

# Het octrooirechtelijk verbod: heilig huisje in de storm?

Léon Dijkman\*

1. Niet zo lang geleden vierden wij in Nederland het honderdjarig bestaan van de Rijksoctrooiwet. Ter ere daarvan zijn tien speciale postzegels verschenen die belangrijke Nederlandse uitvindingen memoreren, van de verrekijker (1608) tot de zonneauto (2009).<sup>1</sup> De fraaie zegels illustreren het belang van innovatie voor onze samenleving – waar zouden wij Nederlanders zijn zonder de kettingkast (1974) of de melkrobot (1987)? – maar ook het veranderde karakter ervan. Mechanische vondsten maken plaats voor high-tech snuffjes die verschillende technische gebieden combineren. Innovatie is steeds vaker gelegen in het verder verbeteren van complexe producten om de toekomst telkens een stapje dichterbij te brengen.<sup>2</sup>

2. Aanpassing aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen is een voortdurende uitdaging voor het octrooirecht. Kritiek op het octrooirecht is van alle tijden en dat maakt het belangrijk dat het voortdurend meegroeit met deze ontwikkelingen.<sup>3</sup> Het leerstuk van de indirecte inbreuk is een goed voorbeeld. Toen de levering van een bepaald zout ertoe leidde dat bakkers- en slagersbedrijven vrijelijk een geoctrooieerde werkwijze konden toepassen waarbij dat zout werd gebruikt om bloedstolling tegen te gaan en de octrooihouder daartegen niet effectief kon optreden, greep de Hoge Raad in door hem aanvullende bescherming te verlenen.<sup>4</sup> Deze bescherming werd bijna 25 jaar later gecodificeerd en is nu te vinden in art. 73 Row. De doctrine is nog steeds volop in beweging en vindt nieuwe toepassingen, maar ook nieuwe beperkingen, zodat een goed evenwicht tussen de rechten van de octrooihouder en die van derden wordt verzekerd.<sup>5</sup>

3. Ook nu woedt er een storm van kritiek op het octrooirecht, die voortkomt uit de vrees dat de exclusiviteit die octrooien bieden in sommige gevallen meer kwaad doet dan goed. Dat is de storm uit de titel van dit artikel. Exclusiviteit is echter de essentie van een octrooi en dat deze exclusiviteit afdwingbaar is door een verbod is één van de fundamenten van ons octrooirecht: zie daar het heilig huisje. In dit artikel bespreek ik deze ontwikkelingen, waarbij ik eerst inga op de klassieke Nederlandse benadering tot het verbodsrecht en de nieuwe wind die waait in het octrooirecht dankzij het proportionaliteitsbeginsel uit Richtlijn 2004/48/EG (de Handhavingsrichtlijn). Daarbij komen ook de veranderde omstandigheden aan bod die proportionaliteit mijns inziens tot een noodzakelijk correctiemiddel op de octrooirechtelijke exclusiviteit maken. Vervolgens behandel ik drie open vragen waarvoor het octrooirecht zich de komende jaren gesteld zal zien en die neerkomen op de vraag of proportionaliteit werkelijk tot verandering van onze Nederlandse praktijk zal leiden; hoe ingrijpend die veranderingen zullen zijn; en of deze veranderingen gewenst zijn. We zullen zien dat het landschap rondom ons

heilig huisje flink veranderd is en dat dit de storm aanwakkert, maar dat het huisje dikke wanden heeft en met enkele renovaties zeker overleefd kan blijven.

4. De aandacht gaat in dit artikel voornamelijk uit naar bodemprocedures en de vraag of daarin een verbod kan worden opgelegd als de rechtbank vaststelt dat inbreuk wordt gemaakt op een geldig octrooi. Het kort geding, waarbij een belangenafweging op dit vlak reeds gebruikelijk is, blijft daarbij buiten beschouwing.<sup>6</sup> In de discussie over proportionaliteit is voldoende te zeggen over het voorlopige verbod, maar gelet op de hier reeds voorgeschreven belangenafweging zijn de grootste veranderingen te verwachten in bodemprocedures zodat ik mij in dit artikel daartoe beperk.<sup>7</sup>

## Octrooien: absolute rechten begrensd door proportionaliteit

### De ‘klassieke’ benadering en veranderde omstandigheden

5. In Nederland wordt sinds jaar en dag aangenomen dat een octrooihouder jegens inbreukmakers zonder meer recht heeft op een verbod. In vooroorlogse jurisprudentie van de Hoge Raad is al te lezen dat het octrooi een absoluut recht is dat de handelingen vastlegt die de octrooihouder aan anderen kan verbieden.<sup>8</sup> Inbreuk op dit absolute recht is onrechtmatig en in 1985 oordeelde de HR dat wanneer onrechtmatigheid vaststaat, een verbod zonder meer toewijsbaar is en in beginsel niet afhankelijk is van een nadere belangenafweging.<sup>9</sup> Dit uitgangspunt is later gecodificeerd in art. 3:296 BW. In de context van een kort geding voegde de HR daaraan toe dat een octrooi “doorgaans slechts effectief kan worden beschermd door een snel gegeven verbod van verdere inbreuken”.<sup>10</sup> Kortom, bij inbreuk op een geldig octrooi wordt in beginsel steeds een verbod opgelegd, een uitgangspunt dat ook onlangs nog is herhaald door de Haagse rechtbank.<sup>11</sup>

6. Deze klassieke benadering heeft tenminste twee belangrijke voordelen.<sup>12</sup> Ten eerste biedt zij duidelijkheid aan zowel de octrooihouder als derden die geïnteresseerd zijn in gebruik van de geoctrooieerde technologie. Alle betrokkenen weten immers dat gebruik van die technologie enkel mogelijk is met toestemming van de octrooihouder, hetgeen bevorderlijk is voor licentieonderhandelingen.<sup>13</sup> Ten tweede is zij gemakkelijk toe te passen door rechters. Zoals de octrooibalie weet zijn octrooigeschillen door de technische aspecten al bovengemiddeld ingewikkeld en een beoordeling of een verbod wel geoorloofd is zou deze geschillen nog complexer maken.

