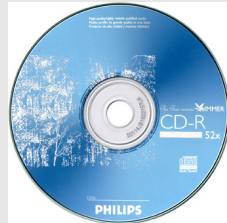
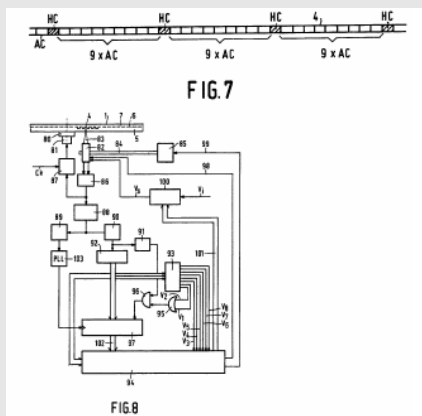


Hoge Raad, 19 maart 2004, Philips v Postech en Princo

Recordable CD



[EP397238](#)



PROCESRECHT – GRENDOVERSCHRIJDENDE VERBODEN

Grensoverschrijdende bevoegdheid

• Hoofddregel: grensoverschrijdende bevoegdheid ook in kort geding

Vooropgesteld dient te worden dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd.

Indien rechtsmacht in kort geding enkel gebaseerd is op art 24 EEX-Verdrag past terughoudendheid bij grensoverschrijdend verbod in kort geding en kan dat worden afgewezen om opportuniteitsredenen

Het hof heeft zich niet onbevoegd geacht om kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo Switzerland, doch die vorderingen voorzover zij strekken tot een grensoverschrijdend inbreukverbod om opportuniteitsredenen heeft afgewezen. Dit blijkt mede uit zijn verwijzing het arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères), met welke verwijzing het hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat het in het onderhavige kort geding niet voldoende in staat is te beoordelen of de omstandigheden buiten Nederland toewijzing van de gevraagde

grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Switzerland kunnen rechtvaardigen.

• Indien rechtsmacht in kort geding niet gebaseerd is op EEX-Verdrag dan geen terughoudendheid vereist en geen analoge toepassing EEX-regime

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat deze terughoudendheid geboden is op grond van het door het hof genoemde arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères) heeft het hof uit het oog verloren dat de in dat arrest gegeven aanwijzing om bij het treffen van grensoverschrijdende voorlopige of bewarende maatregelen terughoudendheid te betrachten, niet geldt ten opzichte van Postech en Princo Taiwan, nu deze vennootschappen niet zijn gevestigd op het grondgebied van een staat die partij is bij het EEX-Verdrag of van het EVEX, zodat ten aanzien van deze vennootschappen de regeling van het EEX-verdrag of het EVEX niet van toepassing is.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing van het zoeven genoemde arrest van het HvJEG van overeenkomstige toepassing moet worden geacht op gevallen die buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-Verdrag of het EVEX vallen, is dit oordeel onjuist. Er bestaat geen grond voor deze gevallen een beperking als bedoeld in het arrest van het HvJEG in de zaak Denilauler/Couchet Frères te aanvaarden.

EG-Piraterijverordening - Douanebeslag

Bij beoordeling inbreukvraag EG-Piraterijverordening dienen goederen bij wege van fictie te worden aangemerkt als in Nederland vervaardigd

Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. Het oordeel van het hof dat noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transitogoederen, is derhalve niet beslissend voor de inbreukvraag. Beslissend is of, onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk wordt gemaakt. De tegen het desbetreffende oordeel gerichte rechtsklacht treft derhalve doel.

Ingeval sprake is van "goederen die inbreuk maken op een IE-recht" in beginsel recht op vernietiging zonder schadevergoeding

De in het geding zijnde CD-R's zijn, nu het hof aanneemelijk heeft geacht dat inbreuk dreigde op één van Philips octrooirechten, het "238"-octrooi, "goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2, onder a, van de EG-Piraterijverordening. Gelet op art. 8 lid 1 van de verordening en overweging 11 van de considerans daarvan, beoogt deze mogelijk te maken dat dergelijke goederen worden vernietigd zonder enigerlei schadevergoeding. Tegen deze achtergrond beschouwd is onbegrijpelijk

waarom het hof zonder nadere motivering heeft geoordeeld dat het belang van Postech c.s. bij afwijzing van de vordering van Philips zwaarder weegt dan de belangen van Philips bij toewijzing daarvan en dat vernietiging een te verstreckende maatregel is.

Vindplaatsen: LJN: [AO0903](#); IER 2004, nr. 50, p. 233

Hoge Raad, 19 maart 2004

(P. Neleman, A.M.J. van Buchem-Spapens, A. Hammerstein, P.C. Kop en F.B. Bakels).

Arrest

in de zaak van:

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., gevestigd te Eindhoven, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. W. Taekema,

t e g e n

1. de vennootschap naar vreemd recht POSTECH CORPORATION, gevestigd te Taiwan, republiek China,

2. de vennootschap naar vreemd recht PRINCO CORPORATION, gevestigd te Taiwan, republiek China,

3. de vennootschap naar vreemd recht PRINCO SWITZERLAND AG, gevestigd te Zug, Zwitserland, VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Philips - heeft bij exploit van 2 oktober 2000 onder meer verweersters in cassatie - verder te noemen: Postech c.s. - en nog 7 andere vennootschappen in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te 's-Gravenhage en, voor zover thans in cassatie van belang en na vermindering van eis (samengevat), gevorderd dat Postech c.s. zullen worden verboden inbreuk te maken op de aan Philips toekomende octrooirechten, alsmede dat zij zullen worden gelast (i) aan de overige gedaagden een adres op te geven waar de CD-R's moeten worden afgegeven (ii) zorg te dragen voor vernietiging van die CD-R's en (iii) aan Philips een schriftelijke verklaring van het vernietigingsbedrijf te verschaffen, waaruit blijkt dat die vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgehad.

Postech c.s. hebben de vorderingen bestreden.

Bij vonnis van 11 januari 2001 heeft de President de in eerste aanleg tegen Postech c.s. gevraagde voorzieningen toegewezen.

Tegen dit vonnis hebben Postech c.s. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij vorderden vernietiging van het vonnis en concludeerden tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot afwijzing van de vorderingen.

Bij memorie van antwoord heeft Philips haar eis gewijzigd en vermeerderd en gevorderd voormeld vonnis te bekrachtigen en daarnaast bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad zonder borgtocht:

1. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden om CD-R's die met het oog op de rechten van de Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2 sub a van Verordening EG 241/1999, binnen enige Lid-Staat van de Europese Gemeenschap waarvoor dat het geval is binnen te brengen, of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot te plaatsen, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn;

2. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden iedere betrokkenheid bij handelingen die inbreuk opleveren op EO 0 265 984 of EO 0 325 330, dan wel een van deze beide octrooien, in enig land waarvoor de betreffende octrooien (of het betreffende octrooi) van kracht zijn, respectievelijk is;

3. Postech c.s., ieder afzonderlijk, te veroordelen tot betaling van een dwangsom van f 25.000,- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen dat aan de betrokken appellante kan worden toegerekend dat aan de uit te spreken verboden en/of bevelen niet, dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan; dan wel - naar keuze van Philips - een dwangsom van f 1.000,- voor iedere CD-R ten aanzien waarvan een overtreding van een of meer van de gegeven verboden of bevelen mocht hebben plaatsgehad;

4. Postech c.s. te veroordelen in de kosten van de procedure in hoger beroep.

Postech c.s. hebben zich tegen deze eisvermeerdering verzet en op straffe van een dwangsom opheffing van alle conservatoire beslagen gevorderd.

