



Datum van inontvangstneming : 30/01/2017

C-644/16 - (1)

9 december 2016

Eerste Kamer

15/04738

LZ/EE

In naam van de Koning

Hoge Raad der Nederlanden

Prejudiciële beslissing

in de zaak van:

SYNTHON B.V.,
gevestigd te Nijmegen,

APPELLANTE in hoger beroep,

advocaat in de prejudiciële procedure:
mr. A.M. van Aerde,

t e g e n

ASTELLAS PHARMA INC.,
gevestigd te Tokyo, Japan,

GEÏNTIMEERDE in hoger beroep,

advocaat in de prejudiciële procedure:
mr. W.A. Hoyng.

Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr. <u>1038.207</u>	
Luxemburg	15. 12. 2016
De Griffier, voor deze	
Fax/E-mail: _____	<i>Maria Manuela Ferreira</i>
Nedergelegd op: <u>15.12.16</u>	
Hoofdadministrateur	

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Synthon en Astellas.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar zijn arrest van 18 november 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2643).

De arresten van het hof, waarin het hof zijn voornemen heeft neergelegd om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen, respectievelijk die vragen heeft gesteld, zijn aan deze beslissing gehecht.

2. De verdere prejudiciële procedure bij de Hoge Raad

Bij arrest van 6 oktober 2015 heeft het hof Arnhem-Leeuwarden op de voet van art. 392 Rv de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld:

"1. Indien een partij op grond van artikel 843a Rv jo. 1019a Rv inzage, afschrift of uittreksel vordert van bepaalde bescheiden, aan welke maatstaf dient dan ten minste te worden voldaan voor het aannemen van een 'rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn', zoals vereist voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv, indien die rechtsbetrekking bestaat uit een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom?

2. Geldt in gevallen waarin het bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift of uittreksel wordt gevorderd dient ter staving van de vraag of in technische zin inbreuk wordt gemaakt op een recht van intellectuele eigendom enerzijds, en in

gevallen waarin het bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift of uittreksel wordt gevorderd dient ter staving van bijvoorbeeld de vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gesteld inbreukmakende handelingen worden verricht anderzijds, dezelfde maatstaf?

3. Indien het antwoord op de tweede vraag negatief luidt, aan welke maatstaf dient dan in genoemde respectieve gevallen ten minste te worden voldaan voor het aannemen van een 'rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn' zoals vereist voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv?

4. Indien een partij op grond van artikel 843a Rv jo 1019a Rv inzage, afschrift of uittreksel vordert van bepaalde bescheiden en de door 843a Rv vereiste 'rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn' bestaat uit een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom, en de gedaagde partij stelt zich op het standpunt dat het ingeroepen recht van intellectuele eigendom nietig is, aan de hand van welke maatstaf dient dat nietigheidsverweer dan te worden beoordeeld?

5. Indien het antwoord op de tweede vraag negatief luidt - en de maatstaf voor de beoordeling van de gestelde rechtsbetrekking afhankelijk is van de vraag of het verlangde bewijsmateriaal dient ter staving van de gestelde inbreuk dan wel ter staving van bijvoorbeeld de vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gesteld inbreukmakende handelingen worden verricht - is dat dan van invloed op de in de vierde vraag bedoelde maatstaf voor de beoordeling van een nietigheidsverweer en zo ja, in welke zin."

In het arrest van 18 november 2016 heeft de Hoge Raad partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten omtrent de beoogde vragen van uitleg als in die uitspraak vermeld.

De advocaten van partijen hebben zich elk bij brief van 2 december 2016 over die vragen uitgelaten.

3. Beantwoording van de aan de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen

3.1.1 Vooropgesteld wordt dat de aan de Hoge Raad gestelde vragen betrekking hebben op een vordering (of verzoek) tot inzage in, afschrift van of uittreksel uit bewijsstukken (hierna: exhibitie) in zaken van intellectuele eigendom, als bedoeld in art. 1019 Rv, zoals geregeld in art. 1019a en 1019b Rv in verbinding met art. 843a Rv. De Hoge Raad zal zich in de beantwoording van de prejudiciële vragen daartoe beperken.

