

Grensoverschrijdende octrooigeschillen: Spannend afwachten op de arresten van het Europees Hof van Justitie

Marta Pertegás Sender en Benoît Strowel¹

A. Inleiding	755
B. De stand van zaken	756
1. In België	756
a) De geschillen	757
b) De rechtspraak	758
2. Een blik naar het buitenland	762
a) Dichotomie geldigheid-inbreuk: de hangende zaak C-4/03	762
b) 'Spin in het web'? De hangende zaak C-453/03	763
C. In afwachting: een andere kijk op octrooigeschillen	763

SAMENVATTING

Er heerst de grootste rechtsonzekerheid over de toepassing van de regels betreffende internationale bevoegdheid op grensoverschrijdende procedures inzake octrooi-inbreuk. Een overzicht van recente rechtspraak in België en omliggende landen illustreert het gebrek aan coherentie en de soms diametraal tegengestelde stellingen over de relevante rechtsbronnen.

Het Hof van Justitie zal zich binnenkort moeten uitspreken over twee cruciale vragen in dit debat: de interpretatie van artikel 16,4 EEX-Verdrag (art. 22,4 EEX-Vo) betreffende de scheidingslijn tussen geldigheid en inbreuk, en de toepasbaarheid van de regel inzake pluraliteit van verweerders (art. 6,1 EEX-Verdrag/EEX-Vo). Verwacht wordt dat de arresten van het Hof in deze zaken ook buiten de specifieke octrooirechtelijke praktijk van belang worden.

RÉSUMÉ

Il règne une grande insécurité juridique quant à l'application des règles de compétence internationale relatives aux procédures transfrontalières en matière d'infraction relative aux brevets. Un aperçu de la jurisprudence récente en Belgique et dans les pays avoisinants illustre le manque de cohérence et les positions parfois diamétralement opposées sur les sources juridiques importantes.

La Cour de justice devra bientôt se prononcer sur deux questions cruciales dans ce débat: sur l'interprétation de l'article 16,4 convention de Bruxelles (art. 22,4 règlement Bruxelles I) concernant la ligne de fracture entre validité et infraction, et sur le caractère applicable de la règle en matière de pluralités des défendeurs (art. 6,1 convention de Bruxelles/règlement Bruxelles I). L'on s'attend à ce que les arrêts que la cour va prononcer dans ces matières auront une incidence même au-delà de la pratique du droit des brevets au sens strict.

A. INLEIDING

1. De rechtspraak heeft in de afgelopen jaren met de pro's en contra's van de grensoverschrijdende handhaving van octrooien kennis kunnen maken. Na een eerste fase van opmerkelijke beslissingen in België en elders, zijn alle ogen thans gericht naar het Hof van Justitie van de Europese

Gemeenschappen. Het Hof van Justitie zal zich immers binnen afzienbare tijd moeten uitspreken over de mogelijkheid van grensoverschrijdende procedures in octrooi-inbreukgeschillen aan de hand van het EEX-Verdrag².

¹ Respectievelijk docent internationaal privaatrecht, Universiteit Antwerpen en of counsel, Nauta Dutilh (Brussel); vennoot, Nauta Dutilh (Brussel).

² Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Brussel op 17 september 1968, (geconsolideerde versie), *PB. C 27*, 26 januari 1998, 1.

De relevantie van dit Verdrag (alsook van het Lugano-Verdrag³ en de EEX-Vo⁴) voor bevoegdheidsvragen inzake octrooi-inbreukprocedures staat buiten kijf. Het is echter geen uitgemaakte zaak of grensoverschrijdende procedures (uitmondend in beslissingen met extraterritoriale werking) op basis van deze Europese instrumenten mogelijk zijn⁵.

In deze bijdrage geven wij een overzicht van de belangrijkste Belgische en buitenlandse beslissingen in deze materie. Het gebrek aan coherentie in de rechtspraak en de soms diametraal tegengestelde stellingen springen daarbij in het oog. Verwacht wordt dat de tussenkomst van het Hof van Justitie in de twee aan hem voorgelegde prejudiciële vragen een aanzet tot meer convergente rechtspraak in deze materie vormt.

B. DE STAND VAN ZAKEN

1. In België

2. België heeft in octrooigeschillen de bedenkelijke reputatie verworven een geschikt forum te zijn voor vertragsmanoeuvres door middel van rechtsvorderingen tot verklaring van niet-inbreuk. Door dergelijke rechtsvordering in te dienen, verzoekt een mogelijk toekomstige verweerder van een (dreigende) inbreukvordering een grensoverschrijdend declaratoir vonnis dat er op het op het spel staande octrooi geen inbreuk is gepleegd. Een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk is niet enkel een efficiënt mechanisme om zijn onschuld over de grenzen heen vast te stellen, maar ook een manier voor de 'natuurlijke verweerder' om het rechterlijke bevoegdheidsinitiatief te nemen voor zowel het tijdstip als de plaats van rechtsvordering⁶.

De reden waarom de procedure in België zou ingeleid zijn, is tweeledig. Ten eerste is België door de EEX-Vo, het EEX-Verdrag en het Lugano-Verdrag verbonden. Bijgevolg kunnen Belgische rechtsprocedures mogelijke inbreukvorderingen blokkeren in andere Europese landen volgens de litispendingeregeling van de EEX-Vo/de Verdragen⁷. Ten tweede gaat men ervan uit dat octrooi-procedures voor de Belgische rechtbanken veel langer duren dan in andere Europese landen met expertise in octrooigeschillen⁸. Hoe langer de pro-

cedures, hoe groter de stimulans voor blokkerende rechtsgeschillen. Rechtsvorderingen ingediend met het duidelijke opzet om de handhaving van octrooirechten te vertragen of te blokkeren, kregen de nauwelijks stichtende naam 'Belgische torpedo'⁹.

3. Een zogenaamde 'Belgische torpedo' is enkel mogelijk indien twee voorwaarden zijn vervuld. Ten eerste is een rechtsvordering tot verklaring van niet-inbreuk toelaatbaar onder het Belgische procesrecht. Ten tweede heeft het Belgische gerecht internationale bevoegdheid en kan daarom een grensoverschrijdende verklaring met mogelijk blokkerend effect in het buitenland uitvaardigen.

Wat de eerste voorwaarde betreft, wordt de toelaatbaarheid van een declaratoire vordering bepaald door artikel 18 Ger.W. Deze bepaling voorziet declaratoire vorderingen op voorwaarde dat de rechten van de eiser ernstig in het gedrang komen¹⁰. In octrooigeschillen wordt doorgaans door de eiser gepleit dat een (dreigend) inbreukgeskil een ernstige bedreiging vormt voor het recht van de eiser om zijn producten legaal te vervaardigen en op de markt te brengen.

