

Hoge Raad, 30 november 2007, Roche v Primus**OCTROOIRECHT - PROCESRECHT****Grensoverschrijdende bevoegdheid inbreuk**

- [Geen bevoegdheid ter zake van buitenlandse EEX-gedaagden inzake inbreuk buitenlandse delen van Europees octrooi wegens ontbreken samenhang](#)

Uit dit antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen blijkt dat het onderdeel terecht is voorgesteld ten aanzien van de medegedaagden van Roche Nederland in eerste aanleg die zijn gevestigd in een bij het EEX-Verdrag of EVEX aangesloten land, thans eiseressen tot cassatie 3 tot en met 9, nu niet is voldaan aan de voor de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag respectievelijk van het daarmee overeenstemmende art. 6 lid 1 EVEX geldende eis van samenhang, als geformuleerd in de uitspraak [HvJEG 27 september 1988, zaak 189/87 \(Kalfelis/Schröder\), NJ 1990, 425.](#)

De medegedaagden zijn immers in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen die zijn gedagvaard ter zake van beweerde inbreuk op delen van een Europees octrooi, begaan op het grondgebied van een of meer andere verdragsluitende staten dan Nederland.

- [Wel grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van buitenlandse niet-EEX-gedaagden nu eis van samenhang niet geldt op grond van artikel 126\(7\) \(oud\) Rv](#)

De door het Hof van Justitie voor de in art. 6 lid 1 EEX-Verdrag en art. 6 lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126 lid 7 (oud) Rv., ongeacht of Roche Diagnostic Systems inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten.

Geen grensoverschrijdende bevoegdheid bij nietigheidsverweer

- [Geen grensoverschrijdende bevoegdheid in geval van nietigheidsverweer – Hoge Raad komt ambtshalve terug op oordeel in tussen-arrest](#)

Voor zover het hof Roche Diagnostic Systems heeft verboden inbreuk te maken op een buitenlands deel van het Europese octrooi, dient evenwel rekening te worden gehouden met hetgeen het [Hof van Justitie heeft beslist in zijn arrest van 13 juli 2006, zaak C-4/03 \(GAT/LuK\), RvdW 2006, 760,](#) waarnaar het Hof in zijn arrest in de onderhavige zaak (van dezelfde datum) ook verwijst (rov. 40). In dat arrest heeft het Hof beslist dat, indien, zoals hier het geval is, in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi - ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt

- art. 16.4 van het EEX-Verdrag toepassing dient te vinden, hetgeen betekent dat bij uitsluiting de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waar van het octrooi is geregistreerd, bevoegd zijn omtrent die geldigheid te beslissen. De Hoge Raad dient voor gevallen als hier bedoeld dus terug te komen van zijn oordeel, neergelegd in 4.11.5 van het tussenarrest. De Nederlandse rechter is jegens de andere verdragsluitende staten van het EEX-Verdrag aan die bevoegdheidsbeperking gebonden en dient dan ook in iedere te zijnen overstaan gevoerde procedure, ongeacht de vraag waar de partijen woonplaats hebben, art. 16.4 van dat verdrag toe te passen, indien de geldigheid van het octrooi wordt aangevochten. Nu een eenmaal verleend Europees octrooi moet worden beschouwd als een bundel nationale octrooien, dient de rechter art. 16.4, zoals uitgelegd in het arrest GAT/LuK, dan ook eveneens in het geding tegen Roche Diagnostic Systems toe te passen. Daarop heeft de Hoge Raad ook ambtshalve toe te zien, gelet op art. 19 EEX-Verdrag en het arrest [HvJEG 15 november 1983, nr. 288/82 \(Duijnstee/ Goderbauer\), NJ 1984, 695.](#)

- [aangenomen dat de rechter bevoegdheid in inbreukzaak niet verliest door nietigheidsverweer en bevoegd is tot aanhouding op verzoek van eiser](#)

In het arrest GAT/LuK heeft het Hof van Justitie evenwel geen uitsluitsel gegeven over de vraag welke de gevolgen zijn voor de inbreukvordering ingeval de verweerder in een inbreukprocedure de geldigheid van een ingeroepen, in een der andere lidstaten geldend octrooi, respectievelijk van een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi aanvecht (bij wege van verweer of vordering). Het Hof heeft zich immers niet uitgelaten over de verschillende mogelijkheden die de Advocaat-Generaal Geelhoed het Hof in zijn conclusie van 16 september 2004 onder 36 heeft voorgehouden. Nu het Hof niet heeft beslist dat de bevoegdheidsbepaling van art. 16.4 ook de inbreukvraag als zodanig treft, moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een octrooi-inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest - aangenomen dat hij die overigens bezit, bijvoorbeeld op grond van de hoofdregel van art. 2 EEX-Verdrag, respectievelijk art. 2 EEX-Verordening - zij het dat hij eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen, indien de ingevolge art. 16.4 bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Het staat de rechter daarom vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, doch slechts indien de eisende partij dat wenst, nu die immers, hangende de procedure, gelet op art. 21 EEX-Verdrag (thans art. 27 EEX-Verordening) de mogelijkheid mist in het land van de ingevolge art. 16.4 (onderscheidenlijk 22.4) bevoegde rechter de inbreuk te bestrijden. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen, nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk geschilpunt

• **In het midden blijft wat gevolg is van kwade trouw of misbruik van procesrecht door verweerder**

Of de rechter, niettegenstaande een nietigheidsverweer of -vordering, de inbreukprocedure mag voortzetten indien hij van oordeel is dat de verweerder te kwade trouw handelt en aldus misbruik van procesrecht maakt, zoals door de Advocaat-Generaal Geelhoed bepleit, kan thans in het midden blijven, nu [verweerder] c.s. een degelijke stelling in dit geding niet hebben betrokken.

Vindplaatsen: LJN: [BA9608](#); IER 2008, nr. 12, p. 37, m.nt. De Wit; BIE 2008, nr. 16, p. 234, m.art. De Lange.

