharmoniseerde bepalingen van nationaal octrooirecht zijn dus geen hinderpaal meer. *Roche Nederland* wordt op dit punt duidelijk afgezwakt²¹ en artikel 6, 1. zou nu zeker toepassing kunnen vinden als twee dochtermaatschappijen van Roche gezamenlijk inbreuk zouden maken door samen in twee landen eenzelfde activiteit te ontplooiën. Zelfs een verschillende rechtsgrondslag, zoals bijvoorbeeld octrooi-inbreuk in land A en oneerlijke concurrentie op basis van het niet respecteren van een exclusief recht in land B, kan hier niets aan veranderen²².

4. DE ZAAK *PAINER*: EEN VOLGENDE STAP?

Het Hof maakt op zijn minst een eigenaardige analyse in de zaak *Painer*²³. Men zou kunnen zeggen dat de *Freeport*-doctrine toegepast wordt op een zaak betreffende intellectuele rechten, maar misschien leert men meer uit wat het Hof niet zegt dan uit deze toepassing.

De feitsituatie in de zaak *Painer* is relatief eenvoudig. Mevrouw *Painer* is fotografe en neemt foto's van kinderen in scholen. Ze behoudt het auteursrecht in de verkochte

foto's. Op die manier nam ze ook een foto van Natascha Kampusch voordat die laatste ontvoerd werd. Na de ontvoering gebruikte de Oostenrijkse politie die foto om Natascha Kampusch op te sporen en op die manier circuleerde de foto en kon een agentschap de foto na de ontsnapping van Natascha Kampusch aan kranten aanbieden op een ogenblik dat nog geen nieuwe foto's van haar beschikbaar waren. Mevrouw *Painer* voert aan dat de publicatie van de door haar genomen foto's in Duitse en Oostenrijkse kranten een

¹⁸. Zie ZHENG SOPHIA TANG, “Multiple defendants in the European Jurisdiction Regulation”, *European Law Review* 2009, 80.

¹⁹. HvJ 11 oktober 2007, C-98/06, *Freeport plc / Olle Arnoldsson*, *Jur.* 2007, p. I-8319, r.o. 38-41.

²⁰. HvJ 11 oktober 2007, C-98/06, *Freeport plc / Olle Arnoldsson*, *Jur.* 2007, p. I-8319, r.o. 54.

²¹. M. POLAK, “Als u begrijpt wat ik bedoel: het Hof van Justitie herinterpreteert zijn rechtspraak over rechterlijke bevoegdheid bij pluraliteit van verweerders”, *Ars Aequi* 2007, 12, 990-995 en www.arsaequi.nl/maandblad (1 juli 2008).

²². J. BOMHOFF, *Freeport v Arnoldsson: Article 6(1) of the Brussels I Regulation*, overgenomen door M. GEORGE op zijn blog *Conflictolaws.net* (<http://conflictolaws.net/2007/freeport-v-arnoldsson-art-61-of-the-brussels-i-regulation/>).

²³. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, zie RDC-TBH 2012, 593.

inbreuk vormt op haar auteursrecht. Ze dagvaardt zowel de Duitse als de Oostenrijkse krantenuitgevers voor de Oostenrijkse rechtbank. De aangevoerde bevoegdheidsgrond is artikel 6, 1. van de Brussel I-Verordening. Er dient echter op gewezen te worden dat bepaalde uitgevers niet actief zijn op de Oostenrijkse markt, ondanks het feit dat alle uitgevers eenzelfde activiteit ontplooiën in verband met de foto, zijnde de publicatie van de foto die werd verkregen van een agent-schap (met toepassing van door de politiediensten gebruikte verouderingssoftware).

4.1. De analyse van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Het Hof legt zeer sterk de nadruk op de harmonisatie van het auteursrecht aangaande foto's door de verschillende Europese richtlijnen. Het is alsof het Hof wil uitleggen dat aan de vereiste van eenzelfde rechtssituatie zoals die in *Roche Nederland* vereist werd bijna voldaan werd en dan de zaak *Freeport* aangrijpt om het feit dat het nog steeds om licht verschillende nationale wetgevingen aangaande het auteursrecht (in Duitsland en Oostenrijk) gaat ter zijde te schuiven²⁴ omdat eenzelfde rechtsgrondslag niet langer vereist is²⁵.