Wat de tweede voorwaarde betreft, hangen de grensoverschrijdende aard van een vordering tot verklaring van niet-inbreuk en zijn mogelijk blokkerend effect (aan de hand van

³ Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Lugano op 16 september 1988, *P.B.* L 319, 25 november, 1988, 9.

⁴ Vanaf 1 maart 2002 heeft de Verordening van de Raad nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna 'EEX-Vo') prioriteit over het EEX-Verdrag in alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. Voor de tien nieuwe Lidstaten is de EEX-Vo van kracht pas vanaf 1 mei 2004. De EEX-Vo is verschenen op *P.B.* L 12, 16 januari 2001, 1.

⁵ *Cf.*, in de rechtsleer, o.a.: J.J., BRINKHOF, 'Het grensoverschrijdend verbod in octrooizaken in kort geding', in K. BOELE-WOELKI en F.-W. GROSHEIDE (ed.), *Europees Privaatrecht*, Lelystad, Molengrafica, 1995, 225-261; C. GONZÁLEZ BEILFUSS, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid, Eurolex, 1996; J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998; D. STAUDER, 'Grenzüberschreitende Verletzungsverbote im gewerblichen Rechtsschutz und das EuGVÜ', *IPRax* 1998, 317-322; C. WADLOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Londen, Sweet&Maxwell, 1998; M. PERTEGÁS SENDER, *Cross-border enforcement of patent rights*, Oxford, Clarendon Press, 2002 (en andere referenties aldaar).

⁶ P. WIDMER en B. MAURENBRECHER, 'What's Negative about Negative Declarations', in N.P. VOGT e.a., (ed.), *The International Practice of Law. Liber Amicorum for Thomas Bär and Robert Karrer*, The Hague, Kluwer Law International, 1997, 264; C. DE MEYER, 'Bedenkingen bij het fenomeen van de 'Belgische Torpedo'', *I.R. D.I.* 1999, 76-84; S. CATTOOR, 'De 'Belgian Torpedo' op sterven na dood', *I.R. D.I.* 2001, 175-181; J. BOMHOFF, 'Het negatief declaratoir in de EEX-Verordening. Strategie, misbruik van procesrecht en de doorwerking van grondrechten in het Europees ipr', *N.I.P.R.* 2004, 1-8; G. CUNIBERTI, 'Action déclaratoire et droit judiciaire européen', *J.D.I.* 2004, 77-87.

⁷ *Cf.*, in dat opzicht, het arrest van het Hof van Justitie in de *Gasser*-zaak, elders in dit nummer besproken.

⁸ In de praktijk kan de duur van Belgische procedures echter redelijk kort zijn voor zover partijen meewerken.

⁹ Naar analogie met de 'Italiaanse torpedo'. *Cf.* M. FRANZOSI, 'World-wide Patent Litigation and the Italian Torpedo', *E.I.P.R.* 1997, 382-385.

¹⁰ Art. 18(2) Ger.W. bepaalt dat: 'De rechtsvordering kan enkel worden toegelaten, indien zij, zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen'.

de litispendingeregels) af van de regels van internationale bevoegdheid, toepasbaar door de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt. Doorgaans worden grensoverschrijdende vorderingen ingeleid tegen (een) verweerster(s) met woonplaats in landen waar de EEX-Vo (en/of het EEX-Verdrag en het Lugano-Verdrag) van toepassing zijn. Bij ontstentenis van toepasbare verordening of verdragen, zullen de Belgische rechtbanken rechterlijke bevoegdheid opeisen op basis van de bevoegdheidsregels uit het Ger.W.

a) De geschillen

4. Recente rechtspraak toont aan dat Belgische rechtbanken zich bewust zijn van het potentiële abusieve karakter van grensoverschrijdende verklaringen van niet-inbreuk. Inderdaad, de rechtbanken zijn heel erg terughoudend geweest om internationale bevoegdheid op te nemen in zulke geschillen. Bovendien hebben de rechtbanken waar de zaken aanhangig werden gemaakt, ondanks de chronische achterstand van de Belgische rechtbanken, bewezen dat ze erg performant zijn in kort gedingprocedures om tot een hoorzitting te komen binnen een redelijk tijdsbestek. Daarom kan gesteld worden dat het gevaar op een ‘Belgische torpedo’ er nooit echt kwam...

Om dit te illustreren zullen we verschillende beslissingen bespreken naar aanleiding van declaratoire vorderingen op het gebied van octrooi-inbreuk. De feiten van de verschillende zaken kunnen als volgt samengevat worden:

- voortrekker was het *Smithkline Beecham/Chiron*-geschil¹¹ waarin het in de VS gevestigde bedrijf Chiron octrooihouder was van twee Europese octrooien met uitwerking in verschillende staten, met inbegrip van België. Smithkline Beecham bracht een product op de markt dat beweerdelijk onder een Chironoctrooi viel. Naast het indienen van een bodemprocedure tot nietigverklaring van het Belgische octrooi, stelde Smithkline Beecham een kortgedingprocedure in op basis van artikel 24 EEX-Verdrag, *inter alia*, om een toelating te verkrijgen haar product verder te kunnen commercialiseren;
- in de zaak *Smithkline/Connaught*¹² was het in Canada gevestigde bedrijf Connaught de octrooihouder van een Europees octrooi op de zuivering en het gebruik van pertactine. Ook hier stond België tussen de door het octrooi aangeduide staten. Eiseressen vervaardigden in België en commercialiseerden in Europa een vaccin tegen kinkhoest op basis van gezuiverde pertac-

tine. Ze dienden vorderingen in ten gronde om het Belgische octrooi nietig te laten verklaren en een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk te bekomen. In kort geding verzochten ze *inter alia* om een toelating om de vervaardiging en commercialisering van hun product verder te zetten tot de uitspraak ten gronde;