7. Dat is echter tegelijk een belangrijk nadeel van deze benadering. Zij maakt het niet goed mogelijk om tussen zaken te differentiëren terwijl de consequenties van een verbod, de feitelijke context van de inbreuk en het relatieve belang van de geoctrooieerde technologie sterk kunnen verschillen. Moet een verbod worden opgelegd als daardoor voor patiënten een levensbedreigende situatie ontstaat?<sup>14</sup> Of als een inbreukmaker ten tijde van sommatie al twee jaar op de markt is en een verbod het voortbestaan van zijn onderneming bedreigt?<sup>15</sup> Wat als de geoctrooieerde technologie maar een klein onderdeel uitmaakt van een veel groter product, bijvoorbeeld een “luchtsjaal” in een cabriolet?<sup>16</sup> In al deze gevallen is de vraag gerezen of het zonder meer opleggen van een verbod gerechtvaardigd is. De angst bestaat dat het octrooirechtelijk verbod hier te zeer afbreuk doet aan belangen van derden en in sommige gevallen per saldo innovatie schaadt en niet stimuleert. Dit heeft geleid tot een groot aantal publicaties over manieren om deze risico's te temperen.<sup>17</sup>

8. De eerder genoemde technologische en maatschappelijke veranderingen zijn een belangrijke drijfveer van deze angst. Het Europees Octrooibureau (EOB) rapporteert al jaren een toename in het aantal octrooiaanvragen.<sup>18</sup> Stijgingen in het aantal verleende octrooien worden trots vermeld als toegenomen productiviteit van het octrooibureau.<sup>19</sup> Maar verleende octrooien zijn de belangrijkste bron van inkomsten van het EOB.<sup>20</sup> Het EOB heeft er dus belang bij om zoveel mogelijk octrooien te verlenen, waardoor *examiners* onder hoge druk komen te staan. De spanningen waartoe dit heeft geleid zijn onlangs uitgebreid in het nieuws geweest en examiners vrezen dat deze druk ertoe leidt dat zij hun werk niet goed kunnen doen.<sup>21</sup> Kortom, er worden steeds meer octrooien verleend, maar het toezicht op de verlening wordt steeds minder. Dat scheidt ruimte voor listige aanvraagstrategieën, zoals bijvoorbeeld gebruik van *zgn.* ‘duikbootoctrooien’.<sup>22</sup>

9. Er zijn echter niet alleen in absolute zin meer octrooien, maar er zijn ook meer octrooien op individuele producten.<sup>23</sup> Digitalisering speelt daarbij een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld een horloge: circa honderd jaar geleden rustte op een verbeterd horloge in principe één octrooi.<sup>24</sup> Tegenwoordig hebben we echter slimme horloges, die we kunnen gebruiken om te bellen, onze hartslag bij te houden en elektronische apparaten in ons huis aan te sturen. Dat betekent dus dat niet alleen de octrooien op de horloges zelf, maar ook op telecomstandaarden, sensoren, hartslagmonitors, batterijen, dataopslag, beeldschermtechnologie en vele andere technische gebieden relevant zijn voor deze producten. Een bedrijf dat een *smart watch* op de markt wil brengen zal dus op een groot aantal terreinen licenties moeten zien te verkrijgen om het product te introduceren. Omdat steeds meer producten digitale functionaliteit bezitten is dit een probleem in meerdere industrieën.<sup>25</sup>

10. De kans dat een partij die een high-tech product op de markt brengt inbreuk maakt op een octrooi is dus sterk toegenomen ten opzichte van enkele jaren geleden. Bovendien is het voor marktpartijen zo goed als onmogelijk om vooraf alle octrooien waarop mogelijk inbreuk wordt gemaakt te vinden, onder meer doordat deze octrooien door ondernemingen uit totaal verschillende industrieën kunnen worden gehouden. Daar komt bij dat er juist in de high-tech industrie twijfels zijn of octrooien überhaupt wel nodig zijn om innovatie te stimuleren. Steeds meer onderzoek suggereert dat octrooien hier meer kwaad doen dan goed, omdat het vooruitzicht van octrooibescherming weinig invloed heeft op de beslissing om te innoveren terwijl anderen octrooien wel nieuwe producten kunnen blokkeren.<sup>26</sup> Voorzichtigheid is geboden bij het al te snel trekken van conclusies uit dit soort studies, maar ze

voeden de intuïtie dat een octrooirechtelijk verbod soms niet wordt gebruikt om investeringen in R&D terug te verdienen maar als dwangmiddel om excessieve royalty's te eisen van marktdeelnemers.

11. Meer in het algemeen is er toegenomen aandacht voor de belangen van gebruikers van geoctrooieerde technologie. De Europese Commissie besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan FRAND-kwesties en benadrukt daarbij steeds het belang van “*fair access conditions*” om mededinging op de huidige telecommarkt niet te verstoren en in de toekomst voldoende toegang tot 5G en Internet-of-Thingstechnologieën te verzekeren.<sup>27</sup> Farmaceutische bedrijven liggen onder vuur vanwege de hoge prijzen van geneesmiddelen, waardoor ook in Nederland patiënten niet altijd toegang hebben tot vereiste zorg.<sup>28</sup> Toen MSD het Nederlandse Organon overnam en de onderzoeksafdeling dreigde te sluiten is in de Tweede Kamer gedebatteerd over de vraag of behoud van kennis en werkgelegenheid niet zwaarder wegen dan octrooirechtelijke exclusiviteit, zodat een dwanglicentie zou moeten worden verleend.<sup>29</sup> In al deze gevallen is het de octrooirechtelijke exclusiviteit, gewaarborgd door het verbodsrecht, die als problematisch wordt beschouwd. Zoals wij zagen leidt die exclusiviteit er immers toe dat marktpartijen enkel op de voorwaarden van de octrooihouder gebruik kunnen maken van de technologie.

#### Een nieuwe wind: eBay en de Handhavingsrichtlijn

12. Deze ontwikkelingen zijn inmiddels ook tot de rechtspraak doorgedrongen. In het Amerikaanse octrooirecht werd lange tijd dezelfde benadering gevolgd als in Nederland, waarbij een verbod vrijwel altijd werd opgelegd bij inbreuk op een geldig octrooi.<sup>30</sup> Daaraan kwam een einde in 2006, toen het Supreme Court oordeelde dat van geval tot geval moet worden bezien of een verbod gerechtvaardigd is en dat het aan de octrooihouder is om dit aan te tonen.<sup>31</sup> In een *concurring opinion* gaf Justice Kennedy aan dat enkel op deze wijze rekening kan worden gehouden met “*rapid technological and legal developments in the patent system*”.<sup>32</sup> Hij wees daarbij op de opkomst van Non-Practicing Entities (NPE's) – bedrijven die zelf geen producten maken, maar winst maken door octrooilicenties te verstrekken – en de situatie dat de geoctrooieerde technologie slechts een klein deel uitmaakt van een samengesteld product. Interessant genoeg was er, toen de *eBay*-zaak voorlag, een wetsvoorstel aanhangig dat rechters nadrukkelijk zou verplichten de redelijkheid van een verbod te overwegen en de drempel voor het opschorten van een verbod hangende appel veel lager zou leggen.<sup>33</sup> Het wetsvoorstel is niet aangenomen, maar de *eBay*-beslissing heeft tot goeddeels hetzelfde resultaat geleid. Sindsdien wordt in octrooizaken in de VS regelmatig geen verbod meer opgelegd, met name wanneer die octrooihouder niet zelf concurreert met de inbreukmaker.<sup>34</sup>