In een eerste stap stelt het Hof dat het gaat om inhoudelijk identieke inbreuken op het auteursrecht, maar dat het potentieel probleem volgens de nationale rechter bestaat uit de verschillende nationale rechtsgrondslagen:

“72. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat vorderingen die tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van die bepaling in de weg staat.”²⁶

Dat probleem wordt opzij geschoven met een sterke verwijzing naar het arrest *Freeport*:

“79. Dienaangaande heeft het Hof verklaard dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig in de zin van artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 kunnen worden geacht op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (zie arrest *Freeport*, reeds aangehaald, punt 40).

80. Bij de beoordeling of verschillende vorderingen samenhangend zijn en dus of er in geval van afzonderlijke berechtiging gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, is de omstandigheid dat de rechtsgrondslagen van de ingediende vorderingen identiek zijn niet de enige relevante factor. Zij is geen onmisbare voorwaarde voor toepassing van artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001 (zie in die zin arrest *Freeport*, reeds aangehaald, punt 41).

81. Wanneer tegen de diverse verweerders ingediende vorderingen verschillende rechtsgrondslagen hebben, staat dat op zich dus niet aan de weg aan toepassing van artikel 6, 1. van verordening nr. 44/2001, mits voor de verweerders voorzienbaar was dat zij konden worden opgeroepen in de lidstaat waar ten minste een van hen zijn woonplaats had (zie in die zin arrest *Freeport*, reeds aangehaald, punt 47).²⁷

Het feit dat het voor de verweerder voorzienbaar moet zijn dat hij of zij voor een bepaalde rechtbank kan opgeroepen worden is één van de onderliggende elementen van de Brussel I-Verordening en is daarom constant aanwezig, maar het is niettemin interessant om op te merken dat het Hof dit element specifiek koppelt aan de flexibele beoordeling van de rechtssituatie en de afwezigheid van een vereiste van eenzelfde rechtsgrondslag. Die flexibiliteit wordt als het ware afhankelijk gemaakt van de voorzienbaarheid voor de verweerder. Dat laatste element wordt bijna een noodzakelijke voorwaarde voor de flexibiliteit in de toepassing van artikel 6, 1.

Het verzwakte karakter van het argument dat eenzelfde rechtsgrondslag van belang is is volgens het Hof te wijten aan de sterke harmonisatie van de nationale wetgeving:

“82. Dit geldt te meer in zaken zoals die aan de orde in het hoofdgeding, waarin de nationale bepalingen waarop de tegen de diverse verweerders ingediende vorderingen zijn gebaseerd volgens de verwijzende rechter in hoofdzaak identiek zijn.”²⁸

Hoe eenvormiger het nationaal recht²⁹, des te sterker worden de argumenten voor de toepassing van artikel 6, 1. van de Brussel I-Verordening. Het valt op dit punt op dat het Hof op geen enkele manier verwijst naar het arrest *Roche Nederland*. Het Hof valt zijn analyse in dat arrest niet openlijk af, maar gebruikt ze ook niet om de analyse in de zaak *Painer* te ondersteunen. Het lijkt echter niet mogelijk gezien de nadruk die het Hof legt op de harmonisatie van de nationale

²⁴. En omdat het verschil zo klein is kan dat ook bij de afweging voor de nationale rechter geen factor van enig significant belang vormen.

²⁵. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 72 en 82.

²⁶. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 72.

²⁷. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 79-81.

²⁸. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 82.

²⁹. Voor een analyse vanuit auteursrechtelijk oogpunt van het arrest, zie V.-L. BENABOU, “Arrêt ‘Painer’: la protection par le droit d’auteur d’une photographie de portrait utilisée à des fins de recherche d’une personne disparue”, *JDE* 2012, 189, 146-148 en M.-C. JANSSENS, “Het Hof van Justitie over de auteursrechtelijke bescherming van foto’s”, *D.A. O.R.* 2012, 1, 127.

wetgeving in een scenario waar eenzelfde rechtsgrondslag niet langer een vereiste is, om nog langer vast te houden aan dat deel van de analyse in het arrest *Roche Nederland* dat droogweg stelt dat ondanks een doorgedreven harmonisatie Europese octrooien qua inbreuk steunen op van elkaar onafhankelijke nationale wetgevingen en dat daarom alleen al elke onverenigbare uitspraak onmogelijk is.