3.1.2 De relevante (gedeelten van de) betrokken wetsbepalingen luiden als volgt:

Art. 1019a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv):

1 Een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a.

2 In de procedure op de voet van artikel 843a kan ook overlegging gevorderd worden van ander bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt.

3 De rechter wijst de vordering af voor zover de bescherming van vertrouwelijke informatie niet is gewaarborgd. Artikel 843a, vierde lid, is niet van toepassing.

Art. 1019b Rv:

1. De voorzieningenrechter kan verlof verlenen tot het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs aan de verzoeker die voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt. Tot deze maatregelen ter bescherming van bewijs kunnen behoren, naast de reeds in de wet geregelde maatregelen, conservatoir bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming ter zake van vermeend inbreukmakende roerende zaken, bij de productie daarvan gebruikte materialen en werktuigen en op de inbreuk betrekking hebbende documenten.

(...)

Art. 843a Rv:

1. Hij die daarbij rechtmatig belang heeft, kan op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft. Onder bescheiden worden mede verstaan: op een gegevensdrager aangebrachte gegevens.

2. De rechter bepaalt zo nodig de wijze waarop inzage, afschrift of uittreksel zal worden verschaft.

3. Hij die uit hoofde van zijn ambt, beroep of betrekking tot geheimhouding verplicht is, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien de bescheiden uitsluitend uit dien hoofde te zijner beschikking staan of onder zijn berusting zijn.

4. Degene die de bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, is niet gehouden aan deze vordering te voldoen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, alsmede indien redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde gegevens is gewaarborgd.

3.1.3 Art. 1019a en 1019b Rv behelzen de implementatie van art. 6 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de

handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 157/45) (hierna: de Handhavingsrichtlijn), waarvan het eerste lid luidt:

“De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen, en voor de staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten, behoudens bescherming van vertrouwelijke informatie. Voor de toepassing van dit lid kunnen de lidstaten bepalen dat een redelijk monster van een belangrijk aantal exemplaren van een werk of enig ander beschermd voorwerp, door de bevoegde rechterlijke instanties als aanvaardbaar bewijsmateriaal moet worden beschouwd.”

Hier is sprake van een open norm, hetgeen betekent dat de richtlijngever de nationale wetgever en rechtspraak de nodige ruimte heeft willen geven de in art. 6 neergelegde eisen nader te formuleren. Blijkens art. 2 lid 1 Handhavingsrichtlijn is voorts sprake van minimumharmonisatie.

Vraag 1

3.2.1 De hiervoor in 2 vermelde eerste vraag heeft, nadat het hof zijn verwijzende arrest had gewezen, reeds beantwoording gevonden in HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem), waarin als volgt is

beslist:

"4.1.5 (...) Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt, dient (...) zodanige feiten en omstandigheden te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal te onderbouwen, dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt.

De vraag wat in het kader van een vordering uit hoofde van art.1019a Rv als een 'voldoende' mate van aannemelijkheid kan worden beschouwd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Daarbij komt het immers aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal. Wel is uitgangspunt is dat niet behoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering. De in de feitenrechtspraak veelal gehanteerde formulering dat uit de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid geeft geen blijk van miskenning van het voorgaande.

4.1.6 Opmerking verdient dat in geval van een verzoek op de voet van art. 1019b Rv (tot het in beslag mogen nemen van bewijsmateriaal) - waarvoor eveneens is vereist dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt - de vereiste aannemelijkheid eerder aanwezig kan zijn dan wanneer het gaat om een verzoek of vordering tot het mogen inzien of het verkrijgen van afschrift of uittreksel van dat bewijsmateriaal."