- In de zaak *Röhm Enzyme/DSM*¹³ waren verweersters een Nederlandse octrooihouder en verscheidene licentiehouders van een Europees octrooi op ‘een klonering en uitdrukking van microbiologische fytase’ (voor 14 aangewezen staten, met inbegrip van België). De eiseressen (twee Finse en twee Duitse bedrijven) dienden een vordering tot nietigverklaring in beperkt tot het Belgische grondgebied, een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk en een grensoverschrijdende toelating om hun product te vervaardigen en te verkopen;
- in het geschil *Roche/Glaxo Wellcome*¹⁴ was een van de vier verweersters, de in Engeland gevestigde Wellcome Foundation Ltd, de octrooihouder van een Europees octrooi zowel op de productie van antilichamen met CHO-glycosilatie, gebruikt voor medische behandeling, als op formules met betrekking tot deze antilichamen. Het octrooi was geldig in een aantal Europese Staten, met inbegrip van België. De drie andere verweersters, hoewel ze tot de Glaxo-groep behoorden, was geen licentie verleend om het octrooi te gebruiken. De eiseressen (allen tot de Roche-groep behorend) verzochten, ten gronde, om een nietigverklaring van het octrooi beperkt tot het Belgische grondgebied en een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk omtrent de beweerdelijk inbreukmakende medicijnen. Bovendien verzochten ze in kort geding een voorlopige grensoverschrijdende toelating om de vervaardiging en commercialisering verder te zetten van twee producten die beweerdelijk binnen de reikwijdte van het Wellcome-octrooi viel;
- in de samengevoegde *Novo Nordisk*-zaken¹⁵ behoorden de vier eiseressen tot de Novo Nordisk-groep. Ze dienden vorderingen in (omtrent hetzelfde Europees octrooi als in de zaak *Röhm Enzyme*) tegen het in Nederland gevestigde bedrijf DSM en drie andere bedrijven waarvan twee tot de BASF-groep behoorden. Ze verzochten de toestemming om de vervaardiging en commercialisering van de beweerdelijk inbreukmakende producten in België en elders verder te zetten;

¹¹. Rb. Brussel 6 februari 1997, *SKB/Chiron*, *I.R. D.I.* 2002, 346. Het aangehaalde *I.R. D.I.*-nummer compileert de Belgische rechtspraak in deze materie tot 2002. Cf. ook het commentaar van K. ROOX, ‘Grensoverschrijdende maatregelen in octrooizaken: Overzicht van Belgische rechtspraak’, *I.R. D.I.* 2002, 257-274.

¹². Rb. Brussel 27 juni 1997, *SKB/Connaught*, *I.R. D.I.* 2002, 342.

¹³. Rb. Brussel 12 mei 2000, *Röhm Enzyme/DSM*, *IER* 2000, 227; *GRUR Int.* 2001, 170.

¹⁴. Rb. Brussel 8 juni 2000, *Roche/Glaxo*, nr. 99/6.600/A, *IER* 2000, 232, bevestigd in beroep: Brussel 20 februari 2001, *Roche/Glaxo*, *IER* 2001, 111.

¹⁵. Rb. Brussel 19 januari 2001, *Novo Nordisk e.a./DSM*, en *Novo Nordisk e.a./BASF*, *I.R. D.I.* 2002, 304.

- in het geschil *Epic/Nellcor*¹⁶ is de in de VS gevestigde verweerster houder van twee Europese octrooien (*inter alia* in België) voor oximeters. Eisersessen waren een in de VS gevestigd bedrijf en haar plaatselijke distributeurs in België en Luxemburg, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ze verzochten een gerechtelijke toelating om de vervaardiging en commercialisering van beweerdelijk inbreukmakende producten in verschillende landen verder te zetten;
- in de zaak *Medtronic/Therex*¹⁷ vorderen een groep bedrijven die tot de Medtronic-groep behoren als eisersessen, tegenover – als enige verweerster – een in de VS gevestigd bedrijf (Therex). De verweerster is houdster van een Europees octrooi voor een implanteerbaar infuus. Het octrooi is verleend voor België, Duitsland, Nederland, Italië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In verband met een beweerdelijk octrooi-inbreuk, dagvaardden eisersessen Therex voor de Belgische rechtbanken om een voorlopige toelating te krijgen voor de vervaardiging en/of commercialisering van hun product tot de uitspraak ten gronde;
- ten slotte in de nog steeds aanhangige zaak *Synthon/Smithkline Beecham*¹⁸ diende een groep vennootschappen verbonden aan een in Nederland gevestigd moedervenootschap, een vordering tot nietigverklaring in (omtrent een Belgisch octrooi) en een grensoverschrijdende vordering tot vaststelling van niet-inbreuk tegen twee verweersters van de Smithkline Beecham-groep.

5. Belgische rechtbanken hebben zich ook uitgesproken in het kader van grensoverschrijdende octrooi-inbreukvorderingen. De meest kenmerkende beslissingen zijn het *Sanac*-arrest van het Hof van Cassatie en de beslissingen in kort geding en ten gronde omtrent *Colgate/Unilever*:

- in de zaak *Sanac/Variantsystemet*¹⁹ moest het Hof van Cassatie uitmaken of de eiseres een bevel tot beslag inzake namaak verleend kon worden om bewijs te verzamelen van een beweerdelijke inbreuk op buitenlandse octrooien. De in België gevestigde eiseres was houdster van een octrooi van toepassing in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maar niet België;
- in de zaak *Colgate/Unilever*²⁰ verzochten de dertien eisersessen een grensoverschrijdend bevel om octrooi-inbreuk te verbieden aan meerdere verweersters (twaalf verweersters behorend tot de Unilever-groep). De vordering betrof een Europees octrooi verleend

voor bijna alle verdragstaten van het Europees Octrooiverdrag.

b) De rechtspraak

6. Het grensoverschrijdend karakter van een verbod tot octrooi-inbreuk (of, in spiegelbeeld, een verklaring van niet-inbreuk) hangt voornamelijk af van twee factoren. Ten eerste moet men overwegen of de vooropgestelde vordering binnen de reikwijdte valt van het 'Europese bevoegdheidssysteem' (d.w.z. de EEX-Vo, het EEX-Verdrag en/of het Lugano-Verdrag), of onder de regels inzake internationale bevoegdheid gestipuleerd in het Ger.W.²¹ Ten tweede rijst de vraag of het relevante bevoegdheidssysteem een (of enkele) bepaling(en) bevat die de grensoverschrijdende bevoegdheid kan rechtvaardigen.

(1) Exclusieve bevoegdheid is gelijk aan territoriaal beperkte bevoegdheid

7. In materieelrechtelijk octrooirecht zijn de bepaling van de reikwijdte van de beschermingsomvang van het octrooi en zijn geldigheid, twee kanten van dezelfde medaille; het is normaal gezien niet mogelijk om te concluderen dat er een inbreuk is zonder dat de geldigheid van het octrooi is vastgesteld. Integendeel, bevoegdheidsregels maken een onderscheid tussen inbreukvorderingen en vorderingen inzake de geldigheid van het octrooi. De laatste zijn onderworpen aan exclusieve bevoegdheid (en vandaar, territoriaal beperkt) terwijl andere octrooivorderingen, met inbegrip van die betreffende inbreuk op octrooien, beslecht worden op basis van de niet-exclusieve bevoegdheidsregels.

8. De afbakening tussen de twee bevoegdheidsregimes staat echter ter discussie. Men verwacht hierover een arrest van het Hof van Justitie in het eerste trimester van 2005 (zie *infra*, nr. 25).

Ondertussen is er een opmerkelijke evolutie te signaleren in de Belgische rechtspraak.

