

Hoge Raad, 16 oktober 2009, Realchemie v Bayer

Zie: [IEPT20111018, HvJEU, Realchemie v Bayer](#)



PROCESRECHT – IPR

Prejudiciële vraag EEX-Verordening

• [Moet het begrip "burgerlijke en handelszaken" in art. 1 EEX-Verordening aldus worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van § 890 ZPO inhoudt?](#)

Prejudiciële vraag over volledige proceskosten onder Handhavingsrichtlijn

• [Moet art. 14 van de Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot \(i\) een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht; \(ii\) een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht; \(iii\) in een andere lidstaat gegeven kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder \(i\) en \(ii\) genoemde beslissingen?](#)

Vindplaatsen: LJN: [BJ1253](#); IER 2010, nr. 12, p. 77

Hoge Raad, 16 oktober 2009

(D.H. Beukenhorst, O. De Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en A. Hammerstein)

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

in de zaak van:

REALCHEMIE NEDERLAND B.V., gevestigd te Eindhoven, VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

te g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht BAYER CROPSCIENCE A.G., gevestigd te Monheim, Duitsland, VERWEERSTER in cassatie,

advocaten: voorheen mr. F.E. Vermeulen en mr. R. Reijnen, thans mr. B.T.M. van der Wiel.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Realchemie en Bayer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Met een op 6 april 2007 ter griffie van de rechtbank 's-Hertogenbosch ingediend verzoekschrift heeft Bayer zich gewend tot de voorzieningenrechter van die rechtbank en verzocht, kort gezegd, een zestal beslissingen van het Landgericht Düsseldorf, Duitsland, te voorzien van verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland. De voorzieningenrechter heeft bij beschikking van 10 april 2007 het verzoek van Bayer ingewilligd. Realchemie heeft tegen deze beschikking het rechtsmiddel als bedoeld in art. 43 EEX-Verordening ingesteld bij de rechtbank 's-Hertogenbosch en de rechtbank verzocht de beschikking van de voorzieningenrechter te vernietigen en het door Bayer verzochte verlof alsnog te weigeren. Bayer heeft hier tegen verweer gevoerd. Bij [beschikking van 26 februari 2008](#) heeft de rechtbank het rechtsmiddel ongegrond verklaard en de bestreden beschikking bekrachtigd. De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft Realchemie beroep in cassatie ingesteld. Bayer heeft verzocht het beroep te verwerpen en incidenteel beroep ingesteld. Het cassatierekest en het verweerschrift, tevens houdende incidenteel cassatieberoep, zijn aan deze beschikking gehecht en maken daarvan deel uit. De [conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda](#) strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen op het principaal en incidenteel beroep, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de in de conclusie onder 18 en onder 24 bedoelde vragen van uitleg van respectievelijk Verordening (EG) nr. 44/2001, PbEG 2001, L 12 (hierna: de EEX-Verordening) en Richtlijn 2004/48/EG, PbEU 2004, L 157 en L 195 (hierna: de Handhavingsrichtlijn) uitspraak te doen, en het geding zal schorsen tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan. De advocaat van Bayer heeft op de conclusie gereageerd bij brief van 10 juli 2009.

3. Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Bij wege van "einstweilige Verfügung" heeft het Landgericht Düsseldorf bij "Beschluss" van 19 december 2005 (hierna: de basisbeslissing) op verzoek van Bayer Realchemie wegens octrooi-inbreuk verboden om in Duitsland zekere pesticiden in te voeren, voorhanden te hebben of te verhandelen. Aan dit verbod werden onder meer de dwangmiddelen van dwangsommen verbonden. Voorts gelastte het Landgericht Düsseldorf Realchemie om opgave te doen van de handelstransacties in bedoelde pesticiden en om haar voorraad in gerechtelijke bewaring te geven. In zijn beslissing heeft het Landgericht Düsseldorf voorts bepaald dat de proceskosten ten laste van Realchemie komen.

(ii) Voortbouwend op de proceskostenbeslissing in de basisbeslissing heeft het Landgericht Düsseldorf bij "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 29 augustus 2006 de proceskosten vastgesteld op €7.829,60.

(iii) Daarnaast heeft het Landgericht Düsseldorf bij beslissing van 17 augustus 2006 ("Beschluss im

Ordnungsmittelverfahren", hierna: de boetebeslissing) op grond van § 890 Zivilprozessordnung (hierna: ZPO) Realchemie een aan de "Gerichtskasse" van het Landgericht Düsseldorf te betalen boete ("Ordnungsgeld") van € 20.000,- opgelegd wegens overtreding van het bij de basisbeslissing opgelegde verbod, alsook Realchemie veroordeeld in de kosten van de procedure leidend tot deze boetebeslissing.