13. Ook in Europa is het automatisch verbodsrecht beperkt. In 2006 trad de Handhavingsrichtlijn in werking, die de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten Europawijd harmoniseert. Deze richtlijn bestrijkt alle rechterlijke sancties die kunnen worden opgelegd in IE-zaken, waaronder het verbod en de schadevergoeding. Artikel 3, lid 2 Handhavingsrichtlijn bepaalt dat die sancties “*doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend*” moeten zijn, terwijl “*belemmeringen voor legitiem handelsverkeer*” en “*misbruik van deze procedures*” moeten worden voorkomen. Considerans (17) bepaalt dat ze “*in elk afzonderlijk geval zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het geval*”. En volgens considerans (24) moeten de omstandigheden van het geval verbodsmaatregelen rechtvaardigen. Daarmee is duidelijk dat de Handhavingsrichtlijn vereist dat van geval tot geval wordt beoordeeld of een verbod wel kan worden opgelegd. De Europese Commissie onderschrijft dat nadrukkelijk in een

recente toelichting op de Handhavingsrichtlijn.<sup>35</sup> In het hiernavolgende zal ik deze eisen voor het gemak aanduiden als het proportionaliteitsbeginsel in het octrooirecht.

14. Uit de implementatiegeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn wordt niet geheel duidelijk hoe de wetgever dit beginsel zag. In de MvT wordt aan de ene kant opgemerkt dat het “te allen tijde aan de rechter (is) om te beoordelen of een gevorderde maatregel proportioneel is ten opzichte van een geconstateerde inbreuk”; aan de andere kant wordt opgemerkt dat de verplichtingen die voortvloeien uit art. 11 Handhavingsrichtlijn reeds verwerkt zijn in de Nederlandse wet.<sup>36</sup> Dat klopt niet helemaal: art. 11 schrijft voor dat door de rechter een bevel tot staking van inbreuk kan worden uitgevaardigd, terwijl de taal van art. 3:296 BW, waarnaar de MvT verwijst, dwingender is. Uit de rechtspraak van de HR die voorafging aan de invoering van deze bepaling blijkt nu juist dat de rechter de proportionaliteit van een verbod niet nader beoordeelt als onrechtmatigheid vaststaat, behoudens gevallen van misbruik van bevoegdheid of zwaarwegende maatschappelijke belangen (art. 3:13 BW en 6:168 BW).<sup>37</sup> De term proportionaliteit c.q. evenredigheid suggereert echter een minder strenge toets dan misbruik van bevoegdheid, zoals ook is opgemerkt in het commentaar van de Raad van de Rechtspraak op het wetsvoorstel tot implementatie van de Handhavingsrichtlijn.<sup>38</sup> Het lijkt er dus op dat de wetgever bij de implementatie van artikel 11 Handhavingsrichtlijn een discretionaire bevoegdheid voor rechters veronderstelde waarin het recht destijds niet voorzag.

15. Wat daarvan zij, inmiddels hebben het Hof van Justitie en de HR bevestigd dat de Handhavingsrichtlijn de proportionaliteitstoets dwingend voorschrijft. In *Promusicae* oordeelde het HvJ EU dat rechterlijke instanties hun nationale recht richtlijnconform moeten uitleggen en daarbij moeten zorgen dat hun uitlegging van de Handhavingsrichtlijn niet in conflict komt met andere grondrechten dan het IE-recht en het evenredigheidsbeginsel.<sup>39</sup> In de daarop volgende zaken werd duidelijk dat dit met name vereist dat rechters bij oplegging van handhavingsmaatregelen een juist evenwicht moeten verzekeren tussen de bescherming van IE-rechten enerzijds en de bescherming van de grondrechten van personen die door zulke maatregelen worden getroffen anderzijds.<sup>40</sup> De HR en het Franse Cour de Cassation hebben het proportionaliteitsbeginsel in IE-zaken in gelijke zin uitgelegd.<sup>41</sup> Dat de Handhavingsrichtlijn ook in octrooi-procedures tot een proportionaliteitstoets verplicht wordt inmiddels door nationale rechters onderkend.<sup>42</sup>

16. Tijd voor een tussenstand. We zagen dat exclusiviteit, afdwingbaar door een verbod, sinds jaar en dag de hoeksteen van het octrooirecht is. De context waarin het octrooirecht functioneert is echter in diverse opzichten veranderd sinds dit uitgangspunt voor het eerst geformuleerd werd. Hoge octrooidichtheid, slecht toezicht op octrooiverlening en grotere maatschappelijke afhankelijkheid van technologie hebben geleid tot een storm van kritiek op de klassieke benadering van octrooi- en als exclusieve rechten. De Europese wetgever heeft ons heilig huisje in de steigers gezet en met de Handhavingsrichtlijn, zoals die is uitgelegd door het HvJ EU en de HR, afgedwongen dat belangen van derden nu ook moeten worden meegewogen bij het beoordelen of een verbod kan worden toegewezen. Wat mij betreft is de klassieke benadering daarmee op belangrijke punten genuanceerd.<sup>43</sup>

17. Deze constatering is echter nog maar het begin. De rechtspraak zal de komende jaren uitwijzen hoe ingrijpend het proportionaliteitsbeginsel het octrooirecht zal wijzigen en dat kan verschillende kanten opgaan: van een min of meer pro-forma toets die weinig toevoegt aan

de huidige stand van het recht tot veel grotere aandacht van rechters voor de consequenties van een octrooirechtelijk verbod en actiever ingrijpen waar die consequenties disproportioneel voorkomen. In het volgende deel behandel ik drie vragen waarvan ik verwacht dat zij de komende jaren veel pennen in beweging zullen brengen. Achtereenvolgens komt ter sprake (i) of de huidige beperkingen van het verbodsrecht proportionaliteit al voldoende incorporeren in het Nederlandse recht; (ii) de vraag hoe een weging van grondrechten in zijn werk zou kunnen gaan; en (iii) of toegenomen discretionaire bevoegdheid van rechters als het aankomt op het verbod wenselijk is.