In de *Röhm Enzyme*-uitspraak werd gesteld dat de kwestie van (niet-)inbreuk inherent verbonden is aan de kwestie van geldigheid. Bijgevolg zou alleen de rechter van de staat waar de geldigheid onderzocht wordt, bevoegd zijn om te oordelen over de inbreuk. Overeenkomstig de Engelse *Coin Con-*

¹⁶. Rb. Brussel 22 september 2000, *Epic/Nellcor, Ing.-Cons.* 2000, 292.

¹⁷. Rb. Brussel 23 juni 2000, *Medtronic/Therex, I.R. D.I.* 2002, 328.

¹⁸. Rb. Brussel (tussenvordering) 30 juli 2001, *Synthon e.a./Smithkline Beecham*, nr. 2000/14.280/A, nog niet gepubliceerd.

¹⁹. Cass. 3 september 1999, *T.B.H.* 2000, 128-137, comm. M. PERTEGÁS SENDER.

²⁰. Vz. Rb. Brussel 14 september 2001, *Colgate/Unilever, I.R. D.I.* 2002, 239; *IER* 2002, 34; Rb. Brussel 27 juni 2002, *Colgate/Unilever, I.R. D.I.* 2002, 295.

²¹. Vanaf 1 oktober 2004 worden deze bevoegdheidsbepalingen door het IPR-Wetboek vervangen. Zie Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht, *B.S.* 27 juli 2004.

trols-uitspraak²², was de Brusselse Rechtbank van oordeel de zienswijze dat waar de geldigheidskwestie ook geopperd wordt, de zaak binnen de exclusieve bevoegdheid valt van artikel 16 EEX-Verdrag/Lugano-Verdrag (art. 22 EEX-Vo). Daarentegen, was men van mening dat artikel 16 EEX-Verdrag niet van toepassing is 'wanneer eisende partijen uitdrukkelijk zouden stellen de geldigheid niet te betwisten, derwijze dat enkel de inbreuk het voorwerp van het geschil zou uitmaken'.

In latere beslissingen hebben zowel de Brusselse Rechtbank als het hof van beroep het effect van exclusieve bevoegdheidsregels geminimaliseerd in vorderingen tot verklaring van niet-inbreuk inzake octrooien. De 'nieuwe' houding wordt geïllustreerd door de redenering van de Brusselse Rechtbank in de *Novo Nordisk/BASF*-uitspraak²³:

'Aldus zou de nationale rechter zeer wel kunnen vaststellen dat geen extraterritoriale inbreuk gepleegd wordt of werd op een welbepaald octrooi. Deze nationale rechter dient daarbij niet eens het terrein te betreden waarvoor zijn of haar buitenlandse collegae exclusief bevoegd zijn, met name dit van de vraag naar de geldigheid of de registratie van de octrooien in de diverse Verdragsluitende Staten op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht. Hij kan ermee volstaan zijn overwegingen te steunen op de veronderstelde geldigheid van de betrokken nationale octrooien'.

Hetzelfde standpunt werd ingenomen door zowel de Brusselse Rechtbank als het Hof van Beroep te Brussel in het geschil *Roche/Glaxo Wellcome*.

Men zou op basis van deze beslissingen kunnen concluderen dat de Belgische rechtbanken ervan uitgaan dat een octrooi-inbreukgeschil niet binnen de exclusieve bevoegdheid valt bepaald in artikel 16 EEX-Verdrag/artikel 22 EEX-Vo. Opvallend is echter dat de Brusselse rechtbank zijn zienswijze opnieuw veranderde in de procedure ten gronde omtrent *Colgate/Unilever*. De rechtbank meende dat de octrooi-inbreukprocedure onderworpen is aan de exclusieve bevoegdheid van elke staat waar het octrooi geregistreerd is en wees bijgevolg een grensoverschrijdende vordering over de inbreukvraag af op basis van artikel 16 EEX-Verdrag.

9. O.i. is er geen objectieve verklaring voor de diametraal tegenovergestelde beslissingen van de Brusselse Rechtbank inzake de reikwijdte van artikel 16,4 EEX-Verdrag (art. 22,4 EEX-Vo). Ook in buitenlandse rechtspraak vindt men dergelijke bochten van 180 graden. Enkel de interpretatieve kracht van het Hof van Justitie blijkt dan ook een einde te kunnen stellen aan de bestaande rechtsonzekerheid over de interpretatie van artikel 16,4 EEX-Verdrag (art. 22,4 EEX-Vo).

(2) *Is niet-exclusieve rechterlijke bevoegdheid gelijk aan extraterritoriale bevoegdheid?*

10. De niet-toepasselijkheid van de exclusieve bevoegdheidsgronden is op zich onvoldoende om grensoverschrijdende maatregelen te kunnen treffen op grond van andere bevoegdheidsregels. Onder welke omstandigheden is het mogelijk om een grensoverschrijdende inbreukprocedure voor één rechter te centraliseren?

A priori staan in de EEX-Vo (en/of de Europese verdragen) drie forumopties open voor een octrooihouder die een multinationale inbreuk boven het hoofd hangt. Dezelfde opties zijn natuurlijk beschikbaar voor de concurrent die voor een dreigende grensoverschrijdende inbreukvordering staat.

Op basis van artikel 2 EEX-Vo/EEX-Verdragen (doorgaans in combinatie met art. 6(1)) wordt de vordering behandeld door de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder – en in geschillen met meervoudige verweerders, voor de rechtbanken van de woonplaats van een van de verweerders (*infra*, (a)). De tweede optie is gebaseerd op artikel 5 (3) EEX-Vo/EEX-Verdragen dat rechterlijke bevoegdheid verleent aan de plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet (*infra*, (b)). Een derde mogelijkheid betreft enkel vorderingen in verband met voorlopige maatregelen. Artikel 31 EEX-Vo/24 EEX-Verdragen verleent een bijkomende bevoegdheidsgrond in dergelijke zaken (*infra*, (c)).

(a) **De woonplaats van de verwerende partij is het aanknopingspunt**

11. Alle uitspraken waarnaar verwezen werd, betroffen geschillen met meer dan één verweerder. Bijgevolg is artikel 2 EEX-Vo/EEX-Verdragen – dat rechterlijke bevoegdheid verleent aan de rechtbanken van de woonplaats van de verwerende partij – een ontoereikende basis om bevoegdheid te doen gelden over alle verweerders (waarvan enkele buiten België gevestigd waren).

12. Artikel 6,1 EEX-Vo/EEX-Verdragen inzake pluraliteit van verweerders werd dan ook telkens opgeworpen als aanvullende bevoegdheidsgrond. De hamvraag bestaat echter erin uit te maken of er tussen de vorderingen jegens elk van de verweerders een verband is om deze bepaling in te roepen. In *Kalfelis*²⁴ vonniste het Europees Hof van Justitie immers dat opdat artikel 6,1 EEX-Verdrag van toepassing is, er een zodanig verband moet bestaan 'dat het van belang is ze tezamen te berechten, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare uitspraken worden gegeven'.