(iv) Voortbouwend op de proceskostenbeslissing in de boetebeslissing heeft het Landgericht Düsseldorf bij "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 19 september 2006 de proceskosten vastgesteld op €898,60.

(v) Voorts heeft het Landgericht Düsseldorf bij beslissing van 6 oktober 2006 ("Beschluss im Zwangsmittelverfahren", hierna: de dwangsombeslissing) Realchemie een dwangsom ("Zwangsgeld") van € 15.000,- opgelegd ter aansporing tot het alsnog doen van opgave van de handelstransacties in bedoelde pesticiden, alsook Realchemie veroordeeld in de kosten van de procedure leidend tot deze dwangsombeslissing.

(vi) Voortbouwend op de proceskostenbeslissing in de dwangsombeslissing heeft het Landgericht Düsseldorf bij "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 11 november 2006 de proceskosten vastgesteld op € 852,40 met rente.

(vii) De zes hiervoor beschreven beslissingen zijn telkens enkele dagen na hun datering vanwege het Landgericht Düsseldorf aan Realchemie betekend.

3.2 De voorzieningenrechter heeft het onder 1 vermelde verzoek van Bayer om de zes beslissingen van het Landgericht Düsseldorf op de voet van de EEX-Verordening binnen het Koninkrijk der Nederlanden uitvoerbaar te verklaren, ingewilligd. Realchemie heeft tegen de beschikking van de voorzieningenrechter bij de rechtbank 's-Hertogenbosch het rechtsmiddel als bedoeld in art. 43 EEX-Verordening ingesteld. Zij heeft zich beroepen op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 2, EEX-Verordening en heeft daartoe aangevoerd dat, kort gezegd, de basisbeslissing, de boetebeslissing en de dwangsombeslissing ingevolge deze bepaling niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat in aanmerking komen omdat zij zijn gegeven zonder oproeping van Realchemie en zonder mondelinge behandeling, en dat ook de drie kostenbeslissingen niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komen nu zij materieel deel uitmaken van respectievelijk de basisbeslissing, de boetebeslissing en de dwangsombeslissing. Ten aanzien van (onder meer) de boetebeslissing heeft Realchemie de rechtbank verzocht Bayer in haar verzoek tot uitvoerbaarverklaring niet-ontvankelijk te verklaren omdat, kort gezegd, (i) de boete niet aan Bayer maar aan de Duitse Staat toekomt, (ii) de boete van overheidswege ("von Amts wegen") wordt ten uitvoer gelegd volgens de "Justizbeitreibungsordnung" en (iii) deze tenuitvoerlegging dient te geschieden door de autoriteiten van het (Duitse) gerecht en in ieder geval niet door Bayer.

3.3 De rechtbank heeft het rechtsmiddel ongegrond verklaard. Zij oordeelde dat de beslissingen van het

Landgericht Düsseldorf, ook al zijn zij ex parte gegeven, beslissingen zijn als bedoeld in art. 32 EEX-Verordening en dus in Nederland kunnen worden ten uitvoer gelegd (rov. 3.2-3.4). Ten aanzien van het verzoek van Realchemie om Bayer niet-ontvankelijk te verklaren ter zake van de boetebeslissing overwoog de rechtbank dat de omstandigheid dat de boetebeslissing inhoudt dat Realchemie het bedrag van de boete (€20.000,-) aan de "Gerichtskasse" van het Landgericht Düsseldorf dient te betalen, niet wegneemt dat Bayer recht en belang heeft dat Realchemie deze boete als prikkel tot nakoming van de basisbeslissing ook daadwerkelijk aan de "Gerichtskasse" betaalt en daartoe die beslissing in Nederland verder ten uitvoer legt (rov. 3.5). De rechtbank heeft Realchemie veroordeeld in de kosten van de behandeling van het door haar ingestelde rechtsmiddel. Deze kosten heeft de rechtbank op de gebruikelijke wijze vastgesteld, en niet, zoals Bayer had verzocht, met inachtneming van art. 1019h Rv., althans art. 14 van de Handhavingsrichtlijn.

4. Beoordeling van het middel in het principale beroep

4.1 De onderdelen 1 en 2 van het door Realchemie in het principale beroep voorgestelde middel kunnen niet tot cassatie leiden op de gronden uiteengezet in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 9 tot en met 12.

4.2 Onderdeel 3 betreft de hiervoor in 3.1 onder (iii) genoemde, op § 890 ZPO gegronde boetebeslissing, en kennelijk ook het onder (iv) vermelde, op de in die beslissing opgenomen kostenveroordeling voortbouwende "Kostenfestsetzungsbeschluss". Het onderdeel keert zich tegen de verwerping in rov. 3.5 van het op de hiervoor in 3.2 vermelde publiekrechtelijke elementen steunende beroep van Realchemie op niet-ontvankelijkheid van Bayer in haar verzoek om uitvoerbaarverklaring van de boetebeslissing. Het onderdeel klaagt over onjuistheid en onbegrijpelijkheid van het oordeel van de rechtbank dat erop neerkomt dat een en ander niet wegneemt dat Bayer recht en belang heeft bij verdere tenuitvoerlegging van de boetebeslissing in Nederland.