## Drie open vragen over proportionaliteit in het octrooirecht

### Biedt het huidige recht voldoende waarborgen?

18. Betoogd kan worden dat de maatstaf van art. 3(2) Handhavingsrichtlijn niet noopt tot een separate proportionaliteitstoets, maar dat aan de eisen van dat artikel wordt voldaan via bestaande uitzonderingen op het verbodsrecht, zoals art. 102 Verdrag over de Werking van de EU (mededingingsrecht), art. 57 Row (dwanglicentie), art. 6:168 BW (zwaarwegende maatschappelijke omstandigheden), art. 6:2 BW (redelijkheid en billijkheid), en art. 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid). Dat is de heersende opvatting in Duitsland, waar het proportionaliteitsbeginsel slechts zeer terughoudend wordt toegepast.<sup>44</sup> Nederlandse rechters lijken voor een andere benadering te hebben gekozen door wel een specifieke proportionaliteitstoets toe te passen en in zoverre is de discussie een gepasseerd station.<sup>45</sup> Maar de vraag in hoeverre misbruik en andere gevallen van problematische handhaving kunnen worden ondervangen door bestaande bepalingen zal waarschijnlijk invloed hebben op de interpretatie en toepassing van het proportionaliteitsbeginsel, zodat het niettemin belangrijk is stil te staan bij deze bepalingen.

19. De handhaving van een octrooi kan in sommige gevallen misbruik van een economische machtspositie in de zin van art. 102 VWEU opleveren.<sup>46</sup> Het mededingingsrecht is echter een ultimum remedium en voor toepassing ervan moet worden voldaan aan strenge vereisten, zoals het bestaan van een economische machtspositie. Het is echter goed voorstelbaar dat ook een octrooihouder zonder economische machtspositie zijn octrooi op disproporionele wijze kan handhaven: NPE's hebben zelfs per definitie helemaal geen positie op de markt.<sup>47</sup> Zoals wij zagen vereist een proportionaliteitsanalyse een beoordeling van geval tot geval en dat strookt niet met een bepaling die enkel toepassing vindt wanneer er sprake is van een economische machtspositie (en de andere eisen die de rechtspraak van het HvJ EU stelt aan toepassing van art. 102 VWEU). Om enige betekenis te hebben moet de proportionaliteitstoets dus minder strikt worden uitgelegd dan de mededingingsrechtelijke toets in art. 102 VWEU.

20. Andersoortige beperkingen vinden wij in art. 57 Row en art. 6:168 BW die, kort gezegd, in het publieke belang octrooirechtelijke exclusiviteit kunnen beperken. Deze bepalingen vereisen echter aantasting van een algemeen resp. zwaarwegend maatschappelijk belang, terwijl het bij weging van grondrechten in de jurisprudentie van het HvJ EU nu juist gaat om individuele belangen. *McFadden* is een goed voorbeeld: daar ging het om een winkel in licht- en geluidsmateriaal waar een WiFi-netwerk werd aangeboden, dat door klanten gebruikt werd om inbreuk te maken op auteursrechten. Bij de beoordeling of een bevel aan *McFadden* om het WiFi-netwerk met een wachtwoord te beveiligen

toelaatbaar is, weegt het HvJ EU art. 17(2) Handvest tegen het recht van McFadden om in zijn winkel WiFi aan te bieden (art. 16 Handvest) en het recht van vrijheid van informatie van zijn klanten (art. 11 handvest).<sup>48</sup> Ik meen dat dergelijke belangen zich (bij lange na) niet kwalificeren als algemene c.q. zwaarwegende maatschappelijke belangen in de zin van de hier besproken bepalingen, en toch worden zij door het HvJ EU meegenomen in de proportionaliteitstoets. Er kan dus sprake zijn van omstandigheden die weliswaar geen toepassing van art. 57 Row of art. 6:168 BW rechtvaardigen, maar die handhaving van een octrooi wel disproportioneel maken.<sup>49</sup> Deze bepalingen kunnen dus geen substituu-  
vormen voor de proportionaliteitstoets.

21. Misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 BW en het algemene voorschrift inzake redelijkheid en billijkheid in art. 6:2 BW komen dicht bij de buurt bij een volwaardige proportionaliteitstoets. Een op art. 6:2 BW gebaseerde billijkheidstoets zou een passende implementatie van het proportionaliteitsbeginsel kunnen opleveren, maar de Haagse rechtbank heeft deze bepaling in octrooi-procedures zelfstandige betekenis ontzegd.<sup>50</sup> Misbruik van bevoegdheid is volgens haar een speciesbepaling van art. 6:2 BW en volgens sommigen is dit leerstuk het aangewezen middel om onwenselijke consequenties van octrooi-handhaving te voorkomen.<sup>51</sup> Een eerste probleem hiermee is echter dat misbruik van bevoegdheid zeer verschillend wordt geïnterpreteerd en toegepast in de verschillende lidstaten, terwijl de Europese doctrine van misbruik van recht wellicht geen toepassing vindt in nationale octrooi-procedures.<sup>52</sup> Dat zou betekenen dat de grenzen aan de exclusiviteit van de octrooihouder per lidstaat verschillen, hetgeen de Handhavingsrichtlijn nu juist nadrukkelijk beoogt te voorkomen door harmonisatie.

22. Belangrijker nog is dat het misbruikcriterium, althans zoals wij dit kennen in het Nederlandse recht, in algemene zin te streng lijkt om een implementatie te kunnen zijn van het proportionaliteitsvereiste. Van misbruik van bevoegdheid is slechts sprake wanneer er sprake is van een zodanige onevenredigheid in de betrokken belangen dat de recht-hebbende “naar redelijkheid niet tot de uitoefening had kunnen komen” of, zoals de rechtbank het onlangs formuleerde, de uitoefening van de bevoegdheid “in hoge mate onredelijk en onbillijk is”.<sup>53</sup> Het woord proportionaliteit impliceert al een minder vergaande toets.<sup>54</sup> In de rechtspraak van het HvJ EU is ook nergens te lezen dat handhaving van IE-rechten best een beetje disproportioneel mag zijn, zolang het maar niet “in hoge mate” disproportioneel is. Zeker waar belangen van derden in het gedrang zijn – bijvoorbeeld van patiënten of werknemers, zoals hierna nog nader aan bod komt – is niet goed in te zien waarom een verbod enkel ontoelaatbaar zou kunnen zijn als hun belangen op zeer onredelijke wijze worden geschaad.

23. Aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat in gevallen van vermeend excessieve royaltiseisen de proportionaliteitstoets het criterium van misbruik van recht benadert.<sup>55</sup> Daarbij is wel van belang dat niet enkel wordt gekeken naar de hoogte van de geëiste royalty, maar naar alle omstandigheden van het geval, waaronder de verleningsgeschiedenis van het octrooi, het relatieve belang van de uitvinding, de eventuele voorgeschiedenis tussen partijen, etc. Juist deze omstandigheden kunnen immers maken dat de eisen van de octrooihouder disproportioneel zijn. Als blijkt dat er aan de zijde van de octrooihouder geen sprake is geweest van *fair play* zal dat naar mijn idee met zich behoren mee te brengen dat sneller sprake is van excessieve en dus disproportionele royaltiseisen.

## Wat is de reikwijdte van het proportionaliteitsbeginsel in het octrooirecht?

24. Ik meen dus dat een specifieke proportionaliteitstoets is vereist wanneer een partij zich beroept op schending van een grondrecht en denk dat het *GeenStijl/Sanoma*-arrest daarvoor steun biedt. De grote vraag is echter hoe ver deze proportionaliteitstoets reikt en wanneer het opleggen van een verbod disproportioneel zou zijn. Tot nu toe biedt de Europese rechtspraak weinig duiding over deze vragen. Een duidelijk voorbeeld van een geval waarin proportionaliteit aan een verbod in de weg kan staan is waar het verbod ertoe zou leiden dat patiënten in levensgevaar komen door het van de markt verdwijnen van het inbreukmakende middel. Zonder veilige en effectieve alternatieven zullen de patiëntbelangen zich dan normaal gesproken verzetten tegen het onmiddellijk van de markt verdwijnen van dat middel.<sup>56</sup> Het is echter niet moeilijk deze casus te compliceren. Wat nu als er weliswaar alternatieven bestaan voor het inbreukmakende geneesmiddel, maar deze minder goed werken? Wat als het gaat om een onvergoed middel en het wegvallen van een veel goedkopere generieke variant toegang van armere patiënten tot het middel effectief belemmert? Wat mij betreft kunnen dit soort zaken allebei de kanten opgaan en zal alles afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval.

25. En wat te denken van andere belangen, zoals die van werknemers? Een aardig voorbeeld vormen de uitspraken in de procedures tussen Schneider en Cordis. Cordis was een farmaceutisch bedrijf met een vestiging in het Drentse Roden. Schneider stelde dat de stents van Cordis inbreuk maakten op haar octrooi en in eerste aanleg legde de rechtbank Den Haag Cordis een verbod op.<sup>57</sup> Daarop spande zij een executie-kort geding aan, stellend dat het verbod zou leiden tot ontslag van circa 300 mensen en mogelijk tot staking van alle activiteiten van Cordis in Nederland. De voorzieningenrechter schorste daarop de executie tot dat in hoger beroep over de zaak zou zijn beslist.<sup>58</sup> De schorsing werd in hoger beroep echter vernietigd omdat Cordis kennelijk weigerde hangende het appel een licentie af te nemen en belangen van derden, zoals werknemers van Cordis, niet kunnen worden beschermd door het toelaten van octrooi-inbreuk.<sup>59</sup> Kort na het wijzen van dit arrest kondigde Cordis aan dat er 462 banen zouden worden geschrapt en dat deze “ontslaggolp” “direct verband [hield] met een gerechtelijke uitspraak in een patentenkwestie”.<sup>60</sup> Saillant is dat het bodemvonnis twee jaar later werd vernietigd, zodat het verbod achteraf gezien ten onrechte bleek te zijn opgelegd.<sup>61</sup>

26. Een eerste vraag die wij ons hier zouden moeten stellen is of het werkelijk waar is dat de ontslagen samenhangen met het verbod. Uit het arrest van het Hof blijkt dat Schneider bereid was om hangende het hoger beroep in de bodemprocedure een licentie te verstrekken aan Cordis, maar dat Cordis die licentie heeft geweigerd. Het Hof oordeelt in dat verband dat de (gedeeltelijke) bedrijfs-sluiting dus “niet zozeer het rechtstreekse gevolg [is] van de executie door Schneider van het vonnis in de bodemzaak, doch dat als *causa efficiens* daarvoor heeft te gelden de daartoe strekkende wilsbesluiten van (de directie van) Cordis.”<sup>62</sup> Het probleem is echter dat de rechter over het algemeen niet weet wat de inhoud is van een dergelijk schikkingsvoorstel. Het Hof benoemt wel dat Cordis niet heeft gesteld dat Schneider eisen stelde aan de licentie waaraan Cordis redelijkerwijs niet kon voldoen, maar het staat advocaten gelet op gedragsregel 27 normaliter niet vrij om eenzijdig mededelingen te doen aan de rechter omtrent de inhoud van schikkingsonderhandelingen. Vrijwel elke partij wil wel schikken, zolang de prijs maar goed is: als de enkele bereidheid om een licentie te verlenen er dus toe zou leiden dat een verbod niet langer disproportioneel kan worden geacht,

zou het proportionaliteitsbeginsel een wassen neus dreigen te worden. Aan de andere kant dient te worden opgemerkt dat de productie na vernietiging van het bodemvonnis niet is hervat, maar kort na het arrest van het Haagse hof volledig is gestaakt.<sup>63</sup> Moederbedrijf Johnson & Johnson stelde toen dat de sluiting het gevolg is van “toegenomen concurrentie, stijgende prijzen en het terugvallen van de wereldwijde markt voor medische producten”. Misschien kwam het octrooigeschil haar eigenlijk goed uit omdat zij daarmee de verantwoordelijkheid voor ontslagen die er toch al zouden komen kon afschuiven op het gerechtshof?

27. Het is moeilijk de werkelijke gang van zaken achteraf te reconstrueren. Het voorbeeld toont mijns inziens wel dat het belangrijk is dat de rechter zich in dit soort gevallen een beeld probeert te vormen van de inhoud van de schikkingsonderhandelingen en de concrete gevolgen van een verbod. En als we even aannemen dat de ontslagen inderdaad rechtstreeks verband hielden met het verbod en niet zouden hebben plaatsgevonden zonder het verbod blijft de vraag: zou het oordeel over het verbod vandaag de dag anders zijn uitgevallen? Een recente uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter impliceert dat octrooirechters tegenwoordig wellicht gevoeliger zijn voor dit soort omstandigheden.<sup>64</sup> Aan de andere kant kan het enkele feit dat een bedrijf veel mensen in dienst heeft geen vrijbrief zijn voor het maken van octrooi-inbreuk.<sup>65</sup> Ook hier zal veel afhangen van de omstandigheden van het geval, maar in elk geval meen ik dat octrooirechters hun ogen niet langer kunnen sluiten voor de maatschappelijke realiteit, zoals het belang van werkgelegenheid voor Nederland in sommige regio's, door dergelijke belangen zonder meer buiten de reikwijdte van het octrooirecht te plaatsen.