Het Hof keert dan terug naar het basisvereiste van de nauwe band en het risico op onverenigbare beslissingen:

“83. Voor het overige dient de nationale rechter gelet op alle elementen van het dossier te beoordelen of er tussen de verschillende bij hem ingediende vorderingen een verband bestaat, dat wil zeggen of er gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen. In dat verband kan het van belang zijn of de verweerders die de houder van een auteursrecht inhoudelijk identieke inbreuken op zijn recht verwijt, onafhankelijk van elkaar hebben gehandeld.”³⁰

Maar ook hier is er een opmerkelijke toevoeging. In de zaak *Painer* stelt zich torenhoog de vraag waarom de zaken samengevoegd moeten worden als de partijen niet in onderlinge afspraak hebben gehandeld. Volgens het feitenrelaas in het arrest hebben de verschillende krantenuitgevers in alle onafhankelijkheid beslist om de betwiste foto's te kopen van een agentschap en om ze te publiceren zonder toestemming te vragen aan mevrouw *Painer*. Men zou geneigd zijn te denken dat de afwezigheid van om het even welke vorm van afspraak of coördinatie, laat staan de aanwezigheid van een spin, op zich voldoende is om de toepassing van artikel 6, 1. af te wijzen, tenzij er een vorm van gezamenlijk handelen is. Niet zo in de analyse van het Hof. Het feit dat de verweerders onafhankelijk gehandeld hebben is niet van doorslaggevend belang. Het Hof stelt zich tevreden met het toevoegen van dat argument als een argument met (enig) belang aan de lijst van de elementen die de nationale rechter in overweging moet nemen om uit te maken of er een risico op onverenigbare beslissingen bestaat³¹.

4.2. Wat het Hof niet zei, ... maar wat een essentieel deel van het vraagstuk is

Advocaat-generaal Trstenjak had het Hof gesuggereerd een iets andere maatstaf aan te leggen voor de toepassing van artikel 6, 1.³² Haar conclusie vertrekt van de idee dat het *forum connexitatis* enkel bevoegd kan verklaard worden voor vorderingen die een nauwe band hebben met de hoofdvordering. Er is met andere woorden steeds een hoofdvordering en elke andere vordering verhoudt zich noodzakelijkerwijze tot die hoofdvordering met een nauwe band. Het is niet mogelijk daarentegen om verdere vorderingen aan te haken bij die andere vordering en die bij wijze van spreken voor dat element tot hoofdvordering te verheffen. Deze structuur komt ook de voorspelbaarheid van de toepassing van artikel 6, 1. ten goede. In de zaak *Painer* heeft de hoofdvordering betrekking op de in Oostenrijk uitgegeven kranten en de inbreuk die door die uitgave en de publicatie daarin van de foto's van mevrouw *Painer* op het auteursrecht is gemaakt door de verweerder met woonplaats in Oostenrijk³³. De overige 'andere' vorderingen slaan op de in Duitsland uitgegeven kranten. Deze laatsten moeten een nauwe band hebben met de hoofdvordering. De onderlinge band (of de afwezigheid ervan) tussen de vorderingen in verband met de in Duitsland uitgegeven kranten is anderzijds van geen enkel belang. In deze logica kan een vordering tegen een uitgever met woonplaats in Duitsland in verband met een krant die in Oostenrijk wordt uitgegeven ook niet als hoofdvordering dienen waarmee de vordering in verband met een krant die in Duitsland wordt uitgegeven, bijvoorbeeld een andere editie van de krant (of een zusterkrant) een nauwe band heeft. De tekst van artikel 6, 1. wijst ondubbelzinnig in die richting³⁴.

