

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

L. A. GEELHOED

van 16 september 2004¹

I — Inleiding

van het octrooi aan de orde wordt gesteld door één van de partijen.

1. In deze zaak heeft het Oberlandesgericht te Düsseldorf een vraag gesteld over de uitlegging van artikel 16, sub 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken² (hierna: „Executieverdrag”). Deze bepaling verleent in bepaalde gevallen exclusieve bevoegdheid aan de gerechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehadt van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehadt of geacht wordt te hebben plaatsgehadt.

3. Het kan zo zijn dat in een procedure tot vaststelling van octrooi-inbreuk de verweerder de nietigheid van het octrooi aanvoert. Ook kan de verzoeker in een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk aanvoeren, dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is en er ook daarom geen sprake is van octrooi-inbreuk. Deze tweede situatie doet zich voor in het hoofdgeding. De verwijzende rechter vraagt meer in het bijzonder nog of het van belang is of de geadieerde rechter het middel van nietigheid of ongeldigheid gegrond dan wel ongegrond acht en tevens of het moment waarop het middel in de procedure wordt aangevoerd een rol speelt.

2. Meer in het bijzonder vraagt de verwijzende rechter of de exclusieve bevoegdheid slechts dan geldt wanneer beroep (met werking erga omnes) tot nietigverklaring van het octrooi is ingesteld, of ook wanneer in een procedure over de inbreuk op een octrooi de geldigheid, casu quo de nietigheid

4. Artikel 16, sub 4, vormt een uitzondering op het hoofdbeginsel ex artikel 2 van het Executieverdrag. Dat artikel bepaalt dat de verweerder die zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, ongeacht zijn nationaliteit, opgeroepen kan worden voor de gerechten van die staat. Aan dit artikel ligt het adagium actor sequitur forum rei ten grondslag. Het doel van artikel 2 is aldus de rechten van de verweerder te beschermen. Volgens vaste

1 — Oorspronkelijke taal: Nederlands.

2 — PB 1972, L 299, blz. 32. De geconsolideerde versie van het inmiddels gewijzigde verdrag is te vinden in PB 1998, C 27, blz. 1.

rechtspraak van het Hof moeten vanwege het algemene karakter van het beginsel van artikel 2 afwijkingen daarop restrictief worden uitgelegd.³

5. Hier staat tegenover dat een ruime uitlegging van het bepaalde in artikel 16, sub 4, de rechtszekerheid ten goede komt en het risico van tegenstrijdige beslissingen vermindert. De bevoegdheid om uitspraak te doen over de geldigheid van een octrooi berust dan steeds bij dezelfde rechter. Nog belangrijker is dat het onwenselijk is artikel 16, sub 4, zo uit te leggen dat de keuze van een verzoeker voor dan wel een nietigheidsactie dan wel een niet-inbreukactie bepalend is voor de rechterlijke bevoegdheid. Forum-shopping ware zoveel mogelijk uit te bannen.

II — Juridisch, feitelijk en procedureel kader

6. Artikel 2 van het Executieverdrag, opgenomen in titel II, afdeling 1, „algemene bepalingen”, luidt als volgt:

„Onverminderd de bepalingen van dit Verdrag worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een verdragsluitende staat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die staat. [...]”

3 — Zie bijvoorbeeld arrest van 27 september 1988, Kalfelis (189/87, Jurispr. blz. 5565, punt 19), en meest recentelijk arrest van 10 juni 2004, Kronhofer (C-168/02, Jurispr. blz. I-6009, punten 12-14).

7. Artikel 16, aanhef en sub 4, van het Executieverdrag, opgenomen in titel II, afdeling 5, „exclusieve bevoegdheid”, bepaalt:

„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd: ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de verdragsluitende staat, op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst.”

8. Het Executieverdrag is inmiddels vervangen door verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.⁴ Deze verordening is echter niet van toepassing op de onderhavige zaak, aangezien de toepassing van de verordening is beperkt tot rechtsvorderingen die zijn ingesteld en authentieke akten die zijn verleden na de inwerkingtreding van de verordening op 1 maart 2002, hetgeen in casu niet het geval is.

9. De vraag is gerezen in een geschil tussen GAT, Gesellschaft für Antriebstechnik mbH

4 — PB L 12, blz. 1. Het Executieverdrag geldt nog wel ten opzichte van het Koninkrijk Denemarken.

