

Proportionaliteit in het Octrooirecht: een rol voor de Nederlandse wetgever?

1.	Inleiding	1
1.1	Onderzoeksmethodiek	2
2.	Het proportionaliteitsbeginsel in het Nederlandse octrooirecht	2
2.1	Geen proportionaliteitstoets in de Rijksoctrooiwet.	2
2.2	Exclusief octrooirecht is een verbodsrecht.....	3
2.3	Beperkingen op een verbodsrecht in het Burgerlijk Wetboek	3
2.4	Evenredigheidstoets in octrooi-procedures.....	6
2.5	De Europese disproportionaliteitstoets.....	8
3.	Proportionaliteitsbespiegelingen	9
3.1	Europese Commissie	10
3.2	Het Eengemaakt Octrooigerecht	12
3.3	TRIPS-Verdrag	14
3.3.1	Uitzonderingen op het exclusieve recht	16
3.3.2	Ander gebruik zonder toestemming van de rechthebbende.....	18
3.4	Beoordelingsvrijheid of technische bijdrage?.....	20
3.5	Proportionaliteit in buitenlands octrooirecht.....	21
3.5.1	Duitsland	21
3.5.2	Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten	22
4.	Conclusie	26
4.1	Het proportionaliteitsbeginsel in het Nederland octrooirecht.....	26
4.2	Kan dit beginsel beter worden verankerd?.....	26
	Bijlage: relevante bepalingen van de Handhavingsrichtlijn	28

1. Inleiding

De motie van CDA kamerlid Amhaouch van 20 december 2022: *“verzoekt de regering te onderzoeken of het proportionaliteitsbeginsel in relatie tot (automatische) inbreukverboden uit de Europese handhavingsrichtlijn voldoende vertaald is in het Nederlandse octrooirecht en, zo nee, te onderzoeken hoe dit beginsel beter verankerd kan worden”*¹

De motie van Dhr. Amhaouch is voorafgegaan door een brief aan de kamer van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, M. Adriaansens, van 20 juni 2022² met daarbij in bijlage een notitie ‘Inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht’. Deze notitie schetst al buitengewoon helder de situatie in Nederland. De huidige studie richt zich dan ook op de twee onderzoeksvragen die in de motie Amahaouch zijn geformuleerd:

1. Is het proportionaliteitsbeginsel uit de Europese handhavingsrichtlijn in relatie tot octrooi-inbreukverboden voldoende vertaald in het Nederlandse octrooirecht en;
2. Indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt: hoe kan dit beginsel beter verankerd worden?

¹ Tweede Kamer, 2022-2023, kst-32637-522.

² Brief met kenmerk DGBI-I&K / 22257631 ‘Opvolging toezegging over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht’.

1.1 Onderzoeksmethodiek

De eerste vraag naar evenredigheid (proportionaliteit) wordt beantwoord op basis van een analyse van wetgeving, rechterlijke uitspraken en wetenschappelijke literatuur. Toetsing van de Nederlandse praktijk zal daarbij plaats vinden door een rechtswetenschappelijke analyse van de handhavingsrichtlijn en de implementatie daarvan in rechtsvergelijkend en Europeesrechtelijk perspectief.

Door gebruikmaking van juridische expertsystemen is het mogelijk om een analyse te maken van de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in intellectuele eigendomszaken, met name in octrooizaken, ook in andere jurisdicties, waarbij moet worden opgemerkt dat daar slechts in Duitsland, het VK en de VS een fundamentele discussie over is gevonden. Zo kan worden gezien hoe de tweede onderzoeksvraag het best kan worden beantwoord.

2. Het proportionaliteitsbeginsel in het Nederlandse octrooirecht

Het proportionaliteitsbeginsel uit de Europese Handhavingsrichtlijn is te vinden in artikel 3 van de richtlijn.³ Daar is in de eerste zin van lid 2 te lezen dat *“maatregelen, procedures en rechtsmiddelen”* ter handhaving van *“intellectuele eigendomsrechten”* naast *“doeltreffend”* en *“afschrikkend”*, ook *“evenredig”* moeten zijn. De tweede zin van artikel 3(2) leert dat dit evenredigheidsbeginsel met name vereist dat de bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen zodanig moeten worden *“toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”*

Artikel 3 leert dat het proportionaliteitsbeginsel tegenwicht beoogt te bieden aan het private belang van de IE-rechthebbende – die gebaat is bij afschrikkende en doeltreffende rechtshandhaving – en staat voor het algemeen belang dat gebaat is bij een onbelemmerd legitiem handelsverkeer en niet gebaat is bij misbruik van procesrecht. Zoals hierna aangegeven is het proportionaliteitsbeginsel ook te vinden in het TRIPs-verdrag van 1995, zodat dit beginsel niet alleen op basis van EU-recht, maar ook op grond van het Wereldhandelsverdrag gerespecteerd dient te worden.

2.1 Geen proportionaliteitstoets in de Rijksoctrooiwet.

De Rijksoctrooiwet (“Row”) kent geen expliciete proportionaliteitstoets, ook niet na implementatie van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn) in de Nederlandse rechtsorde. Overigens geldt hetzelfde voor de overige IE-wetten en -rechten, waarop het proportionaliteitsbeginsel van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn van toepassing is.

Het proportionaliteitsbeginsel is wel gecodificeerd in artikel 7 van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (“WBB”). Daarin wordt bepaald dat de rechter bij een beslissing over een (voorlopige of definitieve) maatregel inzake een bedrijfsgeheim (a) de evenredigheid ervan dient te beoordelen en (b) daarbij onder meer rekening dient te houden

³ Artikel 3 Handhavingsrichtlijn *“1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.*

2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

met de specifieke omstandigheden van het geval met inbegrip van onder meer “(f) de rechtmatige belangen van derden, (g) het algemeen belang en (h) de bescherming van grondrechten.” Artikel 7 WBB is terug te voeren op artikel 11 van de Europese Bedrijfsgeheimenrichtlijn (EU 2016/943), die mede gebaseerd is op het TRIPS-verdrag dat in artikel 39 de bescherming van bedrijfsgeheimen voorschrijft.⁴

2.2 Exclusief octrooirecht is een verbodsrecht

Een octrooi verleent aan de octrooihouder op grond van artikel 53 Row⁵ het exclusieve recht om het geoctrooieerde bedrijfsmatig toe te passen. Het exclusieve karakter van een octrooi brengt met zich dat de rechter op grond van artikel 3:296(1) van het Burgerlijk Wetboek (“BW”)⁶ gehouden is op vordering van de octrooihouder een inbreukmaker te verbieden inbreuk op het octrooi te maken.⁷ Artikel 3:296 BW bevat geen evenredigheidstoets.

2.3 Beperkingen op een verbodsrecht in het Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk wetboek vinden we een aantal bepalingen die het op artikel 3:296 BW gegrondveste verbodsrecht zouden kunnen mitigeren en als mogelijke basis van een evenredigheidstoets kunnen fungeren.

Zo biedt artikel 3:303 BW de mogelijkheid om een vordering af te wijzen wegens het ontbreken van een “voldoende belang”. In geval van een inbreuk op een octrooi biedt dit in beginsel echter niet de mogelijkheid om een gevraagd verbod af te wijzen, omdat de belangen die het octrooi beoogt te beschermen met zich brengen dat de octrooihouder in de regel voldoende belang bij een verbod heeft. Zo heeft de Hoge Raad aangegeven dat (a) de

⁴ De Nederlandse wetgever heeft de implementatie van de Handhavingsrichtlijn in 2007 middels de artikelen 1019 t/m 1019i in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”) Rv in artikel 1019 Rv uitdrukkelijk beperkt tot “rechten van intellectuele eigendom ingevolge de Auteurswet, de Wet op de naburige rechten, de Databankenwet, de Rijksoctrooiwet 1995, het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), de Wet houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten, de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, op procedures krachtens de artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet, op procedures inzake geografische benamingen krachtens artikel 14 Landbouwkwaliteitswet en op handhaving van rechten van intellectuele eigendom ingevolge verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PbEG 1994, L11), verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PbEG L 227) en verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L3).” De bescherming van bedrijfsgeheimen valt daar dus buiten en is pas wettelijke verankerd met de inwerkingtreding in 2018 van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen ter implementatie van de Bedrijfsgeheimenrichtlijn van 2016.

⁵ Artikel 53 Row: “Een octrooi verleent de houder ervan het recht te verhinderen dat een derde zonder zijn toestemming: a. een product dat onderwerp van het octrooi is, vervaardigt, aanbiedt, in het verkeer brengt of gebruikt, dan wel met dat doel invoert of in voorraad heeft; b. een werkwijze die onderwerp van het octrooi is, toepast of, indien de derde weet of behoort te weten dat toepassing van de werkwijze zonder toestemming van de octrooihouder verboden is, voor toepassing in Nederland, Curaçao of Sint Maarten aanbiedt; c. een product dat rechtstreeks is verkregen volgens de werkwijze die onderwerp van het octrooi is, aanbiedt, in het verkeer brengt of gebruikt, dan wel met dat doel invoert of in voorraad heeft.”

⁶ Artikel 3:296 BW: “1. Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld.”

⁷ Zie: HR 15 december 1995, ECLI:HR:1995:ZC191, NJ 1996/509 (Procter & Gamble/Kimberly Clark), r.o. 3.3: “Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat ingevolge art. 3:296 lid 1 BW de rechter die heeft vastgesteld dat de verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten, gehouden is aan deze partij een desbetreffend verbod op te leggen, behoudens de in dat artikel bedoelde, zich hier niet voordoende uitzonderingen.”;

relatief beperkte duur van een octrooi en (b) een effectieve bescherming daarvan een verbod vereisen, mede omdat de door een octrooi-inbreuk ondervonden schade zich vaak moeilijk laat bepalen.⁸

Bij de toepassing van artikel 3:296 BW kan wel sprake zijn van een wettelijke specifieke evenredigheidstoets op grond van – kort gezegd – het beginsel van misbruik van recht van artikel 3:13 BW. Dat artikel voorziet erin dat een bevoegdheid niet kan worden ingeroepen wanneer sprake is van misbruik daarvan. Artikel 3:13(2) BW leert dat van dat misbruik onder meer sprake kan zijn *“in geval men, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.”* Gelet op het hiervoor aangegeven belang van een octrooihouder bij een verbod, brengt de aard van het octrooirecht als exclusief recht met zich dat niet gauw van misbruik daarvan gesproken kan worden. In de rechtspraak is misbruik met name aan de orde gekomen binnen de context van misbruik van een economische machtspositie.⁹ Dat speelt met name in geval van standaard-essentiële-octrooien (SEPs), waarbij duidelijk is dat de octrooihouder op grond van het mededingingsrecht in beginsel gehouden is om onder voorwaarden die *“fair-reasonable-and-non-discriminatory”* (*“FRAND”*) zijn genoegten te moeten nemen met een licentievergoeding.¹⁰ Buiten de context van standaard-essentiële-octrooien is misbruik van bevoegdheid door handhaving van een octrooirecht op basis van een belangenafweging door de rechtbank Den Haag in een vonnis van 18 juli 2018 in Nikon/ASML afgewezen. Daarbij

⁸ Zie bijv. HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986, NJ 1993/659 (Vredo/Veenhuis), r.o. 3.4: *“[...] Van de omstandigheden van dit geval is vooreerst van belang dat aanlegger Vredo vraagt te worden beschermd tegen octrooi-inbreuk. In dit soort zaken is het belang van de aanlegger bij het verkrijgen van een voorziening in de regel bijzonder klemmend omdat enerzijds het recht waarin hij bescherming vraagt, slechts van beperkte duur is (vooral als men daarbij mede de ‘commerciële duur’ in aanmerking neemt), terwijl anderzijds dat recht doorgaans slechts effectief kan worden beschermd door een snel gegeven verbod van verdere inbreuken (waarbij een rol speelt dat de schade van dergelijke inbreuken zich vaak moeilijk laat bepalen). [...]”*

⁹ Uit het arrest van het EU Hof van Justitie van 16 juli 2015 in de zaak Huawei Technologies Co/ ZTE (C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477) volgt dat een verzoek van een octrooihouder voor een permanent verbod misbruik van een economische machtspositie kan opleveren indien de verweerder in geval van een standaard-essentieel octrooi (SEO) een aanbod tot licentie of Fair-And-Non-Discriminate (FRAND) voorwaarden heeft gedaan. De SEO-houder moet een licentie verlenen tegen FRAND-voorwaarden en tegen vorderingen tot staken of tot terugroeping van producten kan worden tegengeworpen dat een weigering om een licentie te verlenen misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Werkingsverdrag, of VWEU) oplevert. Dit is zelfs het geval indien de partijen het niet eens kunnen worden over de FRAND-voorwaarden (punt 55): *“In een dergelijk geval moet de houder van een SEO, om te voorkomen dat een vordering tot staken of tot terugroeping van producten als misbruik kan worden aangemerkt, voorwaarden in acht nemen die een juist evenwicht tussen de betrokken belangen beogen te waarborgen”*.