Het nauwe karakter van de band tussen de hoofdvordering en de 'andere' vorderingen moet volgens de advocaat-generaal allereerst blijken uit het bestaan van eenzelfde feitencomplex. Haar iets andere maatstaf versoepelt de aanpak in het arrest *Roche Nederland*, maar de achterliggende gedachte blijft de voorspelbaarheid van de bevoegdheid van een bepaalde rechtbank voor de verweerder³⁵. Parallele gedragingen zijn daarom op zich niet voldoende, ze moeten alvast

³⁰. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 83.

³¹. HvJ 1 december 2011, [2011] ECDR 6, C-145/10, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 83.

³². Conclusie van Adv.-Gen. Trstenjak in C-145/10, [2011] ECDR 13, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 86.

³³. Art. 2 van de Brussel I-Verordening blijft het hoofdprincipe en bij afwijking van dat hoofdprincipe kan een andere verweerder ook voor een door art. 2 bepaald *forum connexitatis* gebracht worden.

³⁴. Conclusie van Adv.-Gen. Trstenjak in C-145/10, [2011] ECDR 13, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 87-90.

³⁵. Conclusie van Adv.-Gen. Trstenjak in C-145/10, [2011] ECDR 13, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 91.

op een minimale manier op elkaar zijn afgestemd. De advocaat-generaal verwoorde deze cruciale nuance als volgt:

“92. Deze minimumvoorwaarde is niet vervuld indien de feiten waarop de eiser zijn hoofdvordering en de andere vordering baseert, van dien aard zijn, dat de gedragingen van de hoofdverweerder en van de andere verweerder weliswaar dezelfde of soortgelijke rechtsgoederen van de eiser betreffen en vergelijkbaar zijn, maar los van elkaar hebben plaatsgevonden zonder dat de verweerders er over en weer weet van hadden. In een dergelijke situatie van niet op elkaar afgestemde parallelle gedragingen is het voor de andere verweerder namelijk onvoldoende voorspelbaar dat hij overeenkomstig artikel 6, 1. van de verordening ook voor het gerecht van de woonplaats van de hoofdverweerder kan worden opgeroepen”³⁶.

Dat is net één van de problemen in de zaak *Painer*. De uitgevers van de verschillende kranten stelden dezelfde gedragingen, maar van enige onderlinge afstemming van deze gedragingen lijkt geen sprake. In *Roche Nederland* wees het Hof de toepassing van artikel 6, 1. af omwille van het ontbreken van dezelfde feitelijke situatie. Toen ging het om gecoördineerde handelingen door vennootschappen die tot hetzelfde concern behoren, maar volgens het Hof was het voldoende dat de verweerders in de verschillende vorderingen verschillen in de zin dat er per vordering een andere verweerder was en dat de inbreuk makende handelingen licht verschillen van staat tot staat. Het is daarom duidelijk dat het strikte criterium van *Roche Nederland* niet gehaald wordt in de zaak *Painer*. Dat maakt het des te verwonderlijker dat het Hof niet eens de moeite neemt om uit te leggen waarom noch die aanpak, noch de iets flexibelere aanpak van de advocaat-generaal gevolgd wordt. In beide gevallen zou artikel 6, 1. in de zaak *Painer* niet van toepassing zijn. Het Hof wenst die conclusie duidelijk niet te trekken en degradeert het vereiste van eenzelfde feitencomplex tot één van de factoren die de rechter in overweging neemt bij de beoordeling van het risico op onverenigbare uitspraken. Dat gebeurt bovendien in een luttel toegevoegd zinnetje, zonder enige motivatie of verduidelijking. Het was op zijn minst interessant geweest om te vernemen of het Hof vrede neemt met het argument dat in *Painer* exact dezelfde handelingen gesteld werden en dat dit voor een deel alvast gebeurde in hetzelfde rechtsgebied? Blijft het afzonderlijke vereiste van eenzelfde feitencomplex op die manier bestaan omdat het risico bestaat dat diezelfde handelingen, gesteld op de Oostenrijkse markt, door een Duitse en een Oostenrijkse rechter, weliswaar voor verschillende verweerders, op onverenigbare wijze zouden kunnen beoordeeld worden? Of is dat louter een acceptabele vorm van divergentie? Of beoordeelt de rechter voortaan het risico

op onverenigbaarheid in één stap, waarbij zowel elementen die wijzen op eenzelfde feitencomplex als elementen betreffende de rechtsgrond in overweging genomen worden? Het arrest van het Hof verschaft geen duidelijkheid op dit punt, ondanks de duidelijke aanzet in de conclusie van de advocaat-generaal. Er is anderzijds duidelijk wel geen plaats meer voor de strikte lijn van het arrest *Roche Nederland*.