& Co. KG, te Alsdorf (verzoekster), en LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, te Bühl (verweerster). Partijen zijn concurrenten op het gebied van autotechniek.

10. Verzoekster trachtte van Ford-Werke AG te Keulen een opdracht voor de levering van een mechanische torsiedemper te verkrijgen. Verweerster stelde dat verzoekster hiermee inbreuk maakt op onder meer Franse octrooien, waarvan zij geregistreerd houdster is. Verzoekster heeft vervolgens bij het Landgericht te Düsseldorf in rechte gevorderd vast te stellen dat verweerster geen rechten kon doen gelden op grond van de Franse octrooien en heeft daarbij tevens opgeworpen dat de octrooien nietig, casu quo niet geldig waren.

11. Het Landgericht te Düsseldorf heeft zich internationaal bevoegd geacht om over het geschil betreffende de inbreuk op Franse octrooien te beslissen. Het heeft zich eveneens bevoegd geacht kennis te nemen van het geschil betreffende de nietigheid, respectievelijk het ontbreken van geldigheid van de betrokken octrooien. Het beroept zich — aldus de verwijzingsbeschikking aan het Hof — op een restrictieve uitleg van artikel 16, punt 4, die nodig is om te voorkomen dat een gerecht zijn bevoegdheid verliest, zodra degene die een octrooi-inbreuk wordt verweten zich op de nietigheid van een octrooi beroept.

12. Het Landgericht heeft de vordering van verzoekster verworpen en beslist dat de octrooien voldoen aan de voorwaarden voor octrooieerbaarheid. Verzoekster heeft vervolgens beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht te Düsseldorf. In het kader van de behandeling van dit beroep heeft het Oberlandesgericht de in punt 2 genoemde vraag gesteld.

13. In de verwijzingsbeschikking wijst het Oberlandesgericht er onder meer op dat, welke oplossing ook wordt gekozen, een gevaar bestaat voor uiteenlopende beslissingen. Tevens acht dit gerecht van belang dat de octrooiverlening een overheidshandeling is die het beste kan worden onderworpen aan een toets door de rechter van de betreffende lidstaat en niet door de rechter van een vreemde mogendheid. Artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag beoogt zulks volgens het Oberlandesgericht ook te bewerkstelligen.

III — De bij het Hof ingebrachte opmerkingen

14. Bij het Hof zijn opmerkingen ingebracht door verweerster in het hoofdgeding (LuK), de regeringen van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en de Commissie. Op 14 juli 2004 heeft het Hof een hoorzitting

aan deze zaak gewijd. Ter zitting heeft ook de verzoekster in het hoofdgeding (GAT) haar standpunt naar voren gebracht.

houder op grond van artikel 2 alle octrooi-inbreuken voor dezelfde rechter zou kunnen brengen (namelijk: de rechter van de woonplaats van degene die inbreuk maakt), terwijl hij op grond van artikel 16, sub 4, zich tot de rechters van alle lidstaten zou moeten wenden waar een octrooi is geregistreerd.

15. In de procedure voor het Hof worden drie elkaar uitsluitende hypothesen verdedigd. Het Hof zal moeten oordelen welk van deze drie hypothesen het meest recht doet aan de tekst en de doelstellingen van artikel 16, sub 4, Executieverdrag.

18. De Franse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede GAT, zijn een tegengestelde opvatting toegedaan. Zij staan een ruime interpretatie van artikel 16, sub 4, voor, in het belang van een goede inrichting van de rechtspraak.

16. LuK en de Duitse regering verdedigen een beperkte uitlegging van artikel 16, sub 4, Executieverdrag. Zij stellen dat artikel 16, sub 4, slechts van toepassing is op een geschil omtrent de geldigheid van octrooien indien dit geschil de hoofdvordering van een geding betreft. Zij bestrijden de opvatting dat kwesties rond de geldigheid van en de inbreuk op een octrooi niet zouden mogen worden gescheiden; zij menen dat een dergelijke opvatting het evenwicht tussen de verschillende bevoegdheden uit het Executieverdrag ernstig in gevaar zou brengen. Die opvatting zou namelijk meebrengen dat bijna alle inbreukzaken zouden komen te vallen onder de exclusieve bevoegdheid van artikel 16.