¹⁰ Zie: Vzgr. Rb Den Haag, 14 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT76510 (Samsung/Apple), r.o. 4.36-4.37. Zie voor afwijzingen van inbreukverboden op grond van misbruik van bevoegdheid c.q. misbruik van machtspositie verschillende arresten van het Hof Den Haag uit 2019 waarin Philips verschillende octrooien op SEPs kon handhaven tegen Asus en Wiko, omdat deze – kort gezegd – geen *“willing licensees”* waren gebleken: Hof Den Haag, 7 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1065 (Philips/Asus – EP 511); Hof Den Haag, 2 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3613 (Philips/WWiko – EP 511); Hof Den Haag, 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3427 (Philips/Asus – EP 659); Hof Den Haag, 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3433 (Philips/Wiko – EP 659); Hof Den Haag, 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3535 (Philips/Asus – EP 525); Hof Den Haag, 24 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3537 (Philips/Wiko – EP 525).

werd door de rechtbank benadrukt dat de waarde van een octrooi ligt in de exclusiviteit van het recht en dat die waarde uitsluitend met een verbod kan worden geëffectueerd.¹¹

Naast de in de artikelen 3:13 BW en 3:303 BW gegeven beperkingen op de regel van artikel 3:296 BW in beginsel te geven inbreukverbod, kan eventueel ook een onevenredigheidsverweer tegen een inbreukverbod worden aangevoerd binnen de kaders van artikel 6:2 BW of artikel 6:168 BW. Artikel 6:2(2) BW bepaalt dat een tussen schuldeiser en schuldenaar geldende regel niet van toepassing is *“voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”* Artikel 6:168 BW bepaalt dat een verbodsvordering inzake een onrechtmatige gedraging door de rechter kan worden afgewezen wanneer die *“op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld”* (waarbij de benadeelde zijn recht op schadevergoeding behoudt). In aanmerking nemende het belang van de octrooihouder bij een verbod, zoals hiervoor aangegeven, lijkt het uitzonderlijk dat uitoefening van dat inbreukverbodsrecht op grond van onevenredigheidsargumenten *“onaanvaardbaar zou zijn”*, dan wel *“op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden geduld.”*

In deze context kan ook gewezen worden op het vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 juli 2018 in de zaak Nikon v ASML, waarin al de bovenstaande gronden werden aangevoerd en de rechtbank vooropstelde dat slechts in uitzonderingsgevallen van de hoofdregel van artikel 3:296 kan worden afgeweken en dat deze uitzonderingsgronden terughoudend moeten worden toegepast.¹² Een inbreukverbod werd binnen de context van die procedure niet onaanvaardbaar geacht en hoefde evenmin op grond van zwaarwegende maatschappelijk belangen geduld te worden, waarbij beslissend was dat de noodzaak daartoe naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende was onderbouwd.¹³ Verder oordeelde de rechtbank dat een beroep op artikel 6:168 BW in feite neerkomt op het vorderen van een dwanglicentie. Daarvoor kent de Rijksoctrooiwet een specifieke regeling in

¹¹ Zie: Rb Den Haag, 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (Nikon/ASML) r.o. 4.50: *“ASML’s stellingen [...] met betrekking tot de gestelde disproportionaliteit, zien uitsluitend op [...] de onevenredigheid tussen de wederzijdse belangen. Een octrooirecht is een recht om exclusief, met uitsluiting van anderen, een bepaald voortbrengsel of een bepaalde werkwijze toe te passen gedurende twintig jaar vanaf de aanvraagdatum. De waarde daarvan ligt in de exclusiviteit en die kan uitsluitend met een verbod worden geëffectueerd. Dat de ingeroepen octrooiën, naar ASML aanvoert, maar op een klein onderdeel van de lithografiemachines zien, maakt dit, nog daar gelaten dat dit niets zegt over het relatieve belang van die technologie, niet anders.”*

¹² ECLI:NL:RBDHA:2018:8777, r.o. 4.44: *“4.44. Van de hoofdregel dat de rechter bij vaststelling van inbreuk een verbod moet toewijzen, kan slechts in een aantal uitzonderingsgevallen worden afgeweken. In art. 3:296 lid 1 BW worden genoemd de wet, de aard van de verplichting of een rechtshandeling. In de literatuur en rechtspraak worden onder meer gespecificeerd ‘gebrek aan belang’ (3:303 BW), de (beperkende werking van) de redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 2 BW), ‘misbruik van bevoegdheid’ (3:13 BW), ‘zwaarwegende maatschappelijke belangen’ (6:168 BW) en strijd met het Europese recht. De uitzonderingsgronden moeten terughoudend worden toegepast.”*

¹³ Zie vorige noot, r.o. 4.49: *“Wanneer het hiervoor als onjuist beoordeelde uitgangspunt dat sprake is van (de facto) SEP’s, buiten beschouwing wordt gelaten, heeft ASML – mede gelet op de betwisting door Nikon – niet, althans onvoldoende, toegelicht dat Nikon zich tijdens de onderhandelingen met ASML, of anderszins, zodanig heeft gedragen, dan wel dat sprake is van zodanige omstandigheden, dat het handhaven van haar octrooiën in strijd met de redelijkheid en billijkheid is. In het bijzonder kan niet worden vastgesteld dat dit misbruik van bevoegdheid oplevert, dat mogelijke inbreuken op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoren te worden geduld, dan wel dat handhaving strijd met de pre- of postcontractuele goede trouw oplevert, althans, dat Nikon het recht om te handhaven heeft verwerkt. [...]”*

artikel 57 en de rechtbank oordeelde – kort gezegd – dat niet was gebleken dat aan de voorwaarden daarvoor voldaan was.¹⁴

Het bovenstaande leert dat deze verschillende artikelen van het Burgerlijk Wetboek – artikel 3:13 BW, artikel 3:303 BW, artikel 6:2 BW en artikel 6:168 BW – niet een voldoende basis lijken te bieden voor toepassing van het algemene disproportionaliteitsbeginsel van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn, zodat het enkele “*scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer*” eventueel al voldoende zou kunnen zijn om geen inbreukverbod op te leggen.

Van belang is verder dat deze bepalingen van het Burgerlijk Wetboek alleen betrekking hebben op vermogensrechten (Boek 3 BW) of verbintenissen (Boek 6 BW). Dat betreft per saldo de in de Handhavingsrichtlijn bedoelde “*maatregelen*” die een rechter kan of moet opleggen. De disproportionaliteitstoets van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn betreft echter niet alleen de maatregelen die de rechter kan opleggen, maar ziet ook op de “*procedures en rechtsmiddelen*” ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Dat is het domein van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”).

2.4 Evenredigheidstoets in octrooiprocedures

De hoofdregel van artikel 3:296 BW en de hiervoor besproken mogelijke uitzonderingen daarop in het Burgerlijk Wetboek gelden met name in een bodemprocedure. Ons burgerlijk procesrecht kent geen expliciete evenredigheidstoets voor “*procedures en rechtsmiddelen*” en daarin is ook niet voorzien bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn middels de artikelen 1019 t/m 1019i Rv (die met name zien op de implementatie van de artikelen 6 t/m 15 van de richtlijn).

Het is in de Nederlandse octrooipraktijk niet ongewoon dat een octrooi in een kort geding procedure wordt gehandhaafd. Daarvoor is op grond van artikel 254 Rv een spoedeisend belang vereist.¹⁵ De rechtspraak leert dat een spoedeisend belang bij een stelselmatige inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, zoals een octrooi, gegeven is.¹⁶

Artikel 254 Rv Instrueert de voorzieningenrechter ook om bij het treffen van een voorlopige maatregel (zoals bijvoorbeeld een inbreukverbod) te letten “*op de belangen van partijen*”. De vereiste belangenafweging van artikel 254 Rv brengt dus met zich dat de voorzieningenrechter in kort geding in beginsel de mogelijkheid heeft om in afwijking van de hoofdregel van artikel 3:296 BW bij inbreuk geen verbod toe te wijzen, ook wanneer geen van de hiervoor besproken uitzonderingsmogelijkheden van het Burgerlijk Wetboek aan de orde is. Dat toewijzing van een inbreukverbod in kort geding afhankelijk is van een belangenafweging is gevestigde jurisprudentie.¹⁷ De vraag is vervolgens hoe vrij de voorzieningenrechter is bij die belangenafweging van artikel 254 Rv.

¹⁴ Zie vorige noot, r.o. 4.52.

¹⁵ Artikel 254 Rv: “*In alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, is de voorzieningenrechter bevoegd deze te geven.*”

¹⁶ Zie bijvoorbeeld: HR 23 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2553, NJ 2000/544, IER 2000, 64 (Kruidvat-/Lancôme), r.o. 3.3: “[...] Indien, zoals hier, in kort geding een voorziening wordt gevraagd, die ertoe strekt een einde te maken aan door de eisende partij als stelselmatige inbreuk op een haar toekomend subjectief recht aangemerkte handelingen waarvan zij doorlopende schade ondervindt, ligt het alleszins voor de hand dat deze partij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft.” Evenzo: HR 12 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8483, NJ 2009, 549 (XS4ALL/AB.FAB), r.o. 3.18.

¹⁷ Zie: HR 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC191, NJ 1996/509 (Procter & Gamble/Kimberly Clarke) r.o. 3.4; HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986, NJ 1993/659 (Vredo/Veenhuis), r.o. 3.2 en HR 8 januari 1965, NJ 1965/162 (ETBI/Behangselpapierfabrikanten)

In het P&G-arrest van 15 december 1995¹⁸ stelde de Hoge Raad de regel van artikel 3:296 BW voorop en overwoog dat de rechter bij de belangenafweging *“onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die, mede in verband met de vrees voor herhaling, voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven.”* Daaraan voegde de Hoge Raad toe dat *“dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt”*. Daaropvolgend werd overwogen dat dit niet wegneemt *“dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien, bijv. in verband met zijn oordeel dat aan de belangen van de eiser voorlopig voldoende op andere wijze is of kan worden tegemoet gekomen.”*

In het arrest Vredo/Veenhuis van 1993¹⁹ gaf de Hoge Raad aan dat de kort geding rechter van de mogelijkheid tot afwijzing van een inbreukverbod in kort geding op basis van een belangafweging een *“terughoudend gebruik behoort te maken”* en dat afwijzing met name mogelijk is wanneer de rechter *“tot de slotsom moet komen dat de zaak niet vatbaar is om op het kort geding genoegzaam te worden toegelicht.”* Bij de belangenafweging van artikel 254 Rv blijft de hoofdregel van artikel 3:296 BW dus vooropstaan en lijkt de ruimte om af te zien van een inbreukverbod beperkt tot situaties waarin de octrooihouder ook zonder verbod afdoende beschermd wordt of de zaak en de implicaties daarvan in kort geding niet voldoende overzienbaar zijn.

Het is de vraag of de Hoge Raad ook zal oordelen dat de enkele onevenredigheid van de verbodsmaatregelen ten opzichte van belangen van de verweerder op zichzelf een voldoende grond kan zijn om op basis van de belangenafweging van artikel 254 Rv af te zien van een verbod.

In de lagere rechtspraak heeft de Haagse voorzieningenrechter in de zaak Ericsson/Apple op grond van een belangenafweging in kort geding het door Ericsson gevorderde inbreukverbod afgewezen.²⁰ Daarbij betrok de voorzieningenrechter onder meer dat een verbod aanzienlijke schade voor Apple zou veroorzaken, het geoctrooieerde onderdeel slechts een klein onderdeel van de Apple producten betrof en partijen geen concurrenten van elkaar waren. Het lijkt echter dat van (doorslaggevende) betekenis was dat de verbodsvordering van Ericsson vooral gericht was *“op het genereren van licentie-inkomsten door de geoctrooieerde technologie voor licentienemers toegankelijk te maken.”* Op zich was dus sprake van een evenredigheidstoets, maar daarbij lijkt dat met name van belang was dat het Ericsson niet zozeer om een monopolie te doen was, maar dat het verbod meer een middel was om licentie-inkomsten te kunnen genereren. Daarmee was geen sprake van het normaaltype dat het octrooirecht *“doorgaans slechts effectief kan worden beschermd door een snel gegeven verbod van verdere inbreuken (waarbij een rol speelt dat*

¹⁸ HR 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC191, NJ 1996/509 (Procter & Gamble/Kimberly Clarke) r.o. 3.4

¹⁹ HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986, NJ 1993/659 (Vredo/Veenhuis), r.o. 3.2.