Bij arrest van 25 oktober 2001 heeft het hof het vonnis waarvan beroep behoudens de proceskostenveroordeling vernietigd en in zoverre opnieuw rechtdoende

- Postech c.s., ieder afzonderlijk, verboden inbreuk te maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan ontlenen in Nederland, op straffe van een dwangsom van f 25.000,- voor iedere dag waarop zich mocht voordoen en aan Postech c.s. valt toe te rekenen, dat aan het verbod niet dan wel niet volledig en behoorlijk is voldaan, dan wel - naar keuze van Philips - een dwangsom van f 1.000,- voor iedere CD-R ten aanzien waarvan een overtreding van het verbod mocht hebben plaatsgehad;

- het meer of anders gevorderde afgewezen;

- het vonnis wat de proceskostenveroordeling betreft bekrachtigd;

- dit arrest uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en

- de kosten van het geding in hoger beroep in die zin gecompenseerd dat partijen elk de eigen kosten draagt.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Philips beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Postech c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Philips heeft de zaak doen toelichten door haar advocaat en Postech c.s. hebben de zaak namens hun

advocaat doen toelichten door mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar dat gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Philips is rechthebbende op de volgende Europese octrooien:

- nr. 0.342.748, verleend op 2 februari 1994;
- nr. 0.327.172, verleend op 14 december 1994;
- nr. 0.397.238, verleend op 22 november 1995.

Deze octrooien hebben betrekking op informatiedragers in de vorm van compact discs waarop door de gebruiker informatie kan worden opgeslagen, ook bekend als "recordable" CD's of CD-R's.

(ii) Postech, Princo Taiwan en Princo Switzerland vervaardigen en verhandelen CD-R's. Postech en Princo Taiwan zijn gevestigd in Taiwan, Princo Switzerland in Zwitserland.

(iii) Philips, van oordeel dat de CD-R's van Postech c.s. inbreuk maken op haar voormelde octrooien, heeft de douaneautoriteiten in Nederland verzocht haar op de hoogte te stellen van het aangeven van dergelijke CD-R's onder vermelding van de aangever en de geadresseerde, zulks op de voet van Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, PbEG L 341/8, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/1999 van de Raad van 25 januari 1999, PbEG L 27/1 (hierna: de EG-Piraterijverordening).

(iv) Dergelijke informatie is door de douane aan Philips verstrekt met betrekking tot de inhoud van een zestal zendingen CD-R's, alle afkomstig van Postech of Princo Taiwan en verzonden vanuit Taiwan. Geadresseerde was o.a. Princo Switzerland.

(v) Op alle voormelde zendingen heeft Philips conservatoir beslag doen leggen.

3.2 Philips heeft Postech c.s. in kort geding gedagvaard en gevorderd als in 1 weergegeven. De president heeft de gevraagde voorzieningen toegewezen.

In hoger beroep hebben Postech c.s. vernietiging van het vonnis gevorderd en geconcludeerd tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot afwijzing van de vorderingen. Bij memorie van antwoord heeft Philips haar eis gewijzigd en vermeerderd als in 1 weergegeven. Na vermindering van eis bij pleidooi door intrekking van het gevorderde inbreukverbod ter zake van inbreuk op de Europese octrooien 0.265.984 en 0.325.330 waren in hoger beroep volgens 's hofs rov. 3 nog de volgende vorderingen van Philips aan de orde.

a) Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden inbreuk te maken op de rechten die Philips kan ontlenen aan de Europese octrooien 0.327.172, 0.397.238 en 0.342.748 voor de landen waarvoor die octrooien zijn verleend, een en ander op straffe van een dwangsom;

b) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te veroordelen

- schriftelijk mededeling te doen aan de houders van de beslagen CD-R's van het adres waar de betreffende CD-R's moeten worden afgegeven.

- binnen één week na afgifte zorg te dragen voor de vernietiging van de betreffende CD-R's;

- binnen 15 dagen nadien een schriftelijke verklaring van het betrokken vernietigingsbedrijf te verschaffen waaruit blijkt dat de vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;

c) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te verbieden CD-R's die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht", als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a van de EG-Piraterijverordening, binnen enige lidstaat binnen te brengen of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen dan wel in een vrije zone of in een vrij entrepot te plaatsen, dan wel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn.

Het hof heeft het beroepen vonnis behoudens de proceskostenveroordeling vernietigd en, in zoverre opnieuw rechtdoende, samengevat, Postech c.s., ieder afzonderlijk, verboden inbreuk te maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan ontlenen in Nederland, op straffe van een dwangsom, en voorts het meer of anders gevorderde afgewezen.

3.3 De onderdelen I (betreffende de vraag of de EG-Piraterijverordening bevoegdheidsregels bevat), II (betreffende de vraag of de Nederlandse rechter op grond van de (alternatieve) bevoegdheidsregel van art. 5, aanhef en onder 3, EVEX bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tegen Princo Switzerland) en III (betreffende de vraag of de Nederlandse rechter aan art. 6, aanhef en onder 1, EVEX bevoegdheid kan ontlenen om kennis te nemen van de vorderingen gericht tegen Princo Switzerland) keren zich tegen het oordeel van het hof in rov. 4 en 5 (derde en vierde alinea) met betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de vorderingen van Philips kennis te nemen.

Het hof heeft zich op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv. bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Postech en Princo Taiwan en heeft zich op grond van art. 24 EVEX in samenhang met art. 126 lid 3 (oud) Rv. bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen van Philips jegens Princo Switzerland (rov. 5, vijfde alinea). Nu het hof zich in het dictum van het arrest niet onbevoegd heeft verklaard om van enige vordering van Philips of van enig onderdeel van een vordering van Philips kennis te nemen, kunnen de onderdelen I, II en III wegens gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.4.1 Het hof heeft in rov. 5 (onder meer) overwogen: "Het hof is van oordeel dat de rechter die zijn bevoegdheid uitsluitend baseert op artikel 24 EVEX/EEX-Verdrag (juncto artikel 126 lid 3 Rv.) niet ordenend moet optreden buiten Nederland (zie ook rechtsoverweging 16 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 21 mei 1980 C-125/79 inzake Denilauler/Couchet Frères (NJ 1981, 184). Een eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod zal derhalve worden afgewezen, ook jegens Postech en Princo, daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht."