19. Zij wijzen er op dat de gerechten van de lidstaat waar het octrooi is verleend het meest geschikt zijn om over de geldigheid van het octrooi te oordelen, vanwege de feitelijke nabijheid en ook omdat zij juridisch het meest verwant zijn met de octrooiverlening. Bovendien zijn vragen rond de geldigheid van en de inbreuk op een octrooi in de praktijk onscheidbaar. De toepasselijkheid van artikel 16, sub 4, Executieverdrag op inbreukacties kan tegenstrijdige beslissingen voorkomen en is dus in het belang van de rechtszekerheid. Bovendien verhindert een zodanige opvatting dat partijen de regel van exclusieve bevoegdheid van artikel 16, sub 4, kunnen ontgaan. Als namelijk de veronderstelde inbreukmaker een actie instelt teneinde de niet-inbreuk vast te stellen, in plaats van de geldigheid van het octrooi aan te

17. Partijen zouden aldus rechten worden ontnomen die hen zijn toegekend ingevolge artikel 2 (de rechter van de woonplaats van verweerder), maar ook ingevolge artikel 5, punten 3 en 5, en artikel 6, punt 1, Executieverdrag. Daar komt nog bij dat de octrooi-

vechten, zou hij — bij een tegengestelde opvatting — niet onder artikel 16, sub 4, vallen. De Franse regering wijst in dit verband op het deskundigenrapport Jenard⁵, waarin wordt benadrukt dat beslissingen omtrent de geldigheid van octrooien tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren.

20. De Commissie verdedigt een derde, tussenliggende hypothese. Zij stelt dat de zojuist genoemde ruime interpretatie van artikel 16, sub 4, er in wezen op neerkomt dat alle geschillen over octrooien worden behandeld door de rechter van het land waar het octrooi is of wordt gedeponereerd of geregistreerd. De Commissie stelt de wenselijkheid van een dergelijke oplossing niet ter discussie, maar is van mening dat deze oplossing niet in de tekst van artikel 16, sub 4, valt terug te vinden.

21. Wel acht zij het van belang dat partijen niet de gelegenheid moeten hebben om artikel 16, sub 4, Executieverdrag van zijn inhoud te beroven. Zij hebben niet de keuze een forum te kiezen aan de hand van het primair gestelde: de geldigheid of de nietigheid, dan wel de inbreuk. Het maakt in een geval als het onderhavige niet uit of de nietigheid van een octrooi wordt gesteld als onderdeel van de hoofdvordering, dan wel slechts als argument ter ondersteuning van de stelling dat geen inbreuk is gemaakt. Krachtens artikel 16, sub 4, is er slechts één gerecht dat de geldigheid, casu quo de nietigheid kan vaststellen. Andere vragen omtrent octrooien vallen buiten artikel 16, sub 4.

IV — Beoordeling

A — *Het kader: de rechtspraak van het Hof*

22. Om te beginnen wijs ik op de vaste rechtspraak volgens welke, ter verzekering van de grootst mogelijke gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbenden uit het Executieverdrag voortvloeien, op autonome wijze moet worden bepaald welke betekenis toekomt aan begrippen uit dit verdrag.⁶

23. Voorts moet de uitlegging van het Hof bijdragen aan de voorspelbaarheid van de verdeling van de rechterlijke bevoegdheid. Indien de eiser in een privaatrechtelijk geding gemakkelijk in staat is te bepalen welk gerecht hij kan aanzoeken en indien de verweerder gemakkelijk kan bepalen voor welk gerecht hij kan worden opgeroepen, wordt zowel de rechtsbescherming als de rechtszekerheid gediend. De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, zo expliciteert de elfde overweging bij verordening nr. 44/2001.

24. Ook heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld, dat artikel 16, als uitzondering op de

⁶ — Zie, met betrekking tot artikel 16 Executieverdrag de beschikking van het Hof van 5 april 2001, Gaillard (C-518/99, Jurispr. blz. I-2771, punt 13).

algemene bevoegdheidsregel van artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, niet ruimer mag worden uitgelegd dan het oogmerk ervan verlangt, aangezien deze bepaling tot gevolg heeft dat partijen worden beroofd van de forumkeuze die hun anders zou toekomen, en in bepaalde gevallen voor een rechter worden gedaagd die voor geen van hen de rechter van hun woonplaats is. Ik wees hier reeds op in de inleiding.⁷ Ik ben het overigens eens met advocaat-generaal Jacobs voorzover hij er op wijst dat men ook weer niet teveel betekenis moet hechten aan een restrictieve uitlegging. Een uitzondering in de wet moet, zo stelt hij in zijn conclusie in de zaak Gabriel⁸, net als elke andere wettelijke bepaling, haar eigen betekenis hebben, die wordt bepaald met inachtneming van haar doelstelling en bewoording en het stelsel en de doelstelling van de regeling waarvan de uitzondering deel uitmaakt.

