

30 635 Octrooibeleid

Nr. 9 Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2022

Tijdens het commissiedebat Innovatie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat van 25 mei 2022 is door mij toegezegd uw Kamer nader te informeren over inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht.¹ Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging.

Concreet hebben de leden van het CDA gevraagd hoe ik sta tegenover het opnemen van een proportionaliteitstoets in de Rijksoctrooiwet 1995. Ik zie hiervoor op dit moment geen aanleiding. Belangrijkste reden hiervoor is dat Nederlandse rechters nu al een afweging kunnen maken of een inbreukverbod proportioneel is en dat in de praktijk ook doen. Het bestaande wettelijk kader biedt hiervoor de nodige flexibiliteit. Het biedt de Nederlandse rechter onder meer de ruimte om invulling te geven aan de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ook zijn er geen indicaties dat er sprake is van een ongelijk speelveld met Duitsland en België. Het Eengemaakt Octrooigerecht, dat naar verwachting spoedig van start zal gaan, kan in de nabije toekomst bovendien gaan bijdragen aan verdere uniformering van het octrooiprocesrecht. Het bestaande kader van de Rijksoctrooiwet 1995 biedt de Nederlandse rechter de nodige ruimte ook daarop in te kunnen spelen.

Het opleggen van een inbreukverbod vormt de kern van het octrooirecht. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin dat tot een onredelijke uitkomst leidt. Een verbod kan immers verstrekkende gevolgen hebben voor de inbreukmaker, waaronder het stilleggen van productie en het uit de handel nemen van producten.

Een dergelijk verbod staat wellicht niet altijd in verhouding tot de inbreuk. Daarbij kan gedacht worden aan de gevolgen voor patiënten, bijvoorbeeld als door een verbod een cruciaal geneesmiddel of medisch hulpmiddel niet langer beschikbaar zou zijn. Ook worden veel producten steeds complexer en digitaler. Zo beschikken auto's bijvoorbeeld steeds vaker over innovatieve communicatiesystemen, batterijen en sensoren. In een auto zitten tegenwoordig dan ook duizenden geïntegreerde technologieën verwerkt. Een autofabrikant zal, voor zover de technologie niet van hemzelf afkomstig is, op al deze onderdelen octrooilicenties moeten zien te verkrijgen. De vraag is vervolgens of inbreuk op een octrooi van een relatief klein onderdeel van de auto, bijvoorbeeld een sensor, een verbod op verkoop en productie van de hele auto rechtvaardigt. In veel andere industrieën worden innovatieprocessen, samenwerkingsvormen en producten ook steeds

¹ Kamerstukken 32 637 en 33 009, nr. 499 .

complexer en spelen dezelfde vragen. Dat geldt ook voor de Nederlandse maakindustrie. Het vinden van een goede balans tussen bescherming en beschikbaarheid van innovaties is daarom ook voor onze economie van groot belang.

Het is aan de rechter om ervoor te zorgen dat handhavingsmaatregelen effectief en proportioneel zijn. Het is daarbij belangrijk dat rechters rekening kunnen houden met de omstandigheden van het geval en de consequenties van een verbod kunnen meewegen in hun beslissing. Dat is ook de ratio van de Europese wetgever geweest achter de zogenoemde Handhavingsrichtlijn. En het past ook bij ons huidige innovatiesysteem, waar samenwerking, onderlinge afhankelijkheid tussen bedrijven en toegang tot kennis steeds belangrijker worden.

In de bijlage bij deze brief licht ik een en ander nader toe. Ik geef een schets van de Nederlandse praktijk en zal toelichten welke omstandigheden de rechter laat meewegen. Ook zal ik ingaan op de bestaande Belgische en recent gewijzigde Duitse wetgeving.

Ik vertrouw erop dat ik uw Kamer hiermee voldoende heb geïnformeerd.

