

GAT

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

13 juli 2006*

In zaak C-4/03,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) bij beslissing van 5 december 2002, ingekomen bij het Hof op 6 januari 2003, in de procedure

Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG

tegen

Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann (rapporteur), kamerpresident, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič en E. Levits, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: L. A. Geelhoed,
griffier: F. Contet, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 juli 2004,

gelet op de opmerkingen van:

- Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, vertegenwoordigd door T. Musmann, Rechtsanwalt,

- Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, vertegenwoordigd door T. Reimann, Rechtsanwalt,

- de Duitse regering, vertegenwoordigd door R. Wagner als gemachtigde,

- de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden,

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door K. Manji als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door A.-M. Rouchaud en S. Grünheid als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 september 2004,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (PB L 304, blz. 1, en — gewijzigde tekst — blz. 77), het Verdrag van 25 oktober 1982 inzake de toetreding van de Helleense Republiek (PB L 388, blz. 1), het Verdrag van 26 mei 1989 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 285, blz. 1) en het Verdrag van 29 november 1996 inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB 1997, C 15, blz. 1; hierna: „Executieverdrag”).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (hierna: „GAT”) en Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (hierna: „LuK”) ter zake van de verhandeling door GAT van producten die volgens LuK inbreuk maken op twee Franse octrooien waarvan zij houdster is.

Rechtskader

- 3 Artikel 16 van het Executieverdrag, dat afdeling 5 („Exclusieve bevoegdheid”) vormt van titel II ervan, die op de bevoegdheidsregels betrekking heeft, luidt:

„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

[...]

- 4) 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 verdragssluitende 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;

[...]”

- 4 Artikel 17, vierde alinea, van het Executieverdrag, dat samen met artikel 18 ervan afdeling 6 („Door partijen aangewezen bevoegde rechter”) van titel II vormt, bepaalt dat „[o]vereenkomsten tot aanwijzing van een bevoegde rechter [...] geen rechtsgevolg [hebben] [...] indien de gerechten, op welke bevoegdheid inbreuk wordt gemaakt, krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd zijn”.

5 Artikel 18 van het Executieverdrag luidt:

„Buiten de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit andere bepalingen van dit verdrag, is de rechter van een verdragsluitende staat, voor wie de verweerder verschijnt, bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing [...] indien er een ander gerecht bestaat dat krachtens artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is.”

6 Artikel 19 van het Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 7 („Toetsing van de bevoegdheid en de ontvankelijkheid”) van titel II, bepaalt:

„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, verklaart zich ambtshalve onbevoegd.”

7 Artikel 28, eerste alinea, van het Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 1 („Erkenning”) van titel III betreffende de regels voor erkenning en tenuitvoerlegging, bepaalt dat „[d]e beslissingen [...] niet [worden] erkend, indien de bepalingen van de afdelingen 3, 4 en 5 van titel II zijn geschonden”. Artikel 34, tweede alinea, van het Executieverdrag, dat is opgenomen in afdeling 2 („Tenuitvoerlegging”) van voormelde titel III, verwijst voor de redenen die in de weg kunnen staan aan de tenuitvoerlegging van een beslissing naar bovengenoemd artikel 28, eerste alinea.

Hoofddeding en prejudiciële vraag

8 GAT en LuK, twee in Duitsland gevestigde vennootschappen, zijn concurrenten op het gebied van autotechniek.

- 9 GAT heeft bij een eveneens in Duitsland gevestigde automobielfabrikant een offerte ingediend voor een opdracht voor de levering van een mechanische torsiedemper. LuK heeft betoogd dat de door GAT aangeboden demper inbreuk maakt op twee Franse octrooien waarvan zij houdster is.
- 10 GAT heeft bij het Landgericht Düsseldorf in rechte gevorderd vast te stellen dat er geen sprake is van een inbreuk, met als argumentatie dat haar producten de door de Franse octrooien van LuK beschermde rechten niet schonden en dat deze octrooien bovendien nietig of ongeldig waren.
- 11 Het Landgericht Düsseldorf heeft zich internationaal bevoegd geacht om kennis te nemen van de vordering betreffende de vermeende schending van de uit deze Franse octrooien voortvloeiende rechten. Het heeft zich eveneens bevoegd geacht om kennis te nemen van de exceptie van vermeende nietigheid van deze octrooien. Het heeft de door GAT ingestelde vordering afgewezen en beslist dat de betrokken octrooien aan de voorwaarden voor octrooierbaarheid voldeden.
- 12 Op hoger beroep van GAT heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende vraag voor te leggen:

„Moet artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag aldus worden uitgelegd dat er slechts dan sprake is van exclusieve bevoegdheid uit hoofde van dit artikel van de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst, wanneer een vordering (met werking erga omnes) tot nietigverklaring van het octrooi is ingesteld, of vormt de geldigheid van octrooien reeds dan het voorwerp van een vordering in de zin van voornoemde bepaling, wanneer in een procedure tot vaststelling van

octrooi-inbreuk de verweerder of in een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk op een octrooi de eiser ten exceptieve stelt dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is en ook daarom geen sprake is van octrooi-inbreuk, en wel ongeacht de vraag of de geadieerde rechter de exceptie gegrond dan wel ongegrond acht en los van het moment waarop de exceptie in de procedure wordt aangevoerd?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

- 13 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, hoever de in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag neergelegde exclusieve bevoegdheid op het gebied van octrooien reikt. Hij vraagt of deze regel betrekking heeft op alle geschillen inzake de registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of deze kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel bij wege van exceptie wordt opgeworpen, dan wel of hij enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie van de registratie of de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen bij wege van rechtsvordering.
- 14 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het begrip geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” als bedoeld in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag moet worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende staten op uniforme wijze dient te worden toegepast (arrest van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, Jurispr. blz. 3663, punt 19).
- 15 Derhalve heeft het Hof geoordeeld dat als geschillen „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien” zijn aan te merken geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere deponering (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 24).

- 16 Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid van het octrooi of het bestaan van een deponering of registratie, en worden deze door partijen niet betwist, dan valt het geschil niet onder artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punten 25 en 26). Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn bij een rechtsvordering ter zake van inbreuk, waarin de geldigheid van het octrooi waarop inbreuk zou zijn gemaakt, niet ter discussie wordt gesteld.
- 17 In de praktijk evenwel wordt de kwestie van de geldigheid van een octrooi vaak opgeworpen bij wege van exceptie in het kader van een rechtsvordering ter zake van inbreuk, waarmee de verweerder beoogt dat de eiser met terugwerkende kracht het door deze ingeroepen recht wordt ontnomen en bijgevolg de tegen hem ingestelde vordering wordt afgewezen. De kwestie kan ook, zoals in het hoofdgeding het geval is, ter ondersteuning van een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk worden opgeworpen, waarmee de eiser wil doen vaststellen dat de verweerder geen enkel recht kan doen gelden op de betrokken uitvinding.
- 18 Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kan op grond van de tekst van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag niet worden vastgesteld of de hierin neergelegde bevoegdheidsregel enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi bij wege van rechtsvordering wordt opgeworpen, dan wel of hij eveneens van toepassing is op geschillen waarin deze kwestie bij wege van exceptie wordt opgeworpen.
- 19 Artikel 19 van het Executieverdrag, dat in bepaalde taalversies spreekt van een geschil dat „à titre principal” [ten principale] aanhangig is gemaakt, maakt het niet mogelijk deze onduidelijkheid weg te nemen. Naast het feit dat de graad van duidelijkheid van de tekst ervan verschilt naargelang de taalversie, kent deze bepaling, zoals de Commissie heeft opgemerkt, geen bevoegdheid toe, maar verplicht zij enkel de geadieerde rechter zijn bevoegdheid te toetsen en zich in bepaalde gevallen ambtshalve onbevoegd te verklaren.

- 20 In deze omstandigheden moet artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag worden uitgelegd in het licht van de doelstelling en de plaats ervan in het stelsel van dit verdrag.
- 21 Wat de nagestreefde doelstelling betreft, moet worden opgemerkt dat de exclusievebevoegdheidsregels van artikel 16 van het Executieverdrag tot doel hebben de betrokken geschillen voor te behouden aan de gerechten die feitelijk nabij zijn en juridisch een nauwe band hiermee hebben.
- 22 Derhalve wordt de toekenning van exclusieve bevoegdheid inzake geschillen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien aan de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad, gerechtvaardigd 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 de registratie tot inzet heeft (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 22). De gerechten van de verdragsluitende staten op het grondgebied waarvan de registers worden bijgehouden, kunnen krachtens hun nationaal recht uitspraak doen over de geldigheid en de gevolgen van de octrooien die in deze staat werden verleend. Deze zorg voor een goede rechtsbedeling is des te belangrijker op het gebied van octrooien, nu meerdere verdragsluitende staten, gelet op de specifieke aard van de materie, een bijzonder stelsel van rechterlijke bescherming in het leven hebben geroepen waarbij deze geschillen aan gespecialiseerde gerechten worden voorbehouden.
- 23 Deze exclusieve bevoegdheid wordt eveneens gerechtvaardigd door het feit dat de verlening van octrooien de tussenkomst van de nationale administratie impliceert (zie dienaangaande het rapport-Jenard met betrekking tot het Executieverdrag; PB 1979, C 59, blz. 1, 36).
- 24 Wat de plaats van artikel 16 van het Executieverdrag in het stelsel ervan betreft, moet worden opgemerkt dat de in dit artikel neergelegde bevoegdheidsregels een exclusief en dwingend karakter hebben dat specifiek geldt voor zowel de justitiabelen als de gerechten. Partijen kunnen hiervan niet afwijken bij overeen-