²⁰ Vzr. Rb. Den Haag 9 mei 2022, IEF 20703; C/09/6240 12 / KG ZA 22-42 (Ericsson/Apple), r.o. 4.29-4.30.

de schade van dergelijke inbreuken zich vaak moeilijk laat bepalen)”, zoals dat in het arrest Vredo/Veenhuis²¹ door de Hoge Raad voorop was gesteld.²²

In een vonnis van 28 december 2018 woog de voorzieningenrechter evenzeer de belangen van partijen af en kende onder meer gewicht toe aan het feit dat de gedaagde al ruim twee jaar op de markt was, de octrooihouder de gedaagde niet eerder had gewaarschuwd en rauwelijks had gedagvaard, dat een verbod een faillissement van de gedaagde zou kunnen betekenen en dat de financiële omvang van partijen wezenlijk verschilde.²³ Ten gevolge van deze belangafweging overwoog de rechter echter niet dat om die reden geen verbod kon worden toegekend, maar enkel dat de lat voor toewijzing relatief hoog gelegd diende te worden (om vervolgens af te wijzen omdat inbreuk niet voldoende aannemelijk was).

In een vonnis van 3 mei 2022²⁴ woog de Amsterdamse voorzieningenrechter ook de wederzijdse belangen van partijen af en kende daarbij onder meer gewicht toe aan het feit dat een inbreukverbod voor de betreffende medische hulpmiddelen vanwege de bijna verstreken duur van het octrooi nog maar voor enkele maanden zou kunnen gelden en een verbod voor artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen – kort gezegd – verstorend zou werken. Het verbod werd vervolgens afgewezen, maar dat werd met name in de sleutel van een gebrek aan spoedeisendheid geplaatst. Ook hier lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld dat aannemelijk was dat het de eiser niet om een verbod te doen was maar om een vergoeding voor haar *“financiële schade, welke schade [...] relatief eenvoudig achteraf kan worden begroot.”*

De jurisprudentie leert dus dat de voorzieningenrechter verschillende belangen van partijen binnen de context van de voorgeschreven belangafweging van artikel 254 Rv in ogenschouw neemt. Daarbij is echter – bij gebreke van nadere rechtspraak van gerechtshoven of de Hoge Raad – nog onduidelijk of en in hoeverre een voorlopige maatregel enkel op basis van onevenredigheid kan worden afgewezen en of dat voldoende kan zijn om de hoofdregel van artikel 3:296 BW opzij te zetten. Het is dus geen uitgemaakte zaak dat de wettelijk voorgeschreven belangenafweging in kort geding van artikel 254 Rv voldoende basis biedt voor het algemene disproportionaliteitsbeginsel van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn waarmee het enkele *“scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer”* eventueel al dient te kunnen worden tegengegaan.

2.5 De Europese disproportionaliteitstoets

De twijfel over de vraag of de disproportionaliteitstoets van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn wel kan worden ingebed binnen de kaders van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heeft echter maar een beperkt belang.

Naar het recht van de Europese Unie dient de rechter het nationale recht zoveel mogelijk uit te leggen *“in het licht van de bewoordingen en het doel”* van een richtlijn

²¹ Zie voetnoot 8.

²² In Ericsson/Apple verwees de voorzieningenrechter (in r.o. 4.30) ook naar het eerdere vonnis van dezelfde voorzieningenrechter in Apple/Samsung van 24 augustus 2011, waarin binnen het kader van de belangenafweging ten faveure van het toekennen van een verbod werd overwogen dat het relatief eenvoudig was voor Samsung om inbreuk te vermijden: Vزر Rb Den Haag, 24 augustus 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BR5755 (Apple/Samsung), r.o. 4.3.

²³ Vزر Rb Den Haag, 28 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15453, BIE 2019, nr. 4, p. 99, m.nt. Dijkman (KDE/Belmoca), r.o. 6.3.

²⁴ Vزر. Rb Amsterdam, 3 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (Boston Scientific/Cook), r.o. 4.22: “[...]”.

*“teneinde het met de richtlijn beoogde de resultaat te bereiken”.*²⁵ Dit brengt met zich dat de Nederlandse rechter naar EU recht gehouden is het nationale recht conform de Handhavingsrichtlijn uit te leggen, zoals het Hof van Justitie in het Promusicae-arrest van 2008 overwoog.²⁶ Dat de Nederlandse rechter tot toepassing van de Europese proportionaliteitstoets van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn gehouden is en daarbij ook geen belemmeringen ondervindt, wordt geïllustreerd door het vonnis van de rechtbank Den Haag van 18 juli 2018 in de octrooizaak Nikon/ASML,²⁷ waarbij de rechtbank ook verwees naar het arrest Geenstijl/Sanoma van de Hoge Raad van 3 april 2015.²⁸

Verder is van belang dat in artikel 7 en artikel 8 van de bij het Wereldhandelsverdrag behorende TRIPs-overeenkomst ook een proportionaliteitstoets besloten ligt (zie hierna onder 3.3). Op grond van artikel 93 en 94 van de Grondwet komt daaraan in beginsel rechtstreekse werking toe, zodat de Nederlandse rechter ook een proportionaliteitstoets op grond van de TRIPs-Overeenkomst kan hanteren. Verder dienen de TRIPs-bepalingen ook op grond van EU recht gerespecteerd te worden en is de uitleg van de TRIPs-Overeenkomst op grond van het Daiichi-arrest aan het aan het Hof van Justitie voorbehouden (zie hierna onder 3.3).

3. Proportionaliteitsbespiegelingen

Hoe dienen beginselen als eerlijkheid, billijkheid en evenredigheid zich te verhouden tot het automatisme waarmee een inbreukverbod wordt afgegeven, als ook de overige (afschrikwekkende) rechtsmiddelen die de octrooihouder eveneens op basis van de handhavingsrichtlijn kan vorderen.²⁹

²⁵ Zie HvJEU, 19 januari 2010, ECLI:EU:C:2010:21 (Seda Küçükdeveci v Swedex GmbH & Co. KG), punt 48: *“Derhalve moet de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn, teneinde het met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 288, derde alinea, VWEU te voldoen (zie in die zin de reeds aangehaalde arresten van Colson en Kamann, punt 26; Marleasing, punt 8; Faccini Dori, punt 26, alsook Pfeiffer e.a., punt 113). Het vereiste van een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is inherent aan het systeem van het Verdrag, aangezien het de nationale rechter in staat stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het recht van de Unie bij de beslechting van het bij hem aanhangige geschil te verzekeren (zie arrest Pfeiffer e.a., reeds aangehaald, punt 114).”*

²⁶ HvJEG 29 januari 2008, ECLI:EU:C:2008:54 (Promusicae), punt 68.

²⁷ Rb. Den Haag, 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (Nikon/ASML), r.o. 4.51: *“Ten aanzien van (de belangenafweging in het kader van) het beroep op de Europeesrechtelijke proportionaliteitstoets wordt als volgt overwogen. Naar ASML terecht aanvoert, werkt deze toets door in het Nederlandse recht, zodat de rechtbank, nu ASML aanvoert dat handhaving van het octrooirecht in dit geval afstuit op diverse grondrechten, dient te onderzoeken of daarvan in dit geval sprake is. [...]”*

²⁸ HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841 (Geenstijl/Sanoma), r.o. 5.2.5: *“Onderdeel II.4 neemt terecht tot uitgangspunt dat de rechter, indien een daarop gericht verweer wordt gevoerd, dient te onderzoeken of in het concrete geval de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht afstuit op een ander grondrecht. Weliswaar dient reeds bij de totstandbrenging van regelgeving betreffende intellectuele eigendom een juist evenwicht tussen de diverse grondrechten te worden verzekerd, maar dat laat onverlet dat ook de rechter in een hem voorgelegd geschil, indien de stellingen van de aangesproken partij daartoe aanleiding geven, dient te onderzoeken of in de omstandigheden van het geval bij toewijzing van de gevraagde maatregel, gelet op het beginsel van proportionaliteit, niet te zeer afbreuk wordt gedaan aan het grondrecht waarop de aangesproken partij zich beroept (vgl. bv. HvJEU 24 november 2011, zaak C70/10, ECLI:EU:C:2011:771, NJ 2012/479 (Scarlet/Sabam), HvJEU 27 maart 2014, zaak C314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (UPC Telekabel Wien) en EHRM 10 januari 2013, zaak 36769/08, ECLI:NL:XX:2013:BZ9845 (Ashby Donald e.a./Frankrijk)).”*

²⁹ A. Ohly, ‘Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness’ in Josef Drexler and others (eds) Technology and Competition. Contributions in Honour of Hanns Ullrich (Larcier, 2009) 258.

Volgens de richtlijn immers; *“moeten de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd, moet worden toegezien op de evenredigheid van de voorlopige maatregelen naar gelang van het specifieke karakter van de desbetreffende zaak en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden om de kosten en de schade te dekken die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden.”*³⁰ Dit past ook in de systematiek van artikel 52(1) van het EU-Handvest dat stelt dat noodzakelijke en in het algemeen belang zijnde beperkingen op de uitoefening van rechten bij wet moeten worden voorzien, waarbij altijd de essentie ervan moet worden geëerbiedigd en het evenredigheidsbeginsel in acht moet worden genomen.

3.1 Europese Commissie

Volgens een studie van de Europese Commissie heeft na invoering van de Handhavingsrichtlijn de bescherming van de rechthebbenden prioriteit gekregen, resulterend in een hoger aantal opgelegde voorlopige voorzieningen: *‘A higher usage of preliminary injunctions could be the result of being able to obtain such injunctions more efficiently. However, it could be also a sign of abuse if the proportionality tests are not well applied. Efficiency gains for one party (the plaintiff) would then be compensated with undue losses on the defendant side, if for example the disputed IP right is not valid.’*³¹

Hierbij werd aangetekend dat het begrip ‘proportionaliteit’ en de toepassing ervan in de Handhavingsrichtlijn niet nader is gedefinieerd: *‘Some wordings could be considered vague, such as the application of the proportionality test, but this wording was done purposefully to provide for a means of taking balanced action in the enforcement of IP.’*³²

Het rapport expliciteert de noodzaak voor toepassing van het proportionaliteitsprincipe in relatie tot een aantal concrete omstandigheden. Dit is zeker het geval als het gaat om complexe producten waar het octrooi slechts één onderdeel omvat,³³ wanneer de inbreukmaker niet met opzet handelt, of in geval van indirecte inbreuk (tussenpersonen). In deze gevallen wordt de toepassing van alternatieve, met name monetaire maatregelen in de licentie/royalty sfeer, bepleit. De vraag is echter of dit via het optionele artikel 12 van de Handhavingsrichtlijn³⁴ voldoende is gewaarborgd, waarbij daarentegen het proportionaliteitsbeginsel van artikel 3 nadere invulling behoeft: *‘[C]ourts may be forced to apply Art. 11, i.e. issue an – automatic – permanent injunction. Art. 12 therefore may run counter to the proportionality requirements of Article 3. The policy option therefore would be to examine whether Article 12 is needed, as removal might improve clarity and the combination of Art. 11 and Art. 3 (with improved/further specified standards*

³⁰ Zie preambule 22 van de Handhavingsrichtlijn.

³¹ European Commission, Support Study for the Ex-Post Evaluation and Ex-Ante Impact Analysis of the IPR Enforcement Directive (IPRED) (Final Report) (2017) 93.

³² Ibid. 112-3.

³³ Zie in dit verband ook de Nederlandse praktijk in Vzv. Rb. Den Haag 9 mei 2022, IEF 20703; C/09/6240 12 / KG ZA 22-42 (Ericsson/Apple).

³⁴ Artikel 12 Handhavingsrichtlijn:

De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde rechterlijke instanties, in passende gevallen en op verzoek van degene aan wie de in deze afdeling vastgelegde maatregelen kunnen worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de benadeelde partij een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald in plaats van toepassing van de maatregelen uit deze afdeling, indien de verzoeker zonder opzet en zonder nalatigheid heeft gehandeld, indien uitvoering van de maatregelen hem onevenredige schade zou berokkenen en indien geldelijke schadeloosstelling van de benadeelde partij redelijkerwijs bevredigend lijkt.

*for proportionality) could prove sufficient for striking the right balance between Art.3 and Art. 11.*³⁵

Enerzijds is het dus zo dat proportionaliteit niet nader is ingevuld om flexibiliteit in handhaving te bewerkstelligen, anderzijds blijkt verbetering en nadere specificatie van normen van evenredigheid wenselijk te kunnen zijn.

Proportionaliteit speelt ook een rol in de kostenverdeling bij inbreuk. De Commissie refereert daarbij weliswaar herhaaldelijk aan de wijze waarop op beperkte wijze het proportionaliteitsbeginsel wordt getoetst aan fundamentele rechten,³⁶ maar geeft aan dat dat niet afdoende is: *‘[T]he true test should go beyond that, i.e. requiring a cost-benefit analysis of the measure.’*³⁷

Sommige (mogelijke) normen voor toepassing van het evenredigheidsbeginsel worden niet nader in de rapportage van de Commissie benoemd. Dit gaat dan met name om het vermijden van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer, en waarborgen tegen misbruik van procedures.³⁸ Zo wordt de roep om het proportionaliteitsprincipe te expliciteren steeds sterker wanneer het gaat om gevallen waarin duurzaamheid en klimaatdoelen zich verzetten tegen de vernietiging van inbreukmakende goederen en/of het beëindigen van activiteiten, zoals repareren, recyclen, of ‘upcyclen’, die juist op dit punt een maatschappelijk nut vertegenwoordigen.³⁹

Het is dan ook niet vreemd dat het vinden van de balans tussen ‘doeltreffende, evenredige en afschrikkende’ maatregelen maar moeizaam concrete invulling krijgt. Dit moet immers worden bewerkstelligd zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de rechtszekerheid die de octrooihouder mag verwachten wanneer er om een verbod wegens inbreuk wordt verzocht enerzijds, en de discretionaire bevoegdheid die van de rechter in de concrete omstandigheden van het geval wordt verwacht anderzijds.⁴⁰

³⁵ European Commission, Support Study for the Ex-Post Evaluation and Ex-Ante Impact Analysis of the IPR Enforcement Directive (IPRED) (Final Report) (2017) 113.