28. In de meeste octrooi-procedures, zoals vermoedelijk ook *Schneider/Cordis*, is het de octrooihouder uiteindelijk om exclusiviteit te doen. Wat nu als de octrooihouder niet of niet per se exclusiviteit nastreeft, maar het octrooi handhaaft om met het verbod een betere onderhandelingspositie te verkrijgen in licentieonderhandelingen?<sup>66</sup> Het is een intrigerende vraag of het proportionaliteitsbeginsel dan beperkingen oplegt aan de maximale hoogte aan royalty's die de octrooihouder eisen kan.<sup>67</sup> Dit geval ligt wellicht wat verder weg van de proportionaliteitsjurisprudentie van het HvJ EU dan de eerder besproken casus waarin het verbod de gezondheid van patiënten of werkgelegenheid bedreigt, maar juist hier is een belangrijke rol weggelegd voor proportionaliteit. Het zijn immers met name dit soort situaties waarin octrooiën kunnen worden misbruikt, althans maatschappelijk onwenselijke effecten sorteren door hoge lasten te genereren voor implementeerders van technologie zonder duidelijke baten te verschaffen.<sup>68</sup> Kortom, het is goed dat het proportionaliteitsbeginsel hier en in de andere voorbeelden die ik hier besprak grenzen stelt aan het verbodsrecht, maar waar die grenzen liggen is nog geheel onduidelijk.

29. Van IE-zaken wordt al langere tijd gezegd dat de onderbuik een belangrijke factor is bij het beslissen van zaken: niet voor niets proberen advocaten hun cliënten zo sympathiek mogelijk voor het voetlicht te laten komen.<sup>69</sup> Proportionaliteit in het octrooirecht zal deze trend denk ik verder versterken, omdat het onmogelijk is in abstracto te bepalen hoe zwaar een grondrecht dient te wegen. Die afweging kan enkel worden gemaakt gelet op alle omstandigheden van het geval en ik kan mij goed voorstellen dat de houding van partijen daarbij in de praktijk van doorslaggevend belang kan blijken.

## De politieke economie van het automatische verbodsrecht

30. Tot slot nog enkele opmerkingen over de wenselijkheid van een vergaande proportionaliteitscorrectie in het octrooirecht. Het gemak waarmee een octrooihouder een verbod kan krijgen is voor octrooihouders een van de belangrijkste overwegingen wanneer zij een handhavingsstrategie bepalen en dus kiezen in welke landen zij inbreukacties starten. In de VS neemt het aantal aangespannen inbreukacties de laatste jaren af.<sup>70</sup> De *eBay*-doctrine wordt niet door iedereen omarmd: sommige octrooideskundigen menen dat de onzekerheid die de beslissing heeft gebracht de Amerikaanse economie en het innovatieklimaat zal schaden.<sup>71</sup> Sommigen menen dat (ongespecialiseerde) *district courts* te veel lezen in de *concurring opinion* van Justice Kennedy en ten onrechte verboden ontzeggen aan alle NPE's, zonder voldoende onderscheid te maken tussen ogenschijnlijk misbruik of legitieme handhaving.<sup>72</sup> Octrooihouders lijken liever naar Europa te gaan en dan met name naar Duitsland, waar het aantal aangespannen inbreukzaken per jaar een veelvoud is van het aantal in andere landen.<sup>73</sup> De reden laat zich raden: in het Duitse systeem worden geldigheid en inbreuk in aparte procedures vastgesteld en is het mogelijk om een verbod te krijgen zonder aan de geldigheidsvraag toe te komen. Wellicht helpt dit het conservatisme van de Duitse octrooibalie verklaren.<sup>74</sup>

31. Gelet op de hierboven gesignaleerde trend van toegenomen octrooidichtheid zou men kunnen menen dat de Duitse benadering problematisch is. Als het werkelijk zo is dat octrooiën in veel industrieën nauwelijks een positieve impact hebben op innovatie, dan werken al die verboden toch als een nodeloze rem op innovatie en een ideaal middel om concurrenten riant royaltyvergoedingen af te troggelen?<sup>75</sup> Helaas is het niet zo eenvoudig om die conclusie te trekken. In Europa zijn er, naast proportionaliteit in de Handhavingsrichtlijn, veel andere waarborgen tegen misbruik van het octrooisysteem, zoals bijvoorbeeld de (in Amerika onbekende) volledige proceskostenveroordeling.<sup>76</sup> Een verschuiving naar een op de leest van *eBay* geschoeid beoordelingskader voor verbodsvorderingen kan er dus net zo goed toe leiden dat enkel de kosten van procederen stijgen. De voordelen van het eventueel voorkomen van incidenteel misbruik zouden gemakkelijk kunnen worden overschaduwed door gevallen waarin octrooihouders ten onrechte een verbod wordt ontzegd en door de negatieve gevolgen voor innovatie van zwakkere octrooiën. Het probleem is dat we het niet met zekerheid kunnen zeggen omdat betrouwbare data over de werkelijke effecten maar mondjesmaat beschikbaar is, terwijl we nu wel voor de keuze staan welke kant we op gaan met ons octrooirecht.<sup>77</sup>

## Conclusie

32. Mijn doel was u in vogelvlucht mee te nemen in de problematiek van proportionaliteit in het octrooirecht. Alvorens tot een conclusie te komen wil ik twee voorlopige aanbevelingen doen voor de toekomst. Ten eerste is het belangrijk om de waarde van empirisch onderzoek te onderkennen.<sup>78</sup> Wat de vele vragen die ik hier heb opgeworpen zo moeilijk maakt is dat wij simpelweg te weinig weten over de impact van octrooiën op de echte wereld. Kunnen we uitspraken aanwijzen waarin een verbod werd opgelegd waarvan we, met de kennis van achteraf, kunnen zeggen dat een alternatieve sanctie beter was geweest? Misschien kunnen de feitenpatronen in die zaken ons helpen bij het beoordelen van toekomstige zaken. Ik denk dat meer in het algemeen de octrooibalie er goed aan zou doen economisch onderzoek over de relevantie van octrooiën voor groei en innovatie te volgen, al is het maar met een half oog, zodat zij toekomstige geschillen wellicht beter kunnen contextualiseren.