25. Een vierde uitgangspunt dat het Hof hanteert in zijn rechtspraak over het Executieverdrag is dat een zo nauw mogelijk verband moet bestaan tussen het geschil en het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, zodat de bevoegdheid van dit gerecht wordt gerechtvaardigd door de eisen van een goede rechtsbedeling en een nuttige procesinrichting.⁹

26. Met inachtneming van deze uitgangspunten heeft het Hof reeds diverse malen een uitlegging gegeven aan de begrippen die artikel 16 Executieverdrag hanteert. De meeste uitspraken betroffen de exclusieve bevoegdheid ingevolge artikel 16, sub 1, dat bepaalde geschillen omtrent onroerende zaken betreft. Het Hof heeft één maal uitspraak gedaan over artikel 16, sub 4.

27. In het arrest Reichert en Kockler¹⁰ heeft het Hof er op gewezen dat de exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staat waar een onroerend goed is gelegen (artikel 16, punt 1, Executieverdrag), wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze gerechten, vanwege hun nabijheid het best in staat zijn zich op de hoogte te stellen van de feitelijke situatie en de ter zake geldende voorschriften en gebruiken toe te passen. De exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de verdragsluitende staat waar het onroerend goed is gelegen, omvat niet alle mogelijke rechtsvorderingen die een zakelijk recht op onroerend goed betreffen. In tegendeel, de exclusieve bevoegdheid is (in essentie) beperkt tot de rechtsvorderingen die ertoe strekken, de omvang, de hoedanigheid, de eigendom of het bezit van een onroerend goed of het bestaan van andere zakelijke rechten op dit onroerend goed vast te stellen.

28. In het arrest Duijnste¹¹ geeft het Hof een uitlegging van de exclusieve bevoegdheid van artikel 16, sub 4 van de gerechten van de

7 — Zie eveneens de in de vorige voetnoot aangehaalde beschikking, punt 14.

8 — Conclusie bij het arrest van 11 juli 2002 (C-96/00, Jurispr. blz. I-6367, punt 46 van de conclusie).

9 — Zie recentelijk arrest Kronhofer, aangehaald in voetnoot 3, punt 15 (met betrekking tot artikel 5, punt 3, Executieverdrag).

10 — Arrest van 19 januari 1990 (C-115/88, Jurispr. blz. I-27, punten 10 en 11).

11 — Arrest van 15 november 1983 (288/82, Jurispr. blz. 3663, punt 22).

lidstaat van het land waarin een octrooi is verleend (of daarom is verzocht). Het Hof rechtvaardigt die bevoegdheid door „de omstandigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het octrooi of het bestaan van de deponering of registratie tot inzet heeft”. Het Hof maakt een onderscheid tussen deze geschillen en andere rechtsvorderingen die octrooien tot onderwerp hebben, maar die buiten de reikwijdte van artikel 16, sub 4, Executieverdrag vallen. Tot deze laatste categorie behoren bijvoorbeeld geschillen omtrent octrooischendingen, maar bijvoorbeeld ook de vraag die in de zaak Duijnstee aan de orde was, namelijk of de werkgever dan wel de werknemer octrooigerechtigde is.

29. Het Hof doet zijn opvatting mede rusten op het deskundigenrapport Jenard¹² alsmede op verdragen over octrooien die een duidelijk onderscheid maken tussen verlening en registratie van een octrooi enerzijds en inbreuken anderzijds.

B — Wat zegt de tekst van het Executieverdrag?

30. Op grond van artikel 16, sub 4, dat deel uitmaakt van deel II, afdeling 5, Executieverdrag getiteld „exclusieve bevoegdheid”, worden bepaalde geschillen met betrekking tot

octrooien en andere rechten van industriële eigendom berecht door de rechter van de lidstaat waar het recht is of zal worden gedeponerd of geregistreerd.

31. Uit het bepaalde in de artikelen 17 en 18 Executieverdrag blijkt het dwingende karakter van de exclusieve bevoegdheid. Het is alleen de vraag op welke geschillen artikel 16, sub 4, betrekking heeft.