De minister van Economische Zaken en Klimaat,
M.A.M. Adriaansens

Bijlage

Inbreukverboden en proportionaliteit in het octrooirecht

In deze notitie wordt ingegaan op de vraag of het wenselijk is om in de Rijksoctrooiwet 1995 een zogeheten proportionaliteitstoets op te nemen. Bespreking vindt plaats aan de hand van de volgende onderwerpen:

1. Handhavingsrichtlijn: effectief en proportioneel
2. Toepassing in Nederlandse octrooizaken (kort geding en bodem)
3. Situatie in Duitsland en België
4. Het Eengemaakt Octrooigerecht
5. Conclusie/samenvatting

1. Handhavingsrichtlijn: effectief en proportioneel

In 2006 is de EU Handhavingsrichtlijn ("Richtlijn") in werking getreden. Deze Richtlijn heeft als doel de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in Europa te harmoniseren en te versterken. Uit de Richtlijn volgt dat een op te leggen maatregel niet alleen effectief, maar ook proportioneel moet zijn.²

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot implementatie van deze richtlijn is destijds aangegeven dat het te allen tijde aan de rechter is om te beoordelen of een gevorderde maatregel proportioneel is ten opzichte van de geconstateerde inbreuk.³

Uit rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie ("HvJEU") na inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn volgt dat het inderdaad aan de nationale rechter is om niet alleen het nationale recht richtlijnconform uit te leggen, maar er ook op toe te zien dat een juist evenwicht tussen verschillende grondrechten wordt verzekerd en rekening wordt gehouden met onder meer het evenredigheidsbeginsel.⁴ Deze benadering is ook gevolgd in latere uitspraken van het HvJEU. In 2017 heeft de Europese Commissie bevestigd dat, hoewel de meeste uitspraken van het HvJEU zijn gedaan in auteursrechtzaken, het algemene evenredigheidsbeginsel geldt in alle gevallen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten:

"Hoewel deze uitspraken zijn gedaan in de specifieke context van geschillen wgens inbreuk op auteursrechten, heeft de analyse van het HvJ-EU in het algemeen betrekking op het evenwicht tussen de betrokken grondrechten. Bijgevolg is de Commissie van mening dat het vereist dat er een eerlijk evenwicht tussen die rechten moet worden gewaarborgd, in het licht van het algemene evenredigheidsbeginsel niet alleen van toepassing is in geval

² Richtlijn 2004/48/EG, meer in het bijzonder considerans 17, 24 en artikel 3 lid 2. De Richtlijn spreekt over 'doeltreffend' en 'evenredig'.

³ Kamerstuk 30 392, nr. 3, p. 7.

⁴ Onder meer HvJ EG, 29 januari 2008, C-275/06 (*Promusicae*), r.o. 68.

van auteursrechtinbreuken, maar in alle gevallen van inbreuk op binnen de werkingssfeer van de Richtlijn vallende intellectuele eigendomsrechten.”⁵

Langs dezelfde lijnen overwoog ook de Nederlandse Hoge Raad in het arrest Geenstijl/Sanoma 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. Daarbij dient de rechter ook te onderzoeken of door 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.⁶

2. Toepassing in Nederlandse octrooizaken

Rechters dienen dus een juist evenwicht tussen verschillende grondrechten te verzekeren en daarbij ook rekening te houden met proportionaliteit. Ook in Nederlandse octrooizaken is geregeld terug te zien dat de rechter toetst of een gevorderde maatregel wel proportioneel is.