Hoge Raad, 30 november 2007

(D.H. Beukenhorst, E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser)
30 november 2007

Eerste Kamer

Nr. C02/228HR en C02/280HR

MK/RM

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in beide zaken van:

1. ROCHE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Mijdrecht,
 2. de vennootschap naar Amerikaans recht ROCHE DIAGNOSTIC CORPORATION (voorheen Roche Diagnostic Systems Inc),
gevestigd te Somerville, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika,
 3. de vennootschap naar Belgisch recht N.V. ROCHE S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
 4. de vennootschap naar Duits recht HOFFMANN-LA ROCHE ACTIEN-GESELLSCHAFT,
gevestigd te Grensach-Wyhlen, Bondsrepubliek Duitsland,
 5. de vennootschap naar Frans recht ROCHE SAS (voorheen PRODUITS ROCHE S.A.),
gevestigd te Neuilly sur Seine, Frankrijk,
 6. de vennootschap naar Engels recht ROCHE PRODUCTS LIMITED,
gevestigd te Welwyn Garden City, Verenigd Koninkrijk,
 7. de vennootschap naar Zwitsers recht F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.,
gevestigd te Basel, Zwitserland,
 8. de vennootschap naar Oostenrijks recht ROCHE DIAGNOSTICS GMBH (voorheen HOFFMANN-LA ROCHE WIEN GMBH),
gevestigd te Wenen, Oostenrijk,
 9. de vennootschap naar Zweeds recht ROCHE AB.,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het incidentele cassatieberoep,
advocaat: mr. R.S. Meijer,
tegen
1. [Verweerder 1], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,

2. [Verweerder 2], wonende te [woonplaats], Verenigde Staten van Amerika,

VERWEERDERS in cassatie, eisers in het incidentele cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. W. Taekema, thans mr. H.J.A. Knijff.

1. Het verdere verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van [19 december 2003, RvdW 2004, 10, LJN AF9714](#), voor het daaraan voorafgegangene verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de in rov. 6 van zijn arrest omschreven vragen van uitleg.

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad gestelde vragen heeft het [hof bij arrest van 13 juli 2006, zaak C-539/03](#), voor recht verklaard:

"Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen."

De zaak is voor partijen nader toegelicht door hun advocaten.

De nadere [conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) strekt ertoe dat de Hoge Raad, op het principaal en het incidenteel cassatieberoep, de bestreden arresten van 15 februari 2001 en 27 juni 2002 zal vernietigen en vervolgens:

in de zaak tegen verweerder onder 1 (Roche Nederland B.V.) en in de zaak tegen verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc, thans genaamd Roche Diagnostic Corporation): de zaak zal verwijzen naar een ander gerechtshof ter verdere afdoening met inachtneming van het arrest;

in de zaak tegen de verweerders onder 3 - 9 in het principaal cassatieberoep: opnieuw rechtdoende, het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 1 oktober 1997 zal vernietigen, behoudens voor zover Immunomedics bij dat vonnis niet-ontvankelijk is verklaard in haar vorderingen, en de rechtbank onbevoegd zal verklaren tot kennisneming van de vorderingen van [verweerders] tegen deze verweerders.

2. Verdere beoordeling van het middel in het principale beroep

2.1 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 19 december 2003 - hierna: het tussenarrest - de onderdelen 1, 2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3 en 7 ongegrond verklaard. De onderdelen 3, 4, 5.1, 5.2 en 6.1 zijn gegrond bevonden. Thans moet

aan de hand van de door het Hof van Justitie gegeven - hiervóór in 1 weergegeven - antwoorden op de hem door de Hoge Raad voorgelegde vragen onderdeel 5.5 van het middel in het principale cassatieberoep worden behandeld.

2.2 Dat onderdeel komt op tegen het door het hof bekrachtigde oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter op grond van het bepaalde in art. 6 lid 1 EEX-Verdrag, art. 6 lid 1 EVEX en art. 126 lid 7 (oud) Rv. bevoegd is kennis te nemen van de tegen de buiten Nederland gevestigde medegedaagden van Roche Nederland B.V. - hierna: Roche Nederland - gerichte vorderingen van [verweerder] c.s., die betrekking hebben op inbreuk op delen van het Europese octrooi. Het voert daartoe in de kern genomen aan, dat er onvoldoende samenhang bestaat tussen de tegen de afzonderlijke medeverweerdere van Roche Nederland gerichte vorderingen en de door [verweerder] c.s. aan Roche Nederland verweten inbreuk, die enkel betrekking heeft op het Nederlandse gedeelte van het Europese octrooi.

2.3 Het Hof van Justitie heeft in zijn uitspraak van 13 juli 2006 de door de Hoge Raad gestelde vragen op de volgende wijze beantwoord:

"Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen."

2.4.1 Uit dit antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen blijkt dat het onderdeel terecht is voorgesteld ten aanzien van de medegedaagden van Roche Nederland in eerste aanleg die zijn gevestigd in een bij het EEX-Verdrag of EVEX aangesloten land, thans eiseressen tot cassatie 3 tot en met 9, nu niet is voldaan aan de voor de toepasselijkheid van art. 6 lid 1 EEX-Verdrag respectievelijk van het daarmee overeenstemmende art. 6 lid 1 EVEX geldende eis van samenhang, als geformuleerd in de uitspraak [HvJEG 27 september 1988, zaak 189/87 \(Kalfelis/Schröder\), NJ 1990, 425](#). De medegedaagden zijn immers in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen die zijn gedagvaard ter zake van beweerde inbreuk op delen van een Europees octrooi, begaan op het grondgebied van een of meer andere verdragsluitende staten dan Nederland.