3.4.2 Onderdeel IV strekt wat de vorderingen tegen **Princo Switzerland** betreft ten betoge dat het hof bevoegdheid kon ontlenen aan art. 2 EG-Piraterijverordening, art. 5, aanhef en onder 3, EVEX, en/of art. 6, aanhef en onder 1, EVEX, zodat onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel in rov. 5 dat het hof niet ordenend moet optreden buiten Nederland, en derhalve een grensoverschrijdend inbreukverbod dient te worden afgewezen. Dit betoog berust echter op verkeerde lezing van het arrest, nu het hof zich niet onbevoegd heeft geacht om kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo Switzerland, doch die vorderingen voorzover zij strekken tot een grensoverschrijdend inbreukverbod om opportunitetsredenen heeft afgewezen. Dit blijkt mede uit zijn verwijzing naar rov. 16 van het **arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères)**, luidende: "Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval de rechter van de verdragsluitende staat waarin zich de door de gevraagde maatregelen getroffen tegoeden bevinden, het beste in staat de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker in acht zal hebben te nemen om het voorlopige en bewarende karakter van de toegestane maatregelen te garanderen", met welke verwijzing het hof kennelijk tot uitdrukking heeft willen brengen dat het in het onderhavige kort geding niet voldoende in staat is te beoordelen of de omstandigheden buiten Nederland toewijzing van de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen tegen **Princo Switzerland** kunnen rechtvaardigen.

3.4.3 Onderdeel IV bestrijdt wat de vorderingen tegen **Postech en Princo Taiwan** betreft met een motiveringsklacht het oordeel van het hof dat het grensoverschrijdend inbreukverbod ook jegens deze vennootschappen moet worden afgewezen "daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht".

Bij de behandeling van dit onderdeel dient te worden vooropgesteld dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse

rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd (vgl. rov. 4.2.4 van **HR 24 november 1989, nr. 13689, NJ 1992, 404 (hierna: Interlas-arrest)** en rov. 5 van **HR 21 februari 1992, nr. 14454, NJ 1993, 164 (Barbie)**). Tegen deze achtergrond beschouwd is het oordeel van het hof dat in het onderhavige geval toewijzing van het grensoverschrijdend inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege moet blijven, onvoldoende gemotiveerd.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval sprake is van de in het zoeven genoemde Interlas-arrest bedoelde uitzondering ("Tenzij uit de wet, uit de aard van de 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.") is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk op welke grond en waarom het hof heeft geoordeeld dat in dit kort geding de hoofdregel moet wijken en terughoudendheid moet worden betracht.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat deze terughoudendheid geboden is op grond van het door het hof genoemde **arrest van het HvJEG van 21 mei 1980 (Denilauler/Couchet Frères)** heeft het hof uit het oog verloren dat de in dat arrest gegeven aanwijzing om bij het treffen van grensoverschrijdende voorlopige of bewarende maatregelen terughoudendheid te betrachten, niet geldt ten opzichte van Postech en Princo Taiwan, nu deze vennootschappen niet zijn gevestigd op het grondgebied van een staat die partij is bij het EEX-Verdrag of van het EVEX, zodat ten aanzien van deze vennootschappen de regeling van het EEX-verdrag of het EVEX niet van toepassing is.

Voorzover het hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing van het zoeven genoemde arrest van het HvJEG van overeenkomstige toepassing moet worden geacht op gevallen die buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-Verdrag of het EVEX vallen, is dit oordeel onjuist. Er bestaat geen grond voor deze gevallen een beperking als bedoeld in het arrest van het HvJEG in de zaak Denilauler/Couchet Frères te aanvaarden.

3.5.1 In rov. 22 heeft het hof geoordeeld dat de in 3.2 onder (c) vermelde vordering niet toewijsbaar is.

Onderdeel V bestrijdt dit oordeel als onjuist en onbegrijpelijk en wel omdat de omstandigheid dat de EG-Piraterijverordening geen algemene regels geeft ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter, niet betekent dat het hof in de onderhavige zaak niet bevoegd is van de onderhavige vordering kennis te nemen. Deze klacht kan echter wegens gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft zich immers ten aanzien van alle vorderingen van Philips, ook de vordering onder (c), bevoegd geacht.

3.5.2 Voorzover het onderdeel is gericht tegen rov. 5, derde alinea, voorlaatste volzin, alwaar het hof overweegt ten aanzien van de vraag of het verbod van art. 2 van de EG-Piraterijverordening zich niet richt tot de lidstaten en nadere regeling behoeft, faalt het bij gebrek

aan belang omdat deze overweging door het hof ten overvloede is gegeven.

3.5.3.1 Het onderdeel is voor het overige gericht tegen de passage van rov. 5 die luidt:

"Voor overtreding van het in artikel 2 van de Verordening vervatte verbod, voor zover hier van belang, is vereist dat het goederen betreft die volgens de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douaneoptreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving) inbreuk maken op een octrooi. Noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transitogoederen."

3.5.3.2 Uit art. 6 lid 2, aanhef en onder b, van de EG-Piraterijverordening volgt dat de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij de beoordeling van de inbreukvraag bij wege van fictie dienen te worden aangemerkt als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. Het oordeel van het hof dat noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transitogoederen, is derhalve niet beslissend voor de inbreukvraag. Beslissend is of, onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk wordt gemaakt. De tegen het desbetreffende oordeel gerichte rechtsklacht treft derhalve doel.

3.6.1 In rov. 22, derde alinea, heeft het hof geoordeeld dat het gelet op hetgeen onder 4 en 5 is overwogen geen verbod zal opleggen dat buiten Nederland geldt. "Daar komt bij dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s., niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft."

3.6.2 Voorzover onderdeel VI klaagt dat niet duidelijk is welke overwegingen in rov. 4 en 5 het hof in de aangehaalde overweging bedoelt, kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden omdat het hof kennelijk het oog heeft op de conclusie van de rov. 4 en 5, te weten het oordeel inzake de door het hof noodzakelijk geachte terughoudendheid die in dit kort geding moet worden betracht bij het opleggen van een grensoverschrijdend inbreukverbod.

Voorzover het onderdeel voortbouwt op de voorgaande onderdelen, behoeft het geen bespreking meer en deelt het lot van deze onderdelen.

3.6.3 Het onderdeel klaagt ten slotte dat het oordeel van het hof in rov. 22 dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft, onjuist is althans onvoldoende begrijpelijk is gemotiveerd.

De president heeft iedere verdere inbreuk verboden op de rechten die Philips kan ontlenuen aan onder meer het

Europese "238"-octrooi en wel voor alle landen waarvoor dat octrooi geldt, zonder een uitzondering te maken voor België en Zwitserland, welke landen naar de stellingen van Philips behoren tot de landen waarvoor dat octrooi geldt. Uit de stukken van het geding kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat Postech c.s. geen behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grief hebben gericht tegen het - impliciete - oordeel van de president dat het genoemde octrooi ook voor België en Zwitserland geldt. De klacht slaagt derhalve, nu het hof aan dat oordeel was gebonden.