33. Ten tweede moeten wij ons realiseren dat proportionaliteit geen *zero sum game* is. De octrooihouder die geen verbod toegewezen krijgt kan nog op diverse andere wijzen worden gecompenseerd, bijvoorbeeld met een veroordeling tot winstafdracht. In twijfelgevallen kan een verbod niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, of kan worden bepaald dat het pas na een overgangsperiode in werking treedt. In de tussentijd kan worden bepaald dat de inbreukmaker zekerheid moet stellen of royalty's moet betalen, die eventueel met de tijd oplopen om druk tot schikken of het staken van inbreuk te behouden.<sup>79</sup> Aldus vereist proportionaliteit vooral veel creativiteit.

34. Alles overzied kan worden gesteld dat proportionaliteit geen bulldozer is die het exclusieve recht van de octrooihouder met de grond gelijk komt maken, maar ook meer is dan een voorjaarsbui die vanzelf

## Noten

\* Mr. L.E. Dijkman is promovendus aan het European University Institute te Florence en advocaat te Amsterdam. Dit artikel is een bewerking van een presentatie die is gegeven tijdens het elfde Nederlands Octrooi-congres op 11 juni 2019. De auteur heeft veel profijt gehad van de kritische blik van Cato van Paddenburgh en de vragen en opmerkingen van het publiek tijdens het Octrooi-congres en uit daarvoor zijn dank.

- 1 Zie 'Nederlandse Octrooi-postzegels / 100 jaar Rijsoctrooiwet', IE-Forum 12 februari 2010, IEF 8596.
- 2 Een van de postzegels is bijvoorbeeld gewijd aan DSM's supertouw Dyneema® (1979), 's werelds sterkste vezel (zie [www.dyneema.com](http://www.dyneema.com)). Dyneema wordt door DSM nog altijd verbeterd: zie bijv. EP 2 195 476 B1, *Fibers of UHMWPE and a process for producing thereof*, verleend op 10 april 2019.
- 3 Zie ook M.D. Janis, 'Patent Abolitionism' *Berkeley Technology Law Journal* (17) 2002, p. 899-952, die hedendaagse kritiek in historisch perspectief plaatst. Hij concludeert dat pragmatische hervormingen er steeds toe hebben geleid dat het octrooirecht zijn geloofwaardigheid behield: "The process became one of reciprocal adjustment at an incremental level; as the patent system reformed, attitudes about the patent system adjusted" (p. 951).
- 4 HR 18 februari 1949, ECLI:NL:HR:1949:12, NJ 1949/357 (*Staat/Bonda*).
- 5 Zie HR 3 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2807, BIE 2017/27 (*MSD/Teva*), waarin de HR aanvaardt dat op grond van art. 73 Row kan worden opgetreden tegen inbreuk op tweede-medische-indicatieconclusies; en HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650 (*HP/Digital Revolution*), waarin de HR oordeelt dat op basis van een werkwijzeconclusie die ziet op gebruik van een printer en een cartridge geen indirecte-inbreukactie opstaat tegen verkopers van cartridges als aankoop van de printer een impliciete licentie op deze conclusie met zich brengt.
- 6 HR 15 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1919, NJ 1996/509 (*Procter & Gamble/Kimberly Clark*), r.o. 3.4 (in kort geding is toewijzing van een verbod afhankelijk van een belangenafweging). In enkele recente uitspraken van de Haagse voorzieningenrechter wordt deze belangenafweging nadrukkelijk genoemd; zie Rb. Den Haag (vzr.) 28 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15453 (*Douwe Egberts/Belmoca*), en mijn noot onder deze uitspraak in BIE 2019/4 voor andere uitspraken.
- 7 Lezers die geïnteresseerd zijn in de specifieke problematiek van het octrooirechtelijke verbod in kort geding worden verwezen naar A. von Martels, *Preliminary Injunctions in Patent Litigation*, Bern: Peter Lang 2019.
- 8 Zie m.n. HR 17 april 1936, ECLI:NL:HR:1936:292, NJ 1936/557 (*Philips/Bell Telephone*), p. 970 (een octrooi staat "geheel gelijk met andere subjectieve rechten van absoluut karakter, uit welke bijzonderen inhoud eveneens eerst blijkt van welke bepaalde gedragingen ieder ander dan de gerechtigde zich te onthouden heeft"). De gelijkstelling is enigszins ongelukkig omdat daardoor structurele verschillen tussen octrooien en andere subjectieve rechten van absoluut karakter, zoals het eigendomsrecht ex art. 5:1 BW, uit het oog kunnen worden verloren. Zie daarover uitgebreid O-A Rognstad, *Property Aspects of Intellectual Property*, Cambridge: Cambridge University Press 2018 en mijn bespreking van het boek in *European Journal of Legal Studies* (11) 2019, p. 153-162.
- 9 HR 28 juni 1985, NJ 1986/356, ECLI:NL:PHR:1985:AC8976 (*Claas/Van Tongeren*), r.o. 3.3.
- 10 HR *Kimberly Clark/Procter & Gamble* (n 6), r.o. 3.3; en HR 4 juni 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0986, NJ 1993/659 (*Vredo/Veenhuis*), r.o. 3.4.
- 11 Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.43.
- 12 Zie ook C.J.J.C. Van Nispen, *Het rechterlijk verbod en bevel*, Deventer: Kluwer 1978, nr. 176, die bepleit dat onrechtmatig gedrag altijd tot een verbod dient te leiden en daaraan een normatief uitgangspunt ten grondslag legt: met geld behoort niet alles te koop te zijn.
- 13 Sommige rechtseconomen menen zelfs dat dit de belangrijkste rechtvaardigingsgrond is voor de verlening van octrooien. Zie F.S. Kieff, 'On the Economics of Patent Law and Policy', in T. Takenaka (red.), *Patent law and theory: a handbook of contemporary research*, Cheltenham: Edward Elgar 2008, p. 42.

overwaait. Ik denk dat de klassieke Nederlandse benadering, waarbij geen enkele ruimte is voor een belangenafweging wanneer inbreuk eenmaal vaststaat, door Europese ontwikkelingen is achterhaald. Maar het is voorbarig en m.i. onjuist om in proportionaliteit een verschuiving te lezen naar octrooien als enkele aanspraken op een schadevergoeding, of als magische pil die alle problematische aspecten van het octrooirecht zal wegnemen. Het is eigenlijk *business as usual*: technologie en de maatschappij veranderen, en het octrooirecht moet meegroeien, net zoals het dat in het verleden heeft gedaan. Proportionaliteit geeft ons enkel de bouwstenen waarmee deze laatste renovatie moet worden uitgevoerd. Het echte werk ligt nog voor ons.