De Hoge Raad ziet geen aanleiding van deze uitspraak terug te komen, zoals door Astellas is bepleit, nu de in het arrest genoemde maatstaf volgt uit de in art. 6 van de Handhavingsrichtlijn voor toewijzing van een vordering tot 'overlegging van bewijsmateriaal' gestelde eis, waarbij mede van belang is hetgeen is

neergelegd in punt 20 van de considerans van de Handhavingsrichtlijn, dat luidt:

"Daar het bewijs een uiterst belangrijk element voor de vaststelling van inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten is, moet ervoor worden gezorgd dat effectieve middelen voor het overleggen, verkrijgen en beschermen van bewijsmateriaal beschikbaar zijn. Bij deze procedures moeten de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd en moeten de noodzakelijke waarborgen worden geboden, waaronder de bescherming van vertrouwelijke informatie. (...)"

Ook de noodzakelijke eerbiediging van de rechten van de verdediging en het bieden van de genoemde waarborgen verlangen het aanleggen van een maatstaf als in het arrest vermeld voor het toestaan van inzage, afschrift of uittreksel daarvan.

3.2.2 De maatstaf waarnaar in vraag 1 wordt gevraagd laat zich derhalve niet anderszins in algemene bewoordingen beantwoorden dan aldus, dat (a) voldoende aannemelijk moet zijn dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt, dat (b) daarbij de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde bewijsmateriaal dienen te worden betrokken en dat (c) uitgangspunt is dat niet hoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk

gebaseerde vordering.

Vragen 2 en 3

3.3.1 De hiervoor in 2 vermelde vragen 2 en 3 behelzen een toespitsing van de eerste vraag en lenen zich voor gezamenlijke beantwoording. Zij stellen aan de orde of de vereiste mate van aannemelijkheid van de gestelde inbreuk dezelfde moet zijn wanneer de exhibitie dient ter staving van wat wordt aangeduid als 'technische inbreuk', als wanneer het gaat om bewijs van andere feiten, zoals door wie en in welke omvang inbreuk plaatsvindt.

3.3.2 Dit onderscheid is, blijkens rov. 4.21-4.24 van het tussenarrest van het hof van 24 februari 2015, ingegeven door de overweging dat in het eerste geval het gezochte bewijs betrekking heeft op de vraag of van inbreuk sprake is, terwijl in de gevallen van de tweede categorie de te bewijzen feiten eerst van belang zijn indien het bestaan (of dreigen) van inbreuk zo aannemelijk is als vereist voor toewijzing van een verbodsvordering in kort geding.

3.3.3 Het antwoord op vraag 2 kan niet categorisch bevestigend of ontkennend luiden. Dit hangt samen met het volgende. Aan de hiervoor in 3.2.1 geciteerde bepaling

uit de considerans van de Handhavingsrichtlijn is door de Nederlandse wetgever mede invulling gegeven door het (in art. 843a lid 1 Rv) stellen van de eis dat de rechthebbende een rechtmatig belang bij de exhibitie heeft. Weliswaar verklaart het derde lid van art. 1019a Rv het vierde lid van art. 843a Rv buiten toepassing in intellectuele-eigendomszaken, maar dat is niet geschied op de grond dat het daarin vermelde in die zaken zonder betekenis zou zijn. De memorie van toelichting bij de wet tot implementatie van de Handhavingsrichtlijn houdt hieromtrent in:

"Het vierde lid van artikel 843a is buiten toepassing verklaard voor procedures inzake intellectuele-eigendomsrechten. De gedaagde is ingevolge dit lid bevoegd om niet aan de vordering te voldoen om gewichtige redenen of om redenen dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder verschaffing van de gevraagde bescheiden is gewaarborgd. Deze bepaling heeft meer een materieelrechtelijke betekenis, die voortvloeit uit de omstandigheid dat artikel 843a zowel binnen als buiten geding van toepassing is. De richtlijn daarentegen betreft het formele procesrecht, waarbij beter een weigeringsgrond voor de rechter past dan een bevoegdheid voor de gedaagde. Het zal overigens altijd tot de afweging van de rechter behoren om de vordering af te wijzen omdat er gewichtige redenen zijn of omdat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder inzage of overlegging is gewaarborgd. Voorkomen dient te worden dat deze vordering uitmondt in zogenaamde fishing expeditions, die de eiser in de gelegenheid zouden stellen rond te neuzen in de onderneming van zijn concurrent door het opvragen van allerlei «bewijs»." (Kamerstukken II, 2005-2006, 30 392, nr. 3, p. 19-20).

