gen dat er alleen geen sprake kan zijn van gebrek aan plausibiliteit als er gegronde redenen zijn om daaraan te twijfelen (redenen 12 en 13). Naar deze beslissingen wordt ook gerefereerd in het case law boek in I.D.5.4.

Dat dit nu ook breed gedragen is blijkt uit recentere beslissingen van verschillende Boards of Appeal, zoals T528/11 (overwegingen 13 en 23 betreffen respectievelijk nawerkbaarheid en effect van de uitvinding in het kader van uitvindingshoogte) , T1164/11 (niet nawerkbaar, want er was serieuze twijfel of de uitvinding kan werken) en T1437/07 (niet uitgevoerde proef als zodanig geen reden om aan effect te twijfelen).

Het lijkt mij dat het hof de jurisprudentie van het EOB op de juiste manier toepast. Het EOB legt de drempel voor de 'plausibiliteitseis' (zeer) laag, in tegenstelling tot de rechtbank (zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 2 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:15067 (*Teva/Sanofi*); Rb. Den Haag 7 september 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10815 (*Teva/Boehringer Ingelheim*), waar de rechtbank positief bewijs in het octrooi vereist om de horde van plausibiliteit te nemen. In laatstgenoemde zaak wijst de rechtbank het niet onaannemelijk zijn van het gestelde technische effect bovendien uitdrukkelijk van de hand als te aan te leggen toets).

Dus ten aanzien van de toelaatbaarheid van later bewijs, is dat in principe alleen niet toelaatbaar indien een octrooi tegen overheersende technische opinies ingaat (zonder in het octrooi enig bewijs te leveren), of er in het geheel geen leidraad is voor de vakman om een technische leer toe te passen.

Dit lijkt sterk op de bewoording van het hof, dat overweegt: *het is dus niet op voorhand onaannemelijk dat het octrooi ook (reproduceerbaar) 'werkt'* (rov. 6.6). Het gaat dus niet om positief bewijs in het octrooi, maar om de vraag of het op voorhand niet onaannemelijk is dat het octrooi werkt (i.e. dat de uitvinding het gesuggereerde effect inderdaad vertoont), c.q. dat de openbaarmaking nawerkbaar is. Als het op voorhand niet onaannemelijk is dat het octrooi werkt c.q. dat de openbaarmaking nawerkbaar is, mag een octrooihouder op een later moment bewijs aandragen waarin de stellingen in het octrooi steun vinden. (De partij die de vernietiging van een octrooi vordert mag uiteraard ook aantonen dat het octrooi niet nawerkbaar is / niet werkt. Hierbij heeft dan de nietigheidsklager de bewijslast – ingevolge HR 06-03-2009 *'Schneider/Cordis'* ECLI:NL:HR:2009:BG7411, rov. 5.2.3 (zie r.o 5.2 van het hof)).

J.H.J. den Hartog

PROCESRECHT

Nr. 42
Hof Den Haag 28 juni 2016
IEF 16067; ECLI:NL:GHDHA:2016:1734

(Plantlab/Certhon)

Mrs. Schaafsma, Kiers-Becking, Bonneur

Plantlab Groep B.V.,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
tegen
Certhon,
advocaat: mr. R.M. van Rompaey te Utrecht, [Y] vof,
A, B en Deliscious B.V.,
advocaat: mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam

Samenvatting

Art. 843a j° art. 1019a Rv.
De wetgever heeft bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn naar voren gebracht dat artikel 6 van die richtlijn veronderstelt dat degene die een inzagevordering instelt, een reële vordering heeft. Dit ligt voor de hand en brengt mee dat niet kan worden aangenomen dast de geldigheid van het ingeroepen octrooi in dit verband in het geheel geen rol zou mogen spelen. Het is niet goed voorstelbaar dat de houder van een nietig octrooi een vordering tot inzage in verband met een vordering wegens inbreuk op dat octrooi toegewezen zou kunnen krijgen. Gelet op artikel 6 Handhavingsrichtlijn zal dus ook de geldigheid van het octrooi in de beoordeling moeten worden betrokken. Aan de hand van welke maatstaf dat dient te gebeuren – en of daarbij nog een onderscheid gemaakt moet worden tussen een incident in een bodemprocedure (zoals in casu) en een kortgedingprocedure kan hier in het midden blijven. Het hof is namelijk van oordeel dat een inzagevordering in ieder geval niet kan worden toegewezen indien sprake is van een octrooi dat om welke reden dan ook evident nietig (kennelijk ongeldig) is; en daarvan is hier sprake.