3.7.1 Het hof heeft in rov. 22, vierde alinea, geoordeeld dat, gelet op de belangen van Philips bij toewijzing van haar (in 3.2 onder (b) vermelde) nevenvorderingen enerzijds en anderzijds het belang van Postech c.s. bij afwijzing van deze - verstrekkende - vorderingen, deze vorderingen zullen worden afgewezen. "Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat Postech c.s. ten processe bereid zijn gebleken garantie te stellen voor de door Philips te lijden schade en Philips daarop in het geheel niet is ingegaan."

3.7.2 De in het geding zijnde CD-R's zijn, nu het hof aannemelijk heeft geacht dat inbreuk dreigde op één van Philips octrooirechten, het "238"-octrooi, "goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2, onder a, van de EG-Piraterijverordening. Gelet op art. 8 lid 1 van de verordening en overweging 11 van de considerans daarvan, beoogt deze mogelijk te maken dat dergelijke goederen worden vernietigd zonder enigerlei schadevergoeding. Tegen deze achtergrond beschouwd is onbegrijpelijk waarom het hof zonder nadere motivering heeft geoordeeld dat het belang van Postech c.s. bij afwijzing van de vordering van Philips zwaarder weegt dan de belangen van Philips bij toewijzing daarvan en dat vernietiging een te verstrekkende maatregel is. Onderdeel VII, dat hierover klaagt, treft derhalve doel.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 1 oktober 2001;

verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Postech c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op € 404,53 aan verschotten en € 1.590,- voor salaris.

Conclusie Advocaat-Generaal mr. L. Strikwerda

1. Het gaat in deze octrooizaak om de vraag of de Nederlandse rechter (internationaal) bevoegd is om kennis te nemen van in kort geding gevraagde voorzieningen tegen in Taiwan en Zwitserland gevestigde gedaagden terzake van goederen die vallen onder de zgn. EG-Piraterijverordening en of de gevraagde voorzieningen, die ten dele een grensoverschrijdend karakter hebben, toewijsbaar zijn.

2. De feiten waarvan in cassatie uitgegaan dient te worden, liggen als volgt (zie r.o. 1 van het arrest van het

Hof in verbinding met r.o. 1 van het vonnis van de President).

(i) Eiseres tot cassatie, hierna: Philips, is rechthebbende op de volgende Europese octrooien:

- nr. 0.327.172, verleend op 14 december 1994;

- nr. 0.397.238, verleend op 22 november 1995;

- nr. 0.342.748, verleend op 2 februari 1994.

Deze octrooien hebben betrekking op informatiedragers in de vorm van compact discs waarop door de gebruiker informatie kan worden opgeslagen, ook bekend als "recordable" CD's of CD-R's.

(ii) Verweerders in cassatie, hierna: Postech, Princo Taiwan, en Princo Zwitserland, vervaardigen en verhandelen CD-R's. Postech en Princo Taiwan zijn gevestigd in Taiwan, Princo Zwitserland in Zwitserland.

(iii) Philips, van oordeel dat de CD-R's van Postech c.s. inbreuk maken op haar voormelde octrooien, heeft de douaneautoriteiten in Nederland verzocht haar op de hoogte te stellen van het aangeven van dergelijke CD-R's onder vermelding van de aangever en de geadresseerde, zulks op de voet van de zgn. EG-Piraterijverordening (voluit: Verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 22 december 1994 houdende vaststelling van een aantal maatregelen betreffende het binnenbrengen in de Gemeenschap alsmede de uitvoer en wederuitvoer uit de Gemeenschap, van goederen die inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten, PbEG L 341/8, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 241/99 van de Raad van 25 januari 1999, PbEG L 27/1).

(iv) Dergelijke informatie is door de douane aan Philips verstrekt met betrekking tot de inhoud van een zestal zendingen CD-R's, alle afkomstig van Postech en Princo Taiwan en verzonden vanuit Taiwan. Geadresseerde was o.a. Princo Zwitserland.

(v) Op alle voormelde zendingen heeft Philips conservatoir beslag doen leggen.

3. In het onderhavige, bij dagvaarding van 2 oktober 2000 voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage ingeleide kort geding heeft Philips, voor zover thans in cassatie van belang, gevorderd

(a) Postech c.s., ieder afzonderlijk, te verbieden inbreuk te maken op de rechten die Philips kan ontlenen aan de Europese octrooien 0.327.172, 0.397.238 en 0.342.748 voor de landen waarvoor die octrooien zijn verleend, e.e.a. op straffe van een dwangsom;

(b) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te veroordelen

- schriftelijk mededeling te doen aan de houders van de beslagen CD-R's van het adres waar de betreffende CD-R's moeten worden afgegeven;

- binnen één week na afgifte zorg te dragen voor de vernietiging van de betreffende CD-R's;

- binnen 15 dagen nadien een schriftelijke verklaring van het betrokken vernietigingsbedrijf te verschaffen waaruit blijkt dat de vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;

(c) Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom, te verbieden CD-R's die met het oog op de rechten van Philips moeten worden aangemerkt als

"goederen die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht" als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a van de Verordening (EG) nr. 241/99, binnen enige lidstaat binnen te brengen of dergelijke goederen (weer) uit te voeren, of die onder een schorsingsregeling te plaatsen danwel in een vrije zone of in een vrij entrepot te plaatsen, danwel een of meer van de betreffende handelingen te doen uitvoeren, of daarbij overigens betrokken te zijn.

4. Bij vonnis van 11 januari 2001 heeft de President de in eerste aanleg tegen Postech c.s. gevraagde voorzieningen toegewezen.

5. Postech c.s. zijn van het vonnis in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Zij vorderden onder aanvoering van vijf grieven vernietiging van het vonnis en concludeerden tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om van de vorderingen van Philips kennis te nemen, althans tot afwijzing van de vorderingen.

6. Kort weergegeven heeft het Hof bij arrest van 25 oktober 2001 als volgt beslist. Het Hof verwierp het beroep van Postech c.s. op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het Hof achtte zich op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen jegens Postech en Princo Taiwan (r.o. 5, eerste alinea) en op grond van art. 24 EVEX jo. 126 lid 3 (oud) Rv bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen jegens Princo Zwitserland (r.o. 5, vijfde alinea). Het Hof voegde daaraan toe dat de rechter die zijn bevoegdheid uitsluitend baseert op art. 24 EVEX (jo. art. 126 lid 3 (oud) Rv) niet ordenend moet optreden buiten Nederland, zodat een eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod moet worden afgewezen, ook jegens Postech en Princo Taiwan, "daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht" (r.o. 5, laatste alinea). De vorderingen van Philips, voor zover gebaseerd op het "172"-octrooi en het "748"-octrooi, dienen naar het oordeel van het Hof te worden afgewezen, omdat onvoldoende aanneemelijk is geworden dat door Postech c.s. inbreuk wordt gemaakt op het "172"-octrooi (r.o. 12) en omdat van inbreuk op het "748"-octrooi evenmin sprake is (r.o. 15). Op het "238"-octrooi is naar 's Hof's oordeel wel inbreuk gemaakt (r.o. 19). Met betrekking tot de toewijsbaarheid van de door Philips ingestelde vorderingen, overwoog het Hof dat de onder (c) bedoelde vordering is gebaseerd op artikel 2 van de verordening en dat "gezien hetgeen hierboven onder 4 en 5 is overwogen" deze vordering niet toewijsbaar is (r.o. 22, tweede alinea), dat de onder (a) bedoelde vordering, voor zover gebaseerd op het "238"-octrooi, toewijsbaar is, met dien verstande dat "gelet op hetgeen hierboven onder 4 en 5 is overwogen", geen verbod wordt opgelegd dat buiten Nederland geldt (r.o. 22, derde alinea), en dat de onder (b) bedoelde vorderingen moeten worden afgewezen gelet op enerzijds het belang van Philips bij toewijzing daarvan en "anderzijds het belang van Postech c.s. bij afwijzing van deze - verstrekkende - vorderingen" (r.o. 22, vierde alinea). Op grond van dit een en ander heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, opnieuw recht doende,