4.3 Het onderdeel snijdt daarmee de vraag aan of een boetebeslissing als de onderhavige (en het daarop voortbouwende "Kostenfestsetzungsbeschluss") ondanks de daaraan verbonden publiekrechtelijke kenmerken valt binnen het materiële toepassingsgebied van de EEX-Verordening. Ingevolge art. 1 is het materiële toepassingsgebied van de EEX-Verordening immers, zowel wat de bevoegdheidsregeling als wat de erkennings- en tenuitvoerleggingsregeling betreft, beperkt tot "burgerlijke en handelszaken". De publiekrechtelijke elementen die de vraag doen rijzen zijn:

(i) het gaat om een boete ("Ordnungsgeld" ingevolge § 890 ZPO) op overtreding van een rechterlijk verbod, die op verzoek van een private partij door de rechter is opgelegd, maar die aan de "Gerichtskasse" van het Landgericht moet worden betaald, en die niet toekomt aan Bayer, maar aan de Duitse Staat,

(ii) de boete wordt niet door of vanwege de private partij ten uitvoer gelegd, maar van overheidswege ("von Amts wegen") ingevolge de "Justizbeitrungsordnung", en

(iii) de feitelijke tenuitvoerlegging vindt plaats door de autoriteiten van het Duitse gerecht.

Over het antwoord op de vraag of de EEX-Verordening van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van § 890 ZPO inhoudt, bestaat, zoals nader uiteengezet is in de [conclusie van de Advocaat-Generaal onder 14 tot en met 18](#), gerede twijfel. De Hoge Raad ziet daarom aanleiding om de hierna onder 7 geformuleerde vraag van uitleg betreffende art. 1 EEX-Verordening voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

5. Beoordeling van het middel in het incidentele beroep

5.1 Het door Bayer in het incidentele beroep voorgestelde middel betreft art. 1019h Rv. Deze bepaling beoogt, ter implementatie van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn, in de door die richtlijn bestreken zaken een ruimere proceskostenveroordeling mogelijk te maken dan gebruikelijk is in het Nederlandse civiele procesrecht. De rechtbank oordeelde dat, kort gezegd, in de onderhavige exequaturprocedure geen plaats is voor zo'n ruimere proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. omdat het in deze procedure niet gaat om vragen betreffende (inbreuk op) een intellectuele-eigendomsrecht, doch om vragen betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen.

5.2 Het middel bestrijdt dit oordeel, stellende dat de erkenning en tenuitvoerlegging van de zes Duitse beslissingen moeten worden gezien als een onderdeel van de daadwerkelijke handhaving van Bayers intellectuele-eigendomsrechten, zodat de onderhavige exequaturprocedure valt binnen de reikwijdte van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn.

5.3 Zoals nader uiteengezet in de [conclusie van de Advocaat-Generaal onder 20 tot en met 24](#) is aan gerede twijfel onderhevig of een procedure over de erkenning en tenuitvoerlegging van een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht (en van daarmee samenhangende beslissingen zoals hiervoor in 3.1 genoemd) valt binnen de reikwijdte van (art. 14 van) de Handhavingsrichtlijn. Voor een bevestigende beantwoording van die vraag pleit dat de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn is om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (art. 1), en de erkenning en tenuitvoerlegging van voormelde beslissingen in een andere lidstaat kunnen worden gezien als een onderdeel van de daadwerkelijke handhaving van deze rechten. Voor een ontkennende beantwoording pleit dat de bij de Handhavingsrichtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen blijkens art. 2 lid 1 van toepassing zijn "op elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten" (ook de considerans en vrijwel alle materiële bepalingen van de richtlijn spreken over "inbreuk"). Gesteld kan worden

dat een exequaturprocedure niet een dergelijke procedure is. Het voorwerp van een exequaturprocedure betreft immers niet de inbreuk op (en ook niet de bescherming van) een intellectuele-eigendomsrecht, maar betreft de vraag of aan de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing is voldaan. Gelet op het voorgaande ziet de Hoge Raad aanleiding de hierna onder 7 geformuleerde vraag van uitleg betreffende de Handhavingsrichtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

6. Omschrijving van de feiten waarop de door het Hof van Justitie te geven uitleg moet worden toegepast.

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

7. Vragen van uitleg

1. Moet het begrip "burgerlijke en handelszaken" in art. 1 EEX-Verordening aldus worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van § 890 ZPO inhoudt?

2. Moet art. 14 van de Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot

(i) een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;

(ii) een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;

(iii) in een andere lidstaat gegeven kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder (i) en (ii) genoemde beslissingen?

8. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de hiervoor onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen; houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. De Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en A. Hammerstein, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 16 oktober 2009.

Conclusie A-G Strikwerda

08/02175

Mr L. Strikwerda

Parket, 26 juni 2009

conclusie inzake

Realchemie Nederland B.V.

tegen

Bayer Cropscience A.G.
Edelhoogachtbaar College,

1. Deze zaak betreft de vraag of onder de EEX-Verordening (Verordening (EG) nr. 44/2001, PbEG 2001 L 12) op een aantal door een Duitse rechter ex parte gegeven beslissingen verlot tot tenuitvoerlegging in Nederland kan worden gegeven. Daarnaast is de vraag aan de orde of in deze exequaturprocedure, nu de beslissingen waarvan verlot tot tenuitvoerlegging wordt gevraagd betrekking hebben op inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, de proceskostenveroordeling moet worden gegrond op art. 1019h Rv.

2. De feiten waarvan in cassatie dient te worden uitgegaan treft men aan in r.o. 2.1 van de bestreden beschikking. Zij komen op het volgende neer.

(i) Bij wege van "einstweilige Verfügung" heeft het Landgericht Düsseldorf, Duitsland, bij "Beschluss" van 19 december 2005 (hierna: de basisbeslissing) op verzoek van thans verweerster in cassatie (hierna: Bayer) thans verzoekster tot cassatie (hierna: Realchemie) wegens octrooi-inbreuk verboden om in Duitsland zekere pesticiden in te voeren, voorhanden te hebben of te verhandelen. Aan dit verbod werden onder meer de dwangmiddelen van dwangsommen verbonden. Voorts gelastte het Landgericht Realchemie om opgave te doen van de handelstransacties in bedoelde pesticiden, en om haar voorraad in gerechtelijke bewaring te geven. In zijn beslissing heeft het Landgericht voorts bepaald dat de proceskosten ten laste van Realchemie zouden dienen te komen.

(ii) Voortbouwend op de proceskostenbeslissing in de basisbeslissing, heeft het Landgericht bij "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 29 augustus 2006 de proceskosten vastgesteld op Euro 7.829,60.

(iii) Daarnaast heeft het Landgericht bij beslissing van 17 augustus 2006 ("Beschluss im Ordnungsmittelverfahren") (hierna: de boetebeslissing) Realchemie een aan de "Gerichtskasse" van het Landgericht te betalen boete ("Ordnungsgeld") van Euro 20.000,- opgelegd wegens overtreding van het bij de basisbeslissing opgelegde verbod, alsook Realchemie veroordeeld in de kosten van de procedure leidend tot deze boetebeslissing.

(iv) Voortbouwend op de proceskostenbeslissing in de boetebeslissing, heeft het Landgericht bij "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 19 september 2006 de proceskosten vastgesteld op Euro 898,60.

(v) Voorts heeft het Landgericht bij beslissing van 6 oktober 2006 ("Beschluss im Zwangsmittelverfahren") (hierna: de dwangsombeslissing) Realchemie een dwangsom ("Zwangsgeld") van Euro 15.000,- opgelegd ter aansporing tot het alsnog doen van opgave van de handelstransacties in bedoelde pesticiden, alsook Realchemie veroordeeld in de kosten van de procedure leidend tot deze dwangsombeslissing.

(vi) Voortbouwend op de proceskostenbeslissing in de dwangsombeslissing, heeft het Landgericht bij "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 11 november 2006 de proceskosten vastgesteld op Euro 852,40 met rente.

(vii) Alle zes hiervoor beschreven beslissingen zijn enkele dagen na hun datering vanwege het Landgericht aan Realchemie betekend.

3. Bayer heeft bij een op 6 april 2007 ingediend verzoekschrift de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch op de voet van art. 38 EEX-Verordening verzocht haar verlot tot tenuitvoerlegging in Nederland te verlenen van de zes hiervoor beschreven beslissingen van het Landgericht Düsseldorf.

4. De voorzieningenrechter heeft bij beschikking van 10 april 2007 Bayer het gevraagde verlot verleend.

5. Realchemie heeft tegen de rechtbank 's-Hertogenbosch het rechtsmiddel als bedoeld in art. 43 EEX-Verordening ingesteld en de rechtbank verzocht om de beschikking van de voorzieningenrechter te vernietigen en het door Bayer verzochte verlot alsnog te weigeren. Realchemie heeft daartoe aangevoerd, kort gezegd, dat de basisbeslissing, de boetebeslissing en de dwangsombeslissing ingevolge art. 34 sub 2 EEX-Verordening niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in een andere lidstaat in aanmerking komen omdat zij zijn gegeven zonder oproeping van Realchemie en zonder mondelinge behandeling, en dat ook de drie kostenbeslissingen niet voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komen nu zij materieel deel uitmaken van onderscheidenlijk de basisbeslissing, de boetebeslissing en de dwangsombeslissing.