²². *Coin Controls Ltd/Suzo International*, F.S.R. 1997, 660.

²³. Rb. Brussel 19 januari 2001, *Novo Nordisk e.a./DSM en Novo Nordisk e.a./BASF*, I.R. D.I. 2002, 304.

²⁴. H.v.J. 27 september 1988, zaak 189/87, *Kalfelis/Schröder*, Jur. 1988, 5565, § 13. De 'Kalfelis-voorwaarde' is thans in art. 6,1 EEX-Vo expliciet opgenomen.

13. De mate van verband dat volstaat om artikel 6,1 EEX-Verdrag/EEX-Vo toepasbaar te maken hangt af van de omstandigheden van elke zaak en wordt overgelaten aan de beoordeling van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt. In de *Röhm Enzyme*- en *Novo Nordisk*-uitspraken werd gesteld dat de feitelijke en juridische gelijkenissen tussen octrooirechten voortvloeiend uit een Europees octrooi niet voldoende zijn om de vereiste mate van verband te verlenen om aan de samenhangvereiste te voldoen. Volgens de Brusselse rechtbank rechtvaardigde het feit dat de verweersters verbonden waren door een licentieovereenkomst en/of dat ze tot dezelfde groep bedrijven behoorden, de toepassing van artikel 6,1 EEX-Verdrag niet.

14. In de zaak *Roche/Glaxo Wellcome* daarentegen werd het argument gebaseerd op het territoriale karakter van het octrooirecht door de Brusselse rechtbank verworpen – deze beslissing werd in beroep bevestigd. De rechtbank onderzocht of de in België gevestigde verweerster, als verbindende factor met de Belgische rechtbanken, werkelijk betrokken was bij het geschil of dat integendeel, de verweerster gedagvaard werd omwille van ‘forum shopping’. Er werd gesteld dat de ‘Belgische’ verweerster gedagvaard werd met als enig doel de hoofdverweerster van haar domicilie weg te halen en de inbreukvorderingen aanhangig in Duitsland te verlammen. In het bijzonder stelde de Belgische rechtbank vast dat de in België gevestigde verweerster noch octrooihouder noch licentiehouder van het litigieuze octrooi was. Het Belgische bedrijf bracht zelfs geen producten op de markt die op dat octrooi betrekking hadden. Daaruit volgt dat de samenvoeging van de vorderingen van de verweersters ontoelaatbaar was omdat aan de voorwaarden die de bevoegdheidsconsolidatie rechtvaardigen op basis van artikel 6,1 EEX-Vo/Verdrag niet voldaan was.

15. In een tussenvonnis in de *Synthon*-procedure werd artikel 6,1 EEX-Verdrag voor de eerste keer toegepast om grensoverschrijdende rechterlijke bevoegdheid op te nemen in een declaratoire vordering tegen een in België en een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde vennootschap. De rechtbank beschouwde dat de organisatorische links tussen de twee verweersters (beide behorend tot de Smithkline Beecham-groep) en de identieke eis van eiseressen tegenover de verweersters (het vrij vervaardigen en op de markt brengen van een geneesmiddel) voldoende waren om artikel 6,1 EEX-Verdrag te kunnen toepassen. In tegenstelling tot de *Roche*-uitspraken, werd bij de toewijzing van rechterlijke bevoegdheid in de *Synthon*-uitspraak niet uitdrukkelijk rekening gehouden met de specifieke rol van de in België gevestigde verweerster in het geschil.

(b) De plaats van de onrechtmatige daad is het aanknopingspunt

16. In geval van onrechtmatige daad, beschikt de eiser doorgaans over een alternatieve forumoptie voor de woonplaats van de verweerder, namelijk de rechtbanken van de plaats waar de onrechtmatige daad plaatsvond (of dreigt plaats te vinden).

17. De Belgische rechtspraak is gekant tegen de toepassing van artikel 5,3 EEX-Vo/EEX-/Lugano-Verdrag op een vordering tot verklaring van niet-inbreuk. In zaken waar deze bepaling ingeroepen werd als basis voor internationale bevoegdheid, stellen de Belgische rechtbanken dat een declaratoire vordering niet onder deze bepaling valt. Het voornaamste argument hiervoor is dat een uitgebreide interpretatie van artikel 5,3 de centrale positie verleend aan de woonplaats van verweerster als bevoegdheidsfactor ondermijnt. Daaruit volgt dat artikel 5,3 slechts toegepast zou moeten worden op zaken waar de aansprakelijkheid van de *verweerder* op het spel staat. Een vordering tot verklaring van niet-inbreuk verwijst hoofdzakelijk naar de aansprakelijkheid van de *eiser* en moet, volgens de rechtspraak, geweerd worden uit artikel 5,3 EEX-Vo/Verdragen.

Het is echter onzeker of de Belgische rechtbanken dezelfde restrictieve visie zouden aannemen indien de vordering ingediend door de vermeende inbreukmaker als een ‘positieve’ vordering geformuleerd wordt, bijvoorbeeld als een gerechtelijke toelating producten te blijven vervaardigen en commercialiseren omdat de verweerder geen geldig recht heeft te dreigen met een nakende inbreukvordering. Immers, indien de vordering geformuleerd is als een mogelijk misbruik van het exclusieve recht van de verweerder, is het duidelijk dat de aansprakelijkheid van de verweerder op het spel staat en dat daarom het geschil gerelateerd is aan een onrechtmatige daad, en dit ten minste voor bevoegdheidsdoeleinden.

(c) Voorlopige maatregelen

18. Voorlopige maatregelen kunnen een doorslaggevend instrument zijn binnen de internationale procesvoering. Dit is zeker het geval in octrooigeschillen, waarbij dergelijke maatregelen het bewijsmateriaal en/of een voorlopige staking van vermeende inbreukmakende handelingen kunnen verzekeren. Het is daarom uiterst belangrijk om juist in te schatten (i) welke rechtbank bevoegd is voorlopige maatregelen toe te staan en (ii) of deze rechtbanken bevoegd zijn voorlopige maatregelen te verlenen die buiten het forum van kracht zijn.

In het kader van de EEX-Vo/de Verdragen kunnen verzoeken tot voorlopige en bewarende maatregelen ingediend worden bij de rechtbank die bevoegdheid heeft betreffende de

bodemprocedure²⁵, of bij een andere rechtbank, binnen een Lidstaat/Verdragsluitende Staat op basis van artikel 31 EEX-Vo/ artikel 24 EEX-Verdrag/Lugano-Verdrag.