Ter voorkoming van een Droste-effect (bewijslevering in een incident tot bewijsverkrijging, waarbij dan weer een bewijsverkrijgingsincident voor die bewijslevering kan worden geopend, enz.) is in beginsel geen plaats voor bewijslevering in een inzage-incident ex art. 843a jo 1019a Rv.

Art. 347 Rv
Het nieuwe hulpverzoek dat blijkbaar een beperking van het octrooi beoogt, moet worden aangemerkt als een nieuwe stelling dan wel een wijziging van de grondslag van eis; het geeft aanleiding tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop. Volgens de in art. 347 lid 1 Rv besloten liggende twee-conclusie-regel is het beroep op het hulpverzoek te laat ingediend. De vraag is evenwel of in dit geval niet een uitzondering op deze regel moet worden gemaakt wegens de bijzondere aard van de procedure (inzage-incident) of omdat het gaat om reactie op een na de memorie van grieven voorgevallen feit. Die vraag kan echter in het midden blijven omdat toelating van dit beroep in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde,

nu het zo laat en zonder enige toelichting ingediend dat geïntimeerden in hun verdediging zouden worden geschaad en het bovendien in het geheel niet is onderbouwd.

Hof

[...]

Beoordeling van het hoger beroep

3. Plantlab is houdster van het Nederlandse octrooi 2002091 (hierna: NL 091 of het octrooi), verleend op 14 april 2010 op een aanvrage ingediend op 13 oktober 2008, met betrekking tot een systeem en werkwijze voor het telen van een gewas in een althans ten dele geconditioneerde omgeving. Plantlab heeft voorts in 2015 een Europees octrooi verkregen, EP 2 348 814.[1] [geïntimeerden] , die tot begin 2011 enige tijd heeft samengewerkt met Plantlab, heeft in samenwerking met Certhon een klimaatcel ontwikkeld en op 18 maart 2012 in gebruik genomen, welke klimaatcel volgens Plantlab onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Plantlab heeft conform verlof van de voorzieningenrechter op 25 juni 2013 bewijsbeslagen laten leggen. [Y] vof en Deliscious hebben in kort geding opheffing van de beslagen, subsidiair zekerheidsstelling gevorderd, doch vergeefs.

4. Bij inleidende dagvaarding van 18 december 2013 heeft Plantlab de onderhavige inbreukprocedure tegen Certhon en [geïntimeerden] geëntameerd en vervolgens bij incidentele conclusie ex artikel 843a Rv gevorderd, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

> *"1. Gedaagden te bevelen om aan de advocaten van PlantLab, althans aan een door uw rechtbank te benoemen deskundige, conform artikel 843a Rv (jo. 1019a Rv), althans artikelen 21 en 22 Rv, binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, over te leggen, af te geven, inzage te verlenen in en/of afschrift te verschaffen van:*
> *[...]"*

5. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank in het incident ex artikel 843a Rv Plantlabs vorderingen afgewezen.

6. In hoger beroep vordert Plantlab dat het hof het bestreden vonnis vernietigt en opnieuw rechtdoende haar incidentele vorderingen toewijst, met veroordeling van geïntimeerden in de kosten van beide instanties in dit incident op de voet van artikel 1019h Rv, die zij heeft begroot op in totaal € 123.690,20.

Maatstaf inzagevordering in IE-zaken

Maatstaf inzagevordering en inbreuk

7. Een vordering op grond van artikel 843a Rv in verbinding met artikel 1019a Rv kan worden toegewezen indien:
(a) degene die inzage, afschrift, uittreksel van bescheiden of overlegging van ander bewijsmateriaal vordert, daarbij een rechtmatig belang heeft,
(b) het bepaalde bescheiden en/of bepaald ander bewijsmateriaal betreft als bedoeld in voormelde bepalingen, en
(c) deze bescheiden en/of dit bewijsmateriaal een rechtsbetrekking betreffen waarin degene die deze vordering heeft ingesteld of zijn rechtsvoorgangers, partij zijn. De vordering kan worden ingesteld tegen wederpartijen bij de in artikel 843a Rv bedoelde rechtsbetrekking, en tegen derden die bij die rechtsbetrekking geen partij zijn, zo heeft de Hoge Raad bepaald, HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1834 (Alphens schietincident).