Kort geding

In kort geding gaat dit via een belangenafweging.⁷ Zo oordeelde de Rechtbank Den Haag recent in een zaak tussen Ericsson en Apple dat bij het vaststellen van inbreuk “in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen”, maar dat de kortgedingrechter na afweging van wederzijdse belangen “van een verbod kan afzien”. Na afweging van alle belangen overwoog de rechter in deze zaak inderdaad geen verbod op te leggen. Daarbij was onder meer aandacht voor het feit dat het octrooi slechts zag op een “bijzonder klein onderdeel” van de verhandelde producten en in het geval van een verbod, Apple de verkoop van haar producten volledig zou moeten staken, “met inbegrip van alle technologie en vormgeving die niet door het betreffende octrooi werd beschermd”.⁸ En in 2012 overwoog de rechter bijvoorbeeld in een zaak tussen Samsung en Apple ook dat de octrooihouder “niet onder alle omstandigheden recht heeft op een inbreukverbod”. In de betreffende zaak werd het gevorderde voorlopige inbreukverbod afgewezen omdat er volgens de rechtbank ernstig rekening mee moest worden gehouden dat het invoeren van octrooirechten in een bodemprocedure zou worden aangemerkt als misbruik van recht.⁹ In 2018 werd door de rechter de drempel voor toewijzing van de inbreukvordering relatief hoog gelegd, omdat de gedaagde partij al ruim twee jaar op de markt was en het beweerd inbreukmakende product verantwoordelijk was voor het grootste deel van haar omzet, waarbij een eventueel

⁵ COM (2017)708 - Richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48 EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

⁶ HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841, r.o. 5.2.5 (Geenstijl/Sanoma).

⁷ Art. 254 lid 1 Rv.

⁸ Vzr. Rb. Den Haag 9 mei 2022, IEF 20703; C/09/6240 12 / KG ZA 22-42 (Ericsson/Apple).

⁹ Vzr. Rb. Den Haag, 14 oktober 2011, ECLI:NL:RBSGR:2011:BT7610, m.nt. FE (Samsung/Apple), r.o. 4.36/4.37.

verbod mogelijk het faillissement zou inluiden.¹⁰ En zeer recent overwoog Rechtbank Amsterdam in een octrooizaak over een medisch hulpmiddel (een *Instinct clip*) dat het belang bij een verbod in dat geval niet opwoog tegen, onder meer, de gevolgen voor patiënten:

*“(...) artsen en verpleegkundigen [zijn] bovendien getraind in het gebruik van de Instinct clip en (...)de (jarenlange) ervaring met deze clip [maakt] dat behandeling van patiënten zo optimaal mogelijk verloopt. Wanneer door een verbod een andere clip ingekocht zou moeten worden door ziekenhuizen / medische faciliteiten, zou dat betekenen dat deze training / ervaring verloren gaat en artsen en verpleegkundigen zich een nieuwe werkwijze eigen moeten maken en dat in wezen slechts voor enkele maanden.”*¹¹

Bodemprocedure

In bodemprocedures geldt als hoofdregel dat de rechter die heeft vastgesteld dat een partij inbreuk maakt op een octrooi, gehouden is aan deze partij een verbod op te leggen.¹² Toch kan de rechter ook in een bodemprocedure hier in een aantal uitzonderingsgevallen van afwijken.¹³ In een zaak tussen ASML en Nikon somt Rechtbank Den Haag een aantal uitzonderingen op, waaronder ‘gebrek aan belang’, de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, ‘misbruik van bevoegdheid’, ‘zwaarwegende maatschappelijke belangen’ en strijd met Europees recht.¹⁴

Ten aanzien van de belangenafweging in het kader van de Europeesrechtelijke proportionaliteitstoets (ingegeven door art. 3 lid 2 Handhavingsrichtlijn) stelt de Rechtbank, onder verwijzing naar het eerder genoemde arrest van de Hoge Raad in de zaak Geenstijl/Sanoma, vast dat deze toets inderdaad doorwerkt in het Nederlandse recht en door de Nederlandse rechter getoetst kan en moet worden, als dit door een van de partijen wordt aangevoerd.¹⁵

“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”

¹⁰ Rb. Den Haag, 28 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15453, (DE/Belmoca).

¹¹ Rb. Amsterdam, 03 mei 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (Boston Scientific/Cook).

¹² Art. 3:296 lid 1 BW.