3.3.4 Dit een en ander brengt mee dat de rechter bij zijn oordeel omtrent de toewijsbaarheid van een exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken in de toetsing van het 'rechtmatig belang' de belangen van de verweerder dient te betrekken, waaronder diens belang dat de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, maar in het bijzonder ook om verschoond te blijven van de ingrijpende maatregel die exhibitie niet zelden is, ingeval de beweerde inbreuk niet voldoende aannemelijk is, of indien de exhibitie verlangende partij ook andere effectieve, maar voor de verweerder minder belastende middelen tot bewijsgaring ten dienste staan (zoals een voorlopig getuigenverhoor of deskundigenbericht).

3.3.5 De afweging van de bij de vraag naar de toewijsbaarheid van een exhibitievordering over en weer bestaande belangen zal weliswaar eerder in het voordeel van de eisende partij kunnen uitvallen als het gaat om 'technisch bewijs' dan wanneer het bewijs van andere feiten in het geding is, maar uiteenlopende maatstaven voor de vraag wat in een concreet geval als 'voldoende aannemelijk' moet gelden, vallen niet te geven, afhankelijk als de toewijsbaarheid is van de afwegingen, genoemd hiervoor onder 3.3.4.

3.3.6 In een geval als het onderhavige - waarin, naar het hof in rov. 2.2 van zijn tussenarrest van 24 februari 2015 heeft vastgesteld, Astellas door middel van de exhibitie bewijs wil vergaren van haar stelling dat Synthon inbreuk heeft gemaakt op het octrooi van Astellas - rijst nog wel de vraag of volgens art. 6 Handhavingsrichtlijn bij de aan te leggen maatstaf voor toewijsbaarheid van een exhibitievordering onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde. Voor de toepassing van art. 843a Rv in andere gevallen dan die waarop de Handhavingsrichtlijn ziet, maakt dat geen verschil, naar is beslist in HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834, NJ 2016/50. De Hoge Raad zal die, tot dusverre niet door het HvJEU besliste kwestie van uitleg bij wege van prejudiciële vraag aan het HvJEU voorleggen.

Vragen 4 en 5

3.4.1 Vraag 4 betreft de maatstaf aan de hand waarvan een verweer tegen een exhibitievordering moet worden beoordeeld dat inhoudt dat het recht op grond waarvan de exhibitie wordt verlangd, nietig is (dan wel, zo voegt de Hoge Raad daaraan toe, niet langer bestaat).

3.4.2 Een dergelijk verweer raakt de grondslag van elke exhibitievordering in intellectuele-eigendomszaken, die immers slechts aan een IE-rechthebbende toekomt. Het is derhalve een verweer dat ter zake dienende is. In aanmerking nemende dat op een nietig of vervallen recht van intellectuele eigendom geen inbreuk kan worden gemaakt, kan ook de vraag naar de maatstaf aan de hand waarvan de gegrondheid van een dergelijk verweer moet worden beoordeeld, worden herleid tot de vraag naar de mate van aannemelijkheid van de gestelde inbreuk, als nader omschreven hiervoor in 3.2.2. Te bedenken valt evenwel dat het op de weg ligt van de partij die zich van dit verweer bedient om ter beoordeling van de gegrondheid daarvan het nodige te stellen en aannemelijk te maken.