6. Bayer heeft verweer gevoerd en de rechtbank verzocht het verzoek van Realchemie af te wijzen. Voorts heeft zij de rechtbank verzocht Realchemie te veroordelen in de proceskosten van het onderhavige geding, te begroten met inachtneming van art. 1019h Rv, althans art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG, PbEU 2005 L 157 (hierna: de Handhavingsrichtlijn).

7. De rechtbank heeft bij beschikking van 26 februari 2008 het door Realchemie aangewende rechtsmiddel ongegrond verklaard en de bestreden beschikking van de voorzieningenrechter bekrachtigd. De rechtbank was van oordeel dat de beslissingen van het Landgericht, ook al zijn zij ex parte gegeven, ingevolge art. 32 EEX-Verordening in de uitleg daarvan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en de Hoge Raad, in Nederland kunnen worden ten uitvoer gelegd (r.o. 3.4). De rechtbank heeft Realchemie in de kosten van de behandeling van het rechtsmiddel veroordeeld. De rechtbank heeft deze kosten op de gebruikelijke wijze, en niet met toepassing van art. 1019h Rv, vastgesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is dat artikel niet van toepassing omdat het geschil in deze zaak gaat om de erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van Duitse beslissingen, en de in het rechtsmiddel daaromtrent opgeworpen processuele rechtsvraag in een te ver verwijderd verband staat tot de aan de Duitse rechter voorgelegde octrooi-inbreuken (r.o. 3.8).

8. Realchemie heeft op de voet van art. 44 EEX-Verordening jo. bijlage IV (tijdig) beroep in cassatie ingesteld tegen de beschikking van de rechtbank met

een uit drie onderdelen opgebouwd middel. Bayer heeft een verweerschrift in cassatie ingediend en daarbij het middel bestreden, met conclusie tot verwerping van het beroep. Voorts heeft Bayer van haar kant incidenteel cassatieberoep ingesteld met één middel. Bayer heeft zowel in het principaal als in het incidenteel beroep de Hoge Raad verzocht Realchemie te veroordelen in de proceskosten met toepassing van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn jo. art. 1019h Rv. Realchemie heeft een verweerschrift in het incidenteel cassatieberoep ingediend en daarbij het door Bayer voorgestelde middel bestreden, met conclusie tot verwerping van het incidenteel cassatieberoep.

Het principaal beroep

9. Onderdeel 1 van het in het principaal beroep voorgestelde middel verwijt de rechtbank te hebben miskend dat de beslissingen van het Landgericht Düsseldorf zijn totstandgekomen zonder mondelinge behandeling en zonder dat op andere wijze hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden, zodat geen sprake is van beslissingen in de zin van art. 38 jo. 32 EEX-Verordening die voor erkenning en tenuitvoerlegging onder titel III van de EEX-Verordening in aanmerking komen.

10. Het onderdeel faalt. Rechterlijke beslissingen die (a) betrekking hebben op het toestaan van voorlopige of bewarende maatregelen, (b) worden gegeven zonder dat de partij tegen wie zij zijn gericht, is opgeroepen te verschijnen, en (c) ten uitvoer moeten worden gelegd zonder voorafgaande betekening, vallen niet onder de in hoofdstuk III van de EEX-Verordening voorziene regeling inzake erkenning en tenuitvoerlegging. [Zie HR 7 november 2008, NJ 2008, 579, r.o. 3.3.2](#), met verwijzing naar rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG. De rechtbank heeft - onbestreden in cassatie - vastgesteld dat alle zes beslissingen van het Landgericht (enkele dagen na hun datering) zijn betrekend aan Realchemie (r.o. 2.1), dat tegen de ex parte gegeven basisbeslissing, boetebeslissing, en dwangsombeslissing telkens het rechtsmiddel van "Widerspruch" openstond (r.o. 3.4), en dat Realchemie tegen de drie kostenbeslissingen bezwaren kon indienen bij de bezwaarrechter (r.o. 3.4). Hieruit volgt dat geen sprake is van beslissingen die ten uitvoer gelegd moeten worden zonder voorafgaande betekening, zodat niet is voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarde onder (c). Waar de voorwaarden cumulatief gelden, is het oordeel van de rechtbank dat de beslissingen van het Landgericht, hoewel ex parte gegeven, voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komen, dus juist.

11. Onderdeel 2 van het middel klaagt, kort gezegd, dat voor zover de rechtbank haar beslissing heeft doen steunen op de "tenzij"-bepaling in art. 34 sub 2 EEX-Verordening, haar beslissing onjuist, althans onbegrijpelijk is, aangezien in de onderhavige procedures geen sprake is van een inleidend processtuk dat tot de wederpartij moet worden gericht.