8. In het kader van vereiste (c) bepaalt artikel 1019a Rv dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Deze inbreuk moet voorshands voldoende aannemelijk zijn gemaakt, Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 18-19. In HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (AIB/Novisem), overweging 4.1.5, heeft de Hoge Raad ten aanzien van het geval dat de inbreuk wordt betwist, overwogen:

> *"(...)*
> *Degene die inzage, afgifte [bedoeld zal zijn 'afschrift', hof] of uittreksel van bewijsmateriaalverlangt dient dan 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 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."*

9. Het gaat er dus om, zo mag worden aangenomen, of er sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk of dreigende inbreuk, waarbij niet alleen 'de door de eiser gestelde (en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaaf-

1 In de memorie van grieven heeft Plantlab gesteld dat zij dit octrooi op 5 maart 2015 heeft verkregen (punt 2.6), tijdens pleidooi heeft zij gesteld dat zij dit octrooi op 1 april 2015 heeft verkregen (pleitnotities punt 4.3). Het octrooischrift is niet in het geding gebracht.

de) feiten en omstandigheden', maar ook de betwisting door de wederpartij en de reactie daarop van degene die de inzagevordering heeft ingesteld, bij die beoordeling moeten worden betrokken, Hof Den Haag 29 oktober 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:3941 (Real Networks).

10. In het bestreden vonnis heeft de rechtbank deze maatstaf gehanteerd. Grief 1, waarmee Plantlab kort gezegd klaagt dat de rechtbank in dit verband een te strenge maatstaf heeft aangelegd, kan dus niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden.

Maatstaf inzagevordering en geldigheid

11. In de onderhavige zaak speelt daarnaast een andere kwestie, namelijk de vraag of en aan de hand van welke maatstaf een door de gedaagde partij gevoerd nietigheidsverweer moet worden beoordeeld in een inzageprocedure. Geïntimeerden hebben aangevoerd dat de inzagevordering moet worden afgewezen omdat het octrooi kennelijk nietig is.

12. De rechtbank heeft in dit verband overwogen dat Plantlab voldoende concrete feiten en omstandigheden moet aanvoeren die grond bieden voor een redelijk vermoeden van de geldigheid van het octrooi. De rechtbank heeft de geldigheid van (verschillende conclusies van) het octrooi evenwel in het midden gelaten omdat zij tot de conclusie kwam dat er geen sprake is van een redelijk vermoeden van inbreuk, zodat de inzagevordering reeds om die reden niet kan worden toegewezen.

13. Plantlab stelt zich op het standpunt dat in een inzageprocedure de geldigheid van een ingeroepen octrooi geen rol mag spelen (grief 3). Een beoordeling van geldigheid in een inzageprocedure is volgens Plantlab in strijd met artikel 6 lid 1 van Richtlijn 2004/48/EG (hierna: Handhavingsrichtlijn), dat geen nadere eisen stelt dan dat de eiser redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt dat voldoende is om zijn vorderingen te onderbouwen; in de ons omringende landen vindt een dergelijke beoordeling dan ook niet plaats, aldus Plantlab. Dus zelfs wanneer een redelijk vermoeden zou bestaan dat een octrooi niet (in volle omvang) geldig is, ontneemt dit niet het belang van de octrooihouder bij inzage, aldus Plantlab. Voor zover in een inzageprocedure de geldigheid wel in de beoordeling zou moeten worden betrokken, dient dat volgens Plantlab beperkt te zijn tot de vraag of sprake is van evidente nietigheid als gevolg van een nieuwheidsschadelijke stand van de techniek (en niet als gevolg van gebrek aan inventiviteit).

14. De vraag of en aan de hand van welke maatstaf een door de gedaagde partij gevoerd nietigheidsverweer moet worden beoordeeld in een inzageprocedure, is niet aan de orde gekomen in voormeld AIB/Novisem-arrest. Deze vraag ligt ter beantwoording bij de Hoge Raad, zie prejudiciële vraag 4 in Hof Arnhem/Leeuwarden 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7521 (Synthon/Astellas). Een antwoord wordt niet op korte termijn verwacht; bovendien is denkbaar dat de Hoge Raad prejudiciële vragen stelt aan het Hof van Justitie EU nu het mede gaat om uitleg van de Handhavingsrichtlijn. Het hof zal de onderhavige zaak daarom niet aanhouden.