32. Om te beginnen staat, gelet op de tekst van artikel 16, sub 4, in voldoende mate vast dat de verdragswetgever niet heeft beoogd alle geschillen met betrekking tot octrooien — en andere rechten van industriële eigendom — onder de exclusieve bevoegdheid te brengen. Artikel 16, sub 4, heeft immers uitsluitend betrekking op geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien en andere rechten. De bepaling heeft uitdrukkelijk geen betrekking op geschillen die de inbreuk op octrooien betreffen. In die zin onderscheidt deze bepaling zich van artikel 229A EG, dat de mogelijkheid opent dat aan het Hof de bevoegdheid wordt verleend om uitspraak te doen in alle geschillen met betrekking tot communautaire industriële eigendomsrechten.

33. De verwijzende rechter wijst in het bijzonder naar de Engelse taalversie die in artikel 16, sub 4, een ruimere formulering lijkt te hanteren dan in het bepaalde in artikel 16, sub 1, 2 en 3. Artikel 16, sub 4, noemt „proceedings concerned with” terwijl in artikel 16, sub 1, 2 en 3, wordt gesproken

12 — Zie voetnoot 5.

over „proceedings which have as their object”. Andere taalversies, zoals het Duits, het Frans, het Italiaans en het Nederlands kennen dit onderscheid niet, terwijl uit de Engelse tekst ook niet ondubbelzinnig blijkt wat de betekenis is van een onderscheid in de formulering. De Commissie gaat in haar opmerkingen uitvoerig in op het door de verwijzende rechter genoemde onderscheid in de Engelse tekstversie. Zij acht dit onderscheid niet relevant, aangezien het onderscheid niet bestaat in andere taalversies en er ook overigens geen indicaties bestaan dat de verdragswetgever aldus de betekenis van artikel 16, sub 4, had willen beperken. Zij wijst in dit verband naar het eerder genoemde rapport Jenard.¹³ Ik ben dit met de Commissie eens.

Executieverdrag niet uit dat artikel 16, sub 4, ook betrekking heeft op geschillen ten aanzien waarvan de rechter zich niet reeds onbevoegd behoeft te verklaren wanneer zij aanhangig worden gemaakt.

35. Ik vat samen: het Executieverdrag heeft een dwingende regeling getroffen voor de bevoegdheidsverlening, maar daarbij niet alle geschillen omtrent octrooien onder de werking van artikel 16, sub 4, gebracht. Anderzijds blijkt uit de tekst van het Executieverdrag niet dat de verdragswetgever die werking heeft willen beperken tot gedingen waar de hoofdvordering de geldigheid, casu quo de nietigheid van een octrooi tot voorwerp heeft.

34. Krachtens artikel 19 Executieverdrag verklaart de rechter van een verdragsluitende staat bij wie een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een andere verdragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is, zich ambtshalve onbevoegd. De Franse taalversie preciseert — anders dan de Duitse, Engelse, Italiaanse en Nederlandse taalversies — dat het in dit geval moet gaan om een vordering die aanhangig wordt gemaakt „à titre principal”. Het bepaalde in artikel 19 Executieverdrag is uitvoerig aan de orde gekomen tijdens de procedure voor het Hof. Daarbij is verduidelijkt dat artikel 19 geen bevoegdheidsregel is en dat de uitlegging van artikel 19 niet bepalend is voor de uitlegging van artikel 16 Executieverdrag. Los van de uitlegging van artikel 19, sluit het

C — *De eigenlijke beoordeling*

36. De verwijzende rechter vraagt als gezegd naar de omvang van de in artikel 16, sub 4, Executieverdrag verleende exclusieve bevoegdheid van de gerechten van de staat waar een octrooi is geregistreerd of gedeponeerd. De interventies bij het Hof leveren drie hypothesen op (zie meer uitgebreid paragraaf III van deze conclusie):

- de eerste hypothese: artikel 16, sub 4, is slechts van toepassing indien de hoofdvordering van een geding de geldigheid van octrooien betreft;

¹³ — Zie voetnoot 5.

- de tweede hypothese: vragen rond de geldigheid van en de inbreuk op een octrooi zijn in de praktijk niet van elkaar te scheiden en dus is artikel 16, sub 4, ook van toepassing op inbreukacties;
- de derde hypothese: alleen het in artikel 16, sub 4, aangewezen gerecht is bevoegd de geldigheid, casu quo de nietigheid van een octrooi vast te stellen. Andere vragen omtrent octrooien vallen buiten artikel 16, sub 4.