2.4.2 Nu [verweerder] c.s. hun in 4.2.4 van het tussenaarrest bedoelde beroep op art. 18 EEX-Verdrag in hun nadere schriftelijke toelichting hebben ingetrokken,

kan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot kennisneming van de vorderingen tegen de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9 niet uit het EEX-Verdrag of het EVEX volgen. Teneinde verdere verdraging te voorkomen van de mogelijkheid voor [verweerder] c.s. elders in Europa inbreukvorderingen tegen de bedoelde Roche-vennootschappen aanhangig te maken, zal de Hoge Raad, overeenkomstig het verzoek van partijen, de zaak in zoverre zelf afdoen en die onbevoegdheid uitspreken.

2.5.1 Voor zover het onderdeel betoogt dat het hof in het bestreden arrest heeft miskend dat de Nederlandse rechter evenmin internationale bevoegdheid toekomt ten aanzien van een beweerde octrooi-inbreuk door eiseres tot cassatie 2, de in de Verenigde Staten gevestigde Roche Diagnostic Systems Inc. - hierna: Roche Diagnostic Systems - wordt het volgende overwogen.

2.5.2 De door het Hof van Justitie voor de in art. 6 lid 1 EEX-Verdrag en art. 6 lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126 lid 7 (oud) Rv., ongeacht of Roche Diagnostic Systems inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten.

2.5.3 Voor zover het hof Roche Diagnostic Systems heeft verboden inbreuk te maken op een buitenlands deel van het Europese octrooi, dient evenwel rekening te worden gehouden met hetgeen het [Hof van Justitie heeft beslist in zijn arrest van 13 juli 2006, zaak C-4/03 \(GAT/LuK\), RvdW 2006, 760](#), waarnaar het Hof in zijn arrest in de onderhavige zaak (van dezelfde datum) ook verwijst (rov. 40). In dat arrest heeft het Hof beslist dat, indien, zoals hier het geval is, in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi - ongeacht of dat bij wege van verweer of van een (reconventionele) vordering geschiedt - art. 16.4 van het EEX-Verdrag toepassing dient te vinden, hetgeen betekent dat bij uitsluiting de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan het octrooi is geregistreerd, bevoegd zijn omtrent die geldigheid te beslissen. De Hoge Raad dient voor gevallen als hier bedoeld dus terug te komen van zijn oordeel, neergelegd in 4.11.5 van het tussenaarrest. De Nederlandse rechter is jegens de andere verdragsluitende staten van het EEX-Verdrag aan die bevoegdheidsbeperking gebonden en dient dan ook in iedere te zijnen overstaan gevoerde procedure, ongeacht de vraag waar de partijen woonplaats hebben, art. 16.4 van dat verdrag toe te passen, indien de geldigheid van het octrooi wordt aangevochten. Nu een eenmaal verleend Europees octrooi moet worden beschouwd als een bundel nationale octrooien, dient de rechter art. 16.4, zoals uitgelegd in het arrest [GAT/LuK](#), dan ook eveneens in het geding tegen Roche Diagnostic Systems toe te passen. Daarop heeft de Hoge Raad ook ambtshalve toe te zien, gelet op art. 19 EEX-Verdrag en het arrest [HvJEG 15 november 1983, nr. 288/82 \(Duijnstee/ Goderbauer\), NJ 1984, 695](#).

2.5.4 In het arrest [GAT/LuK](#) heeft het Hof van Justitie evenwel geen uitsluitel gegeven over de vraag welke

de gevolgen zijn voor de inbreukvordering ingeval de verweerder in een inbreukprocedure de geldigheid van een ingeroepen, in een der andere lidstaten geldend octrooi, respectievelijk van een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi aanvecht (bij wege van verweer of vordering). Het Hof heeft zich immers niet uitgelaten over de verschillende mogelijkheden die de Advocaat-Generaal Geelhoed het Hof in zijn conclusie van 16 september 2004 onder 36 heeft voorgehouden. Nu het Hof niet heeft beslist dat de bevoegdheidsbepaling van art. 16.4 ook de inbreukvraag als zodanig treft, moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een octrooi-inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest - aangenomen dat hij die overigens bezit, bijvoorbeeld op grond van de hoofdregel van art. 2 EEX-Verdrag, respectievelijk art. 2 EEX-Verordening - zij het dat hij eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk mag komen, indien de ingevolge art. 16.4 bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Het staat de rechter daarom vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, doch slechts indien de eisende partij dat wenst, nu die immers, hangende de procedure, gelet op art. 21 EEX-Verdrag (thans art. 27 EEX-Verordening) de mogelijkheid mist in het land van de ingevolge art. 16.4 (onderscheidenlijk 22.4) bevoegde rechter de inbreuk te bestrijden. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen, nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk geschilpunt. Of de rechter, niettegenstaande een nietigheidsverweer of -vordering, de inbreukprocedure mag voortzetten indien hij van oordeel is dat de verweerder te kwader trouw handelt en aldus misbruik van procesrecht maakt, zoals door de Advocaat-Generaal Geelhoed bepleit, kan thans in het midden blijven, nu [verweerder] c.s. een degelijke stelling in dit geding niet hebben betrokken.

2.6 Onderdeel 5.5 is dus ook in de zaak tegen de eiseressen tot cassatie 2 terecht voorgesteld, voor zover zij de geldigheid van andere delen van het Europese octrooi dan het Nederlandse heeft aangevochten. Verwijzing moet volgen teneinde te bezien in hoeverre dit het geval is en, voor zover dat het geval is, [verweerder] c.s. in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent hun wens de procedure al dan niet aan te houden.

3. Verdere beoordeling van het middel in het incidentele beroep

3.1 De Hoge Raad heeft in zijn hiervóór in 1 vermelde arrest de onderdelen 1 en 2 ongegrond verklaard en de onderdelen 3 en 4 gegrond, wat de motiveringsklacht van onderdeel 4 betreft, voor zover die betrekking heeft op de inbreuken in Nederland. Voor zover het inbreuken in het buitenland betreft, behoeft de klacht, gelet op de gegrondbevinding van onderdeel 5.5 in het principale beroep, geen behandeling ten aanzien van de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9. Ten aanzien van de

Roche-vennootschappen 1 en 2 is zij terecht voorgesteld, op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal voor het tussenarrest onder 4.14.