³⁶ Zie in dit licht HvJ EG, 29 januari 2008, C-275/06 (Promusicae), r.o. 68, waar in het kader van grenzen aan auteursrechtelijke handhaving gerefereerd wordt aan een grondrechtelijke invulling van evenredigheidsbeginselen. Dit is een benadering die volgens de Commissie voor alle intellectuele eigendomsrechten geldt; COM(2017)708 - Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48 EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

³⁷ Ibid. 126., waarbij ook nog eens wordt opgemerkt dat de praktijk in de lidstaten op dit punt uiteenloopt.

³⁸ Zie in dit licht ook de Nederlandse praktijk in Vzr. Rb. Den Haag, 14 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7610, m.nt. FE (Samsung/Apple), r.o. 4.36/4.37.

³⁹ A. Kur, ‘As Good as New – Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?’ (2021), GRUR Int, 70 (3), 228-236; T. Pihlajarinne, ‘Repairing and re-using from an exclusive rights perspective – towards sustainable lifespan as part of new normal’, in: O-A. Rognstad & I. Berg Ørstavik (eds.) *IP and Sustainable Markets* (Edward Elgar Publishing 2020); T. Pihlajarinne & R.M. Ballardini, ‘Paving the way for the environment: channelling “strong” sustainability into the European IP system’ (2020), EIPR 42 (4), 239-250; N.Q. Dorenbosch, ‘Upcycling – op het snijvlak van duurzaamheid en intellectuele eigendom’ (2022), IER 18, 147-151; M.F.R. Senthleben, ‘Fashion Upcycling and Trademark Infringement – A Circular Economy/Freedom of the Arts Approach’ (June 1, 2023), SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4470873>; C.J.S. Vrendenburg, ‘Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken’ (2022), IER 33, 275-284; C.J.S. Vrendenburg, ‘IE en de circulaire economie: stimulans of obstakel?’ (2023) NJB 971, 1072-1079; Th. F. Cotter and Ch-L. Shen, ‘Destruction, Proportionality, and Sustainability: A Law-and-Economics Analysis’ (May 25, 2023). Minnesota Legal Studies Research Paper No. 23-11, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4459677>.

⁴⁰ Zie daarover ook A. Ohly, *Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness* in Josef Drexler and others (eds) *Technology and Competition. Contributions in Honour of Hanns Ullrich* (Larcier, 2009) 257-74: “Tensions between effectiveness, proportionality and dissuasiveness certainly exist, but it is the task of the courts to balance these principles, aiming at practical concordance. The result may well be

Het mag duidelijk zijn dat de gevallen waarin de traditionele ‘alles of niets’ regels, zoals het verlenen van een automatisch verbod in octrooigeschillen, de vermeerdering van schade boven op een redelijke gebruiksvergoeding, of andere afschrikwekkende maatregelen, in behoorlijk duidelijk omschreven omstandigheden met de nodige flexibiliteit door alternatieve of minder stringente maatregelen kunnen worden vervangen. De explicitering van deze mogelijkheid blijkt meerwaarde te hebben, zo blijkt uit de evaluatie van de Handhavingsrichtlijn door de Commissie. Daarbij laat de Handhavingsrichtlijn de lidstaten echter nog zo veel ruimte dat nadere afstemming en verduidelijking van deze omstandigheden bij zal dragen aan harmonisatie binnen de EU. Het Eengemaakt Octrooigerecht (UPC) zal hier ook een rol gaan spelen.

3.2 Het Eengemaakt Octrooigerecht

Het Eengemaakt Octrooigerecht – ook wel “Unified Patent Court” of “UPC” genoemd – is op 1 juni 2023 operationeel geworden. Het UPC is gestoeld op de *Overeenkomst Betreffende een Eengemaakt Octrooigerecht*, ofwel het *Rechtspraakverdrag*,⁴¹ alsook verordening (EU) nr. 1257/2012⁴² en verordening (EU) nr. 1260/2012.⁴³ Het valt te verwachten dat het UPC een leidende rol bij de harmonisatie van het Europees octrooirecht zal gaan vervullen. Op basis van het Rechtspraakverdrag is het UPC als gezamenlijk gerecht van de deelnemende lidstaten bij de beoordeling van octrooigeschillen gebonden aan het primaat van het Europees recht, waaronder dus ook de Handhavingsrichtlijn. In dit kader valt echter te verwachten dat de invulling van het proportionaliteitsbeginsel zich niet beperkt tot de eisen die artikel 3(2) Handhavingsrichtlijn stelt, maar dat de rechterlijke toetsing van de evenredigheid van een maatregel die wordt overwogen ook ingevuld wordt door het EU Werkingsverdrag en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (Handvest).

Artikel 62 van het Rechtspraakverdrag inzake voorlopige voorzieningen bepaalt dat het UPC een voorlopig verbod op *kan* (*may* en niet *shall*) leggen, en is daarmee bijna identiek aan artikel 9(1) van de Handhavingsrichtlijn. Ook mag het UPC naar eigen inzicht (*shall have discretion*) een belangenafweging bij de beslissing om een voorlopig verbod op te leggen.⁴⁴ Het belang dat in sommige lidstaten wordt meegewogen in geval van octrooien in de medische sector, het algemeen belang van toegang tot geneesmiddelen, is niet expliciet

that the traditional “all or nothing” rules may be challenged and replaced by more flexible approaches. This is demonstrated with respect to three current issues of patent law. First, patent trolling the principle of proportionality may require an award of damages in lieu of an injunction. Second, the principle of effectiveness requires injunctive relief to be available in patent cases whereas the principle of proportionality requires that interim relief can only be granted on a balance of convenience. Third, due to the principle of dissuasiveness the possibility of overcompensatory damages cannot be ruled out categorically. Damages which reflect more than just the amount of a reasonable licence fee, however, should only be available in cases of intentional infringement which occurs on a commercial scale.”

⁴¹ Trb. 2013, 92 en 2016, 1.

⁴² Verordening (EU) nr. 1257/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming (PbEU 2012, L 361/1).

⁴³ Verordening (EU) nr. 1260/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming met betrekking tot de toepasselijke vertaalregelingen (PbEU 2012, L 361/89).

⁴⁴ Artikel 62(2) Rechtspraakverdrag: Het Gerecht maakt naar eigen inzicht een afweging van de belangen van de partijen, en houdt in het bijzonder rekening met het nadeel dat elk van hen kan ondervinden doordat het bevelschrift wordt verleend of geweigerd.

opgenomen. Het artikel spreekt immers over de afweging van partijbelangen, niet het algemeen belang.

Ook artikel 63 van het Rechtspraakverdrag bepaalt dat het UPC in geval van octrooi inbreuk een permanent verbod *kan* opleggen. Artikel 63 Rechtspraakverdrag bevat een vrijwel letterlijke overname van artikel 11 Handhavingsrichtlijn, dat evenzeer een verbod niet dwingend voorschrijft. Artikel 63 van het Rechtspraakverdrag bevat geen expliciete bepaling over een discretionaire bevoegdheid die een belangenafweging mogelijk maakt. In zijn commentaar op het Rechtspraakverdrag stelt Tilmann daarom dat uit het woord ‘kan’ (may) geen discretionaire bevoegdheid voortvloeit en dat indien inbreuk wordt aangenomen een verbod dient te volgen.⁴⁵ Deze gedachtenlijn is ingegeven door het feit dat artikel 62 Rechtspraakverdrag voor het voorlopig verbod wel een expliciete discretionaire bevoegdheid kent, en er ook in artikel 60 Rechtspraakverdrag (bevel tot bescherming van bewijsmateriaal en tot huiszoeking), en artikel 64 (corrigerende maatregelen in de inbreukprocedure) sprake is van een discretionaire bevoegdheid die een belangenafweging op basis van proportionaliteit mogelijk maakt.

Deze lijn volgend, zou de werking van het proportionaliteitsbeginsel in het Rechtspraakverdrag beperkt zijn tot het voorlopig verbod en moet in de bewoording ‘kan’ geen mogelijkheid tot een beperking aan het opleggen van een permanent verbod gelezen. Over de vraag of hierop een in uitzonderlijke gevallen van mag worden afgeweken lopen de meningen uiteen. Tochtermann⁴⁶ beargumenteert dat dit niet mogelijk en niet wenselijk is, terwijl Dijkman,⁴⁷ met verwijzing naar de stukken van de UPC Preparatory Committee aangeeft dat er wel degelijk een discretionaire bevoegdheid voor het EOv is om in uitzonderlijke gevallen een alternatief voor een verbodsactie te geven. Bij het vaststellen van de Rules of Procedure voor het EOv bleek echter dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de vraag of het beschrijven van de uitzonderlijke gevallen de discretionaire bevoegdheid van het UPC zou uitbreiden of beperken, en we zullen het dus moeten doen met het statement: *“Where the Court finds an infringement of a patent it will under Article 63 of the Agreement give order of injunctive relief. Only under very exceptional circumstances it will use its discretion and not give such an order.”*⁴⁸ Wat uiteindelijk de uitzonderlijke

⁴⁵ W. Tilmann, *Unified Patent Protection in Europe: A Commentary* (2018 OUP), Art. 63 UPCA, para 29. Dit is een sentiment dat ook in vroege commentaren door anderen wordt aangehangen, zie Reetz, Pecnard, Ruscalzo, van der Velden en Marfé, ‘Die Befugnisse der nationalen Gerichte unter dem EPÜ und des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) nach Art. 63 (1) EPGÜ zum Erlass von Unterlassungsverfügungen – eine rechtsvergleichende Untersuchung’ (2015) 3 GRUR Int., 210-19.

⁴⁶ L. Tochtermann, ‘Injunctions in European Patent Law’ (2019) 11 *Zeitschrift für Geistiges Eigentum*, 257–78, p.273: “The UPCA and the EPUE referring to the Enforcement Directive are comprehensive and binding on the issue of proportionality under patent law.”; en op p. 277: “A general proportionality assessment before granting an injunction would amount to a restriction of the patent holder’s exclusivity right. Such restriction must meet the standards provided for in Art. 30 TRIPS, calling for exceptions to be “limited”. A general proportionality requirement in the granting of an injunction would have to be considered unlimited because it requires a weighing of all interests concerned on a case by case basis. It would make it unpredictable for the patent holder whether it will be possible to effectively enforce the exclusivity right against the infringer. This violates the principle of legal certainty. A general proportionality requirement would disturb the balance of the patent system as a whole.”

⁴⁷ L. Dijkman, *The Proportionality Test in European Patent Law – Patent Injunctions before EU Courts and the UPC* (2023, Hart Publishing), p. 33-4. Zie ook: L. Dijkman, Proportionaliteit in het octrooirecht: de derde weg, IER 2023/22.

⁴⁸ Legal Group of the UPC Preparatory Committee, ‘Table with Explanatory Notes to the Changes Made by the Legal Group of the Preparatory Committee in the 17th Draft of the Rules of Procedure’ (31 October 2014) www.veron.com/upc/various-documents/?lang=en, 11.

gevallen zijn blijft onbenoemd en zal in de praktijk door het UPC moeten worden uitgewerkt. Daarbij is echter van belang dat het primaat van het Europees Unierecht – en dus van de Handhavingsrichtlijn – ook voor het UPC geldt, zodat het UPC ook gebonden is aan het evenredigheidsbeginsel van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn en aan de uitleg die daaraan door het EU Hof van Justitie nog zal kunnen worden gegeven.

3.3 TRIPS-Verdrag

Het TRIPS-verdrag van 1995 is niet alleen bindend voor de EU-lidstaten afzonderlijk maar ook voor de EU als geheel. Het Hof van Justitie bepaalde in de *Daiichi* uitspraak dat TRIPS weliswaar kwa bevoegdheid volledig onder de gemeenschappelijke handelspolitiek valt en daarmee is uitgesloten van de interne markt, maar dat Europese harmonisatiewetgeving op gebied van intellectuele eigendom zal moeten voldoen aan de regels betreffende de beschikbaarheid, de reikwijdte en het gebruik van intellectuele eigendomsrechten vervat in het TRIPS-verdrag.⁴⁹ De *Daiichi* uitspraak maakt ook duidelijk dat de afzonderlijke lidstaten gebonden zijn aan de interpretatie door het HvJEU van TRIPS, hetgeen ook de directe toepassing en nationale interpretatie van TRIPS bepalingen aan banden legt. Het TRIPS-verdrag beperkt de lidstaten dus niet direct in nationale wetgevende bevoegdheden, maar biedt een leidraad om de in het TRIPS-verdrag vastgelegde beginselen in de nationale rechtsorde toe te passen, waarbij het Hof van Justitie toeziet op de voor de Unie relevante uniforme uitleg.