Postech c.s., ieder afzonderlijk, op straffe van een dwangsom verboden inbreuk te maken op de rechten die Philips aan het Europees octrooi 0.397.238 kan ontleen in Nederland, onder afwijzing van het meer of anders gevorderde.

7. Philips is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit zeven onderdelen opgebouwd middel dat door Postech c.s. is bestreden met conclusie tot verwerping.

8. De onderdelen I, II en III van het middel keren zich vanuit verschillende invalshoeken tegen het oordeel van het Hof met betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is om van de vorderingen van Philips kennis te nemen.

9. De onderdelen falen alle wegens gebrek aan belang, nu het Hof het beroep van Postech c.s. op onbevoegdheid van de Nederlandse rechter heeft verworpen, zowel wat betreft de vorderingen gericht tegen Postech en Princo Taiwan (het Hof heeft zich ten aanzien van deze vorderingen bevoegd geacht op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv), als wat betreft de vorderingen gericht tegen Princo Zwitserland (het Hof heeft zich ten aanzien van deze vorderingen bevoegd geacht op grond van art. 24 EVEX jo. art. 126 lid 3 (oud) Rv). In het dictum van zijn arrest heeft het Hof zich dan ook niet onbevoegd verklaard om van enige vordering van Philips of van enig onderdeel van een vordering van Philips kennis te nemen, zodat Philips door het bestreden oordeel van het Hof inzake de bevoegdheidsvraag niet is benadeeld.

10. Ten overvloede teken ik bij de onderhavige middelonderdelen nog het volgende aan.

11. Onderdeel I betreft de vraag of de EG-Piraterijverordening bevoegdheidsregels bevat.

12. Het oordeel van het Hof - in r.o. 4 - dat dit niet het geval is, is op zichzelf juist. In art. 6 lid 2 van de verordening wordt gesproken van "de autoriteit die bevoegd is ten principale te beslissen". Daarmee wordt bedoeld op de autoriteit die bevoegd is om te oordelen over de vraag of de goederen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (art. 6 lid 2 sub b) en die bevoegd is maatregelen te gelasten zoals vernietiging of het uit de handel nemen van deze goederen (art. 8 lid 1). De vraag welke autoriteit bevoegd is ten principale te oordelen wordt door de verordening echter niet beantwoord; dat is overgelaten aan het nationale recht van de lidstaten. Vgl. H. Harte-Bavendamm, *Handbuch der Markenpiraterie in Europa*, 2000, blz. 65, RdNr 47-49 (R. Knaak). Ten aanzien van octrooirechtelijke geschillen is, wat Nederland betreft, de bevoegde autoriteit als bedoeld in art. 6 lid 2 van de verordening derhalve de Rechtbank te 's-Gravenhage (art. 54 ROW 1910; art. 80 ROW 1995). De verordening doet geen afbreuk aan de nationale bepalingen van de lidstaten betreffende de (relatieve, absolute en internationale) bevoegdheid van de aangewezen autoriteit. Vgl. de tiende overweging van de considerans bij de verordening. De vraag onder welke voorwaarden de Rechtbank 's-Gravenhage internationaal bevoegd is om kennis te nemen van octrooirechtelijke geschillen, wordt dan ook bepaald door Nederlands internationaal privaatrecht,

met inbegrip van op dit terrein voor Nederland in werking getreden Europese regelgeving, zoals de EEX-Verordening, en Nederland bindende internationale verdragen, zoals het EVEX. 's Hof's oordeel dat noch uit de bewoordingen van de verordening noch uit het stelsel of de strekking daarvan kan worden afgeleid dat met "de autoriteit die bevoegd is ten principale te beslissen" als bedoeld in art. 6, lid 2 (mede) de (Nederlandse) rechter wordt bedoeld, is derhalve onjuist.

13. Onderdeel II betreft de vraag of de Nederlandse rechter op grond van de (alternatieve) bevoegdheidsregel van art. 5, aanhef en sub 3, EVEX bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen jegens Princo Zwitserland.

14. Het Hof heeft de vraag in ontkennende zin beantwoord, zulks op grond van de overweging dat niet (voldoende) aannemelijk is geworden dat de goederen, die zich in transitio bevinden en zijn bestemd voor wederuitvoer, reeds inbreuk maken in Nederland (r.o. 5, derde alinea). Het onderdeel bestrijdt 's Hof's oordeel met het betoog dat de goederen in ieder geval - zoals het Hof in r.o. 22 ook heeft vastgesteld - in Nederland inbreuk dreigen te maken, zodat reeds op die grond bevoegdheid op grond van art. 5, aanhef en sub 3, EVEX is gegeven. Het oordeel van het Hof berust, evenals trouwens het betoog waarmee het onderdeel stelling neemt tegen het oordeel van het Hof, op een onjuiste rechtsopvatting. De eiser kan zich ook tot de in art. 5, aanhef en sub 3, EVEX bedoelde rechter wenden indien wordt betwist dat de gestelde, in Nederland verrichte handelingen een inbreuk opleveren dan wel dreigen op te leveren. Ware dit anders, dan zou het gevaar bestaan dat de bevoegdheidsregel zinledig wordt, daar de gedaagde slechts behoeft te beweren dat de gestelde, in Nederland verrichte handelingen geen inbreuk opleveren dan wel dreigen op te leveren, om de eiser de toegang tot de door art. 5, aanhef en sub 3, als bevoegd aangewezen rechter te ontnemen. Vgl. in verband met art. 5, aanhef en sub 1, EEX-Verdrag HvJEG 4 maart 1982, zkr 38/81 (Effer/Kantner), Jur. 1982, 825, NJ 1983, 508 nt. JCS. Of de gestelde, in Nederland verrichte handelingen al dan niet een (dreigende) onrechtmatige daad opleveren is, anders gezegd, van belang voor de vraag of de vordering van de eiser kan worden toegewezen, maar is niet van belang voor de vraag of de aangezochte rechter op grond van art. 5, aanhef en sub 3, EVEX bevoegd is om kennis te nemen van die vordering.