3.2 Onderdeel 5, dat ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, is, naar reeds werd overwogen in het tussenarrest - rov. 5.4.2, waarin in de vierde regel gelezen moet worden: 'de verweerders 3 tot en met 9' - slechts van belang voor de zaken tegen de Roche-vennootschappen 2 tot en met 9. Nu de Nederlandse rechter ten aanzien van de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9 bevoegdheid mist, behoeft het onderdeel alleen nog ten aanzien van Roche Diagnostic Systems behandeling. Onderdeel 5a speelt niet langer een rol, nu [verweerder] c.s., zoals eerder overwogen, hun beroep op vrijwillige aanvaarding van de rechtsmacht van de Nederlandse rechter door (ook) Roche Diagnostic Systems hebben prijsgegeven. Onderdeel 5c stuit af op het bepaalde in art. 79 lid 1, aanhef en onder b, RO. Onderdeel 5b slaagt, op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal voor het tussenarrest onder 4.18.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale en het incidentele beroep:

vernietigt de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 februari 2001 en 27 juni 2002;

in het principale beroep voorts:

vernietigt het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 1 oktober 1997, voor zover gewezen in de zaak tegen eiseressen tot cassatie 3 tot en met 9, behoudens wat betreft de proceskostenveroordeling;

verklaart de rechtbank onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen deze Roche-vennootschappen;

in het principale en het incidentele beroep voorts:

verwijst het geding wat de zaak tegen eiseressen tot cassatie 1 en 2 betreft naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt [verweerder] c.s. in het principale beroep in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Roche c.s. begroot op €765,10 aan verschotten en €4.800,- voor salaris;

veroordeelt Roche c.s. in het incidentele beroep in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van [verweerders] begroot op €136,14 aan verschotten en €2.600,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren E.J. Numann, A. Hammerstein, F.B. Bakels en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 30 november 2007.

Conclusie Advocaat-Generaal Langemeijer

In deze octrooizaken, waarin het HvJ EG prejudiciële vragen van de Hoge Raad heeft beantwoord, dienen thans de resterende klachten te worden behandeld.

1. Het procesverloop

1.1. Voor het verloop van het geding in de feitelijke instanties en in cassatie wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad van 19 december 2003 (RvdW 2004, 10(1)). In dit arrest heeft de Hoge Raad het merendeel van de wederzijdse cassatiemiddelen reeds afgehandeld. Met betrekking tot onderdeel 5.5 van het principaal cassatiemiddel heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

1.2. Bij arrest van 13 juli 2006 (C-539/03) heeft het HvJ EG deze vragen beantwoord(2). Vervolgens is het geding voor de Hoge Raad hervat. Elk van partijen heeft een nadere schriftelijke toelichting gegeven.

2. Verdere bespreking van het principaal cassatieberoep

2.1. Voor het gemak van de lezer volgt een kort overzicht:

- Onderdeel 1 is verworpen (rov. 4.7.1 - 4.7.2).
- Onderdeel 2 is verworpen (rov. 4.8).
- Onderdeel 3 (hoor en wederhoor met betrekking tot een aan het gerechtshof overgelegd rapport) is door de Hoge Raad gegrond bevonden (rov. 4.9).
- Onderdeel 4 richtte dezelfde klachten tegen rov. 10 van het eindarrest, waarin het hof heeft voortgebouwd op de beslissingen van het tussenarrest; nu onderdeel 3 gegrond is bevonden, slaagt in zoverre ook onderdeel 4 (rov. 4.10).
- De onderdelen 5.1 en 5.2 zijn door de Hoge Raad gegrond bevonden (rov. 4.2.3).
- Onderdeel 5.3 is verworpen (rov. 4.2.4).
- Onderdeel 5.4 is verworpen (rov. 4.3.1 - 4.3.3).
- Onderdeel 5.5 heeft geleid tot het stellen van prejudiciële vragen; dit onderdeel zal hierna afzonderlijk worden besproken.
- Onderdeel 6.1 is gegrond bevonden (rov. 4.11.2 - 4.11.3).
- De onderdelen 6.2 en 6.3 zijn verworpen (rov. 4.11.4 - 4.11.6).
- Onderdeel 7 is verworpen (rov. 4.6.1 - 4.6.2).

2.2. Met onderdeel 5.5 bestreden de Roche-vennootschappen het oordeel van het hof dat de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van [verweerders], gebaseerd op de beweerdte inbreuk op hun octrooirechten, ook voor zover de octrooibeschermt zich uitstrekt buiten Nederland. De Hoge Raad heeft naar aanleiding hiervan de volgende prejudiciële vragen aan het HvJ EG gesteld:

"A. Bestaat tussen de rechtsvorderingen ter zake van octrooi-inbreuk die een houder van een Europees octrooi heeft ingesteld tegen een in de Staat van de aangezochte rechter gevestigde verweerder enerzijds en tegen verschillende, in andere Verdragsstaten dan die van de aangezochte rechter gevestigde verweerders anderzijds, van wie de octrooihouder stelt dat zij inbreuk maken op dat octrooi in een of meer andere Verdragsstaten, een verband als is vereist voor de toepasselijkheid van art. 6, aanhef en onder 1 EEX?

B. Indien het antwoord op vraag A niet of niet zonder meer bevestigend luidt, onder welke omstandigheden is van zodanig verband dan sprake, en is daarbij bijvoorbeeld van belang

- of de verweerders behoren tot één en hetzelfde concern?
- of bij de verweerders sprake is van een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk beleidsplan ten grondslag ligt en zo ja, of de plaats van waar dat beleidsplan is uitgegaan, van belang is?
- of de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van de verschillende verweerders dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn?"