15. De wetgever heeft bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn naar voren gebracht dat artikel 6 van die richtlijn veronderstelt dat degene die een inzagevordering instelt een reële vordering heeft. In de memorie van toelichting merkt hij op: "Er moet dus sprake zijn van een reële vordering, waarbij de inbreuk voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt (...)", Kamerstukken II 2005/06, 30392, 3, p. 18 (onderstreping toegevoegd, hof). Dit ligt naar het oordeel van het hof voor de hand en brengt mee dat niet kan worden aangenomen dat de geldigheid van het ingeroepen octrooi in dit verband in het geheel geen rol zou mogen spelen, zoals Plantlab betoogt. Het is niet goed voorstelbaar dat de houder van een nietig octrooi een vordering tot inzage in verband met een vordering wegens inbreuk op dat octrooi toegewezen zou kunnen krijgen. Gelet op artikel 6 Handhavingsrichtlijn, zal dus ook de geldigheid van het octrooi in de beoordeling moeten worden betrokken. Aan de hand van welke maatstaf dat dient te gebeuren – voorwerp van discussie in de eerdergenoemde zaak Synthon/Astellas – en of daarbij nog een onderscheid gemaakt moet worden tussen een incident in een bodemprocedure (zoals in casu) en een kortgedingprocedure kan hier in het midden blijven. Het hof is namelijk van oordeel dat een inzagevordering *in ieder geval* niet kan worden toegewezen indien sprake is van een octrooi dat om welke reden dan ook evident nietig (kennelijk ongeldig) is; en daarvan is, zoals hierna wordt overwogen, in dit geval sprake.

Kennelijke ongeldigheid van het octrooi

16. Geïntimeerden betogen dat het octrooi van Plantlab kennelijk ongeldig is. Zij wijzen in dat verband op (i) de verleningsprocedure in de Verenigde Staten van Amerika (US2011252705) die (tot nu toe) is geëindigd in een *final rejection* door de US Examiner met de vaststelling dat het octrooi 'old and notoriously well-known' techniek probeert te beschermen, en (ii) een advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995 van het Octrooicentrum Nederland betreffende het octrooi waar het in deze zaak om gaat (NL 091).

17. Dit advies, gedateerd 10 juli 2015, is door geïntimeerden als productie A bij memorie van antwoord in het geding gebracht. Uit het advies blijkt dat Plantlab op de voet van artikel 85 Rijksoctrooiwet een verweerschrift heeft ingediend en alsook dat zij een hulpverzoek heeft ingediend. Het Octrooicentrum Nederland heeft bij zijn onderzoek twee benaderingen ten aanzien van het octrooi en het hulpverzoek toegepast: (i) een letterlijke uitleg, die ervan uitgaat dat, nu de conclusies en de beschrijving geen uitsluitsel geven over de vereiste grootte van het temperatuurverschil tussen blad en omgeving, ieder temperatuurverschil, hoe klein ook, voldoet; en (ii) een doelgerichte uitleg, die

uitgaat van de aanname dat de vakman die het octrooi leest, begrijpt dat het temperatuurverschil een significant verschil moet zijn om het beoogde effect op het telen van het gewas te bereiken. Het advies van het Octrooicentrum Nederland luidt:

> *– dat de aangevoerde nawerkbaarheidsbezwaren ten aanzien van het octrooi en het hulpverzoek geen doel treffen;*
> *– dat bij een letterlijke benadering van het in de conclusies vereiste temperatuurverschil tussen omgeving en blad:*
> *• de conclusies 1, 4, 6, 8, 11 en 12 van het octrooi niet nieuw zijn;*
> *• de conclusies 1 en 4 van het hulpverzoek niet nieuw zijn;*
> *– dat bij een doelgerichte benadering van het in de conclusies vereiste temperatuurverschil tussen omgeving en blad:*
> *• de conclusie 8, 11 en 12 van het octrooi niet nieuw zijn;*
> *• de conclusies 1-7, 9 en 10 van het octrooi niet inventief zijn;*
> *• de conclusies 1-8 van het hulpverzoek niet inventief zijn;*
> *– dat de aangevoerde bezwaren ten aanzien van toegevoegde materie in het hulpverzoek geen doel treffen.*

18. Het advies velt daarmee een vernietigend oordeel over de geldigheid van het octrooi, en dit brengt mee dat in dit inzage-incident ervan moet worden uitgegaan dat het octrooi kennelijk ongeldig is. Hetgeen Plantlab bij pleidooi tegen het advies heeft aangevoerd, legt in het kader van dit incident naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Dat (kennelijk voor dezelfde uitvinding) een Europees octrooi is verleend, doet aan 's hofs oordeel niet af nu geïntimeerden onbetwist hebben gesteld dat in de Europese verleningsprocedure met de door de US Examiner genoemde *prior art*, genoemd in de in die procedure ingediende *third party observations* van Philips, geen rekening is gehouden en dat deze prior art niet inhoudelijk is beoordeeld door het Europees Octrooibureau mede gelet op het late moment van indienen. Overigens hebben geïntimeerden aangekondigd een oppositieprocedure te zullen entameren.