¹³ Zie voor een uitvoerige beschouwing van proportionaliteit in het octrooirecht: BerichtenIE 2019/4 - Dijkman, L.E. *Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?*

¹⁴ Meer bepaald: art. 3:296 lid 1 BW, art. 3:303 BW; art. 6:2 lid 2 BW, art. 3:13 BW; art. 6:168 BW. Rechtbank Den Haag, 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777, r.o. 4.44. Zie ook D.W.F. Verkade, Het belang van een bagatel (afscheidsrede Leiden

2002), *Ars Aequi Libri* 2002, p. 21-25.

¹⁵ Rb. Den Haag, 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777, r.o. 4.51 (Nikon/ASML).

Uit de overwegingen van de Rechtbank in dezelfde zaak volgt verder dat handhaving van intellectuele eigendomsrechten, die deel uitmaken van het fundamentele recht op eigendom dat is gewaarborgd in art. 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en art. 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ("Handvest"), afgewogen kan worden tegen andere grondrechten, waaronder de vrijheid van informatie (art. 11 Handvest), de vrijheid van wetenschap (art. 13 Handvest), recht op werk (art. 15 Handvest) en de vrijheid van ondernemerschap (art. 16 Handvest).

De hierboven genoemde voorbeelden illustreren dat rechters, zowel in kort geding als in bodemprocedures, rekening kunnen houden met de omstandigheden van het geval en de proportionaliteit van een verbod kunnen meewegen in hun beslissing. Er zijn bovendien alternatieve manieren voor de rechter om de octrooihouder die geen verbod toegewezen krijgt tegemoet te komen. In de literatuur wordt bijvoorbeeld gewezen op de mogelijkheid van een veroordeling tot winstafdracht, de mogelijkheid een verbod niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren (waardoor een verbod niet ten uitvoer gelegd kan worden als bijvoorbeeld hoger beroep wordt ingesteld), of de mogelijkheid te bepalen dat het verbod pas na een overgangsperiode in werking treedt.¹⁶

3. Situatie in Duitsland en België

Duitsland

De leden van het CDA hebben er, in de toelichting op de tijdens het commissiedebat gestelde vraag, ook op gewezen dat in Duitsland in 2021 een proportionaliteitstoets in de wet is opgenomen en daarbij de vraag gesteld of afwijking daarvan in Nederland er voor zorgt dat bedrijven in Nederland op een achterstand worden gezet. Dat lijkt niet het geval, met name om de volgende twee redenen.

Ten eerste merk ik op dat, zoals hiervoor toegelicht, de premisse dat Nederlandse rechters automatisch en ten alle tijden een inbreukverbod opleggen onjuist is. Nederlandse rechters kunnen wel degelijk een afweging maken of een verbod proportioneel is en doen dat in de praktijk ook.

In de tweede plaats geldt dat Duitsland vorig jaar inderdaad een proportionaliteitstoets in de wet heeft opgenomen, maar dat heeft in de praktijk tot op heden nauwelijks verschil gemaakt. Zo heeft de rechtbank van München zeer recent nog geoordeeld dat Ford inbreuk heeft gemaakt op een octrooi van IP Bridge en daarbij, na toepassing van de proportionaliteitstoets, onder meer een inbreukverbod, terugroeping van geleverde auto's, alsook schadevergoeding opgelegd.¹⁷ De nieuwe proportionaliteitstoets heeft de rechters kennelijk niet van

¹⁶ Berichten/E 2019/4 - Dijkman, L.E. *Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?*, par. 33.

¹⁷ Vonnis nog niet gepubliceerd. Volgt onder meer uit berichtgeving hier <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/regional-court-munich-imposes-sales-ban-against-ford/>; hier <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/the->

een inbreukverbod doen afzien. Duitse octrooirechters hebben eerder al benadrukt dat zij de nieuwe proportionaliteitsregel alleen in uitzonderlijke gevallen zouden toepassen.¹⁸

Overigens kent Duitsland, anders dan Nederland, een gescheiden systeem voor de beoordeling van de inbreuk en de geldigheid van een octrooi. Dat betekent dat een inbreukverbod kan worden opgelegd nog voordat de geldigheid van het octrooi is beoordeeld door de rechter. Deze zogenaamde *injunction gap* leidt tot rechtsonzekerheid en is één van de aanleidingen geweest voor de herziening van het Duitse octrooirecht.