De advocaat-generaal ziet een voldoende nauwe juridische samenhang tussen de vorderingen als een tweede afzonderlijke voorwaarde voor de toepassing van artikel 6, 1. Zij volgt op dit punt zeer duidelijk de meer flexibele lijn van het arrest *Freeport*. Deze twee punten komen zeer duidelijk tot uiting in de conclusie:

“98. In gevallen waarin vergelijkbare aanspraken geldend worden gemaakt en de voorwaarden volgens het op de verschillende vorderingen toepasselijk recht in wezen vergelijkbaar zijn, pleit voor toepassing van artikel 6, 1. van de verordening in de eerste plaats dat daarmee tegenstrijdigheden kunnen worden vermeden die een gevolg zouden kunnen zijn van het feit dat twee gerechten de feiten verschillend beoordelen. Voor zover er gemeenschappelijke Unierechtelijke voorschriften gelden, pleit daarvoor bovendien dat op die manier juridische tegenstrijdigheden worden vermeden. Daarnaast spelen in dit verband ook proceseconomische overwegingen een rol. In dergelijke gevallen komt echter aan de voorwaarde dat aan de hoofdvordering en de andere vordering hetzelfde feitencomplex ten grondslag moet liggen, beslissende betekenis toe. Het gevaar van uiteenlopende feitelijke en juridische beoordelingen kan een verlegging van de bevoegdheid overeenkomstig artikel 6, 1. van de verordening namelijk alleen rechtvaardigen indien dit voor de verweerder voorzienbaar is.”³⁷.

Het gebruik van de term ‘beslissende betekenis’ heeft het Hof misschien verkeerdelijk geïnterpreteerd als een aanzet tot het overlaten aan de nationale rechter van de eindafweging. Dat is duidelijk niet hoe de advocaat-generaal haar redenering opbouwt. ‘Beslissende betekenis’ resulteert voor haar eerder in ‘*conditio sine qua non*’. Het beslissende karakter van dit element wijst volledig in de richting van een afzonderlijk en niet compenseerbaar eerste vereiste!

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat na het arrest *Painer* zowel de eerste als de tweede voorwaarde in het arrest *Roche Nederland* niet meer ongeschonden overeind blijven. Als *Freeport* de tweede voorwaarde op losse schroeven zette, dan doet *Painer* dat voor de eerste voorwaarde.

Dit heeft zelfs meer belang als men in overweging neemt dat deze twee voorwaarden niet meer gevolgd worden door een

³⁶. Conclusie van Adv.-Gen. Trstenjak in C-145/10, [2011] ECDR 13, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 92.

³⁷. Conclusie van Adv.-Gen. Trstenjak in C-145/10, [2011] ECDR 13, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 98.

aparte beoordeling of voorspelling of in het specifieke geval het gevaar van onverenigbare beslissingen dreigt³⁸. Het bestaan van één feitencomplex en van een voldoende nauwe juridische samenhang volstaat op dit punt aangezien het enkel om het risico op onverenigbare beslissingen gaat. Dat

risico kan op zich niet op absolute wijze getest worden en daarom valt men terug op de twee boven vermelde voorwaarden als duidelijke indicatoren voor het bestaan van dat risico³⁹.

5. DE ZAAK *SOLVAY*: EINDELIJK DUIDELIJKHEID?

Het dispuut tussen Solvay en Honeywell leek als geroepen te komen om duidelijkheid te scheppen. Er waren niet alleen nogal wat losse eindjes na *Freeport* en *Painer*. Als die laatste twee arresten al afweken van de lijn die het Hof uitzette in *Roche Nederland*, dan was het wel handig om na een zaak die niets met intellectuele rechten te maken had (*Freeport*) en een zaak inzake auteursrecht (*Painer*) terug te keren naar een zaak inzake een Europees octrooi. Een zaak met meer gelijkenissen met *Roche Nederland* was misschien beter geschikt om duidelijkheid te scheppen.