19. Plantlab heeft op 23 maart 2016, dus volgens het rolreglement net tijdig voor het pleidooi in hoger beroep, als productie PA13 een ander hulpverzoek in het geding gebracht. Bij pleidooi heeft zij de geldigheid van het octrooi echter slechts toegelicht aan de hand van het hulpverzoek dat reeds in de adviesprocedure was ingediend, maar in het geheel *niet* aan de hand van het als productie PA13 overgelegde hulpverzoek. Op laatstgenoemd hulpverzoek heeft Plantlab in dit incident zelfs geen beroep gedaan, zoals geïntimeerden ten pleidooie terecht hebben geconstateerd. Dat betekent dat het hof hierop geen acht mag slaan omdat het anders buiten de rechtsstrijd zou treden (artikel 24 Rv). Het hof merkt in dit verband op dat in de opmerkingen in punt 4.6 en punt 4.22 van de pleitnotities van Plantlab geen (althans geen voldoende duidelijk) beroep op dit hulpverzoek valt te lezen; er wordt in de pleitnotities ook niet verwezen naar productie PA13. De enkele opmerking op bladzijde 3 van haar akte houdende overlegging aanvullende producties (waarbij productie PA13 is overgelegd) dat Plantlab "*de geldigheid van het octrooi in de bodemprocedure bij de rechtbank tevens [zal] verdedigen aan de hand van het hierbij overgelegde tweede hulpverzoek*" kan niet als een beroep op dit tweede hulpverzoek in dit incident worden beschouwd.

20. Voor zover Plantlab wel geacht moet worden een beroep op dit andere hulpverzoek te hebben gedaan overweegt het hof als volgt.
Geïntimeerden hebben bezwaar gemaakt tegen beoordeling van het als productie PA13 overgelegde hulpverzoek, omdat het te laat is ingediend en de gestelde inbreuk op het octrooi met inachtneming van dit hulpverzoek bovendien in het geheel niet is onderbouwd. Plantlab legt immers niet uit waarom de gewraakte klimaatcel zou vallen onder de conclusies volgens het als productie PA13 overgelegde hulpverzoek. Daarnaast heeft dit nieuwe hulpverzoek repercussies voor de discussie over de geldigheid, en als Plantlab pas bij pleidooi haar (aldus aangepaste) inbreukvordering toelicht (hetgeen zij niet heeft gedaan), wordt geïntimeerden de mogelijkheid ontnomen hun nietigheidsargumenten daarop eventueel aan te passen. Dit een en ander is in strijd met de goede procesorde, aldus geïntimeerden. Naar het oordeel van het hof moet dit hulpverzoek, dat blijkbaar een beperking van het octrooi beoogt, worden aangemerkt als een nieuwe stelling dan wel een wijziging van de grondslag van eis; het geeft aanleiding tot een nieuw debat over de geldigheid van het octrooi en de inbreuk daarop. Volgens de in artikel 347 lid 1 Rv besloten liggende twee-conclusie-regel is het (eventuele) beroep op het hulpverzoek te laat ingediend (zie Hof Den Haag 3 november 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:3099 (High Point/KPN)). De vraag is evenwel of in dit geval niet een uitzondering op deze regel moet worden gemaakt wegens de bijzondere aard van de procedure (inzage-incident) of omdat het gaat om reactie op een na de memorie van grieven voorgevallen feit. Die vraag kan echter in het midden blijven omdat – wat daar ook van zij – toelating van dit (eventuele) beroep naar het oordeel van het hof in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde, nu het zo laat en zonder enige toelichting is ingediend dat geïntimeerden in hun verdediging zouden worden geschaad en het bovendien in het geheel niet is onderbouwd.

21. Ter voorkoming van een Droste-effect (bewijslevering in een incident tot bewijsverkrijging, waarbij dan weer een bewijsverkrijgingsincident voor die bewijslevering kan worden geopend, enz.) acht het hof in beginsel geen plaats voor bewijslevering in een inzage-incident ex artikel 843a Rv in verbinding met artikel 1019a Rv. Afgezien hiervan zijn de bewijsaanbiedingen van Plantlab in punt 13.1 van de memorie van grieven niet ter zake dienend, en zullen zij ook daarom worden gepasseerd.

Slotsom

22. In dit inzage-incident moet worden aangenomen dat het octrooi kennelijk ongeldig is. Dat betekent dat de vordering van Plantlab tot inzage, afgifte, overlegging en/of verschaffing van afschrift niet kan worden toegewezen. Voor toewijzing op grond van de subsidiair door Plantlab aangevoerde grondslag (artikelen 21 en 22 Rv) ziet het hof, om dezelfde reden, geen aanleiding. Plantlabs hoger beroep kan dus niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis. Het hof zal het vonnis bekrachtigen.