15. Onderdeel III betreft de vraag of de Nederlandse rechter aan art. 6, aanhef en sub 1, EVEX bevoegdheid kan ontleen om kennis te nemen van de vorderingen gericht tegen Princo Zwitserland.

16. Het Hof heeft deze vraag in ontkennende zin beantwoord, zulks op grond van de overweging dat niet is gebleken van een band tussen de in eerste aanleg gedaagde Nederlandse vennootschappen en Postech c.s. c.q. Princo Zwitserland (r.o. 5, vierde alinea). Aldus is het Hof uitgegaan van een onjuiste maatstaf bij de toepassing van art. 6, aanhef en sub 1, EVEX. Beslissend is niet of een band bestaat tussen de verschillende ver-

weerders, maar of een band bestaat tussen de tegen de verschillende verweerders ingestelde vorderingen. Vgl. in verband met het met art. 6, aanhef en sub 1, EVEX overeenstemmende art. 6, aanhef en sub 1, EEX-Verdrag HvJEG 27 september 1988, zkr C-189/87 (Kalfelis/Schröder), Jur. 1988, 5565, NJ 1990, 425 nt. JCS. 17. Onderdeel IV van het middel neemt stelling tegen het oordeel van het Hof dat een eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod tegen Postech c.s. moet worden afgewezen. Daartoe overwoog het Hof (r.o. 5, laatste alinea):

"Het hof is van oordeel dat de rechter die zijn bevoegdheid uitsluitend baseert op artikel 24 EVEX/EEX-Verdrag (juncto artikel 126 lid 3 Rv.) niet ordenend moet optreden buiten Nederland (zie ook rechtsoverweging 16 van het arrest van het Hof van Justitie EG van 21 mei 1980 C-125/79 inzake Denilauler/Couchet Frères (NJ 1981, 184). Een eventueel grensoverschrijdend inbreukverbod zal derhalve worden afgewezen, ook jegens Postech en Princo, daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht."

18. Voor zover dit oordeel betrekking heeft op Princo Zwitserland, dient bij de beoordeling van het middelonderdeel het volgende vooropgesteld te worden. Art. 24 EVEX, en het daarmee overeenstemmende art. 24 EEX-Verdrag, thans art. 31 EEX-Verordening, schept slechts bevoegdheid voor zover er een reële band bestaat tussen de gevraagde maatregel en de territoriale bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter. Vgl. in verband met art. 24 EEX-Verdrag HvJEG 17 november 1998, zkr C-391/95 (Van Uden Maritime/Deco-Line), Jur. 1998, I-7091, NJ 1999, 339 nt. PV. Art. 24 EVEX verleent, anders gezegd, slechts bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering strekkend tot het treffen van een voorlopige of bewarende maatregel die moet worden uitgevoerd in het land van de rechter. Vgl. L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, 7e dr., 2002, nr. 257.

19. Het Hof heeft zich echter op grond van art. 24 EVEX jo. art. 126 lid 3 (oud) Rv bevoegd geacht om kennis te nemen van alle vorderingen tegen Princo Zwitserland, ook voor zover zij betrekking hebben op het buitenland. Over dit bevoegdheidsoordeel wordt door het middel niet geklaagd, zodat van de juistheid van dit oordeel in cassatie moet worden uitgegaan.

20. Vervolgens heeft het Hof, gegeven deze bevoegdheid, als zijn oordeel uitgesproken dat het niet ordenend moet optreden buiten Nederland, zodat een eventueel grensoverschrijdend verbod zal worden afgewezen. Daarbij verwijst het Hof naar r.o. 16 van HvJEG 21 mei 1980, zkr C-125/79 (Denilauler/Couchet Frères), Jur. 1980, 1553, NJ 1981, 184 nt. JCS. Aldaar wordt onder meer overwogen:

"Ongetwijfeld is de plaatselijke rechter of in ieder geval de rechter van de verdragsluitende staat waarin zich de door de gevraagde maatregelen getroffen tegoeden bevinden, het beste in staat de omstandigheden te beoordelen op grond waarvan de gevraagde maatregelen moeten worden toegestaan of geweigerd, dan wel de

modaliteiten en voorwaarden moeten worden vastgesteld die de verzoeker in acht zal hebben te nemen om het voorlopige en bewarende karakter van de toegestane maatregelen te garanderen."

Met de verwijzing naar r.o. 16 van het Denilauler-arrest heeft het Hof kennelijk tot uitdrukking willen brengen dat naar zijn oordeel in het onderhavige kort geding het Hof niet voldoende in staat is om te beoordelen of de omstandigheden buiten Nederland toewijzing van de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Zwitserland kunnen rechtvaardigen. Het oordeel van het Hof dat de gevraagde grensoverschrijdende maatregelen tegen Princo Zwitserland moeten worden afgewezen is derhalve een oordeel over de opportuniteit van deze maatregelen, en niet een oordeel over de (internationale) bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen die strekken tot het treffen van die maatregelen.

21. Het onderdeel komt tegen 's Hof's oordeel op met de stelling dat het Hof bevoegdheid kon ontleen aan art. 2 EG-Piraterijverordening, art. 5, aanhef en sub 3, EVEX, en/of art. 6, aanhef en sub 1, EVEX, zodat "onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is het oordeel in r.o. 6 (bedoeld is r.o. 5, A-G) dat het Hof niet ordenend moet optreden buiten Nederland en derhalve een grensoverschrijdend inbreukverbod dient te worden afgewezen". Uit het vorenstaande volgt dat deze stelling berust op een verkeerde lezing van het bestreden arrest: het Hof heeft zich niet onbevoegd geacht om kennis te nemen van de vorderingen van Philips tegen Princo Zwitserland, doch heeft die vorderingen voor zover zij strekken tot een grensoverschrijdend inbreukverbod om opportuniteitsredenen afgewezen. In zoverre faalt het onderdeel wegens gebrek aan feitelijke grondslag.

22. Wat Postech en Princo Taiwan betreft, heeft het Hof zich eveneens bevoegd geacht om van alle jegens hen ingestelde vorderingen kennis te nemen, zulks op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv. Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat het grensoverschrijdende inbreukverbod ook jegens deze vennootschappen moet worden afgewezen "daar in het kader van dit kort geding te dien aanzien terughoudendheid moet worden betracht".

23. Het onderdeel bestrijdt dit oordeel met een motiveringsklacht; het Hof zou onvoldoende hebben gemotiveerd waarom het grensoverschrijdend verbod tegen Postech en Princo Taiwan moet worden afgewezen.

24. Bij de beoordeling van deze klacht dient in herinnering te worden geroepen dat de Hoge Raad in zijn arrest van 24 november 1989, NJ 1992, 404 nt. DWFV (Interlas) heeft overwogen (in r.o. 4.2.4):

"Tenzij uit de wet, uit de aard van de 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. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd

recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen. Een meer beperkte opvatting als door het onderdeel verdedigd vindt geen steun in het recht en zou in een tijd van toenemende internationale contacten tot het voor de praktijk onwenselijke resultaat leiden dat in geval van onrechtmatige daden met een internationaal karakter - zoals aantasting van intellectuele eigendomsrechten en ongeoorloofde mededinging in meer landen of grensoverschrijdende milieuvervuiling - de Nederlandse gelaedeerde genoopt zou kunnen worden zich in alle betrokken landen tot de rechter te wenden."