Wat octrooi-inbreukgeschillen betreft, zorgde artikel 24 EEX-Verdrag voor een interessante rechtspraak in België, zowel wat de reikwijdte van de toepassing van deze bepaling betreft (*infra*, (1)), als wat de extraterritoriale reikwijdte van uitspraken gebaseerd op deze bepaling betreft (*infra*, (2)).

(i) Reikwijdte van het ‘voorlopige forum’

19. Artikel 31 EEX-Vo (of 24 in de Verdragen) verleent bevoegdheid aan de rechtbanken van eender welke Staat om voorlopige maatregelen toe te staan waar de procedure ten gronde aanhangig is (of zal zijn) voor de rechtbank van een andere Lidstaat/Verdragsluitende Staat. Doorgaans betekent dit dat artikel 31/24 de situatie omvat waarbij de verweerder gevestigd is in een Lidstaat/Verdragsluitende Staat. Anderzijds, kan artikel 31/24 niet ingeroepen worden wanneer de verweerder elders gevestigd is, behalve wanneer de procedure ten gronde binnen de reikwijdte valt van de regels inzake exclusieve bevoegdheid, daar deze bepalingen van toepassing zijn ongeacht waar de verweerder woonachtig is.

De Belgische rechtbanken hebben desalniettemin gekozen voor een bredere reikwijdte van de toepassing van artikel 24 EEX-Verdrag. Zo heeft de Brusselse Rechtbank haar internationale bevoegdheid gebaseerd op deze bepaling om een vordering tot verklaring van niet-inbreuk te beslechten in *SKB/Chiron*. Het bleek dat de bodemprocedure buiten de territoriale reikwijdte van het EEX-Verdrag viel omdat verweerder buiten Europa gevestigd was²⁶. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel meende echter dat een voorlopige declaratoire vordering van niet-inbreuk tegen een in de VS gevestigde verweerder, binnen de reikwijdte van artikel 24 EEX-Verdrag valt²⁷. Er werd gesteld dat artikel 24 EEX-Verdrag niet aangetast wordt door de regel in artikel 4, volgens dewelke het EEX-Verdrag niet van toepassing is op verweerdere, die in derde staten woonachtig zijn. Met andere woorden zou de territoriale beperking opgelegd aan de algemene bevoegdheidsregels uit het EEX-Verdrag niet van toepassing zijn op zaken die geregeld worden door artikel 24 EEX-Verdrag (en *a fortiori*, art. 31 EEX-Vo).

(ii) Grensoverschrijdende bevoegdheid?

20. In octrooi-inbreukgeschillen heeft het bijkomende forum voor voorlopige maatregelen voor veel kritiek

gezorgd. Gevreesd wordt dat de normale bevoegdheidsregels van de Lidstaat/Verdragsluitende Staten omzeild zouden worden door respectievelijk artikel 31 EEX-Vo/artikel 24 EEX-Verdrag. Meer bepaald is er de vaak besproken kwestie van het (extra)territoriale effect op maatregelen verleend door het ‘voorlopige forum’.

In de *Van Uden*-zaak, stelde het Europees Hof van Justitie dat: ‘Artikel 24 Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd, dat de toepassing ervan met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevorderde maatregel en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter (...)’²⁸.

21. In de rechtsleer wordt aangebracht dat er een ‘reële band’ bestaat in de zin van de *Van Uden*-uitspraak, waar de gevraagde maatregelen uitwerking hebben op het territorium van de rechtbank waar de zaak aanhangig werd gemaakt (en mogelijk in andere Staten)²⁹. Eiseres kan met andere woorden haar toevlucht nemen tot artikel 24 EEX-Verdrag (en *a fortiori* tot art. 31 EEX-Vo) waar de gevraagde maatregel (ten minste gedeeltelijk) in de forumstaat uitgevoerd dient te worden.

In de *Sanac*-uitspraak bevestigde het Hof van Cassatie een arrest dat een beslag inzake namaak toestond om bewijsmateriaal te bemachtigen van een vermeende inbreuk op buitenlandse octrooien. Hoewel België geen aangewezen land was door het Europees octrooi – de eiseres was octrooihoudster in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – stelde het Hof dat artikel 24 EEX-Verdrag een rechtbank in een Lidstaat toeliet alle soorten voorlopige maatregelen op te leggen die de procedure ten gronde niet beïnvloeden. Het feit dat geen octrooibescherming verleend werd op het Belgische grondgebied werd irrelevant beschouwd omdat het bewijs dat het onderwerp uitmaakte van het beschrijvend beslag zich in België bevond. Volgens het Belgische Hof van Cassatie, vormde dit element een voldoende link met de forumstaat om artikel 24 EEX-Verdrag in te roepen.

In de *Colgate*-kortgedinguitspraak ging de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel nog een stap verder. De rechtbank steunde de internationale bevoegdheid op artikel 24 EEX-Verdrag om tijdelijk de vermeende octrooi-inbreuk van twaalf verweerdere in zeventien (!) landen te verbieden. De rechtbank stelde dat artikel 24 EEX-Verdrag extraterritoriale bevoegdheid verleent aan de Belgische rechtbank, voor zover

²⁵ H.v.J. 17 november 1998, zaak C-391/95, *Van Uden/Deco-Line*, *Jur.* 1998, I-7091, r.o. 22. In octrooi-inbreukprocedures, zie bijvoorbeeld Vz. Rb. Den Haag 22 december 1994, *Cordis/Cadsant Medica*, *I.E.R.* 1995, 18; Vz. Rb. Den Haag 3 mei 1995, *Bard*, *B.I.E.* 1996, 300.

²⁶ Vergelijk met de *Connaught*-uitspraak, *supra* noot nr. 12, waarbij de Rechtbank van Brussel zich bevoegd verklaarde op een Canadese verweerder op basis van het Ger.W. (en besliste dus dat de zaak buiten de reikwijdte van art. 24 EEX-Verdrag viel).

²⁷ Rb. Brussel 22 september 2000, *Epic/Nellcor*, *Ing.-Cons.* 2000, 292.

²⁸ H.v.J. 17 november 1998, zaak C-391/95, *Van Uden/Deco-Line*, *Jur.* 1998, I-7091, r.o. 40.