Solvay stelde in Nederland een vordering in tegen een Nederlandse firma uit de Honeywell-groep wegens inbreuk op een Europees octrooi van Solvay⁴⁰. De inbreuk bestond in de verkoop in een aantal Europese landen van een product dat identiek was aan het door het octrooi beschermde product. Eenzelfde activiteit werd in een aantal Europese landen uitgevoerd door twee in België gevestigde firma's uit de Honeywell-groep. Solvay argumenteerde daarom dat er een hoofdvordering was tegen de Nederlandse firma op basis van artikel 2 van de Brussel I-Verordening en dat er een nauwe band bestond met de vorderingen tegen de twee Belgische firma's die deel uitmaken van dezelfde groep en dezelfde activiteit uitvoeren, en dat op basis van die nauwe band artikel 6, 1. kon worden toegepast om alle vorderingen voor de Nederlandse rechter⁴¹ in het *forum connexitatis* te brengen.

Als we de aanpak van het arrest *Freeport* toepassen op de voorwaarde van eenzelfde rechtsgrond lijkt het voor de hand te liggen dat nationale octrooiregels meer of zeker even sterk geharmoniseerd zijn als het auteursrecht, waar richtlijnen meer ruimte laten voor een afwijkende nationale aanpak. En het bestaan van eenzelfde feitencomplex is misschien aannemelijker als men aanvaardt dat firma's uit dezelfde groep

hun handelen op mekaar afstemmen en door het verkopen van het inbreuk makend product dezelfde activiteit ontplooiën in verschillende Europese landen. Dus kon het arrest *Solvay* de lijn doortrekken en artikel 6, 1. uitbreiden tot een *Roche*-scenario. Kon...

Een eerste deel van het arrest herhaalt de bekende argumenten als het op artikel 6, 1. aankomt. De afwegingsaanpak van *Freeport* duikt op en er zijn duidelijke referenties naar het arrest *Painer*. Maar dan brengt een paragraaf die *Freeport*, *Painer* en *Roche Nederland* gebruikt om hetzelfde punt te maken het Hof terug naar *Roche Nederland*⁴². De wijze waarop *Roche Nederland* omging met een Europees octrooi wordt eenvoudigweg kritiekloos herhaald en het Hof vindt dan de gemakkelijke uitweg door te argumenteren dat *Solvay* een uitzondering vormt op *Roche Nederland*. Of om de common law-terminologie te gebruiken: 'Solvay is distinguished from Roche Netherlands'. Het Hof argumenteert dat zowel de Nederlandse als de Belgische Honeywell-bedrijven actief zijn op de Finse markt. Als artikel 6, 1. dan niet van toepassing zou zijn dan zouden er twee rechtbanken oordelen over dezelfde activiteit in Finland⁴³. Dat levert volgens het Hof een reëel risico op onverenigbare beslissingen op. Die overlappende activiteit in Finland maakt het verschil uit met *Roche Nederland* waar elke firma slechts in één land actief was⁴⁴. En op basis van het risico op onverenigbare beslissingen is artikel 6, 1. van toepassing op deze uitzonderlijke situatie⁴⁵.

In positieve zin houdt *Solvay* natuurlijk een verdere inperking in van *Roche Nederland*. *Freeport* en *Painer* zijn duidelijk belangrijke bouwstenen, maar het Hof is duidelijk niet bereid *Roche Nederland* opzij te schuiven. In die zin brengt *Solvay* niet de verduidelijking waar op gehoopt had kunnen worden.

³⁸. Conclusie van Adv.-Gen. Trstenjak in C-145/10, [2011] ECDR 13, *Eva-Maria Painer / Standard Verlags GmbH, Axel SpringerAG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG en Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG*, r.o. 100.

³⁹. *Contra*: HvJ 13 juli 2006, C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, *Jur.* 2006, p. I-6535, r.o. 32.