Naast het Hof is het zo dat TRIPS onderworpen is aan de Dispute Settlement Understanding (DSU) van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), hetgeen betekent dat WTO Panels en in hoger beroep de Appellate Body in conflicten tussen de WTO leden invulling kunnen geven aan de verdragsbepalingen. Het TRIPS-verdrag zet minimum standaarden van bescherming neer voor houders van intellectuele eigendomsrechten. Het beoogt effectieven en adequate bescherming van intellectuele eigendomsrechten te bevorderen om zo handelsbarrières te slechten en internationale handelsverstoring tegen te gaan.⁵⁰

Artikel 28 TRIPS schrijft voor dat een octrooi aan de octrooihouder de daar omschreven “*uitsluitende rechten*” dient te verlenen. Die uitsluitende rechten moeten het de octrooihouden – kort gezegd – mogelijk maken “*derden die daartoe niet zijn toestemming hebben te beletten*” het geoctrooieerde product produceren of te verhandelen of de geoctrooieerde werkwijze toe te passen en de daardoor verkregen producten te verhandelen. Het TRIPS verdrag legt in dit kader ook verplichtingen vast met betrekking tot handhaving in deel III van het TRIPS-verdrag. Hierbij geldt als algemene regel dat maatregelen eerlijk en billijk moeten zijn voor alle partijen betrokken bij een geschil.⁵¹ Hierbij wordt uitvoering gegeven aan het in de considerans opgenomen uitgangspunt: “Geleid door de wens [...] te verzekeren dat maatregelen en procedures om de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te handhaven niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer worden. ...”. Artikel 44 TRIPS⁵² ziet toe op verboden voor een vastgestelde inbreuk. Het

⁴⁹ HvJEU 18 juli 2013, C-414/11 (*Daiichi Sankyo et al. v DEMO*), ECLI:EU:C:2013:520, paras. 59, 60.

⁵⁰ De eerste preambule van het TRIPS-verdrag

⁵¹ Artikel 41(1)(2) TRIPS.

⁵² Artikel 44 TRIPS

1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid een partij te gelasten een inbreuk te staken, onder andere om te beletten dat ingevoerde goederen die inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom inhouden, onmiddellijk na de inkleding van zodanige goederen door de douane in het verkeer onder hun

artikel heeft in de onderhandelingen voor het verdrag aanleiding gegeven tot veel discussie,⁵³ maar uiteindelijk zijn de voorstellen van de EU en VS die de leden ertoe zouden hebben verplicht om een verbod op te leggen afgezwakt. In de huidige vorm is duidelijk dat een verbodsactie formeel moet worden geboden, maar dat er voor een rechter geen verplichting is een verbod op te leggen. Er zijn alternatieve maatregelen mogelijk. Wel is het zo dat in een zodanig geval de octrooihouder gerechtigd is tot betaling van een toereikende schadevergoeding. In artikel 46 TRIPS,⁵⁴ wat toeziet op overige corrigerende maatregelen als vernietiging en dergelijke, wordt de proportionaliteitstoets expliciet genoemd als een te doorlopen afweging tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen alsmede de belangen van derden. Sommige commentatoren⁵⁵ leiden hieruit *a contrario* af dat een zodanig toets dus niet op zijn plaats is in de context van artikel 44 TRIPS. De TRIPS onderhandelingsgeschiedenis rondom artikel 44 TRIPS doet echter juist anders vermoeden. Er is weliswaar in artikel 44 TRIPS geen verplichting opgenomen tot het uitvoeren van een proportionaliteitstoets, maar dit betekent niet dat er geen discretionaire alternatieven voor een verbod kunnen worden opgelegd. De mate waarin dit mogelijk is, wordt echter wel beperkt door de mate waarin het octrooirecht in substantie beperkt wordt.

rechtsmacht worden gebracht. De Leden zijn niet verplicht deze bevoegdheid te verlenen met betrekking tot beschermde onderwerpen, verworven of besteld door een persoon voordat deze wist of redelijke gronden had om te weten dat het handelen in zulke onderwerpen inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom met zich zou brengen.

2. Niettegenstaande de andere bepalingen van dit Deel en mits de bepalingen van Deel II die specifiek betrekking hebben op het gebruik door overheden, of door daartoe door een overheid gemachtigde derden, zonder toestemming van de houder van het recht, worden nageleefd, kunnen Leden de mogelijke corrigerende maatregelen tegen zodanig gebruik beperken tot betaling van een vergoeding in overeenstemming met artikel 31, letter h. In andere gevallen zijn de corrigerende maatregelen krachtens dit Deel van toepassing of dienen er, wanneer deze corrigerende maatregelen onverenigbaar zijn met het nationale recht, declaratoire vonnissen en toereikende schadevergoeding te kunnen worden verkregen.

⁵³ WTO, *The Making of the TRIPS Agreement*,

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/trips_agree_e.htm

⁵⁴ Artikel 46 TRIPS

Ten einde inbreuken doeltreffend tegen te gaan, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid te gelasten dat goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat deze inbreuk maken, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat nadeel voor de houder van het recht wordt vermeden of, tenzij dit in strijd zou zijn met bestaande constitutionele vereisten, deze goederen worden vernietigd. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid te gelasten dat materialen en werktuigen, die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van de inbreukmakende goederen, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat het gevaar van verdere inbreuken tot een minimum wordt teruggebracht. Bij het behandelen van zulke verzoeken dient de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen alsmede de belangen van derden in aanmerking te worden genomen. Wat betreft nagemaakte merkartikelen, is het eenvoudigweg verwijderen van het onrechtmatig aangebrachte handelsmerk niet voldoende, behalve in uitzonderlijke gevallen, om het in het verkeer brengen van de goederen toe te laten.

⁵⁵ Zie een vroege versie voor de 4iP Council van mei 2019 van L. Tochtermann's artikel 'Injunctions in European Patent Law', noot 46, welke online te vinden is:

https://www.4ipcouncil.com/application/files/3415/5965/6809/L_Tochtermann_Injunctions_in_European_Patent_Law.pdf Daarin wordt op p. 1 onder verwijzing naar de expliciete opname van de bewoordingen in artikel 46 TRIPS ten aanzien van artikel 44 TRIPS gesteld: "If the drafters of the TRIPS Agreement had intended to stipulate such precondition they would have explicitly done so."

3.3.1 Uitzonderingen op het exclusieve recht

Uitzonderingen op deze exclusieve rechten zijn onderworpen aan de cumulatieve drie-stappen toets, die in artikel 30 TRIPS is vervat.⁵⁶ Dit houdt in dat slechts “*beperkte uitzonderingen*” op het uitsluitende recht van de octrooihouder mogelijk zijn mogelijk zijn. Die “*beperkte uitzonderingen*” worden niet nader gespecificeerd, maar dienen te voldoen aan drie criteria. Zij mogen (1) niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi, (2) niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaden, en zij moeten (3) rekening houden met de legitieme belangen van derden.

Verdere richting voor de uitleg van deze 3-stappen-toets kan gevonden worden in de artikelen 7 en 8 TRIPS. Het WTO Dispute Settlement Panel stelde in de bekende ‘stockpiling’ zaak *Canada - Patent Protection of Pharmaceutical Products*⁵⁷ vast dat artikelen 7 en 8(1) TRIPS moeten worden meegewogen⁵⁸ in de interpretatie van artikel 30 TRIPS. Dit houdt in dat er een directe link bestaat tussen het beperken van het uitsluitend recht bij handhaving en de in artikelen 7 en 8(1) TRIPS genoemde principes, zijnde: de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, het wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis, het sociaal en economisch welzijn, het evenwicht tussen rechten en verplichtingen,⁵⁹ alsook de volksgezondheid, voeding, en het algemeen belang in sectoren die van vitaal belang zijn voor hun sociaaleconomische en technologische ontwikkeling.⁶⁰

In *Canada – Pharmaceutical Patents* is door het panel in de uitleg van artikel 30 TRIPS gekozen voor een geheel eigen octrooirechtelijke invulling, dat wil zeggen anders dan in de gelijksoortige bepaling van artikel 9(2) Unieverdrag van Bern.⁶¹ Waar de Berner Conventie spreekt over “bijzondere gevallen”, gaat het in artikel 30 TRIPS om ‘**beperkte uitzonderingen**’. Volgens het panel moet de legitimiteit van de maatregel waarmee het octrooirecht wordt beperkt worden afgemeten aan de mate waarin het exclusieve recht wordt beperkt. Dit vergt een beoordeling per geval van het effect van een bepaald octrooi, in het licht van het aantal begunstigen van de uitzondering, van criteria zoals de duur van de uitzondering, de beperking van het toegestane productievolume of de bestemming op de markt van dergelijke producten. De ‘**normale exploitatie**’ van het octrooi werd door het panel uitgelegd in licht van artikel 28 TRIPS dat monopolistische mededinging dient om zo ‘economische waarde met het octrooi te genereren’. Normale exploitatie wordt omschreven

⁵⁶ Artikel 30 TRIPS: ‘De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de door een octrooi verleende uitsluitende rechten, mits deze uitzonderingen niet op onredelijke wijze strijdig zijn met de normale exploitatie van het octrooi en niet op onredelijke wijze de legitieme belangen van de houder van het octrooi schaden, rekening houdend met de legitieme belangen van derden’.

⁵⁷ WT/DS/114/R, *Canada – Pharmaceutical Patents*, 7 april 2000, para. 7.26.

⁵⁸ UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development* (2005, <https://digitallibrary.un.org/record/556860>) 582; J. Straus, ‘Reversal of the Burden of Proof, the Principle of “Fair and Equitable Procedures” and Preliminary Injunctions under the TRIPS Agreement’, 3 *Journal of World Intellectual Property* (2000), 811; C. Heath, ‘Comparative Overview and the TRIPS Enforcement Provisions’, in C. Heath & L. Petit (red.), *Patent Enforcement Worldwide* (2005, Hart, Oxford) 12.

⁵⁹ Artikel 7 TRIPS.

⁶⁰ Artikel 8(1) TRIPS.

⁶¹ In de context van 9(2) Unieverdrag van Bern wordt gesproken over ‘bijzondere gevallen’: ‘Het is aan de wetgeving van de landen van de Unie voorbehouden in bijzondere gevallen het verveelvoudigen van genoemde werken toe te staan, mits die verveelvoudiging geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de auteur niet op ongerechtvaardigde wijze schaadt.’

als: “het uitsluiten van alle vormen van concurrentie die aanzienlijk afbreuk kunnen doen aan de economische opbrengsten die worden verwacht van de toekenning van marktexclusiviteit aan een octrooi.” In de Canada zaak werd duidelijk dat het op kunstmatige wijze verlengen van de *de facto* bescherming van een octrooi door de inroeping van het octrooirecht om te voorkomen dat een producent van generieke geneesmiddelen in staat is om toestemming tot marktintroductie van een medicijn te verkrijgen niet tot de normale exploitatie van het octrooi behoort. Dit betekent dat SPCs⁶² in dit licht ook niet tot de ‘normale exploitatie’ van het octrooi gerekend dienen te worden. De derde cumulatieve voorwaarde geeft met de weging van ‘**legitieme belangen**’ van octrooihouder en derden volgens het panel aanleiding tot een normatieve afweging van het onderliggende beleid dat aanleiding gaf tot het geschil. In de *Canada – Pharmaceutical Patents* komt het panel na een rechtsvergelijkende analyse van wetgeving in diverse WTO-leden tot de conclusie dat het belang van octrooihouders bij een aanvulling op marktexclusiviteit om de verloren tijd te compenseren die men kwijt is geweest voor het verkrijgen van toestemming tot het op de markt brengen van een farmaceutisch product niet evident is, en deel uitmaakt van een ‘unresolved political debate’. In de belangenafweging heeft de octrooihouder daarom geen prevalerend ‘legitiem belang’.