²⁹ Zie *inter alia* M. PERTEGAS SENDER, ‘Mesures provisoires extra-territoriales et compétences international du juge belge’, *T.B.H.* 1997, 324; J.-F. VAN DROOGHENBROECK, ‘Les compétences internationales et territoriales du juge du provisoire (Les mesures provisoires et le litige européen)’, in J. VAN COMPENOLLE en G. TARZIA (ed.), *Les mesures provisoires en droit belge, italien et français*, Brussel, Larcier, 510; H. BOULARBAH, ‘Les mesures provisoires en droit commercial international: développements récents au regard de Conventions de Bruxelles et Lugano’, *T.B.H.* 1999, 607.

de beweerdelijke inbreuk (ook) in België plaatsvindt en dat het octrooi van de eiser *prima facie* geldig is in België. Meer nog, de rechtbank stelde dat een restrictievere interpretatie van het 'voorlopig forum' de volle uitwerking van de *ius prohibendi* van de eiser in gevaar zou brengen, aangezien de beweerdelijke inbreuk zou voortgezet kunnen worden door buitenlandse dochterondernemingen van dezelfde groep.

Anderzijds, weigerde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel zich internationaal bevoegd te verklaren in gedingen waar de eiser een grensoverschrijdend declaratoir vonnis in kort geding vroeg op basis van artikel 24 EEX-Verdrag. De rechtbank oordeelde dat een grensoverschrijdende toelating om de vervaardiging en de commercialisering van beweerdelijk inbreukmakende producten, niet gelijk is aan één tijdelijke maatregel die gedeeltelijk bekrachtigd moet worden in België, maar gelijk staat aan een aantal verschillende tijdelijke maatregelen, die elk bekrachtigd moeten worden op verzoek van de verweerder zelf of door tussenkomst van de rechtbank, in verschillende Staten³⁰. In de *Medtronic*-zaak werd een poging ondernomen om deze interpretatie aan het oordeel van het Hof van Beroep te Brussel te toetsen. De partijen kwamen echter tot een schikking nog voor het Hof van Beroep te Brussel een uitspraak deed over de reikwijdte van artikel 24 EEX-Verdrag. Bijgevolg blijft het onzeker of een tijdelijke grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk verzocht kan worden voor de Belgische rechtbanken op basis van artikel 24 EEX-Verdrag/artikel 31 EEX-Vo. Men zou inderdaad, wanneer men rekening houdt met het *Colgate*-precedent, een verandering kunnen verwachten in de Belgische rechtspraak over grensoverschrijdende (declaratoire) vorderingen in octrooigeschillen.

2. Een blik naar het buitenland

22. Opmerkelijk is dat de rechtspraak in andere landen met erkende octrooi-expertise nog ver van eenduidig is. Het debat draait hoofdzakelijk – zoals in België – rond de reikwijdte van de exclusieve bevoegdheidsgrond (*cf.* a)) en rond de toepassing van de regel inzake pluraliteit van verweerders op octrooigeschillen (*cf.* b)).

a) Dichotomie geldigheid-inbreuk: de hangende zaak C-4/03

23. Uit het voorgaande blijkt dat de interpretatie van artikel 16,4 EEX-Verdrag/22,4 EEX-Vo van doorslaggevend belang is in internationale octrooi-inbreukgeschillen. Deze bepalingen resulteren immers in territoriaal afgebakende procedures en staan dan ook grensoverschrijdende procedures gesteund op andere (niet-exclusieve) bevoegdheidsgronden in de weg.

24. Rechtsvergelijkend treft men dezelfde diametraal tegengestelde stellingen als in de Belgische rechtspraak (*cf. supra*, 8 e.v.). In Zwitserland heeft het *Bundesgericht* gesteld dat inbreukprocedures buiten de reikwijdte van artikel 16,4 Lugano-Verdrag vallen en derhalve de deur geopend tot grensoverschrijdende octrooi-inbreukprocedures voor Zwitserse rechtbanken³¹. In Nederland is een opmerkelijke evolutie van de rechtspraak aan de gang: hoewel men aanvankelijk voor een extensieve interpretatie van de exclusieve bevoegdheidsgrond gekozen had³², toont recentere rechtspraak aan dat de Haagse gerechten ervan uitgaan dat artikel 16,4 EEX-Verdrag/22,4 EEX-Vo een centralisering van inbreukvorderingen voor één rechtbank niet in de weg staat³³. In de Duitse rechtspraak treft men de tegenovergestelde evolutie: van een restrictieve toepassing van de exclusieve bevoegdheidsgrond naar de overweging dat de respectieve nationale rechtbanken exclusieve bevoegdheid hebben in de zin van artikel 22,4 EEX-Vo/artikel 16 EEX-/Lugano-Verdrag met betrekking tot de inbreukvraag wanneer de geldigheid van deze octrooien aan de orde is³⁴.

25. In het kader van een Duitse procedure zijn er uiteindelijk prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie gesteld³⁵. Het Hof zal zich thans moeten uitspreken over de rol van de exclusieve bevoegdheidsgrond (*in casu* art. 16,4 EEX-Verdrag) voor de problematiek van de grensoverschrijdende octrooi-inbreukprocedures. Indien het Hof oordeelt dat artikel 16,4 EEX-Verdrag/22,4 EEX-Vo grensoverschrijdende procedures in octrooi-inbreuk niet in de weg staat, is enkel de eerste horde gepasseerd richting grensoverschrijdende procedures in deze materie...

³⁰. Rb. Brussel 23 juni 2000, *Medtronic/Therex*, I.R. D.I. 2002, 328; Rb. Brussel 22 september 2000, *Epic/Nellcor*, Ing.-Cons. 2000, 292.

³¹. Bundesgericht 21 februari 2003, zaak 370/2002, beschikbaar op <http://www.beger.ch>. Zie ook Bundesgericht 7 oktober 2002, *Roche Diagnostics/Cholestech e.a.*, GRUR Int. 2003, 561; IIC 2004, 206.

³². Gerechtshof Den Haag 23 april 1998, *Expandable Grafts, Ethicon & Cordis Europe/Boston*, I.E.R. 1998, 170 en Gerechtshof Den Haag 26 november 1998, *Boston Scientific/Cordis*, B.I.E. 2002, 46; NIPR 2002, 447.

³³. *Cf.* Rb. Den Haag 26 februari 2003, *Smithkline Beecham/Synthon*, nog niet gepubliceerd (de Haagse Rechtbank acht zich internationaal bevoegd hoewel 'de rechtbank uit de stellingen van de partijen heeft begrepen dat in vele landen juridische procedures (waaronder nietigheidsprocedures) aanhangig zijn').

³⁴. Vergelijk: Lg. Düsseldorf 25 augustus 1998, *Schuffadengreifer*, GRUR Int. 1999, 455 met Lg. Mannheim 8 februari 2002, *Chiron/Roche Diagnostics*, nog niet gepubliceerd.