⁴⁰. HvJ 12 juli 2012, C-616/10, *Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV*, *Jur.* 2012, p. I-0000; zie curia.europa.eu. Zie de noot van G. SORREAU in RDC-TBH 2012, 941.

⁴¹. Zie voor dit punt Ph. DE JONG, O. VRINS et Ch. RONSE, "Evoluties in het octrooirecht", RDC-TBH 2011, 393.

⁴². HvJ 12 juli 2012, C-616/10, *Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV*, *Jur.* 2012, p. I-0000, r.o. 19-26; zie curia.europa.eu.

⁴³. HvJ 12 juli 2012, C-616/10, *Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV*, *Jur.* 2012, p. I-0000, r.o. 28; zie curia.europa.eu.

⁴⁴. G. CUNIBERTI, "ECJ rules on separate proceedings and interim relief", 2012 *Conflictolaws.net* (<http://conflictolaws.net/2012/ecj-rules-on-separate-proceedings-and-interim-relief/>).

⁴⁵. HvJ 12 juli 2012, C-616/10, *Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV*, *Jur.* 2012, p. I-0000, r.o. 28; zie curia.europa.eu.

Eén van de interessante elementen in *Solvay*⁴⁶ is dat ondanks het feit dat slechts een beperkt deel van de vorderingen tegen elk van de verweerders op dezelfde activiteit in hetzelfde land slaan de ganse zaak wordt samengevoegd voor de Nederlandse rechter op basis van artikel 6, 1.⁴⁷ Ook de vorderingen die niet tot onverenigbare beslissingen kunnen leiden worden voor het *forum connexitatis* gebracht. Het lijkt

erop dat de nadruk ligt op de verweerder. Als er een risico bestaat worden alle vorderingen die die verweerder betreffen voor het *forum connexitatis* gebracht. Dat heeft natuurlijk als voordeel dat een versnippering tussen de verschillende vorderingen vermeden wordt. Een extra zaak voor het *forum connexitatis* om slechts een beperkt gedeelte af te handelen is inderdaad niet de ideale oplossing.

6. CONCLUSIE

Misschien is het echt wel jammer dat de tekst van artikel 6, 1. van de Brussel I-Verordening ongewijzigd gebleven is. Er zijn immers weinig zekerheden die overeind blijven als men de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in detail analyseert. Een poging tot verduidelijking door de wetgever was hier dus op zijn plaats geweest, al is er ook dan geen garantie op succes.

Wat met zekerheid overeind blijft is dat artikel 6, 1. alle partijen en vorderingen samen kan brengen in het *forum connexitatis* in de gevallen waar twee verweerders gezamenlijk handelen in één of meerdere landen, al hebben die verweerders hun woonplaats in verschillende landen. Een eenvoudig voorbeeld is een inbreuk op een Europees octrooi in één land, waarbij beide verweerders actief betrokken zijn, respectievelijk als fabrikant en verdeler van het inbreuk makend product. En de zaak *Solvay* maakt ook duidelijk dat artikel 6, 1. van toepassing is op elk scenario waarbij twee of meer verweerders elk afzonderlijk inbreuk plegen op eenzelfde intellectueel recht in een zelfde land door het stellen van dezelfde handelingen. Dat soort overlapping geeft noodzakelijkerwijze aanleiding tot een risico op onverenigbare beslissingen en artikel 6, 1. rijkt dan het instrument aan om dat te vermijden.

Voor het overige is elke zekerheid en voorspelbaarheid zo goed als zoek. Parallele rechten en parallel en niet overlappend handelen door de verweerder blijven voor verwarring zorgen als men de aanpak van het Hof van Justitie van de Europese Unie tegen het licht houdt. Het risico op onverenigbare beslissingen blijft het criterium voor de toepassing van artikel 6, 1. en in de afweging van dat risico spelen de twee vereisten van eenzelfde feitensituatie en eenzelfde rechtssituatie de hoofdrol. Maar het strikte vereiste van eenzelfde feitensituatie dat zijn oorsprong vindt in het arrest *Roche Nederland* wordt door het arrest *Painer* op losse schroeven gezet. Eén of andere vorm van op elkaar afgestemd handelen door de verweerders, laat staan een vorm van gecoördineerd handelen is niet langer essentieel. Het is slechts één van de factoren die de rechter in overweging dient te nemen bij de afweging of artikel 6, 1. kan toegepast worden. Hetzelfde geldt voor het strikte vereiste van een-