In gelijke zin HR 21 februari 1992, NJ 1993, 164 nt. J.H. Spoor (Barbie), r.o. 5.

25. De zojuist aangehaalde overweging van de Hoge Raad heeft niet betrekking op de vraag of de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is, rechtsmacht heeft, doch heeft betrekking op de vraag of het de rechter, eenmaal bevoegd zijnde, vrij staat om bij gegrondbevinding (onder toepassing van het daarop toepasselijke recht) van de ingestelde vorderingen zijn veroordeling te doen uitstrekken tot handelingen en gedragingen buiten het Nederlandse grondgebied. De overweging heeft, anders gezegd, betrekking op de - in art. 3:296 BW geregelde - vraag waartoe de rechter de gedaagde op vordering van de eiser mag veroordelen. Vgl. M.V. Polak, Civiele sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter, Studiekring "Prof.Mr. J. Offerhaus", nieuwe reeks nr. 3, 1995, blz. 12-16.

26. In de context van het intellectuele eigendomsrecht vloeit uit de aangehaalde overweging van de Hoge Raad derhalve voort dat, indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is om kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dat geldt ook in kort geding (het Interlas-arrest betrof een kort geding) en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd, zelfs wanneer die grond, zoals het forum actoris van art. 126 lid 3 (oud) Rv, internationaal als exorbitant wordt aangemerkt. In de aangehaalde overweging van het Interlas-arrest trekt de Hoge Raad zich immers uitdrukkelijk het lot van de Nederlandse gelaedeerde aan, waaruit volgt dat hij ook grensoverschrijdende maatregelen door de op grond van art. 126 lid 3 (oud) Rv bevoegde rechter toelaatbaar acht.

27. Tegen deze achtergrond meen ik dat de motiveeringsklacht doel treft. Het bestreden arrest geeft onvoldoende inzicht in de gedachtengang die het Hof heeft geleid tot zijn beslissing dat in het onderhavige geval toewijzing van het grensoverschrijdende inbreukverbod tegen Postech en Princo Taiwan achterwege dient te blijven. Voor zover het Hof mocht hebben geoordeeld dat in het onderhavige geval sprake is van de in het Interlas-arrest bedoelde uitzondering ("tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt"), is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk op welke

grond en waarom het Hof heeft geoordeeld dat in dit kort geding de hoofdregel moet wijken en terughoudendheid moet worden betracht. Voor zover het Hof mocht hebben geoordeeld dat deze terughoudendheid geboden is op grond van het door het Hof genoemde arrest HvJEG 21 mei 1980, zk. C-125/79 (Denilauler/Couchet Frères), Jur. 1980, 1553, NJ 1981, 184 nt. JCS, heeft het Hof uit het oog verloren dat de in dat arrest gegeven aanwijzing om bij het treffen van grensoverschrijdende voorlopige of bewarende maatregelen terughoudendheid te betrachten niet kan worden ingeroepen tegen Postech en Princo Taiwan, nu deze vennootschappen niet zijn gevestigd op het grondgebied van een staat die partij is bij het EEX-Verdrag of het EVEX, zodat op deze vennootschappen de regeling van het EEX-Verdrag of het EVEX niet van toepassing is. Voor zover het Hof mocht hebben geoordeeld dat de aanwijzing van het Denilauler-arrest van overeenkomstige toepassing moet worden geacht op gevallen die buiten het formele toepassingsgebied van het EEX-verdrag of het EVEX vallen en dat in zoverre een beperking heeft te gelden op de regel van het Interlas-arrest, heeft het eraan voorbij gezien dat het Interlas-arrest is uitgesproken na het Denilauler-arrest en dat dit arrest de Hoge Raad geen aanleiding heeft gegeven een beperking overeenkomstig dat arrest te aanvaarden.

28. Onderdeel V van het middel keert zich tegen de gronden waarop het Hof de onder (c) bedoelde vordering van Philips heeft afgewezen. Het Hof overwoog dienaangaande (r.o. 22):

"De hierboven onder 3 sub c vermelde vordering is gebaseerd op artikel 2 van de Verordening en gezien hetgeen hierboven onder 4 en 5 is overwogen niet toewijsbaar."

Het onderdeel bestrijdt dit oordeel als onjuist en onbegrijpelijk, in de eerste plaats omdat - kort gezegd - het Hof bevoegd was om van deze vordering kennis te nemen.

29. Deze klacht faalt wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Het Hof heeft zich, zoals hierboven onder 9. reeds is aangetekend, ten aanzien van alle vorderingen van Philips, ook de vordering bedoeld onder (c), bevoegd geacht. De afwijzing van de vordering berust derhalve niet op het oordeel dat het Hof in de bedoelde rechtsoverwegingen heeft uitgesproken inzake de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter, maar op het daar gegeven oordeel met betrekking tot de materiële vereisten voor toewijzing van de vordering.

30. Wat die materiële vereisten betreft, overwoog het Hof in r.o. 5:

"Voor overtreding van het in artikel 2 van de Verordening vervatte verbod, voor zover hier van belang, is vereist dat het goederen betreft die volgens de wetgeving van de lidstaat waar het verzoek om douaneoptreden wordt ingediend (in casu de Nederlandse wetgeving) inbreuk maken op een octrooi. Noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transitogoederen.

Bovendien rijst de vraag of het verbod van artikel 2 zich niet richt tot de lidstaten en nadere regeling behoeft. Is het laatste het geval, dan zou dit betekenen dat de enkele overtreding van artikel 2 in een lidstaat niet zonder meer het plegen van een onrechtmatige daad in die lidstaat meebrengt, in de zin van artikel 5 sub 3 van het EVEX."

31. Ook deze overwegingen bestrijdt het onderdeel als onjuist en onbegrijpelijk.

32. Voor zover het onderdeel is gericht tegen de laatstbedoelde overweging, faalt het wegens gebrek aan belang. De overweging is door het Hof kennelijk ten overvloede gegeven en kan de beslissing van het Hof tot afwijzing van de onder (c) bedoelde vordering ook niet dragen. Het antwoord op de door het Hof opgeworpen vraag of het verbod van artikel 2 van de verordening zich niet richt tot de lidstaten en nadere regeling behoeft, heeft het Hof immers in het midden gelaten.

33. Voor zover het onderdeel zich keert tegen de eerstbedoelde overweging, treft het evenwel doel. Art. 6 lid 2, aanhef en sub b, van de Verordening bepaalt:

"De wetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de goederen in een situatie als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), verkeren, is van toepassing

a) (...);

b) op de vaststelling van deze autoriteit te geven beslissing. In afwezigheid van communautaire voorschriften ter zake, worden voor het geven van deze beschikking dezelfde maatstaven gehanteerd als die welke worden gebruikt om vast te stellen of goederen die in de betrokken Lid-Staat worden vervaardigd, op de rechten van de houder inbreuk maken. (...)"