3.4.3 Dit zou de conclusie kunnen wettigen dat, teneinde recht te doen aan de doelstellingen van de Handhavingsrichtlijn - kort gezegd: het verschaffen van doeltreffende middelen om intellectuele-eigendomsrechten te handhaven - aan de aannemelijkheid van de gegrondheid van een dergelijk verweer hogere eisen moeten worden gesteld dan die welke gelden voor de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk. Anderzijds kan het stellen van hoge eisen aan die aannemelijkheid op gespannen voet komen te staan met de eerbiediging van de rechten van de

verdediging en het bieden van de genoemde waarborgen, die de Handhavingsrichtlijn evenzeer beoogt (zie hiervoor in 3.2.1). Vermeden moet immers worden dat een partij tot exhibitie wordt genoopt terwijl het door de wederpartij ingeroepen recht niet blijkt te bestaan. Daarbij valt in aanmerking te nemen dat met name het verweer dat een octrooi bij gebrek aan nieuwheid of inventiviteit voor vernietiging vatbaar is, een gecompliceerd onderzoek kan vergen, waartoe het kader van een exhibitieprocedure zich niet steeds leent.

3.4.4 De Hoge Raad ziet daarom aanleiding hieromtrent een vraag van uitleg aan het HvJEU voor te leggen, nu daarover door het HvJEU nog niet is beslist.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast

Uit de door het hof in zijn tussenarrest van 24 februari 2015 vastgestelde feiten blijkt, voor zover thans van belang, het volgende:

Astellas was houdster van een (inmiddels geëxpireerd) Europees octrooi voor een hydrogel preparaat voor vertraagde afgifte van een geneesmiddel. Op de Spaanse markt heeft zij tabletten met vertraagde afgifte aangetroffen. De bijsluiters vermeldden Synthon en

Synthon Hispania S.L. als fabrikanten. Laatstgenoemde vennootschap is op vordering van Astellas door de rechter te Barcelona bij wijze van voorlopige voorziening veroordeeld tot het staken van inbreuk op het Spaanse deel van Astellas' octrooi. In Nederland heeft Astellas bewijsbeslag onder Synthon laten leggen. Het onderhavige kort geding heeft betrekking op een vordering van Astellas tot inzage in het beslagen bewijsmateriaal. Synthon heeft onder meer als verweer gevoerd dat het aan Astellas verleende octrooi nietig is.

5. Vragen van uitleg

1.

a. Moet art. 6 Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat bij de aan te leggen maatstaf voor toewijsbaarheid van een exhibitievordering onderscheid moet worden gemaakt al naargelang de partij van wie exhibitie wordt verlangd, een (beweerdelijke) inbreukmaker is of een derde?

b. Indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt, in welk opzicht verschillen dan die maatstaven?

2.

a. Indien tegen een exhibitievordering een verweer wordt gevoerd dat inhoudt dat het recht van intellectuele

eigendom op grond waarvan de exhibitie wordt verlangd, nietig is (of niet langer bestaat), dient dan de gegrondheid van dat verweer aan de hand van dezelfde maatstaf te worden beoordeeld als die welke geldt voor de vraag naar de aannemelijkheid van de gestelde inbreuk (aangenomen dat het ingeroepen recht van intellectuele eigendom bestaat)?

b. Indien het antwoord op deze vraag ontkennend luidt, in welk opzicht verschillen dan die maatstaven?

c. Dient bij de beantwoording van vragen 2(a) en 2(b) onderscheid te worden gemaakt al naargelang het betrokken recht van intellectuele eigendom is verleend nadat het op geldigheid is onderzocht (zoals een Europees octrooi), dan wel van rechtswege is ontstaan (zoals een auteursrecht)?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het HvJEU met betrekking tot de hiervoor in 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Deze beslissing is gegeven door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, G. de Groot, M.V. Polak en C.E. du Perron, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president E.J. Numann op 9 december 2016.



Uitgegeven voor grosse
De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden

- 9 DEC. 2016