Op basis van het zogenaamde sociaal contract dat aan het octrooirecht ten grondslag ligt,⁶³ is een lijst van uitzonderingen samen te stellen die onder artikel 30 TRIPS zijn toegestaan en die een WTO lid in nationale wetgeving mag implementeren. Dit zijn in ieder geval: 1) handelingen die in de privésfeer en op niet-commerciële schaal of voor niet-commerciële doeleinden worden verricht; 2) gebruik van de uitvinding voor onderzoek;⁶⁴ 3) proefneming met de uitvinding om deze te beproeven of te verbeteren; 4) gebruik van de uitvinding voor onderwijsdoeleinden; 5) bereiding van geneesmiddelen op individueel voorschrift;⁶⁵ 6) voorgebruik; 7) experimenten met het oog op het verkrijgen van wettelijke

⁶² Ofwel Aanvullend Beschermingscertificaat. Een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) biedt tot 5 jaar aanvullende, octrooi-achtige bescherming van een geregistreerd geneesmiddel bij het verstrijken van de 20-jarige exclusiviteitstermijn. Het ABC is in 1993 in Europa gecreëerd om te compenseren voor de periode waarin het octrooi niet kan worden geëxploiteerd omdat het medicijn nog niet de wettelijke goedkeuring heeft om het op de markt te brengen. Het ABC-systeem garandeert de octrooihouder een monopolie van 15 jaar. ABCs zijn geregeld in verordening (EG) nr.469/2009 en worden nationaal verleend. Momenteel wordt in het kader van het Unitair Octrooiverdrag een concept voorstel voor een gecentraliseerd ABC-systeem besproken; https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/supplementary-protection-certificates-pharmaceutical-and-plant-protection-products_en.

⁶³ C. Heath, ‘TRIPS, TRIPS Plus and the Patent Bargain’, in C. Heath & A. Kamperman Sanders, *25 Years of the TRIPS Agreement* (2022, Kluwer Law International) 147.

⁶⁴ Zie ook Artikel 53 Lid 3 eerste zin ROW.

⁶⁵ Apothekersvrijstelling “Magistrale bereiding” - Artikel 53 Lid 3 tweede zin ROW. Sinds 1 februari 2019 is het na een wijziging van de ROW mogelijk om voor direct gebruik ten behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van geneesmiddelen in apotheken te bereiden en daartoe de nodige handelingen te verrichten. De bepaling heeft een beperkt toepassingsgebied en sluit op het eerste oog aan bij de notie dat het octrooirecht zich niet uitstrekt tot de particuliere levenssfeer waar een individuele patiënt zich met een medisch voorschrift in de hand in de apotheek een geneesmiddel laat bereiden.

goedkeuring voor het in de handel brengen van een product nadat het octrooi is verlopen;⁶⁶ 8) invoer van octrooiproducten die in een ander land legaal in de handel zijn gebracht.⁶⁷

3.3.2 Ander gebruik zonder toestemming van de rechthebbende

Naast artikel 30 TRIPS wordt 'ander gebruik zonder toestemming van de rechthebbende' door artikel 31 TRIPS beheerst. Dit artikel is een uitvloeisel van artikel 5A van het Verdrag van Parijs en erkent de vrijheid van de lidstaten om een dwanglicentie⁶⁸ te verlenen om misbruik te voorkomen. Misbruik dat kan voortvloeien uit een "faute d'exploitation", ofwel onvoldoende exploitatie volgens de het niet toepassen van de uitvinding of het niet op redelijke voorwaarden of tegen een redelijke prijs beschikbaar maken van de uitvinding. Traditioneel werd dit opgevat als een gebruik van het octrooi om invoer te monopoliseren, terwijl tegelijkertijd de introductie en verspreiding van het gebruik van de geoctrooieerde technologie in een land werd beperkt. Het nalaten de geoctrooieerde uitvinding voldoende toe te passen werken of onvoldoende te exploiteren kan dus een legitieme reden voor overheidsoptreden zijn. Het probleem is echter dat het Verdrag van Parijs geen definitie geeft van "toepassing", zodat het aan de lidstaten wordt overgelaten om te beslissen of de binnenlandse vraag door invoer kan worden gediend, of dat lokale productie vereist is.⁶⁹ Wat wel duidelijk is, is dat wanneer de octrooihouder zijn octrooirecht misbruikt, een dwanglicentie heel goed kan worden gerechtvaardigd.

Artikel 8 van het TRIPS-verdrag vormt een goed voorbeeld van deze gronden door het vermelden van overheidsmaatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de bevordering van publieke belangen in sectoren die van vitaal belang zijn voor hun sociaaleconomische en technologische ontwikkeling. Wat de interpretatie van volksgezondheidsmaatregelen betreft, hebben WTO-leden echter meer speelruimte na de verklaring van Doha over TRIPS en volksgezondheid, die elk lid het recht verleent om dwanglicenties te verlenen en de vrijheid om de gronden te bepalen waarop dergelijke licenties worden verleend.⁷⁰ Artikel 5A, lid 3, van het Verdrag van Parijs maakt duidelijk dat de dwanglicentie het belangrijkste instrument is om octrooimisbruik aan te pakken,

⁶⁶ De zogenaamde De Bolar-exceptie is geregeld in de EU in Richtlijn 2004/27/EG en in 2007 opgenomen in de Rijksoctrooiwet. Artikel 1-(6) van de richtlijn bepaalt: "Het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op de toepassing van de leden 1 t/m 4 en de daaruit voortvloeiende praktische vereisten worden niet beschouwd als een inbreuk op octrooiën of aanvullende beschermingscertificaten met betrekking tot geneesmiddelen." De Bolar-exceptie valt onder de zogenaamde "onderzoeksexceptie" op een octrooi. Deze uitzondering op het octrooirecht maakt het mogelijk voor een generieke fabrikant om een aanvraag voor een handelsvergunning voor te bereiden en de daarvoor vereiste (klinische) studies uit te voeren in afwachting van het verlopen van het octrooi/ABC. Hierdoor kan een generiek geneesmiddel op de markt komen zodra het octrooi/ABC afloopt. De afwezigheid van een dergelijke uitzondering op een octrooirecht zou het alleenrecht van de octrooihouder de facto verlengen na verloop van het octrooi omdat het voorbereiden en aanvragen van een handelsvergunning tijd in beslag neemt. Zonder een handelsvergunning mag het generieke product, afgezien van de octrooi-status, immers niet op de markt gebracht worden.

⁶⁷ Legitieme invoer is volgens artikel 6 TRIPS een zaak van nationale of regionale regels met betrekking tot uitputting en kan geen aanleiding zijn voor WTO-geschilbeslechting.

⁶⁸ Artikel 57 ROW.

⁶⁹ Zie bijvoorbeeld Supreme Court of India 12 December 2014, *Bayer Corp. v. Union of India* (Nexavar), beschikbaar op <https://www.sci.gov.in/jonew/bosir/orderpdf/2118354.pdf>, waarbij het beroep van Bayer tot vernietiging van de aanvraag voor een dwanglicentie werd verworpen <https://www.sci.gov.in/jonew/bosir/orderpdf/2118354.pdf>, *Natco v. Bayer*, Controller of Patents, Mumbai 9 March 2012, IIC 2012, 597.

⁷⁰ WT/MIN(01)/DEC/2, 20 November 2001, para. 5(b).

aangezien verbeurdverklaring of intrekking van het octrooi laatste redmiddel is in het geval een dwanglicentie na een periode van twee jaar bewezen ineffectief is gebleken tegen het verhelpen van het misbruik.

Gezien deze tijdslijn kan er ook een gewettigd vertrouwen zijn dat octrooihouders hun octrooirecht niet zullen verliezen of het zullen laten herroepen vanwege een overheidsmaatregel, tenzij het wordt voorafgegaan door een dwanglicentie. Bovendien moeten voorafgaand aan de verlening van een dergelijke dwanglicentie echte onderhandelingen zijn gevoerd om een wederzijds aanvaardbare oplossing te vinden voor het niet werken, onvoldoende werken, of een maatregel van volksgezondheid of ander algemeen belang. Dit vereiste komt te vervallen indien de dwanglicentie wordt ingezet in geval van nationale noodsituatie of andere dringende omstandigheden of voor gebruik door de overheid voor 'public non-commercial use'.⁷¹ Deze regulerende maatregelen kunnen ook prijscontroles voor geoctrooide producten omvatten,⁷² met name wanneer VN-lidstaten verplichtingen zijn aangegaan ten aanzien van het verstrekken van universele ziektekostenverzekering aan hun burgers.⁷³

Tijdens de SARS-cov-2 pandemie was deze misbruik regelgeving uiteraard zeer actueel. Mede ook in het licht van de start van het eengemaakt octrooigerecht en het unitair octrooi, ligt er daarom op dit moment een voorstel voor van het Europees parlement en de Council voor een nieuwe verordening voor een dwanglicentie in tijden van crisis.⁷⁴ Dit voorstel laat de nationale wet- en regelgeving onverlet, maar ziet toe op de mogelijkheid om op EU niveau middels één gecentraliseerde procedure een dwanglicentie af te geven ten aanzien van nationale octrooien, Europese bundeloctrooien, en het Europese octrooi met unitair effect. Ook zal gerelateerde know-how en overige bedrijfsgeheimen die nodig zijn voor de productie van medicijnen onder de dwanglicentie vallen doordat een 'good faith' verplichting is opgenomen op basis waarvan de octrooihouder op straffe van een boete mee moet werken aan de implementatie van de dwanglicentie. In het voorstel is opgenomen dat de vergoeding voor de octrooihouder niet meer zal bedragen dan 4 % van de totale bruto-inkomsten gegenereerd door de licentiehouder.⁷⁵ Dit laatste is ook een interessante maatstaf voor de beoordeling van misbruik in situaties waar een octrooihouder hogere percentages vraagt voor licenties op standaard-essentiële octrooien (SEP).

⁷¹ Article 31 TRIPS.

⁷² Zie in dit verband ook de acties van het World Health Organization's Fair Pricing Forum voor eerlijke prijsstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie en het rapport over de prijsstelling van geneesmiddelen; A. Hill, M. Barber, D. Gotham, 'Estimated Costs of Production and Potential Prices for the WHO Essential Medicines List', BMJ Glob Health 2018; 3:e000571. doi:10.1136/bmjgh-2017-00057, waarin wordt geconcludeerd dat "A wide range of medicines in the EML can be profitably manufactured at very low cost. Most EML medicines are sold in the UK and South Africa at prices significantly higher than those estimated from production costs. Generic price estimation and international price comparisons could empower government price negotiations and support cost-effectiveness calculations."

⁷³ UN Sustainable Development Goal target 3.8 and the 2008 Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in relation to Access to Medicines, https://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf

⁷⁴ COM(2023)224 - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on compulsory licensing for crisis management and amending Regulation (EC) 816/2006, https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/com2023224-proposal-regulation-compulsory-licensing-crisis-management_en.

⁷⁵ Voor meer informatie zie O. Gurgula, 'On the European Commission's proposal to create a new EU-wide compulsory licensing regime' (26 Augustus 2023), SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4552851

3.4 Beoordelingsvrijheid of technische bijdrage?

Uit het voorgaande blijkt dat de proportionaliteitstest een breed beginsel is dat alle handhavingsmaatregelen voor intellectuele eigendom omvat, zoals die in de Handhavingsrichtlijn zijn vervat. Gelet op de directe werking van de Handhavingsrichtlijn kan de rechter daaraan invulling geven ook zonder dat dit beginsel in de Rijksoctrooiwet expliciet genoemd wordt of specifiek wordt uitgewerkt.

Het evenredigheidsbeginsel is, SEOs daargelaten, niet vastomlijnd op Europees niveau gestalte gegeven. Hierdoor is de beoordelingsvrijheid van de nationale rechter en het Eengemaakt Octrooigerecht vooralsnog groot en kan het beginsel nader in de rechtspraak van de Nederlandse rechter en het Eengemaakt Octrooigerecht worden ontwikkeld, waarbij dan het laatste woord is aan het EU Hof van Justitie.⁷⁶ Uit de analyse van de Europese Commissie van de Handhavingsrichtlijn⁷⁷ blijkt dat de nationale praktijk na implementatie van de richtlijn vooral een grotere bescherming van rechthebbenden laat zien. Dat lijkt echter niet te impliceren dat het voor de rechter moeilijk is invulling te geven aan het proportionaliteitsbeginsel van artikel 3(2) van de Handhavingsrichtlijn, maar lijkt eerder het gevolg van het feit dat de aandacht voor het evenredigheidsbeginsel in de literatuur en rechtspraak van relatief recente datum is.

Verder kan geconstateerd worden dat de specifieke toepassingsmogelijkheden van het evenredigheidsbeginsel in de Handhavingsrichtlijn niet gegeven worden en in de literatuur of rechtspraak ook nog niet duidelijk ontwikkeld zijn. Dat ligt anders voor wat betreft het niet kunnen vorderen van een verbod ingeval van standaard-essentiële-octrooien betreft, die op FRAND-condities gelicentieerd dienen te worden, maar dat is formeel gezien een uitwerking van het mededingingsrecht inzake misbruik van een economische machtspositie (artikel 102 VWEU) en geen specifiek octrooirechtelijk regiem.