2.3. Het HvJ EG heeft hierop voor recht verklaard:

"Artikel 6, punt 1, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen."

2.4. Het antwoord van het HvJ EG brengt mee dat onderdeel 5.5 van het principaal cassatiemiddel thans gegrond moet worden geacht. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen van [verweerders], voor zover gebaseerd op een inbreuk op het Europees octrooi begaan buiten het land waar de desbetreffende verweerder is gevestigd, kan niet worden gegrond op art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX. Het lijkt mij niet nodig hieraan nog nadere beschouwingen te wijden: in hun nadere schriftelijke toelichting d.d. 19 januari 2007 hebben [verweerders], naar aanleiding van het arrest van het HvJ EG, de Hoge Raad uitdrukkelijk verzocht de zaak tegen de gedaagden 3 t/m 9 terstond af te doen door, na vernietiging van het bestreden arrest, de rechtbank onbevoegd te verklaren ten aanzien van de vorderingen tegen de gedaagden 3 t/m 9(3). De Roche-vennootschappen zijn in hun nadere s.t. (onder 18) tot dezelfde slotsom gekomen. Aan het verzoek tot afdoening van de zaak door de Hoge Raad kan m.i. gevolg worden gegeven.

2.5. Met betrekking tot de vraag of de Nederlandse rechter bevoegd is kennis te nemen van de vordering tegen gedaagde onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc.) die in de Verenigde Staten is gevestigd is in cassatie nog geen beslissing genomen. Partijen zijn over het antwoord op deze vraag nog steeds verdeeld. In de inleidende dagvaarding hebben [verweerders] de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vordering tegen gedaagde onder 2 gegrond op art. 126 lid 7 (oud) Rv. Die bepaling houdt in

dat indien er meerdere verweerders zijn, kan worden gedagvaard voor de rechter van de woonplaats van een hunner, ter keuze van de aanlegger. In eerste aanleg hebben de buitenlandse Roche-vennootschappen zich beroepen op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de tegen hen gerichte vorderingen "voor zover de ingestelde vorderingen grensoverschrijdend zijn"(4). Dit rechtsmachtverweer was in hoofdzaak gebaseerd op de uitleg die de buitenlandse Roche-vennootschappen gaven aan de EEX-resp. EVEX-bepalingen. Met betrekking tot gedaagde onder 2, die buiten Europa is gevestigd, hebben zij tevens een materieel verweer gevoerd(5). De rechtbank heeft zich op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv bevoegd geacht kennis te nemen van de vorderingen tegen gedaagde onder 2(6).

2.6. In hoger beroep is de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft pas bij pleidooi weer aan de orde gekomen. Met betrekking tot gedaagde onder 2 is van de zijde van de Roche-vennootschappen aangevoerd dat - indien het standpunt van de Roche-vennootschappen over de bevoegdheidsregels in de EEX- resp. EVEX-bepalingen wordt gevolgd - niet valt in te zien waarom ten aanzien van de bevoegdheidsregel in art. 126 lid 7 (oud) Rv anders zou moeten worden geoordeeld. Het hof heeft zich echter aangesloten bij het oordeel van de rechtbank dat de Nederlandse rechter bevoegd is op grond van art. 126 lid 7 (oud) Rv(7).

2.7. Art. 126 (oud) Rv is inmiddels vervallen als gevolg van de inwerkingtreding (op 1 januari 2002) van het herziene boek 1 Rv. Onder het vroegere recht werd, kort gezegd, aangenomen dat distributie van bevoegdheid onder de gerechten door de nationale wetgever ook een attributie van rechtsmacht inhield. Internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter vloeide in die redenering voort uit de omstandigheid dat in art. 126 (oud) Rv een rechter is aangewezen, aan wiens kennisneming de vordering kon worden onderworpen(8). Met ingang van 1 januari 2002 is dit uitgangspunt gewijzigd. Nu de internationale bevoegdheid (de rechtsmacht) van de burgerlijke rechter voor een belangrijk deel in verdragen of communautair recht is geregeld, heeft de Nederlandse wetgever het uitgangspunt verlaten dat distributie van rechtsmacht een attributie van rechtsmacht inhoudt(9). In het huidige recht is, zoals bekend, een afzonderlijke afdeling opgenomen over rechtsmacht van de Nederlandse rechter (art. 1 - 14 Rv).

2.8. Het nieuwe artikel 7 Rv bevat een eerste lid, dat weliswaar is ontleend aan art. 126 (oud) Rv, maar slechts beperkt het mede dagvaarden van in het buitenland woonachtige of gevestigde (rechts)personen toelaat:

"Indien in zaken die bij dagvaarding moeten worden ingeleid de Nederlandse rechter ten aanzien van een van de gedaagden rechtsmacht heeft, komt hem deze ook toe ten aanzien van in hetzelfde geding betrokken andere gedaagden, mits tussen de vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden een zodanige samenhang bestaat, dat redenen van doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen."

Blijkens de parlementaire geschiedenis van deze bepaling, heeft de wetgever het vestigen van rechtsmacht enkel op de grond dat ook andere verweerders in het geding zijn betrokken, exorbitant geacht indien tussen de vorderingen tegen de verschillende verweerders geen verband bestaat. De wetgever heeft met het nieuwe artikel 7 willen aansluiten bij de maatstaf van art. 6, onderdeel 1, van het EEX/EVEX en bij de rechtspraak van het HvJ EG dienaangaande(10).

2.9. In het genoemde arrest van 13 juli 2006 heeft het HvJ EG niet alleen zijn eerdere rechtspraak herhaald, maar bovendien voor recht verklaard hetgeen hiervoor in alinea 2.3 is aangehaald. Hoewel de Verenigde Staten niet behoren tot de verdragsluitende staten (bedoeld in EEX/EVEX), ligt het, gegeven de wens van de Nederlandse wetgever de maatstaf in het nationale recht te doen aansluiten bij die van art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX, voor de hand artikel 7 Rv (nieuw) niet anders uit te leggen dan art. 6, onderdeel 1, EEX/EVEX.