komst tot aanwijzing van een bevoegde rechter (artikel 17, vierde alinea, van het Executieverdrag) noch door vrijwillige verschijning van de verweerder (artikel 18 van het Executieverdrag). 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 bevoegd is, moet zich ambtshalve onbevoegd verklaren (artikel 19 van het Executieverdrag). Een beslissing die de bepalingen van voormeld artikel 16 schendt, valt niet onder het stelsel van erkenning en tenuitvoerlegging van het Executieverdrag (artikelen 28, eerste alinea, en 34, tweede alinea, van het Executieverdrag).

25 Gelet op de plaats van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag in het stelsel ervan en de nagestreefde doelstelling, moet ervan worden uitgegaan dat de in deze bepaling voorziene exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure.

26 Zou in de eerste plaats de rechter bij wie een rechtsvordering ter zake van inbreuk of tot vaststelling van niet-inbreuk aanhangig is, worden toegestaan om incidenteel de nietigheid van het betrokken octrooi vast te stellen, dan zou afbreuk worden gedaan aan de dwingende aard van de bevoegdheidsregel van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag.

27 Hoewel artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag de partijen niet ter beschikking staat, zou de eiser namelijk louter door de formulering van zijn conclusies het dwingende karakter van de in dit artikel neergelegde bevoegdheidsregel kunnen omzeilen.

28 In de tweede plaats zou de aldus geboden mogelijkheid om artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag te omzeilen, ertoe leiden dat meerdere rechterlijke instanties bevoegd zijn en zou zij de voorzienbaarheid van de door het Executieverdrag

gestelde bevoegdheidsregels aantasten, waardoor bijgevolg inbreuk zou worden gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel, als grondslag van dit verdrag (zie arresten van 19 februari 2002, *Besix*, C-256/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 24-26, en 1 maart 2005, *Owusu*, C-281/02, Jurispr. blz. I-1383, punt 41, en arrest van heden, *Roche Nederland e.a.*, C-539/03, Jurispr. 2006, blz. I-6535, punt 37).

29 Zouden in de derde plaats in het stelsel van het Executieverdrag beslissingen worden toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend, incidenteel uitspraak doen over de geldigheid van dit octrooi, dan zou eveneens het gevaar van onverenigbare beslissingen toenemen, wat het Executieverdrag juist wenst te vermijden (zie in die zin arrest van 6 december 1994, *Tatry*, C-406/92, Jurispr. blz. I-5439, punt 52, en arrest *Besix*, reeds aangehaald, punt 27).

30 Het door LuK en de Duitse regering geformuleerde argument dat naar Duits recht de gevolgen van een incidentele beslissing over de geldigheid van een octrooi zich tot de partijen bij het geding beperken, kan geen adequate reactie op dit gevaar zijn. De aan een dergelijke beslissing verbonden gevolgen worden immers door het nationaal recht vastgesteld. In meerdere verdragsluitende staten geldt de beslissing tot nietigverklaring van een octrooi evenwel erga omnes. Om het gevaar van onverenigbare beslissingen te vermijden, zou het dus noodzakelijk zijn om de bevoegdheid van de gerechten van een andere staat dan die van de verlening van het octrooi om incidenteel uitspraak te doen over de geldigheid van een buitenlands octrooi, te beperken tot de gevallen waarin het toepasselijk nationaal recht aan de te geven beslissing enkel een tot de partijen bij het geding beperkt gevolg verbindt. Een dergelijke beperking zou evenwel leiden tot verstoringen, waardoor de gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aangetast (arrest *Duijnstee*, reeds aangehaald, punt 13).

31 Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat de

hierin opgestelde exclusievebevoegdheidsregel 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.

Kosten

- 32 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 16, punt 4, 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 de hierin opgestelde exclusievebevoegdheidsregel 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.

ondertekeningen