12. Het onderdeel mist feitelijke grondslag en kan daarom geen doel treffen; de rechtbank heeft haar beslissing immers niet doen steunen op de "tenzij"-

bepaling in art. 34 sub 2 EEX-Verordening. Zij heeft haar beslissing gegrond op de overweging dat de litigieuze beslissingen naar haar oordeel ingevolge art. 32 EEX-Verordening, zoals uitgelegd door het Hof van Justitie van de EG en de Hoge Raad, in Nederland kunnen worden ten uitvoer gelegd. Terzijde zij opgemerkt dat de weigeringsgrond van art. 34 sub 2 EEX-Verordening betrekking heeft op de situatie dat een verweerder bij verstek is veroordeeld, en niet ziet op een situatie als de onderhavige, waarin de verweerder niet is opgeroepen en ook niet behoefde te worden opgeroepen. Zie HR 20 juni 2008, NJ 2008, 354 en HR 7 november 2008, NJ 2008, 579.

13. Onderdeel 3 van het middel betreft het oordeel van de rechtbank inzake de boetebeslissing van het Landgericht van 17 augustus 2006 en het op deze boetebeslissing voortbouwende "Kostenfestsetzungsbeschluss" van 19 september 2006. Bij de boetebeslissing legde het Landgericht aan Realchemie een aan de "Gerichtskasse" van het Landgericht te betalen boete ("Ordnungsgeld") van Euro 20.000,- op wegens overtreding van het in de basisbeslissing van 19 december 2005 opgelegde verbod. Bij pleidooi verzocht Realchemie de rechtbank om Bayer niet-ontvankelijk te verklaren in haar exequaturverzoek met betrekking tot (onder meer) deze beslissingen omdat (a) het "Ordnungsgeld" niet aan Bayer maar aan de Duitse Staat toekomt, (b) dit "Geld" "von Amts wegen" ten uitvoer wordt gelegd ingevolge de "Justizbeitreibungsordnung", en (c) degene die feitelijk dient te executeren en dus ook het verlot zou moeten vragen, de "Vorsitzende des Prozessgericht" is op grond van par. 2 I nr. 2 jo. par. 1 I nr. 3, par. 2 nr. 2 van de "Einforderungs- und Beitreibungsanordnung" van 15 maart 2001. De rechtbank heeft dit standpunt van Realchemie verworpen en overwoog daartoe, kort gezegd, dat de omstandigheid dat de boete aan de "Gerichtskasse" moet worden betaald, niet wegneemt dat Bayer recht en belang heeft dat Realchemie het "Ordnungsgeld" als prikkel tot nakoming van de basisbeslissing daadwerkelijk aan de "Gerichtskasse" betaalt en daartoe die beslissing in Nederland verder ten uitvoer legt (r.o. 3.5). Het onderdeel acht deze beslissing van de rechtbank in het licht van de door Realchemie aangevoerde stellingen onjuist, althans onvoldoende gemotiveerd.

14. De boetebeslissing is gegrond op art. 890 Zivilprozessordnung (ZPO). Het artikel luidt:

"(1) Handelt der Schuldner der Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er wegen einer jeden Zuwiderhandlung auf Antrag des Gläubigers von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges zu einem Ordnungsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, zur Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu verurteilen. Das einzelne Ordnungsgeld darf den Betrag von zweihundertfünfzigtausend, die Ordnungshaft insgesamt zwei Jahre nicht übersteigen.
(2) Der Verurteilung muss eine entsprechende Androhung vorausgehen, die, wenn sie in dem die

Verpflichtung aussprechenden Urteil nicht enthalten ist, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszuges arlassen wird.

(3) Auch kann der Schuldner auf Antrag des Gläubigers zur Bestellung einer Sicherheit für den durch fernere Zuwiderhandlungen entstehenden Schaden auf bestimmte Zeit verurteilt werden."

Het "Ordnungsgeld" betreft dus een dwangmiddel dat op verzoek van een private partij - de schuldeiser - wordt ingezet. De beslissing waarbij het dwangmiddel aan een veroordeling wordt verbonden wordt echter niet door een private partij ten uitvoer gelegd, maar "von Amts wegen" door (autoriteiten van) het gerecht. Zie W. Brehm, in: Stein/Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22. Aufl. 2004, blz. 622, Art. 890 ZPO, Rn 45; K. Stöber, in: Zöller, Zivilprozessordnung, 23. Aufl. 2002, blz. 2202-2203, Art. 890 ZPO, Rn 23. Het "Ordnungsgeld" valt ook niet toe aan een private partij, maar aan de Staat. Zie Brehm, t.a.p. Het "Ordnungsgeld" wordt door E. Mezger gekarakteriseerd als "eine Forderung des Staates". Zie E. Mezger, Über einige Lücken des EuGVÜ (Brüssel 1968) und des Deutschen Ausführungsgesetzes, in: G. Lüke e.a. (red.), Rechtsvergleichung, Europarecht und Staatenintegration, Gedächtnisschrift für Léontin-Jean Constantinesco, 1983, blz. 503 e.v., blz. 507. Over het karakter van het dwangmiddel merkt Stöber op dat het niet alleen een maatregel "zur Beugung des Willens des Schuldners" is, maar ook "strafrechtliche (repressive) Elemente" in zich draagt. Zie Stöber, a.w., blz. 2198, Art. 890 ZPO, Rn 5. Zie ook Baumbach e.a., Zivilprozessordnung, Band 1, 66. Aufl. 2008, blz. 2249, Art. 890 ZPO, Rn 10.