In een recent verdedigd proefschrift stelt Dijkman⁷⁸ dat er in het octrooirecht specifiek invulling aan het proportionaliteitsbeginsel gegeven kan worden door gewicht toe te kennen aan de inventieve bijdrage van het octrooi. Hoe groter die bijdrage, hoe minder waarde aan andere belangen hoeft te worden toegekend. Dit kan worden aangevuld met een aantal vragen die in een drietal concrete gevallen kunnen worden gesteld. Deze betreffen de door Ohly ook al gesignaleerde gevallen van overvragen, misbruik, en conflicten met rechten van derden. Voor gevallen van overvragen, bijvoorbeeld het vorderen van een invoerverbod op basis van inbreuk op een klein onderdeel in een complex product, stelt Dijkman een juridische test voor waarbij drie vragen worden gesteld: 1) Is de exclusiviteit in overeenstemming met de bijdrage van het octrooi aan de stand van de techniek ("overeenstemmingsbeginsel"); 2) Hoe belangrijk is de uitvinding in absolute zin; en 3) Hoeveel tijd heeft de gedaagde nodig om de inbreuk te staken? Het komt ons voor dat dit in beginsel allemaal factoren zijn die kunnen worden meegewogen bij de toepassing van het evenredigheidsbeginsel in octrooigeschillen.

Het proefschrift van Dijkman vormt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het debat in de juridische literatuur over de toepassingsmogelijkheden (en onmogelijkheden) van het proportionaliteitsbeginsel in het octrooirecht. De bepleitte

⁷⁶ Voor een overzicht van zaken van het HvJEU waarin artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn genoemd wordt: Van Dongen, Proportionality in IP Enforcement: A tale of two frameworks, IER 2022/27.

⁷⁷ European Commission, Support Study for the Ex-Post Evaluation and Ex-Ante Impact Analysis of the IPR Enforcement Directive (IPRED) (Final Report) (2017) 93.

⁷⁸ L. Dijkman, *The Proportionality Test in European Patent Law – Patent Injunctions before EU Courts and the UPC* (2023, Hart Publishing). Zie ook: L. Dijkman, Proportionaliteit in het octrooirecht: de derde weg, IER 2023/22.

wegingsfactoren kunnen in beginsel relevante factoren zijn. Problematisch is echter dat die factoren niet eenvoudig of objectief zijn vast te stellen.

Octrooi-procedures zijn met name gecompliceerd – en daardoor ook kostbaar – omdat het beantwoorden van de vraag of de geclaimde uitvinding inventief is en de vraag wat de gerechtvaardigde beschermingsomvang van het octrooi is, zich niet eenvoudig laat beantwoorden. Daarbij spelen de subjectieve inzichten van de beoordelende instantie (rechter of octrooi-verlenende instantie) een grote rol spelen. Datzelfde geldt voor de vragen die in beeld komen als het octrooi inventief is beoordeeld en de beschermingsomvang daarvan is vastgesteld. Voor de mate waarin het octrooi een belangrijke bijdrage levert aan de stand van de techniek en het belang van een octrooi in absolute zin geldt evenzeer dat dit onderwerpen zijn die zich niet eenvoudig en objectief laten beantwoorden.

Bovendien zijn de voorgestelde criteria ontwikkeld tegen de achtergrond van de onderzochte rechtspraak en literatuur, die nog volop in ontwikkeling zijn. Het is daarom aannemelijk dat er in de rechtspraak en literatuur nog volop sprake zal kunnen zijn van voortschrijdend inzicht in wat relevante en eenvoudig toepasbare wegingsfactoren kunnen of behoren te zijn.

3.5 Proportionaliteit in buitenlands octrooirecht

3.5.1 Duitsland

Duitsland is één van de lidstaten waar het proportionaliteitsbeginsel is opgenomen in nationale wetgeving c.q. de Duitse octrooiwet (Patentgesetz -PatG). Dit geschiedde naar aanleiding van een voorstel tot wijziging dat op 10 juni 2021 door de Duitse Bondsdag werd goedgekeurd.⁷⁹ Deze wetswijziging is een uitvloeisel van een uitspraak van het Duitse Federaal Hooggerechtshof (BGH) in de *Wärmetauscher* zaak uit 2016.⁸⁰ De BGH oordeelde in deze zaak dat het verlenen van een automatisch verbod, ook wanneer rekening gehouden dient te worden met de legitieme belangen van de octrooihouder, onevenredig (unzumutbar) was en niet te rechtvaardigen viel op basis van de exclusieve rechten van het octrooi, en daarom strijdig met de goede trouw. Op deze basis werd de inbreukmaker een respijtperiode (Aufbrauchfrist) geboden om alternatieve oplossingen te vinden en overgangsmaatregelen te nemen. Een verbod zou er namelijk in deze zaak toe hebben geleid dat de gedaagde direct de totale productie zou hebben moeten staken.

Artikel 139 PatG⁸¹ introduceert een iets ruimer principe van evenredigheid, ofwel 'Verhältnismäßigkeit', en is naast octrooiegevallen ook van toepassing in geval van inbreuk op

⁷⁹ Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, *Bundesgesetzblatt* (BGBl. I S. 3490).

⁸⁰ BGH 10 mei 2016, no. X ZR 114/13, GRUR 2016, 1031.

⁸¹ § 139 PatG.

(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht. Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben für den Verletzer oder Dritte zu einer unverhältnismäßigen, durch das Ausschließlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Härte führen würde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener Ausgleich in Geld zu gewähren. Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.

(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann

gebruiksmodellen.⁸² De toepassing van het proportionaliteitsbeginsel heeft tot doel om ongerechtvaardigd nadeel voortvloeiend uit een verbod voor de inbreukmaker of voor derden te voorkomen. Daarbij moet proportionaliteit alleen worden overwogen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht op basis van de specifieke details van een individueel geval, rekening houdend met het vereiste van goede trouw. De gerechten zullen de evenredigheid van een rechterlijk bevel alleen toetsen als de verweerder dit verweermiddel expliciet inroept. Het is aan de verweerder om bewijs aan te voeren voor disproportionaliteit. Een rechterlijk bevel is alleen onevenredig in uitzonderlijke gevallen. De praktijk laat ook zien dat de gerechten bijzonder terughoudend zijn in het toepassen van deze proportionaliteitstoets. Daarbij moet worden opgemerkt dat de rechter ook kan overgaan tot het inlassen van een respijtperiode die uiteindelijk niet hoeft te lijden tot een permanente weigering. Toch blijft, volgens de motivering van het wetsontwerp, een permanente weigering van verbodsmaatregelen in theorie mogelijk.

De open formulering van artikel 139 PatG betekent dat er een grote discretionaire bevoegdheid is voor de rechter. In de motivering van het wetsontwerp wordt een richtsnoer gegeven om evenredigheid te beoordelen. Zo wordt de volgende factoren genoemd: 1) het al dan niet bestaan van een concurrentierelatie tussen octrooihouder en de inbreukmaker en het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding; 2) het (louter geldelijk) belang dat de octrooihouder mogelijk bij de verbodsactie heeft; 3) de economische gevolgen van een verbod voor de inbreukmaker; 4) de complexiteit van het aangevallen product en mogelijkheden van een 'invent-around'; 5) het gedrag van de partijen en andere aspecten van het geval; 6) de belangen van derden, bijvoorbeeld bij de levering van essentiële geneesmiddelen. De belangen van derden zullen alleen in overweging worden genomen als er een risico bestaat op ongewenste inmenging in fundamentele rechten. Een schadevergoeding moet overigens wel worden toegekend ongeacht evenredigheidsoverwegingen. De octrooihouder is dus altijd gerechtigd een passende geldelijke vergoeding te ontvangen.

3.5.2 Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten

Het Verenigd Koninkrijk heeft toen het nog lid van de EU was artikelen 3 en 12 van de Handhavingsrichtlijn niet geïmplementeerd. Dit werd destijds niet nodig geacht omdat op basis van het beginsel van *equity* de gerechten al in staat stelden een verzoek tot een verbodsactie af te wijzen in het geval van disproportionaliteit van de maatregel. Dit wordt echter alleen overwogen in uitzonderlijke gevallen, waarbij sprake moet zijn van een 'schromelijke onevenredigheid' die niet zomaar op basis van een afweging van belangen, ofwel de 'balance of convenience' test, kan worden aangenomen. Toonaangevend in dit geval is de uitspraak van de Engelse High Court in een auteursrecht zaak over inbreuk op een softwareprogramma, waarin de gehele lijn van rechtspraak over het onthouden van een

auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betriebsgeheimnisse zu berücksichtigen.

⁸² § 24 van de Duitse Wet op het gebruiksmodel - Gebrauchsmustergesetz (GebrMG).

automatisch verbod in IE zaken⁸³ tegen het licht wordt gehouden en wordt geconcludeerd: *“Accordingly the grant or refusal of a final injunction is not merely a matter of the balance of convenience. Justice requires that the court [...] remembers that if the effect of the grant of an injunction is not oppressive the defendant cannot buy his way out of it, even if the price, objectively ascertained, would be modest. My understanding of the word ‘oppressive’ in this context is that the effect of the grant of the injunction would be grossly disproportionate to the right protected. The word ‘grossly’ avoids any suggestion that all that has to be done is to strike a balance of convenience.”*⁸⁴

Deze zeer beperkte lezing van de omvang van het proportionaliteitsbeginsel verklaart ook dat tijdens de evaluatie door de Commissie uit 2017 van de implementatie van de Handhavingsrichtlijn terug is te vinden dat: *‘For the UK, we obtained specific feedback that “...while national legislation was not significantly altered, the wording of proportionality was a good reminder for UK judges when applying enforcement measures like injunctions....this was too often overlooked.”*⁸⁵

Toch is er over deze materie wel degelijk discussie. Zo stelde Mr. Justice Laddie als rechter de High Court in *Coflexip SA v. Stolt Comex Seaway*:

*“It hardly needs saying that the grant of an injunction is in the discretion of the court. However, as a practical matter, if a breach of the plaintiff's rights has been proved then it is unusual for the court to decline to grant such relief. This does not mean that the court's discretion is exhausted. It must tailor the injunction to match the wrong which has been committed and is threatened. In patent cases, it has been normal to grant a successful plaintiff an injunction expressed in terms of the right found to be infringed. So the usual form of relief includes an injunction “to restrain the defendant from infringing” the patent in suit. Such orders are made regularly and, to the best of my recollection, without any discussion as to whether they are appropriate. It seems to me that it is time to consider whether injunctions in that form should be given as of course or whether a more limited form of relief may be appropriate in some cases.”*⁸⁶

Daarbij refereerde Laddie direct⁸⁷ aan de Duitse praktijk waaruit eveneens de mogelijkheid tot het opleggen van alternatieve maatregelen geaccepteerd is. De Engelse Court of Appeal, bij monde van rechter Aldous sluit hier in beginsel bij aan maar stelt: *“Where a patentee has conclusively established the validity of his patent and that it had been infringed, as a general rule an injunction will be granted. However that will not happen as a matter of course as an*

⁸³ *Isenberg v. East India House Estate Co. Ltd.* (1863) 3 De G. J. & S. 263; *Shelfer v. City of London Electric Lighting Co.* [1895] 1 Ch. 287; *Bracewell v. Appleby* [1975] Ch. 408; *Jaggard v. Sawyer* [1995] 1 WLR 269

⁸⁴ Engelse High Court 11 maart 2005, *Navitaire Inc v EasyJet Airline Co Ltd* (No.4), 2005 WL 756087 (2005), para. 104, door Justice Pumfrey.

⁸⁵ European Commission, Support Study for the Ex-Post Evaluation and Ex-Ante Impact Analysis of the IPR Enforcement Directive (IPRED) (Final Report) (2017) 93, pp. 112-3.

⁸⁶ English High Court 29 januari 1999 *Coflexip SA v. Stolt Comex Seaway* [1999] EWHC Patents 258, para. 3.

⁸⁷ *Ibid.* para 40: “Finally I should mention that the grant of a limited injunctive relief in patent actions is something which is taken for granted by our colleagues in Germany. I understand that for a very long time indeed the German patent courts have worded their injunctions in terms of the act of infringement proved. They have taken the view that a new infringement should be assessed in infringement proceedings and not in proceedings for contempt. A number of decisions illustrate the thinking behind this approach. For example in a judgment of the Reichsgericht of 1935 (RGZ 147, 27), the court said that “the wording of the injunction has to follow the infringing action” and it explained that this was so because “in cases in which the defendant does not claim that he was entitled to make use of the patent, a wording of the injunction not related to the infringing action would make no sense”. Similar views can be found in RGZ (1929) 125, 391 and GRUR (1936) 905.”

injunction is a discretionary remedy. It is for that reason there have been cases where injunctions have been refused, for example, where the defendant satisfied the court that further infringement was not likely." Dit leidt er vervolgens toe dat de octrooihouder in casu wel degelijk op basis van de hoofdregel een verbod krijgt toegewezen omdat er onvoldoende feitelijke gronden waren om daarvan af te wijken. Geconcludeerd moet worden dat (ook na Brexit) slechts in uitzonderlijke gevallen van een verbod in geval van octrooi inbreuk zal worden afgezien.⁸⁸ Deze uitzonderingen zijn echter wel te herleiden tot de wijze waarop het octrooirecht in den beginne is vormgegeven, namelijk als uitzondering op de vrijheid van mededinging.