België

In België is voor octrooi-inbreukverboden (in België 'stakingsbevelen') in de wet geen proportionaliteitstoets opgenomen. Wel is in de Belgische wet bepaald dat de stakingsrechter beschikt over een beoordelingsmarge in verband met corrigerende maatregelen, zoals terugroeping of de vernietiging van inbreukmakende goederen.

Gezien het voorgaande zijn er geen indicaties dat er sprake is van een ongelijk speelveld met Duitsland en België.

4. Het Eengemaakt Octrooigerecht

Op deze plaats is het ook van belang de ontwikkelingen in het kader van het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) te benoemen. Het Rechtspraakverdrag¹⁹, waar deze internationale octrooirechtbank in oprichting op is gestoeld, bevat de meeste moderne octrooiproceswetgeving die Europa kent. In de deelnemende EU-lidstaten zal dit procesrecht uniform gelden en worden toegepast. De verwachting is dat het EOG richtinggevend zal zijn in de ontwikkeling van het octrooirecht in Europa en zal bijdragen aan het creëren van een gelijk speelveld. Daarbij merk ik op dat het Rechtspraakverdrag uitdrukkelijk beoordelingsvrijheid laat aan de rechter bij het al dan niet opleggen van een inbreukverbod.²⁰ Bovendien handelt het EOG binnen de door het EU-recht gestelde kader, waaronder de Richtlijn en de jurisprudentie van het HvJEU.

Voor de Nederlandse wetgever is de totstandkoming van het EOG aanleiding geweest om de Rijksoctrooiwet 1995 zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met het Rechtspraakverdrag.²¹ Daarmee wordt de Nederlandse rechter in staat gesteld uitspraken van het EOG direct te vertalen naar de nationale

[automatic-injunction-lives-but-the-hardship-provision-is-not-dead/](https://www.fosspatents.com/2022/05/ip-bridge-wins-4g-patent-injunction.html) en hier [http://www.fosspatents.com/2022/05/ip-bridge-wins-4g-patent-injunction.html](https://www.fosspatents.com/2022/05/ip-bridge-wins-4g-patent-injunction.html)

¹⁸ <https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/german-patent-judges-predict-few-changes-to-automatic-injunction/>

¹⁹ Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, nr. 92 en 2016, nr. 1).

²⁰ In artikel 62 (voorlopige en conservatoire maatregelen) en artikel 63 (permanent verbod) van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht is bepaald dat het Gerecht een verbod *kan* opleggen aan de (vermeend) inbreukmaker).

²¹ Kamerstuk 35 187, nr. 3, p. 17.

rechtspraak. Ook dat is een reden om de bestaande flexibiliteit in de Rijksoctrooiwet 1995 te behouden.

5. Conclusie / samenvatting

Uit het voorgaande volgt dat de Nederlandse rechter, zowel in kort geding als in bodemprocedures, verschillende mogelijkheden heeft om te beoordelen of een gevorderde maatregel proportioneel is ten opzichte van de geconstateerde inbreuk, waaronder toepassing van de proportionaliteitstoets uit de Handhavingsrichtlijn. In de praktijk wordt hier ook gebruik van gemaakt.

Er is ook geen indicatie dat er sprake is van een ongelijk speelveld met Duitsland en België. In Duitsland heeft de recent in de wet opgenomen proportionaliteitstoets tot op heden nauwelijks verschil gemaakt en in België is voor octrooi-inbreukverboden in de wet geen proportionaliteitstoets opgenomen. Uitspraken van het Eengemaakt Octrooigerecht op grond van het Rechtspraakverdrag zullen in de nabije toekomst bijdragen aan verdere uniformering van het octrooiprocesrecht in een groot deel van Europa en daarmee het gelijke speelveld versterken.

Ik zie daarom geen aanleiding tot het codificeren van een proportionaliteitstoets in de Rijksoctrooiwet 1995.