2.10. Art. 4, lid 1, EEX/EVEX houdt in dat indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, de bevoegdheid (van de rechter) in elke verdragsluitende staat wordt geregeld door de wetgeving van die staat, onverminderd de toepassing van het bepaalde in art. 16. Artikel 16 regelt de exclusieve bevoegdheid. Volledigheidshalve zij toegevoegd, dat ingaande 1 maart 2002 voor de landen van de Europese Unie (behalve Denemarken) de EEX-verordening(11) van kracht is geworden, waarin een soortgelijke bepaling is opgenomen (art. 4 lid 1 EEX-Vo). Met betrekking tot art. 16, onderdeel 4, EEX/EVEX is door het HvJ EG op dezelfde datum(12) beslist dat deze bepaling:

"aldus moet worden uitgelegd dat de hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen."

Met deze twee beslissingen van het HvJ EG van 13 juli 2006 is, naar de kern genomen, een einde gemaakt aan de praktijk van cross border-veroordelingen in octrooi-inbreukzaken(13).

2.11. In de onderhavige zaak is art. 7 lid 1 (nieuw) Rv nog niet toepasselijk; de inleidende dagvaarding is uitgebracht op 24 maart 1997. De inwerkingtreding van het nieuwe boek 1 Rv heeft niet tot gevolg gehad dat de Nederlandse rechter tijdens het geding rechtsmacht verliest in zaken waarvoor hij onder het vroegere recht bevoegd was (vgl. HR 19 maart 2004, NJ 2004, 295 m.nt. PV).

2.12. Voor zover de vordering tegen gedaagde onder 2 betrekking heeft op een inbreuk die volgens [verweerders] in Nederland is begaan, dus betrekking heeft op een inbreuk op het Nederlandse deel van de octrooibundel(14), is de rechtsmacht van de Nederlandse rechter niet bestreden. Gedaagde onder 2 heeft echter gesteld zich in Nederland nimmer te hebben beziggehouden met het verhandelen van de waren die volgens [verweerders] inbreukmakend zijn. Indien de verweerder in een inbreukzaak een beroep doet op de nietigheid van het octrooi, kan de Nederlandse rechter (overeen-

komstig art. 16 onder 4 EEX zoals die bepaling volgens het HvJ EG moet worden uitgelegd), een uitspraak doen over de geldigheid van het Nederlandse deel van de octrooibundel.

2.13. Voor zover de vordering tegen gedaagde onder 2 betrekking heeft op inbreuken die volgens [verweerders] in andere gedesigneerde landen⁽¹⁵⁾ zijn begaan en dus betrekking hebben op een buitenlands deel van de octrooibundel, verzet de bevoegdheidsregel van art. 16, onder 4, EEX/EVEX (thans art. 22 onder 4 EEX-verordening) zich ertegen dat de Nederlandse rechter - óók in een geding tegen een buiten Europa gevestigde vennootschap - enige beslissing neemt waarin de geldigheid of ongeldigheid wordt vastgesteld van het Europees octrooi voor zover dit is verleend voor een ander land dan Nederland. Dit laatste behoeft enige uitwerking⁽¹⁶⁾.

2.14. In zijn conclusie, voorafgaand aan de in alinea 2.10 aangehaalde beslissing van het HvJ EG in de Duitse zaak C-4/03 (GAT/LuK) heeft advocaat-generaal Geelhoed drie hypothesen onderscheiden die voor de uitleg van art. 16, onder 4, EEX van belang kunnen zijn. Hij heeft zich aangesloten bij de derde hypothese, die inhield dat de in art. 16, onder 4, EEX voorziene exclusieve bevoegdheid steeds bepalend is wanneer in een civielrechtelijk geding de geldigheid van een door een autoriteit van een lidstaat toegekend - of bij deze autoriteit geregistreerd - recht wordt betwist. Hij concludeerde dan ook dat genoemd artikel van toepassing is "wanneer in een procedure tot vaststelling van een octrooi-inbreuk de verweerder of in geval van een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk de verzoeker aanvoert, dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is." De rechter in een ander (EU-)land is zijns inziens wel bevoegd om kennis te nemen van een "pure" inbreukzaak; met die term doelde hij kennelijk op gevallen, waarin een vordering is ingesteld op grond van inbreuk op een uitsluitend recht, zonder dat de geldigheid van het recht wordt betwist en zonder dat de nietigheid van het uitsluitend recht wordt ingeroepen. Indien zodanig verweer wel wordt gevoerd, kan de rechter volgens Geelhoed telkens de zaak aanhouden totdat de krachtens art. 16, onder 4, bevoegde rechter van een andere lidstaat heeft beslist omtrent de geldigheid van het octrooi. Geelhoed voegde hieraan toe: "en hij kan de zaak zelf afhandelen, in geval van een te kwader trouw handelende verweerder" (conclusie onder 46).

2.15. Door de beslissing van het HvJ EG in het arrest GAT/Luk is m.i. het fundament weggenomen onder de opvatting dat de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) mag uitgaan van de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel zolang de daartoe bevoegde buitenlandse autoriteit niet heeft beslist dat het desbetreffende recht ongeldig of nietig is. Het enkele feit dat de verweerder het bestaan of de geldigheid van het uitsluitend recht betwist is volgens het HvJ EG al voldoende om de geadieerde rechter (in dit geval: de Nederlandse rechter) onbevoegd te maken tot enigerlei beslissing die betrekking heeft op het geschil over de geldigheid of ongeldigheid van het

buitenlandse deel van de octrooibundel. Oudere anders-luidende opvattingen⁽¹⁷⁾ zijn door deze beslissing van het HvJ EG achterhaald.