Hieruit volgt dat bij de beoordeling van de inbreukvraag de goederen die in Nederland "in een situatie als bedoeld in artikel 1 lid 1, onder a), verkeren" bij wege van fictie aangemerkt dienen te worden als goederen die in Nederland zijn vervaardigd. 's Hofs oordeel dat noch in de Rijksoctrooiwet 1995 noch in de Rijksoctrooiwet (1910) is bepaald dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de octrooihouder door het wederuitvoeren van transitogoederen, is derhalve niet beslissend voor de inbreukvraag. Beslissend is of, onder de veronderstelling dat de goederen in Nederland zijn vervaardigd, op de rechten van de octrooihouder inbreuk wordt gemaakt. De door het onderdeel tegen dit oordeel van het Hof gericht rechtsklacht treft derhalve doel.

34. Onderdeel VI van het middel neemt met een drietal klachten stelling tegen het beslissing van het Hof - in r.o. 22 - om, wat vordering (a) betreft, geen verbod op te leggen dat buiten Nederland geldt. Het Hof overwoog dienaangaande (r.o. 22, derde alinea):

"Het hof zal evenwel gelet op hetgeen onder 4 en 5 is overwogen geen verbod opleggen dat buiten Nederland geldt. Daar komt bij dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft."

35. Het onderdeel klaagt in de eerste plaats dat niet duidelijk is welke overwegingen in r.o. 4 en 5 het Hof in de aangehaalde overweging bedoelt.

36. De klacht is ongegrond. Het Hof heeft kennelijk het oog op de overweging waarin r.o. 4 en 5 uitmonden: de overweging inzake de door het Hof noodzakelijk geachte terughoudendheid die in dit kort geding moet worden betracht bij het opleggen van een grensoverschrijdend inbreukverbod.

37. Als tweede klacht voert het onderdeel aan dat het oordeel onjuist althans onvoldoende gemotiveerd is op grond van hetgeen is vermeld in de onderdelen I t/m V.

38. Als voortbouwende klacht deelt deze klacht het lot van de onderdelen I t/m V. Verwezen zij naar hetgeen hierboven bij die onderdelen is aangetekend.

39. Ten slotte keert het onderdeel zich tegen het oordeel van het Hof dat Philips tegenover de betwisting door Postech c.s. niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij in België en/of Zwitserland beschikt over een Belgisch onderscheidenlijk Zwitsers deel van het Europese "238" octrooi dat voldoet aan de vereisten voor registratie aldaar en daar rechtskracht heeft. Het onderdeel acht dit oordeel onjuist althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, onder meer omdat Postech c.s. tegen het - impliciete - oordeel van President dat het bewuste octrooi ook in België en Zwitserland rechtskracht heeft, geen grieven hebben gericht.

40. De klacht is gegrond. In eerste aanleg heeft de President bij zijn vonnis van 11 januari 2001 Postech c.s. iedere verdere inbreuk verboden op de rechten die Philips kan ontlenen aan o.m. het Europese "238" octrooi en wel voor alle landen waarvoor dat octrooi geldt, zonder een uitzondering te maken voor België en Zwitserland, welke landen naar de stellingen van Philips behoren tot de landen waarvoor dat octrooi geldt. Uit de gedingstukken blijkt niet dat Postech c.s. een behoorlijk in het geding naar voren gebrachte grief hebben gericht tegen het - impliciete - oordeel van de President dat het genoemde octrooi ook voor België en Zwitserland geldt. Het Hof was derhalve aan dat oordeel van de Rechtbank gebonden.

41. Onderdeel VII van het middel is gericht tegen de gronden waarop het Hof de onder (b) bedoelde vorderingen heeft afgewezen. Dienaangaande overwoog het Hof (r.o. 22, vierde alinea):

"Gelet op de belangen van Philips tot toewijzing van haar (hierboven onder 3 sub b vermelde) nevenvorderingen enerzijds en anderzijds het belang van Postech c.s. bij afwijzing van deze - verstreckende - vorderingen, zullen deze vorderingen worden afgewezen (...). Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat Postech c.s. ten processe bereid zijn gebleken garantie te stellen voor de door Philips te lijden schade en Philips daarop in het geheel niet is ingegaan."

42. Het onderdeel klaagt terecht dat het Hof onvoldoende inzicht heeft gegeven in de belangenafweging die ten grondslag ligt aan zijn afwijzing van de onder (b) bedoelde vorderingen. Met name is onvoldoende duidelijk welk belang van Postech c.s. bij afwijzing van de vordering naar 's Hofs oordeel zwaarder weegt dan de belangen van Philips bij toewijzing daarvan.

43. Voor zover het Hof mocht hebben geoordeeld dat vernietiging van de litigieuze CD-R's een te verstrekkende maatregel is, is zijn oordeel in het licht van doel en strekking van de EG-Piraterijverordening zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet goed begrijpelijk. Het Hof heeft aannemelijk geacht dat inbreuk op één van Philips' octrooirechten, het "238"-octrooi, dreigde. De litigieuze CD-R's zijn derhalve "goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht" als bedoeld in art. 1 lid 2 sub a van de verordening. De verordening beoogt mogelijk te maken dat dergelijke goederen worden vernietigd zonder enigerlei schadevergoeding. Art. 8 lid 1 van de verordening bepaalt daartoe onder meer:

"Onverminderd de overige rechtsmiddelen die de houder van het recht ter beschikking staan, nemen de lidstaten de nodige maatregelen opdat de bevoegde autoriteiten:

- a) als algemene regel en overeenkomstig de nationale wetgeving terzake, de goederen waarvan is vastgesteld dat zij goederen zijn als bedoeld in artikel 1, lid 2, punt a), kunnen vernietigen of uit de handel kunnen nemen om te voorkomen dat de houder van het recht wordt geschaad, een en ander zonder enigerlei schadeloosstelling en zonder dat dit ten laste komt van de Schatkist;
- b) voor die goederen elke andere maatregel kunnen nemen die ertoe leidt dat de betrokkenen de facto het economisch voordeel van de verrichting ontnomen wordt."

In de considerans bij de verordening wordt in dit verband overwogen (overweging 11):

"dat maatregelen moeten worden vastgesteld waaraan de goederen in kwestie dienen te worden onderworpen wanneer is komen vast te staan dat zij zijn nagemaakt of door piraterij zijn verkregen; dat deze maatregelen niet alleen het economisch voordeel aan de transactie moeten ontnemen en een sanctie moeten opleggen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de handel in deze goederen. maar ook verdere transacties van dezelfde aard doeltreffend moeten tegengaan."

44. Tegen deze achtergrond is niet goed begrijpelijk waarom het Hof heeft geoordeeld dat vernietiging een te verstrekkende maatregel is en dat reeds daarom de desbetreffende vordering moet worden afgewezen. Het onderdeel slaagt derhalve.

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar dat gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.