15. Daarmee rijst de vraag of de EEX-Verordening materiële wel van toepassing is. Ingevolge art. 1 is het materiële toepassingsgebied van de EEX-Verordening immers, zowel wat de bevoegdheidsregeling als wat de erkennings- en tenuitvoerleggingsregeling betreft, beperkt tot "burgerlijke en handelszaken". Valt een beslissing als de onderhavige, die wordt verzocht door een private partij maar door de Staat moet worden ten uitvoer gelegd en die leidt tot betaling van gelden aan de Staat, binnen dat materiële toepassingsgebied?

16. Het Hof van Justitie van de EG heeft zich over deze vraag, die al onder het EEX-Verdrag was gerezen (zie het toelichtende rapport van de hand van P.F. Schlosser bij het EEX-Toetredingsverdrag van 1978, PbEG 1979, C59/71, nr. 213), nog niet uitgelaten. Evenmin heeft het Hof zich uitgelaten over de vraag of beslissingen als de onderhavige moeten worden aangemerkt als "beslissingen die een veroordeling tot een dwangsom inhouden" als bedoeld in art. 49 EEX-Verordening (art. 43 EEX-Verdrag); zou het Hof dit laatste hebben beslist, dan zou daarmee immers tevens uitgemaakt zijn dat dergelijke beslissingen binnen het materiële toepassingsgebied van de EEX-Verordening (het EEX-Verdrag) vallen.

17. In de literatuur zijn de meningen verdeeld. Een meerderheid onder de schrijvers, zeker in Duitsland, lijkt van oordeel te zijn dat beslissingen als de

onderhavige binnen het materiële toepassingsgebied van het EEX-Verdrag c.q. de EEX-Verordening vallen. Zie bijv. O.R.M. Remein, Rechtsverwirklichung durch Zwangsgeld, 1992, blz. 317-323; P.F. Schlosser, EU-Zivilprozessrecht, 2. Aufl. 2003, blz. 298, Art. 49, Rn 8; J. Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. Aufl. 2005, blz. 492, Art. 49, Rn 1; P. Mankowski, in: T. Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht, Band I, 2. Aufl. 2006, blz. 677, Art. 49, Rn 3; L. Palsson, in: U. Magnus & P. Mankowski, Brussels I Regulation, 2007, blz. 683, Art. 49, no. 6; R. Geimer & R.A. Schütze, Internationaler Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, losbl., Band III, blz. 594, Art. 43 EEX-Verdrag, Rn 6 (D. Haß), Band I, blz. 632, Art. 49 EEX-Verordening, Rn 4 (H. Tschauner); P. Vlas, in: Kluwers Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., Verdragen & Verordeningen, EEX-Verordening, Art. 49, aant. 1. Andere schrijvers zijn echter van oordeel dat beslissingen als de onderhavige buiten het EEX-toepassingsgebied vallen. Zie bijv. P. Kaye, Civil Jurisdiction and Enforcement of Foreign Judgments, 1987, blz. 1523-1524, nt. 266; R.Ch. Verschuur, Vrij verkeer van vonnissen, diss. 1995, blz. 159-160; Mezger, a.w., blz. 507 e.v.

18. Gelet op de verschillende opvattingen in de literatuur bestaat er gerede twijfel over de vraag of het begrip "burgerlijke en handelszaken" in de zin van art. 1 EEX-Verordening zo moet worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van art. 890 ZPO inhoudt. Van een "acte clair" of een "acte éclairé" kan niet gesproken worden. Het lijkt mij daarom aangewezen dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, op de voet van art. 234 jo. art. 68 EG het Hof van Justitie van de EG zal verzoeken over deze vraag van uitleg van art. 1 EEX-Verordening uitspraak te doen.