2.16. Wanneer voor de Nederlandse rechter een vordering wordt aangespannen tegen een in Nederland wonende persoon of in Nederland gevestigde vennootschap is de Nederlandse rechter in beginsel bevoegd kennis te nemen van die vordering: zie art. 2 lid 1 EEX/EVEX. Indien de verweerder geen woonplaats heeft op het grondgebied van een Verdragsluitende Staat - zoals het geval is ten aanzien van Roche Diagnostic Systems Inc. - wordt de bevoegdheid van de rechter geregeld door het nationale recht, onverminderd de toepassing van art. 16 EEX/EVEX; zie art. 4 EEX/EVEX. Art. 16, onder 4, EEX/EVEX, zoals deze bepaling door het HvJ EG wordt uitgelegd, brengt - ongeacht de woonplaats van de verweerder - mee dat de Nederlandse rechter geen uitspraak kan doen in een geschil over de geldigheid van het buitenlandse deel van de octrooibundel. In theorie laat de uitspraak van het HvJ EG de geadieerde Nederlandse rechter ruimte om de beslissing in de inbreukzaak aan te houden in afwachting van de onherroepelijke uitkomst van een elders te voeren procedure over de geldigheid van het uitsluitend recht. Na afloop kan de behandeling van de inbreukzaak worden hervat en kan de Nederlandse rechter, zich onvoorwaardelijk richtend naar de uitkomst van de procedure in het in art. 16, onder 4, EEX/EVEX aangewezen land (waarmee vast staat of het desbetreffende buitenlandse deel van de octrooibundel wel of niet geldig is), een oordeel geven over de vraag of de gestelde inbreuk heeft plaatsgevonden en wat daarvan de rechtsgevolgen zijn. Het moge duidelijk zijn dat de benadeelde rechthebbende veelal deze omweg niet zal verkiezen en liever rechtstreeks zal procederen voor de in art. 16, onder 4, EEX/EVEX (thans art. 22, onder 4, EEX-verordening) aangewezen rechter.

2.17. De slotsom is, dat onderdeel 5.5 slaagt. Mijns inziens dient verwijzing te volgen. In de zaak tegen gedaagde onder 2 mag de rechter naar wie de zaak zal worden verwezen zelf beslissen over onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter dan wel het aanhouden van de zaak in afwachting van een beslissing van de bevoegde buitenlandse rechter, voor zover de vordering betrekking heeft op een door gedaagde onder 2 buiten Nederland begane inbreuk op een buitenlands deel van de octrooibundel.

3. Verdere bespreking van het incidenteel cassatieberoep

3.1. De onderdelen 1 en 2 van het incidenteel cassatiemiddel zijn reeds door de Hoge Raad verworpen (rov. 5.1.1 - 5.1.3). Onderdeel 3 (over het desbestedingsvereiste) is gegrond bevonden (rov. 5.2.1 - 5.2.3). Ook de motiveringsklacht in onderdeel 4 (afwijzing vordering tot winstafdracht) is gegrond bevonden (rov. 4.3.1 - 4.3.2). Reeds de gegrondbevinding van deze twee middelonderdelen zal moeten leiden tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof. Dit geldt in ieder geval voor zover de vordering is gericht tegen Roche Neder-

land B.V. Voor zover het onderdeel de klacht richt tegen de afwijzing van de vordering ter zake van inbreuken in de andere gedesigneerde landen, heeft de Hoge Raad in rov. 5.3.3 iedere verdere beslissing aangehouden.

3.2. Wanneer de Hoge Raad naar aanleiding van het principaal cassatieberoep zou besluiten dat de Nederlandse rechter onbevoegd is tot kennisneming van de vorderingen, voor zover gericht tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen, behoeft deze klacht geen bespreking meer. Voor zover de Nederlandse rechter kan toekomen aan een inhoudelijke beoordeling, heb ik eerder al de klacht gegrond geacht(18).

3.3. Met betrekking tot onderdeel 5 van het incidenteel cassatiemiddel heeft de Hoge Raad in het arrest van 19 december 2003 iedere verdere beslissing aangehouden. Onderdeel 5 ziet op de afwijzing door het hof van de vordering tot vergoeding van schade (op te maken bij staat) tegen de buitenlandse Roche-vennootschappen. Het hof heeft die vorderingen afgewezen, kort gezegd, omdat ten aanzien van die vennootschappen niet is voldaan aan de vereisten voor schadevergoeding zoals die naar het recht van de landen van vestiging van de desbetreffende vennootschappen gelden (rov. 5.4.1 HR).

3.4. Nu deze conclusie strekt tot onbevoegdverklaring van de Nederlandse rechter om kennis te nemen van de vorderingen tegen de verweerders 3 tot en met 9, behoeft onderdeel 5 geen bespreking meer in de zaak tegen die verweerders. Voor wat betreft de vordering tegen verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc.), is van de beslissing op het principaal cassatiemiddel afhankelijk of deze klacht nog bespreking behoeft. In de conclusie, voorafgaand aan het arrest van 10 december 2003, heb ik het standpunt ingenomen dat voor zover de klacht onder 5.c het hof een onjuiste toepassing van bepalingen van buitenlands recht verwijt, de klacht afstuit op het bepaalde in art. 79, lid 1 onder b, RO. Het argument, in onderdeel 5.a, dat de aangevallen overweging onbegrijpelijk is omdat sprake is van (vrijwillige) aanvaarding van rechtsmacht, behoeft in ieder geval geen bespreking meer, nu [verweerders] dit verweer hebben ingetrokken. De motiveringsklacht onder 5.b heb ik gegrond geacht.

3.5. Met betrekking tot de proceskosten kan nog worden genoteerd dat art. 1019h Rv sinds 1 mei 2007 in zaken van intellectuele eigendom in beginsel een volledige proceskostenveroordeling voorschrijft. Deze bepaling is echter niet van toepassing op procedures als de onderhavige, die vóór 1 mei 2007 aanhangig zijn gemaakt(19).

4. Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, op het principaal en het incidenteel cassatieberoep, de bestreden arresten van 15 februari 2001 en 27 juni 2002 zal vernietigen en vervolgens:

in de zaak tegen verweerder onder 1 (Roche Nederland B.V.) en in de zaak tegen verweerder onder 2 (Roche Diagnostic Systems Inc, thans genaamd Roche Diagnostic Corporation):

de zaak zal verwijzen naar een ander gerechtshof ter verdere afdoening met inachtneming van het arrest;

in de zaak tegen de verweerders onder 3 - 9 in het principaal cassatieberoep:

opnieuw rechtdoende, het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 1 oktober 1997 zal vernietigen, behoudens voor zover Immunomedics bij dat vonnis niet-ontvankelijk is verklaard in haar vorderingen, en de rechtbank onbevoegd zal verklaren tot kennisneming van de vorderingen van [verweerders] tegen deze verweerders.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,

Noten bij Conclusie A.-G.

1 RvdW 2006, 759. Ook gepubliceerd in BIE 2005, 78; IER 2004, 32 en JBPr 2004, 20 m.nt. M.W. Kellogg. Zie ook: D.F. de Lange, Het cross border verbod door-kruis?, JPr 2007, blz. 5 - 17; n.a.v. een onderdeel van dit arrest: E.M.H. Hirsch Ballin, Constitutionele rechtsvorming in Europees perspectief, AA 2005, blz. 500-504. Zie voor de parallelzaak C 01/151: HR 19 december 2003, BIE 2004, 59.

2 Ook gepubliceerd in BIE 2006, 72 met commentaar van J. Brinkhof in BIE 2006, blz. 319-322; IER 2006, 76 m.nt. REPdR; JBPr 2007, 2. Zie ook: P. Lange in GRUR 2007, 107; S.J. Schaafsma in NJB 2007, blz. 831.

3 Het (in rov. 4.2.4 door de Hoge Raad bedoelde) standpunt dat de buitenlandse Roche-vennootschappen op de voet van art. 18 EEX de rechtsmacht van de Nederlandse rechter hebben aanvaard, hebben [verweerders] ingetrokken: zie de nadere s.t. blz. 2.

4 Zie de akte van 27 mei 1997, tevens incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid (blz. 7), welke tevens verwijst naar (paragraaf 2 van) de CvA in een eerder tussen partijen gevoerd kort geding.

5 Kort samengevat: gedaagde onder 2 zou in het geheel niet zijn betrokken bij de gestelde octrooi-inbreuk in de gedesigneerde (Europese) landen en daarom nodeloos door [verweerders] zijn gedagvaard.

6 Zie pleitnota blz. 9, resp. rov. 14 van het vonnis van 1 oktober 1997.

7 Zie rov. 1 van het arrest van 27 juni 2002.

8 De toepassing hiervan in octrooizaken was overigens niet onomstreden. Zie: M.E. Koppens-Laforce, De grenzen van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij inbreuk op een 'Europees octrooi', NTBR 1999, blz. 119 - 132, i.h.b. blz. 126, alwaar verdere vindplaatsen.

9 MvT; zie Parl. Gesch. burg. procesrecht, Van Mierlo/Bart, blz. 78-79.

10 MvT; zie Parl. Gesch. burg. procesrecht, Van Mierlo/Bart, blz. 108; zie ook de MvA I, op blz. 109.

11 Verordening van 22 december 2000, PbEG L 12, betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; nadien gewijzigd.

12 HvJ EG 13 juli 2006, C-4/03 (Gessellschaft für Antriebstechnik/Lamellen und Kupplungsbau), IER 2006, 75 m.nt. SdW.

13 In kringen van beoefenaars van het intellectueel eigendomsrecht is hierover ongerustheid ontstaan. Een aantal hoogleraren, verenigd in de "European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property, heeft op 20 december 2006 voorstellen gedaan tot wijziging van de EEX-verordening (J. Basedow e.a., Exclusive jurisdiction and cross border IP (patent) infringement; suggestions for amendment of the Brussels I Regulation; te raadplegen via www.boek9.nl).

14 De verlening van een Europees octrooi leidt tot een bundel nationale octrooien.

15 Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zweden.

16 Het gaat in de onderhavige zaak om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in een bodemprocedure. Er bestaat nog discussie of voor voorlopige maatregelen een andere maatstaf geldt (art. 31 EEX-verordening): Voorzieningenrechter Rb 's-Gravenhage 21 september 2006, LJN: BA0224, IER 2007, 5.

17 Waaronder de mijne; zie alinea 3.46 en 3.47 van de conclusie voor het arrest van 19 december 2003 in deze zaak. De Hoge Raad heeft zich in dit arrest (rov. 4.11.5) iets voorzichtiger uitgedrukt: "De enkele omstandigheid dat er serieuze aanwijzingen bestaan dat een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi nietig is, behoeft de Nederlandse rechter niet te weerhouden van een oordeel omtrent een gestelde inbreuk op dat octrooi door een partij te wier aanzien hij (overigens) rechtsmacht bezit, nu een eenmaal verleend octrooi geldigheid bezit, zolang het niet is nietig verklaard of vernietigd."

18 Zie alinea 4.14 van de conclusie voor het arrest van 19 december 2003.

19 Zie de overgangsbepaling in art. IX van de wet van 8 maart 2007, Stb. 108; MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3, blz. 33. De implementatie van Richtlijn 2004/48/EEG van 29 april 2004 (Pb EG L 195), waarop deze nieuwe bepaling berust, had uiterlijk 29 april 2006 moeten plaatsvinden. De onderhavige cassatieprocedure is vóór 29 april 2006 aanhangig gemaakt. Nu in deze zaak niet om een volledige proceskostenveroordeling is verzocht en partijen zich in het geheel niet hebben uitgesproken over deze kwestie, laat ik deze problematiek verder rusten.