23. De rechtbank heeft de beslissing over de proceskosten in het incident aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Het hof zal die beslissing bekrachtigen.

24. Wat betreft de proceskosten in hoger beroep overweegt het hof als volgt. Certhon vordert een bedrag van € 17.104,58 exclusief BTW, [geïntimeerden] vordert een bedrag van € 11.194,05 exclusief BTW. Het hof overweegt dat op de onderhavige procedure artikel 1019h Rv van toepassing is. Plantlab heeft de gevorderde bedragen niet bestreden. Het hof zal deze bedragen toewijzen. De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door geïntimeerden gevorderd.

Beslissing

Het hof:
– bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 oktober 2014;
– veroordeelt Plantlab in de kosten van het geding in hoger beroep
– aan de zijde van Certhon tot op heden begroot op € 704,- aan griffierechten, en € 17.104,58 aan salaris advocaat, en
– aan de zijde van [geïntimeerden] tot op heden begroot op € 704,- aan griffierechten, en € 11.194,05 aan salaris advocaat;
– verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Noot

Moet de geldigheid van IE-rechten worden betrokken bij inzagevorderingen ex art. 843a Rv.?

1. Deze zaak gaat over de maatstaf die in een (octrooi-/IE-)zaak moet worden aangelegd voor de beoordeling van een inzagevordering ex 843a jo. 1019a Rv. Centraal staat de vraag of het verweer van Certhon, dat de inzagevordering van Plantlab moet worden afgewezen omdat haar octrooi 'kennelijk nietig' is, bij de beoordeling van de inzagevordering moet worden betrokken. Het hof oordeelt dat dit het geval is.

2. Interessant is dat het hof met deze uitspraak een voorschot lijkt te nemen op de beantwoording van een van de vragen die het Hof Arnhem-Leeuwarden (voor deze zaak bestaand uit 'Haagse raadsheren') op 6 oktober 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:7521 – *Synthon / Astellas*) omtrent 843a jo. 1019a Rv. aan de Hoge Raad heeft gesteld. Het hof doet dat overigens niet zonder (een goede) reden. Zoals het hof in r.o. 14 terecht opmerkt, hoeft een antwoord van de Hoge Raad niet op korte termijn te worden verwacht. De datum waarop de Procureur-Generaal zal concluderen, is op het moment van schrijven van deze noot nog niet bekend. Bovendien zou de Hoge Raad de zaak ook op zijn beurt kunnen doorverwijzen naar het Hof van Justitie van de EU voor vragen van uitleg van de Handhavingsrichtlijn (richtlijn 2004/48/EG). Daar draait het in deze zaak immers om: verzet art. 6 van de Handhavingsrichtlijn, waarin is geregeld dat een partij overlegging van bewijsmateriaal, dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, kan vorderen, zich ertegen dat een rechter zich bij de beoordeling van de inzagevordering een voorlopig oordeel vormt over de geldigheid van het ingeroepen IE-recht?

3. In zijn motivering waarom de geldigheid bij de beoordeling moet kunnen worden betrokken, verwijst het hof naar hetgeen de wetgever bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn heeft overwogen. In de Memorie van Toelichting is opgenomen dat, om inzage te kunnen krijgen, er "[...] sprake [moet] zijn van een reële vordering, waarbij een inbreuk voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt [...]".[1] Volgens het hof ligt dit ook voor de hand. Het hof overweegt in r.o. 15 dat het namelijk "niet goed voorstelbaar [is] dat de houder van een nietig octrooi een vordering tot inzage in verband met een vordering wegens inbreuk op dat octrooi toegewezen zou kunnen krijgen". Om die reden zal, volgens het hof, in lijn met art. 6 van de Handhavingsrichtlijn ook de geldigheid van het octrooi bij de beoordeling van de inzagevordering dienen te worden betrokken. Welke maatstaf daarbij precies dient te worden toegepast, laat het hof, onder verwijzing naar de door het Hof Arnhem-Leeuwarden gestelde prejudiciele vragen aan de Hoge Raad, in het midden. Volgens het hof kan een inzagevordering in ieder geval niet

1 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 18.

worden toegewezen, indien een octrooi "*evident nietig* (*kennelijk ongeldig*)" is.

4. Deze marginale geldigheidstoets komt mij voor als de enige aanvaardbare toets.[2] Het zou immers enerzijds de voortgang van een zaak en de doelmatigheid van een inzagevordering in zijn algemeen niet ten goede komen indien de IE-rechter in elk afzonderlijk inzagekortgeding en/of inzage-incident, diepgaand naar de geldigheid van het ingeroepen IE-recht zou moeten kijken. Anderzijds wordt met een dergelijke marginale toetsing voorkomen dat 'rechthebbenden' van kennelijk ongeldige IE-rechten zomaar inzage kunnen krijgen in de bescheiden van een ander.