Tot op de dag van vandaag wordt erkend dat het Engelse octrooirecht gestoeld is en blijft op het Statute of Monopolies van 1623. Aanleiding voor deze wet die alle monopolies afschafte⁸⁹ was de rechtzaak *Darcy v. Allen*⁹⁰ waarin het privilege, ofwel patent, op import, vervaardiging en handel in speelkaarten ter discussie werd gesteld voor de King's Bench. De uitspraak in deze zaak, waarin de gedaagde in het gelijk werd gesteld, wordt tot op de dag van vandaag geciteerd door Engelse en ook Amerikaanse gerechten⁹¹ wanneer het gaat om uitzonderlijke gevallen van octrooimisbruik. Het Statute of Monopolies werd door Sir Edward Coke, die ook verantwoordelijk was voor de verslaglegging van de zaak *Darcy v. Allen* in het Engelse parlement geïntroduceerd en bevat in artikel VI één uitzondering op het afschaffen van monopolies, namelijk de patent for invention:

'Provided alsoe That any Declaracion before mencioned shall not extend to any tres Patents and Graunt of Privilege for the tearme of fowerteene yeares or under, hereafter to be made of the sole working or makinge of any manner of new Manufactures within this Realme, to the true and first Inventor and Inventors of such Manufactures, which others at the tyme of makinge such tres Patents and Graunts shall not use, soe as alsoe they be not contrary to the Lawe nor mischievous to the State, by raisinge prices of Commodities at home, or hurt of Trade, or generallie inconvenient; the said fourteene yeares to be accomplished from the date of the first tres Patents or Grant of such priviledge hereafter to be made, but that the same shall be of such force as they should be if this Act had never byn made, and of none other.'

Door afschaffing van alle monopolies en privileges bewerkstelligde het Statute of Monopolies de overgang van een feodale naar een vrijemarkteconomie. Ook legde het de basis voor het moderne octrooirecht dat daarin een uitzondering vormt op de concurrentievrijheid. Dit verklaart ook naast de beperkte octrooitermijn de duidelijke beperkingen die in artikel VI zijn opgenomen, namelijk dat het octrooi en de uitoefening van het octrooirecht nooit in strijd met de wet of schadelijk voor de staat mag zijn, met name door het verhogen van de prijzen

⁸⁸ Coflexip SA v. Stolt Comex Seaway [2001] RPC 182, [2000] EWCA Civ 242, [2000] IP and T 1332, [2000] IPandT 1332, para 59.

⁸⁹ Statute of Monopolies 1623, Art. 1: 'All Monopolies and all Commissions Graunts Licences Charters and tres patents heretofore made or graunted, or hereafter to be made or graunted to any person or persons Bodies Politique or Corporate whatsoever of or for the sole buyinge sellinge makinge workinge or usinge of any thinge within this Realme or the Dominion of Wales, or of any other Monopolies, or of Power Liberty or Facultie to dispence with any others, . . ., are altogether contrary to the Lawes of this Realme, and so are and shalbe utterlie void and of none effecte, and in noe wise to be putt in ure or execucion.'

⁹⁰ Noy 173, 74 Eng Rep 1131; 11 Co Rep 84b, 77 English Reports 1260.

⁹¹ Voor een analyse van de zaak en de impact die het tot op de dag van vandaag heeft, zie M. Fisher, 'Darcy v. Allen', in C. Heath & A. Kamperman Sanders (eds.), *Landmark Intellectual Property Cases and Their Legacy*, (2011, Kluwer Law International) pp.63-81.

van goederen, het schaden van de (legitieme) handel, of door strijd met het algemeen belang. Een proportionaliteitstoets heeft derhalve altijd al deel uitgemaakt van het Angelsaksische octrooirecht.

In de zaak van het Amerikaanse Hooggerechtshof uit 2006 *eBay Inc. v. MercExchange LLC*⁹² is de invloed van Engelse uitspraak in *Darcy v. Allen* zichtbaar. In deze zaak waarin een zogenaamde non-producing entity (NPE) ondanks het gebrek aan enige commerciële activiteit een octrooiverbod eiste, werd aangenomen dat octrooihouders geen automatisch recht hebben op een permanent bevel in geval van octrooi-inbreuk. In plaats daarvan moet de beslissing om al dan niet een gerechtelijk bevel of een alternatief rechtsmiddel toe te kennen per geval worden genomen, omdat een verbod geen wettelijke of declaratoire, maar 'equitable remedy' is. Het al dan niet toekennen van een permanent verbod of een alternatief rechtsmiddel zoals geldelijke schadevergoeding moet vervolgens worden beantwoord aan de hand van de volgende vier criteria, die de octrooihouder moet aantonen:

1. De eiser heeft door de octrooi-inbreuk onherstelbare schade geleden;
2. Andere rechtsmiddelen, zoals geldelijke schadevergoeding, zijn ontoereikend om die schade te compenseren;
3. De afwijzing van een permanent verbod zou de octrooihouder grotere schade berokkenen dan de inwilliging ervan de inbreukmaker zou berokkenen;
4. Het algemeen belang zou niet gediend zijn met een permanent verbod.

Alhoewel de uitkomst in de eBay-zaak in zijn algemeenheid met instemming is ontvangen, is er ook kritiek,⁹³ en dit met name vanwege het feit dat niet elke NPE opereert als een zogenaamde octrooi-trol, en zaken als 'hold-up', of 'patent ambush' van geval tot geval moeten worden beoordeeld. De algemene vier-factor test geeft dus wederom discretionaire ruimte, maar is niet erg precies over de omvang daarvan.

⁹² Supreme Court of the United States, 547 U.S., May 15, 2006.

⁹³ S. de Wit, 'The Case eBay Inc. v. MercExchange LLC, It's Impact on NPE's and Patent Enforcement', in C. Heath & A. Kamperman Sanders (eds.), *Landmark Intellectual Property Cases and Their Legacy*, (2011, Kluwer Law International) pp. 121-134.

4. Conclusie

Op grond van het bovenstaande komen wij tot de volgende conclusies.

4.1 Het proportionaliteitsbeginsel in het Nederland octrooirecht

De vraag of het proportionaliteitsbeginsel uit de Europese Handhavingsrichtlijn in relatie tot octrooi-inbreukverboden voldoende is vertaald in het Nederlandse octrooirecht kan bevestigend worden beantwoord. Hoewel het beginsel zelf niet in de Rijksoctrooiwet of in de regelgeving voor Eengemaakt Octrooigerecht is opgenomen brengt de rechtstreekse werking van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn met zich dat de rechter het evenredigheidsbeginsel beginsel onbelemmerd kan en ook moet toepassen.

Dat dit in de rechtspraak nog maar in een beperkt aantal octrooizaken aan de orde is gekomen doet aan deze conclusie niet af. Het beperkte aantal zaken laat zich verklaren door het feit dat het uitgangspunt is dat een octrooihouder in geval van een inbreuk aanspraak op een verbod heeft. Het evenredigheidsbeginsel vormt een uitzondering op die hoofdregel en de toepassing daarvan vereist uitzonderlijke omstandigheden die zich in de praktijk niet vaak lijken voor te doen. Indien die zich voordoen kan de rechter daar echter het rechtens juist geoordeelde gevolg aan verbinden.

4.2 Kan dit beginsel beter worden verankerd?

In de opzet van de Kamervraag van het kamerlid Amhaouch van 20 december 2022 behoefde de tweede vraag – of het beginsel beter kan worden verankerd – alleen beantwoording indien het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt. Ondanks dat wij van oordeel zijn dat het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, kan – ten overvloede – het volgende worden opgemerkt over de verankering van het proportionaliteitsbeginsel uit de Europese Handhavingsrichtlijn.

Verankering van het proportionaliteitsbeginsel voor octrooien zou mogelijk zijn door opnemng van een Nederlandse wetbepaling in de Rijksoctrooiwet of in het door het Eengemaakt Octrooigerecht toe te passen Rechtspraakverdrag. Deze studie leert dat nog geen sprake is van duidelijk uitgekristalliseerde inzichten in wat wel en wat niet in de praktijk door de rechter meegewogen kan of dient te worden bij de toepassing van de evenredigheidstoets. Dat leidt in beginsel tot de conclusie dat het onderwerp zich eenvoudigweg nog niet leent voor nadere vastlegging in wetgeving.

Bij onduidelijkheid over wat gecodificeerd moet worden (en het waarom daarvan) is het rechtspolitiek bezien verstandig om van codificatie af te zien en alle ruimte te geven aan nadere rechtsontwikkeling door de rechter. Het feit dat die rechter bij de uitleg en toepassing van het proportionaliteitsbeginsel niet belemmerd wordt is daarbij uiteraard van groot belang. Verder is het een gegeven dat wat onduidelijk is zich naar zijn aard niet goed laat codificeren. Het enige dat reëel mogelijk lijkt is het enkel overnemen van de tekst van artikel 3 van de richtlijn in bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet, maar dat heeft geen toegevoegde waarde voor de toepassingsmogelijkheden van het proportionaliteitsbeginsel door de rechter. Bovendien lijkt het voor de eenvormigheid van het voor Nederland geldende octrooirecht dan ook van belang eenzelfde bepaling op te nemen in het door het

Eengemaakt Octrooigerecht toe te passen Rechtspraakverdrag. Dat vereist een verdragsaanpassing wat in de regel geen eenvoudige aangelegenheid is.

Dat codificatie momenteel niet verstandig is, geldt bovendien temeer nu nationale wetgeving (c.q. het Rechtspraakverdrag) ook de toets van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn en van het TRIPS-verdrag dient te doorstaan en het aan het Hof van Justitie voor de Europese Unie is om dat te toetsen. In aanmerking nemende dat er nog geen rechtspraak van dat Hof is over de inhoud en reikwijdte van artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn, is de kans niet denkbeeldig dat eventuele wetsbepalingen in de toekomst blijken te conflicteren met of niet aan te sluiten op de uitwerking van het proportionaliteitsbeginsel door het Hof van Justitie. Dat probleem kan alleen worden ondervangen wanneer de Europese wetgever het proportionaliteitsbeginsel nader zou codificeren in een Europese richtlijn of verordening.

Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen en Prof.mr. A.W.J. Kamperman Sanders
Maastricht, 25 september 2023

Bijlage: relevante bepalingen van de Handhavingsrichtlijn

Art. 9: 1 Handhavingsrichtlijn

De lidstaten dragen er zorg voor dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser:

a)

tegen de vermeende inbreukmaker een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen of om, indien wenselijk en indien het nationale recht hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele-eigendomsrecht te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechthebbende; onder dezelfde voorwaarden kan een voorlopig bevel worden uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken; het bevel tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of een naburig recht, wordt beheerst door Richtlijn 2001/29/EG;

b)

de inbeslagneming of afgifte kunnen gelasten van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of dat zij zich daarin bevinden.

2. De lidstaten dragen er zorg voor dat, in het geval van inbreuk op commerciële schaal, de rechterlijke instanties aan de benadeelde partij die omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, conservatoir beslag kunnen laten leggen op de roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties overlegging van bancaire, financiële of commerciële documenten of passende inzage van de desbetreffende informatie gelasten.

3. De rechterlijke instanties hebben met betrekking tot de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen de bevoegdheid om van de eiser te verlangen dat hij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat de eiser de houder van het recht is en dat er inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

4. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen in passende gevallen kunnen worden genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de rechthebbende zou veroorzaken. In dit geval worden de partijen uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering van de maatregelen hiervan in kennis gesteld.

Op verzoek van de verweerder vindt een herziening plaats, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen, of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd.

5. De lidstaten dragen er zorg voor dat de in de leden 1 en 2 bedoelde voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, indien de eiser niet een procedure die leidt tot een beslissing ten principale bij de bevoegde rechterlijke instantie heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast wanneer het nationale recht zulks toelaat of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is.

6. De bevoegde rechterlijke instanties kunnen aan de in de leden 1 en 2 bedoelde voorlopige maatregelen de voorwaarde verbinden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van door de verweerder geleden schade, zoals bepaald in lid 7.

7. Indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, hebben de rechterlijke instanties de bevoegdheid, op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor de door deze maatregelen toegebrachte schade.

Art. 10 Handhavingsrichtlijn

1. Onverminderd de aan de rechthebbende wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, dragen de lidstaten er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties

op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht vormen en, in passende gevallen, met betrekking tot de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen omvatten:

1. a) terugroeping uit het handelsverkeer,
 2. b) definitieve verwijdering uit het handelsverkeer,
 3. c) vernietiging.
2. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op kosten van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten.
3. Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden.

Artikel 12 Handhavingsrichtlijn

De lidstaten kunnen bepalen dat de bevoegde rechterlijke instanties, in passende gevallen en op verzoek van degene aan wie de in deze afdeling vastgelegde maatregelen kunnen worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de benadeelde partij een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald in plaats van toepassing van de maatregelen uit deze afdeling, indien de verzoeker zonder opzet en zonder nalatigheid heeft gehandeld, indien uitvoering van de maatregelen hem onevenredige schade zou berokkenen en indien geldelijke schadeloosstelling van de benadeelde partij redelijkerwijs bevredigend lijkt.