³⁵. *Cf.* hangende zaak C-4/03, *GAT/Luk Lamellen*, PB. C 55, 8 maart 2003, 14 (verwijzing van OLG Düsseldorf). De zaak werd in juni 2004 voor het Hof van Justitie gepleit. De opinie van de advocaat-generaal wordt in het najaar 2004 verwacht.

b) ‘Spin in het web’? De hangende zaak C-453/03

26. De niet-toepasselijkheid van de exclusieve bevoegdheidsgronden is immers enkel de premisse voor een grensoverschrijdende procedure in octrooi-inbreuk. Daarnaast dient een internationale bevoegdheidsgrond in aanmerking te komen om een beslissing met extraterritoriale dimensie te treffen. Uit de bespreking van de Belgische rechtspraak (cf. *supra*, 12 e.v.) volgt dat de regel inzake pluraliteit van verweerders (art. 6,1 EEX-Vo/EEX-/Lugano-Verdrag) een potentiële troef vormt in dat verband.

27. De relevantie van deze bepaling kwam aan het licht met de – in octrooirechtelijke kringen beruchte – beslissing van het Haagse Gerechtshof in de zaak *Expandable Grafts*³⁶. Het Gerechtshof had gesteld dat ondanks de afwezigheid van voldoende verband tussen octrooi-inbreukvorderingen gebaseerd op parallelle octrooien, artikel 6,1 EEX-Verdrag van toepassing is wanneer de eiseres een vordering indient tegen vennootschappen die tot hetzelfde concern behoren, op voorwaarde dat de procedure gevoerd wordt in het land waar de hoofdzetel van dat concern is gevestigd. In het kort, artikel 6,1 EEX-Verdrag opent de weg voor grensoverschrijdende procedures voor de rechtbanken van de hoofdzetel of ‘het spin’.

De reacties op de ‘spin-theorie’ zijn zeer uiteenlopend: voor sommigen betekent deze interpretatie een excessieve beperking van de regel inzake pluraliteit van verweerders; voor anderen is er geen sprake van de vereiste band in de zin van artikel 6,1 EEX-Verdrag/EEX-Vo tussen één in Nederland gevestigde ‘spin’ en de gevorderde maatregelen voor andere landen.

28. Uiteindelijk besliste de Hoge Raad om de ‘spin-theorie’ aan het Hof van Justitie voor te leggen³⁷. In het thans voor het Hof aanhangige geschil werd een groep van vennootschappen behorend tot de Roche-groep door twee Amerikaanse vennootschappen gedagvaard. Het Haagse Gerechtshof heeft zich internationaal bevoegd verklaard op basis van artikel 6,1 EEX-/Lugano-Verdrag om een grensoverschrijdend verbod uit te spreken. In cassatie wordt o.a. de toepassing van deze bepalingen in vraag gesteld. Eiseressen in cassatie verzoeken de Hoge Raad om prejudiciële vragen over artikel 6,1 EEX-Verdrag aan het Hof van Justitie te stellen. Het Hof zal bepalen of in het kader van octrooi-inbreukprocedures, de toepasselijkheid van dit artikel afhangt van a) het verband tussen verweerders; b) het verband tussen de beweerdelijk inbreukmakende handelingen

en, desgevallend, de plaats waaruit die handelingen bestuurd worden of c) de identiteit of gelijkheid tussen de inbreukmakende handelingen in de verschillende landen. Gelet op de significante toename van procedures gericht tegen meer dan één verweerder wordt verwacht dat de relevantie van het verwachte arrest de octrooi-praktijk overstijgt.

C. In afwachting: een andere kijk op octrooigeschillen

29. De dispariteit van de rechterlijke beslissingen toont aan dat enkele interpretatieve richtlijnen van het Hof van Justitie in deze materie broodnodig zijn. Ondanks de prangende vraagstukken blijkt o.i. uit het overzicht dat de nationale rechtbanken principieel bereid zijn om zich grensoverschrijdend bevoegd te verklaren in octrooi-inbreukzaken... op voorwaarde dat de concentratie van het geschil geen rechtsmisbruik impliceert.

30. In België zijn de rechtbanken zich bewust van het risico van verdragingsmanoeuvres in de vorm van een grensoverschrijdende verklaring van niet-inbreuk. De rechtbanken hebben inderdaad gepoogd de mogelijkheid van een abusieve toepassing van de relevante bevoegdheidsregels te blokkeren, wanneer het geschil niet voldoende verbonden was met het Belgische grondgebied. Zo zijn de Belgische rechtbanken in procedures waarbij meerdere verweerders betrokken zijn, zich steeds meer bewust geworden van de vereiste dat een verband noodzakelijk is, niet alleen tussen de vorderingen tegen elken van de verweerders, maar ook tussen het geschil in zijn geheel en het Belgische grondgebied. Wat andere bevoegdheidsgronden betreft (de plaats van de onrechtmatige daad of het ‘voorlopige forum’), lijkt de concentratie van procedure een sterke territoriale link te vereisen tussen het geschil en het forum.

Anderzijds vervaagt de terughoudendheid van de Belgische rechtbanken om inbreukgeschillen op buitenlandse octrooien te berechten. Belgische rechters erkennen dat de grensoverschrijdende handhaving van industriële eigendomsrechten principieel toegelaten is door de internationale bevoegdheidsregels. In de lijn van buitenlandse collega’s gaat de bijdrage van de Belgische rechtbanken tot het debat over grensoverschrijvende octrooi-handhaving zeker verder dan de bedreiging van verdragingsmanoeuvres en abusieve procesvoering.

³⁶. Gerechtshof Den Haag 23 april 1998, *Expandable Grafts, Ethicon & Cordis Europe/Boston*, I.E.R. 1998, 170, noot SdW; N.I.P.R. 1998, 317. Ook in het buitenland werd dit arrest uitvoerig besproken: I. KARET, ‘Intellectual Property Litigation – Jurisdiction in Europe’, I.P.Q. 1998, 328-329; A. PUTS, ‘L’intervention du juge des référés pour une interdiction cross-border en matière de contrefaçon internationale de brevet’, Ing.-Cons. 1998, 120-148 (in het bijzonder 129-130); P. VÉRON, ‘L’araignée au centre de la toile’, Compétence territoriale internationale pour statuer sur une demande d’interdiction provisoire de contrefaçon de brevet’, P.I.B.D. 1999, 37-43; P.L. REESKAMP en M. VASTENHOEUW, ‘Dutch Cross-Border Practice – Has there been a change?’, J.W.I.P. 1999, 697-706. Het Gerechtshof houdt ondertussen vast aan zijn ‘spin’-rechtspraak: zie Gerechtshof Den Haag 3 juli 2003, *Boston Scientific&Medinol/Cordis*, B.I.E. 2003, 531.

³⁷. Hangende zaak C-539/03, *Roche Nederland/Primus*, P.B. C 59, 6 maart 2004, 11. Cf. ook het arrest van 19 december 2003 van de Hoge Raad in deze zaak, rolrs. C02/228 en C02/280, beschikbaar op www.rechtspraak.nl.