5. Mijns inziens staat de Handhavingsrichtlijn ook niet aan de hantering van een (zij het marginale) geldigheidstoets in de weg. Niet alleen wordt in art. 6 van de richtlijn bepaald dat 'redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal' moet worden overgelegd dat 'voldoende' is om een vordering te onderbouwen, lidstaten dienen er overeenkomstig overweging 20 van de richtlijn bovendien voor te zorgen dat de rechten van de verdediging, waaronder (in ieder geval) de bescherming van vertrouwelijke informatie, worden geëerbiedigd. Inzage vorderen op grond van een evident nietig IE-recht komt mij onverenigbaar voor met deze overweging in de richtlijn. Men zou in dat geval kunnen pretenderen een IE-recht te hebben, waar, als het geldig zou zijn, de gedaagde inbreuk op zou maken. Als de rechter de geldigheid van een IE-recht volledig buiten beschouwing zou moeten laten, wordt de deur naar misbruik van recht wagenwijd open gezet. Dat lijkt mij onjuist.

6. Ook het feit dat bijvoorbeeld voor Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, ingevolge art. 99 lid 1 van de Uniemerkverordening (Verordening (EU) 2015/2424 jo. Verordening (EG) 207/2009) respectievelijk art. 85 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening (Verordening (EG) 6/2002), een vermoeden van geldigheid in de verordening is opgenomen, hoeft aan de toepassing van een (marginale) toetsing van de geldigheid niet in de weg te staan. Een bijkomend vereiste is evenwel dat een gedaagde, die zich wenst te beroepen op de ongeldigheid van het ingeroepen Uniemerk en/of Gemeenschapsmodel, ingevolge art. 99 lid 1 UMVo respectievelijk art. 85 lid 1 GMVo, in dat geval wordt verplicht om een nietigheidsactie te initiëren of, in een bodemprocedure, een nietigheidsvordering in reconventie in te stellen.[3] In dergelijke gevallen kan de rechter, indien sprake is van een spoedeisend belang, zich dan nog steeds een voorlopig oordeel vormen over de geldigheid van het ingeroepen Uniemerk en/of Gemeenschapsmodel.[4] Echter, wanneer spoedeisend belang ontbreekt, terwijl de gedaagde in een andere lidstaat of bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie een (separate of reconventionele) nietigheidsactie heeft geïnitieerd, staat het de rechter slechts vrij om de procedure aan te houden (en alleen voorzover de eisende partij daarmee instemt). Indien de eisende partij geen aanhouding wenst, zal de rechter de inzagevordering steeds moeten afwijzen.[5]

7. Voor inzagevorderingen gebaseerd op Europese octrooien is, anders dan bij Uniemerken en Gemeenschapsmodellen, voor een beroep op de ongeldigheid van een Europees octrooi niet vereist dat een (separate of reconventionele) nietigheidsactie is of wordt ingesteld. Het inroepen van de nietigheid bij wege van verweer tegen de inzagevordering zal in dergelijke gevallen voldoende zijn. Omdat Europese octrooien nationale rechten zijn, hoeft de rechter de zaak ook niet aan te houden als er, bijvoorbeeld, een oppositie tegen dat octrooi loopt bij het Europees Octrooibureau. Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van de rechter om de inzagevordering al dan niet aan te houden in het vooruitzicht van, bijvoorbeeld, een oppositiebeslissing op (zeer) korte termijn.

8. De vraag die resteert is hoe marginaal de marginale beoordeling dient te zijn om te beoordelen of een IE-recht *evident nietig* (en/of *kennelijk ongeldig*) is. Het zou daarom wenselijk zijn als de Hoge Raad, indien hij een soortgelijke maatstaf zou hanteren als het hof in deze zaak heeft gedaan, ook inzicht verschaft in hoe ver een rechter moet gaan in die beoordeling. Mijns inziens dient deze marginale toets in ieder geval beperkter uit te vallen dan de geldigheidstoets in kort geding. Het zal daarmee een strikter criterium moeten zijn dan 'de serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het ingeroepen IE-recht in een bodemprocedure ongeldig wordt verklaard'. Evident nietig en/of kennelijk ongeldig lijkt er immers op te duiden dat het voor de rechter duidelijk (boven redelijke twijfel verheven) moet zijn dat het ingeroepen IE-recht niet geldig is. Een dergelijk criterium doet mijns inziens het meeste recht aan de doelmatigheid en het karakter van een inzagevordering.