zelfde rechtsgrondslag. Na het arrest *Freeport* is ook dat fel afgezwakt en eenzelfde rechtsgrondslag is niet langer vereist en wordt eens te meer louter een factor die de rechter bij de afweging in overweging neemt. Het centrale element is nu de afweging die de nationale rechter dient te maken. Die afweging door de rechter maakt de test natuurlijk flexibel, maar het is zelfs niet duidelijk of er nog steeds twee vereisten zijn waaraan afzonderlijk dient voldaan te worden, mits twee afwegingsoperaties, of alles nu bestaat uit één enkele afweging waarbij zowel feitelijke als rechtsfactoren in overweging genomen worden. Wel is duidelijk dat de toepassing van éénvormig recht en het risico dat twee rechters dat éénvormig recht op verschillende wijze toepassen een erg belangrijke factor is die in het voordeel van de toepassing van artikel 6, 1. speelt.

Het Hof heeft steeds gewaarschuwd dat artikel 6, 1. niet tot functie heeft loutere divergentie uit te sluiten en dat de toepassing van artikel 6, 1. een hoger risico vereist. Maar de vraag dient gesteld te worden of het gecombineerde effect van het arrest *Painer* en het arrest *Freeport* niet is dat de deur naar de toepassing van artikel 6, 1. in gevallen waar het om een louter divergentierisico gaat wijd open gezet wordt voor de nationale rechter die zijn of haar afweging maakt. Was dat niet het enige reële risico in de zaak *Painer*, de verschillende toepassing van het door de richtlijnen sterk geharmoniseerde auteursrecht (dezelfde inbreukmakende handelingen in Oostenrijk konden in verschillende vorderingen waarop Oostenrijks recht van toepassing was door een Duitse rechter anders beoordeeld worden ten aanzien van een verweerder met woonplaats in Duitsland dan door een Oostenrijkse rechter ten aanzien van een verweerder met woonplaats in Oostenrijk)?

Deze doorgedreven flexibiliteit door middel van de afwegingsoperatie die doorgeschoven wordt naar de nationale rechter heeft ook als nadeel dat de voorspelbaarheid en daarvoor ook de rechtszekerheid, twee factoren die het Hof in verband met de Brussel I-Verordening in het algemeen en artikel 6, 1. in het bijzonder zeer hoog in het vaandel draagt en afleidt uit de tekst van de verordening zelf, bijna volledig verloren gaat.

^{46.} G. GRASSIE en R. BUCHAN, "Does Solvay remove the need for a Unified Patent Court (UPC) in Europe?", *CIPAJ* 2012, 41(9), 512-515.

^{47.} HvJ 12 juli 2012, C-616/10, *Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV*, *Jur.* 2012, p. I-0000; r.o. 29-30, zie curia.europa.eu.

De introductie van de flexibiliteit en de afweging zijn op zich niet de oorzaak van de huidige problemen. Een terugkeer naar de strikte aanpak van het arrest *Roche Nederland* is onnodig en zou meer problemen creëren dan oplossen. Wel moet men de regel in acht nemen dat flexibiliteit slechts aanvaardbaar is in die mate dat het al of niet van toepassing zijn van artikel 6, 1. voorspelbaar blijft. En er moet een echt risico op onverenigbare beslissingen zijn en niet louter een risico op divergentie. Dat resultaat kan bereikt worden door

de beide vereisten gescheiden te houden en ze toe te passen als cumulatieve voorwaarden. Het arrest *Freeport* kan als leidraad dienen inzake het vereiste van eenzelfde rechtssituatie. Als het op eenzelfde feitencomplex aankomt zou er als *conditio sine qua non* een minimale vorm van op elkaar afstemmen van handelingen moeten zijn. Dat vermijdt het loutere divergentierisico en garandeert een mate van voorspelbaarheid. Er is geen nood aan een spin of haar web, maar toch zou er een zekere (losse) band moeten zijn.