37. Ik stel het Hof voor de derde hypothese te kiezen en wel om de volgende redenen.

38. Om te beginnen valt de tweede hypothese af. Zoals het Hof heeft benadrukt in het arrest Duijnstee, berust artikel 16, sub 4, Executieverdrag op een verschil tussen geschillen over de verlening en registratie van een octrooi enerzijds, waarbij veelal de geldigheid van octrooien ter discussie staat, en geschillen over inbreuken op octrooien anderzijds. De tweede hypothese moge aantrekkelijk zijn uit oogpunt van rechtszekerheid en rechtseenheid, zij strijdt echter met de expliciete keuze van de verdragswetgever om niet alle geschillen over octrooien en andere industriële eigendomsrechten onder de werking van artikel 16, punt 4, Executieverdrag te brengen.

39. Vervolgens valt ook de eerste hypothese af. Hoewel deze hypothese bij een strikt grammaticale interpretatie van artikel 16, sub 4, verdedigbaar is, zou een keuze voor de hypothese het mogelijk maken voor de verzoeker in een civiele procedure de dwingende forumkeuze van artikel 16, sub 4, te ontgaan. De casus uit het hoofdgeding illustreert dit. GAT heeft er — indien de eerste hypothese zou worden gevolgd — terecht voor gekozen om bij de Duitse rechter een verzoek te doen tot vaststelling van niet-inbreuk. De onderneming had er echter ook voor kunnen kiezen bij de civiele rechter primair de geldigheid van de aan LuK toekomende octrooien te betwisten. Alsdan had zij zich op grond van artikel 16, sub 4, Executieverdrag moeten wenden tot de rechter van de lidstaat waar het octrooi is geregistreerd, in casu Frankrijk.

40. Deze keuzevrijheid van verzoeker in een civiele procedure — met de daaruit voortvloeiende consequentie voor de bevoegdheid van de rechter — doet afbreuk aan de voorspelbaarheid van het stelsel voor de verweerder en daarmee aan één van de uitgangspunten van de rechtspraak van het Hof.¹⁴ Tevens doet deze keuzevrijheid tekort aan doel en strekking van artikel 16, sub 4, Executieverdrag, dat immers in een dwingende regeling voorziet.

41. De derde hypothese is daarentegen goed verdedigbaar. Deze hypothese leidt ertoe dat de in artikel 16, sub 4, voorziene exclusieve

¹⁴ — Zie punt 23 hierboven.

bevoegdheid steeds bepalend is wanneer in een civielrechtelijk geding de geldigheid van een door een autoriteit van een lidstaat toegekend — of een bij deze autoriteit geregistreerd — recht wordt betwist. In geschil is dan onder meer het besluit van de autoriteit zelf, waardoor het besluit ook bestuursrechtelijke elementen bevat. Een besluit van een nationale autoriteit dient waar mogelijk onderworpen te zijn aan een toetsing door de rechter van het betreffende land zelf, niet door de rechter van een vreemde mogendheid. Ik zie hier overigens ook een parallel met het arrest Reichert en Kockler waarin het Hof het criterium van nabijheid hanteert, voor bepaalde rechtsvorderingen met betrekking tot onroerende zaken (zie punt 27 hierboven).

42. De genoemde overwegingen gelden, onafhankelijk van de procedure die het kader vormt voor het betwisten van de geldigheid. Het doel van het geding is bepalend, niet de formulering van de primaire vordering van verzoeker in een geding. De verwijzende rechter vraagt nog of het van belang is in welk stadium van de procedure de geldigheid, casu quo de nietigheid aan de orde komt. Mijns inziens ware deze vraag negatief te beantwoorden. De essentie van de door mij voorgestane oplossing is immers dat alleen de rechter van de lidstaat waar een octrooi is gedeponereerd of geregistreerd beslist over de geldigheid. Dit zo zijnde maakt het niet uit in welk stadium van de procedure de geldigheid wordt betwist, één

en ander nog los van het feit dat het Executieverdrag zoveel mogelijk autonoom wordt uitgelegd, onafhankelijk van het procesrecht van de lidstaten.