9. Wat dat betreft staat de onderhavige zaak niet op zichzelf. Zo was ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag op 21 september 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:11387 – *Quest Integrity / Hak*) van oordeel dat het in die zaak ingeroepen Amerikaanse octrooi kennelijk ongeldig is. Waar er in de onderhavige zaak een 'vernietigend oordeel' lag van het Octrooicentrum Nederland, lag er in die zaak een voorlopig oordeel van de District Court in Delaware dat het ingeroepen octrooi niet nieuw is. In het licht van dergelijke eerdere (onafhankelijke) oordelen, zal de rechter er inderdaad

2 Daarbij mag er mijns inziens van worden uitgegaan dat deze uitspraak analoog van toepassing is in situaties waarin een beroep op andere IE-rechten dan octrooien wordt gedaan.

3 Althans, gedaagde dient ten minste concreet aan te geven dat zij dat op korte termijn zal doen. Vergelijk Vzr. Rechtbank Den Haag, 1 juni 2016 (*Spartan Race / TERN*), ECLI:NL:RBDHA:2016:6665, r.o. 4.8.

4 Hof Den Haag 12 juli 2011 (*Yellow Page Marketing/Yell*), ECLI:NL:GHSGR:2011:BR1364, r.o. 4.7.1 en 4.7.2.

5 Hoge Raad 30 november 2007 (*Roche / Primus II*), ECLI:NL:HR:2007:BA9608, r.o. 2.5.4.

op voorhand van uit kunnen gaan dat een octrooi kennelijk ongeldig is. Het is dan steeds aan de eisende partij om met goede argumenten en/of hulpverzoeken te komen die deze stukken in een ander daglicht zetten. Daarbij zal het uitgangspunt immers moeten zijn dat als er (slechts) gerede twijfel is over de geldigheid van het ingeroepen IE-recht, dat IE-recht in ieder geval niet evident nietig en/of kennelijk ongeldig is en de inzagevordering dus kan worden toegewezen. Hoe dan ook, het hoogste woord is nu aan de Hoge Raad.

*D.M. Mulder**

* mr. D.M. Mulder is werkzaam als advocaat te Den Haag.

Rechtspraak in het kort

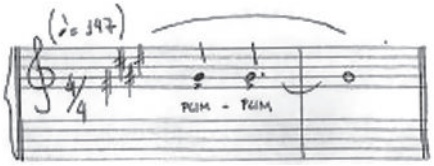
MERKENRECHT

Nr. 43
Gerecht EU 13 september 2016
IEF 16275; ECLI:EU:T:2016:468; T-408/15

(Belsignaal)

Globo Comunicação e Participações S/A
tegen
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Art. 7 lid 1 onder b UMVo
Eiseres heeft bij het EUIPO een aanvraag ingediend voor een klankmerk in klassen 9, 16 (nadien geschrapt), 38 en 41, dat als volgt grafisch is weergegeven:



Het Bureau heeft inschrijving van dit teken als Uniemerk geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. De kamer van beroep heeft deze beslissing in stand gelaten en geoordeeld dat het aangevraagde merk de vorm aanneemt van een zeer eenvoudig klankmotief, dat wil zeggen in wezen een banaal en gewoon belsignaal dat over het algemeen onopgemerkt zal voorbijgaan en dat de betrokken consument niet zal onthouden.
Het Gerecht verwerpt het hiertegen ingestelde beroep en overweegt onder meer als volgt.
In ieder geval moet het klankteken waarvan om inschrijving wordt verzocht over een zekere pregnantie beschikken waardoor de betrokken consument het kan opvatten en beschouwen als merk en niet als element van functionele aard of als aanduiding zonder eigen intrinsiek kenmerk. Deze consument moet het klankteken bijgevolg aldus opvatten dat het identificatievermogen bezit, in die zin dat het als merk zal kunnen worden geïdentificeerd. Een klankteken dat niet méér kan betekenen dan louter de banale combinatie van de noten waaruit het bestaat, stelt de betrokken consument niet in staat om het te bevatten in zijn functie van identificatie van de betrokken waren en diensten, aangezien het louter tot een „spiegeleffect" zou worden gereduceerd, in die zin dat het, zoals het EUIPO ter terechtzitting terecht heeft aangegeven, slechts naar zichzelf en naar niets anders zou verwijzen. Het zou dus niet geschikt zijn om bij de betrokken consument een zekere vorm van aandacht op te wekken op basis waarvan hij de onontbeerlijke identificatiefunctie van dit teken kan herkennen. Een klankteken dat buitengewoon eenvoudig is en zich beperkt tot louter de herhaling van twee identieke