Het incidenteel beroep

19. Het in het incidenteel beroep voorgestelde middel keert zich tegen het oordeel van de rechtbank - in r.o. 3.8 - dat voor een proceskostenveroordeling op grond van art. 1019h Rv in de onderhavige exequaturprocedure geen plaats is. Het middel voert aan dat het oordeel van de rechtbank blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans onvoldoende gemotiveerd is, omdat, kort gezegd, de tenuitvoerlegging van de zes Duitse beslissingen moet worden gezien als de daadwerkelijke handhaving van Bayers intellectuele-eigendomsrechten, zodat de onderhavige procedure binnen de reikwijdte valt van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn jo. art. 1019h Rv.

20. Art. 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt:

"De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet."

De Nederlandse wetgever voelde zich door art. 14 van de Handhavingsrichtlijn genoodzaakt om een bepaling in te voeren die een ruimere proceskostenveroordeling

in "intellectuele-eigendomsinbreukzaken" mogelijk maakt dan gebruikelijk is in het Nederlandse civiele procesrecht. Zie Kamerstukken II 2005-2006, 30 392, nr. 3, blz. 26. Dat heeft geleid tot de invoering (bij Wet van 8 maart 2007, Stb. 108) van art. 1019h Rv. Zie daarover D.J.G. Visser en A. Tsoutsanis, De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken, NJB 2006, blz. 1940-1946; M. Driessen, De willekeur van de proceskostenveroordeling, BIE 2007, blz. 343-348; C.J.J.C. van Nispen, T&C Burgerlijke Rechtsvordering, 3e dr. 2008, blz. 1308-1309; E.J. Numann, IER-Kroniek 2008, XI. Rechtshandhaving en procesrecht, IER 2009, blz. 81-83; Kluwers Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., Art. 1019h (E.J. Numann).

21. De door het middel opgeworpen vraag of een exequaturprocedure met betrekking tot een beslissing van een rechter van een andere lidstaat over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht in die andere lidstaat onder de reikwijdte van (art. 14 van) de Handhavingsrichtlijn en art. 1019h Rv valt, is bij mijn weten nog niet in de literatuur besproken en is evenmin - daargelaten de onderhavige zaak - in de rechtspraak aan de orde geweest. Ook het Hof van Justitie van de EG heeft zich over de vraag nog niet uitgelaten.

22. Vóór bevestigende beantwoording van de door het middel opgeworpen vraag pleit dat de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn is om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen (art. 1), en de erkenning en tenuitvoerlegging van een inbreukverbodbeslissing in een andere lidstaat kan worden gezien als een onderdeel van de daadwerkelijke handhaving van deze rechten. Daarbij kan worden opgemerkt dat in Nederlandse executiegeschillen art. 14 Handhavingsrichtlijn en art. 1019h Rv toepasselijk plagen te worden geacht. Zie bijv. Vzr Rb 's-Gravenhage 17 januari 2007, BIE 2007, 122.

23. Tégen bevestigende beantwoording pleit dat de bij de Handhavingsrichtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen blijkens art. 2 lid 1 van toepassing zijn "op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten". Ook de considerans en vrijwel alle materiële bepalingen van de Richtlijn spreken over "inbreuk". Zelfs indien men de woorden "op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten" ruimer opvat en begrijpt als "op de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten", dan nog valt een geschil over de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing die betrekking heeft op de bescherming van een intellectuele-eigendomsrecht daar niet onder. Het voorwerp van de exequaturprocedure is immers niet de vraag of en in welke omvang het intellectuele-eigendomsrecht bescherming toekomt, maar de vraag of aan de voorwaarden voor erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing is voldaan. Daarin verschilt de exequaturprocedure van het (nationale) executiegeschil: in een executiegeschil kan, anders dan in een exequaturprocedure, de omvang en strekking van een eerder opgelegd gebod of verbod ter discussie worden gesteld. In zoverre kan het executiegeschil worden gezien als een verlengstuk van de eerdere inbreukprocedure.

24. Wat hier verder ook van zij, duidelijk is dat er twijfel kan bestaan over de vraag of een procedure met als voorwerp de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing van een andere lidstaat over de inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht aldaar, onder het in art. 2 lid 1 geformuleerde toepassingsgebied van (art. 14 van) de Handhavingsrichtlijn valt. Van een "acte clair" of een "acte éclairé" kan niet gesproken worden. Het lijkt mij daarom aangewezen dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, ook op dit punt het Hof van Justitie van de EG prejudiciële vragen stelt. De vraag zou dan tevens betrekking moeten hebben op beslissingen waarbij een dwangsom dan wel een boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk van het intellectuele-eigendomsrecht, alsmede op daarop voortbouwende kostenbeslissingen.

Conclusie

De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen op het principaal en incidenteel beroep, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zal verzoeken over de hierboven onder 18 en onder 24 bedoelde vragen van uitleg van respectievelijk de EEX-Verordening en de Handhavingsrichtlijn uitspraak te doen, en het geding zal schorsen tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De Procureur-Generaal
bij de Hoge Raad der Nederlanden,