43. Bij „pure” inbreukprocedures ontbreekt een dergelijke band met de nationale autoriteit. Deze geschillen betreffen de inbreuk op aan een persoon toekomend subjectief recht en onderscheiden zich in beginsel niet van andere, vergelijkbare civielrechtelijke geschillen over subjectieve rechten buiten het terrein van de industriële eigendom. Deze opvatting omtrent het onderscheid tussen de procedures over de inbreuk van een octrooi en de vaststelling van een octrooi vindt rechtstreeks steun in de tekst van het Executieverdrag. Dit onderscheid is als gezegd ook erkend door het Hof in het arrest Duijnstee.

44. De verdragswetgever heeft er expliciet voor gekozen de inbreuk op een octrooi (of bijvoorbeeld op een merk) niet onder artikel 16, punt 4, Executieverdrag te brengen. Het zou — ook in verband met de vereiste evenwichtigheid van het stelsel — onjuist zijn artikel 16, sub 4, zo uit te leggen dat ook de „pure” inbreukzaken onttrokken zouden zijn aan de hoofdregel van artikel 2 Executieverdrag. Bovendien zou een dergelijke uitlegging strijdig zijn met het oordeel van

het Hof dat uitzonderingen op de algemene bevoegdheidsregel van artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, niet ruimer mogen worden uitgelegd dan het oogmerk ervan verlangt.¹⁵

45. Ten overvloede wijs ik nog op het arrest *Gantner Electronic*¹⁶ dat betrekking heeft op artikel 21 Executieverdrag. Dit artikel regelt de situatie wanneer tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn voor gerechten van verschillende verdragsluitende staten. Het Hof benadrukt in dit arrest dat voor de rechterlijke bevoegdheid de aanspraken van verzoekers bepalend zijn en niet de verweermiddelen. Zou dit anders zijn, dan zou afhankelijk van de inhoud van het verweerschrift — dat noodzakelijkerwijs eerst in de loop van de procedure wordt ingediend — de bevoegdheidsverdeling kunnen worden gewijzigd. Daar komt bij dat indien rekening zou moeten worden gehouden met de verweermiddelen dit aan de verweerder de mogelijkheid zou geven te kwader trouw te handelen en een reeds aanhangige procedure te belemmeren.

46. Het arrest *Gantner Electronic* leidt er mijns inziens niet toe dat artikel 16, sub 4,

buiten toepassing moet blijven wanneer de verweerder de geldigheid van een octrooi betwist in het kader van een inbreukprocedure. Het Executieverdrag voorziet in voldoende mechanismen om het belang van een doelmatige voorziening in rechte in het oog te houden. De rechter die de inbreuk beoordeelt kan de zaak volledig overdragen, hij kan een zaak aanhouden totdat de krachtens artikel 16, sub 4, bevoegde rechter van een andere lidstaat heeft beslist omtrent de geldigheid van het octrooi en hij kan de zaak zelf afhandelen, in geval van een te kwader trouw handelende verweerder.

47. Tot slot: één van de typen hoofdargumenten die in deze zaak naar voren zijn gebracht in de interventies voor het Hof ziet op de inrichting van de rechtspraak en de proceseconomie. Echter, bezien vanuit dit perspectief biedt ook de gekozen hypothese niet de ideale oplossing. Evenmin als welke andere oplossing dan ook wordt het risico vermeden dat gerechten van meer lidstaten bij dezelfde zaak worden betrokken en dat deze gerechten uiteenlopende beslissingen nemen. Veelal immers bezit de octrooihouder in meer lidstaten octrooien voor hetzelfde product of dezelfde werkwijze. En dus zouden de gerechten van deze verschillende lidstaten tegelijkertijd exclusief bevoegd worden, zodra in het kader van een inbreukprocedure de geldigheid van een octrooi aan de orde wordt gesteld. Dit maakt een inbreukprocedure niet per se gemakkelijker.

¹⁵ — Zie punt 24 hierboven.

¹⁶ — Arrest van 8 mei 2003 (C-111/01, Jurispr. blz. I-4207).

V — Conclusie

48. Ik stel voor dat het Hof als volgt antwoordt op de door het Oberlandesgericht te Düsseldorf gestelde vraag:

„Artikel 16, sub 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken bepaalt de rechterlijke bevoegdheid, wanneer in een geding de geldigheid of de nietigheid van een octrooi of een ander in deze bepaling genoemd recht van industriële eigendom wordt gevorderd. Genoemd artikel is derhalve van toepassing wanneer in een procedure tot vaststelling van 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.”