Amsterdam/Florence, juli 2019

14 Vgl. *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat).

15 Vgl. Rb. Den Haag (vzr.) *Douwe Egberts/Belmoca* (n 6).

16 Vgl. BGH 10 mei 2016, X ZR 114/13 (*Wärmetauscher*).

17 Zie o.m. R. Sikorski (red.), *Patent Law Injunctions*, Alphen a/d Rijn: Kluwer Legal International 2018 voor een rechtsvergelijkend overzicht van de huidige praktijk; en A. Ohly, 'Three Principles of European IP Enforcement Law: Effectiveness, Proportionality, Dissuasiveness', in: J. Drexel, *Technology and competition: contributions in honour of Hanns Ullrich*, Brussel: Larcier 2009; R. Steppe & A. Léonard, 'Catching Patent Trolls in the Net of Abuse of Rights: Applying the General Principle of Union Law in the Context of the Unitary Patent Package', *European Intellectual Property Review* (39) 2017, p. 163-172; C. Osterrieth, 'Technischer Fortschritt – Eine Herausforderung Für Das Patentrecht? Zum Gebot Der Verhältnismäßigkeit Beim Patentrechtlichen Unterlassungsanspruch', *GRUR* 2018, p. 985-995; R.G. Perez, 'Injunctions in Intellectual Property Cases: What Is the Power of the Courts?', *Intellectual Property Quarterly* 2016, p. 87-101; en F. Hofmann, "Anspruchsdenken" Und „Remedydenken“ Im Deutschen Privatrecht', *JuS* 2018, p. 833-838.

18 Dat blijkt uit de *Annual Reports* van het EOB, die te raadplegen zijn op hun website. In 2004 ontving het EOB nog 123 706 octrooiaanvragen, in 2018 waren dat er 174 317.

19 Het EOB jaarverslag over 2018 vermeldt een stijging van maar liefst 20.8% in het aantal verleende octrooien.

20 P.F. Drahos, *The Global Governance of Knowledge: Patent Offices and Their Clients*, Cambridge: Cambridge University Press 201, p. 125 ("Roughly speaking, patent offices derive most of their income from the application process and after the grant of the patent from renewal fees").

21 Op 9 maart 2018 ondertekenden 924 examiners een petitie waarin zij hun zorgen uiten dat "quality of the EPO patent is endangered by the demands of current management". De petitie is online te raadplegen via <https://regmedia.co.uk/2018/03/15/epo-examiners-letters.pdf> (geraadpleegd op 20 juli 2019).

22 Een duikbootoctrooi wordt ingediend met zeer brede claims en vervolgens zo lang mogelijk ahangig gehouden, zodat het later kan worden beperkt met het oog op producten van de concurrent. Dat dit een wijdverspreide en kennelijk volledig geaccepteerde aanvraagstrategie is blijkt bijvoorbeeld uit het symposium 'Patent Prosecution Strategies' van het Forum Instituut, dat op 14 november 2019 in Amsterdam plaatsvindt. Deelnemers leren o.m. over 'delaying strategies' en 'submarine' strategieën. Zie <https://www.forum-instituut.com/seminar/1911187-patent-prosecution-strategies> (geraadpleegd op 20 juli 2019).

23 Zie o.m. B.H. Hall e.a. *A Study of Patent Thickets*, Newport: UK Intellectual Property Office 2013, p. 3 ("... we find overwhelming evidence that patent thickets arise in specific technology areas", waarbij een patent thicket wordt gedefinieerd als "a dense web of overlapping intellectual property rights that a company must hack its way through in order to actually commercialize new technology").

24 Zie bijv. US 1,754,884, *Watch*, verleend op 15 april 1930, waarin een mogelijkheid wordt geopenbaard om horloges kleiner te maken.

25 Met name de autoindustrie vreesd voor octrooiaanvallen uit onverwachte hoek. Onlangs heeft autogigant Daimler een klacht ingediend tegen Nokia omdat zij beweerdelijk haar telecomoctrooien weigert onder FRAND-voorwaarden te verstrekken aan fabrikanten in de autoindustrie, zie F.Y. Chee, 'Daimler asks EU antitrust regulators to probe Nokia patents', *Reuters* 29 maart 2019, [reuters.com](http://reuters.com).

26 Zie bijv. J. Bessen & E. Maskin, 'Sequential Innovation, Patents, and Imitation', *The RAND Journal of Economics* (40) 2009, p. 611-635; en B.H. Hall e.a., 'The Choice between Formal and Informal Intellectual Property: A Review', *Journal of Economic Literature* (52) 2014, p. 375-423.

27 Mededeling van de Commissie inzake de EU benadering van essentiële octrooien, COM(2017)712 def., p. 2.

28 Voormalig ministers Ploumen en Schippers lieten zich onlangs zeer kritisch uit over de rol van octrooien in de farmaceutische industrie, zie 'Better Life through Medicine – Let's Leave No One Behind', *The Lancet* (389) 2017, p. 339-340.

29 Brief van de minister van economische zaken van 14 september 2010, *Kamerstukken II* 2009/10, 29 544, 261, p. 3 ("Inzetten van dwanglicenties voor kennisbehoud als 'algemeen belang' is nooit voorgekomen, maar is niet per se uitgesloten").

- 30 *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*, 868 F.2d 1226, 1247 (Fed. Cir. 1989) (“It is the general rule that an injunction will issue when infringement has been adjudged, absent a sound reason for denying it”).
- 31 *eBay, Inc. v. MercExchange L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).
- 32 547 U.S., 397 (Kennedy, J., concurring).
- 33 H.R. 2795 – Patent Reform Act of 2005, 109th Congress (2005-2006), section 7.
- 34 C.B. Seaman, ‘Permanent Injunctions in Patent Litigation after eBay: An Empirical Study’, *Iowa Law Review* (101) 2016, p. 1949-2019, 1983 (in de periode 2006-2013 werd slechts in 72,5% van de gevallen een verbod opgelegd).
- 35 Mededeling van de Commissie houdende richtsnoeren inzake bepaalde aspecten van Richtlijn 2004/48/EG COM(2017)708 def., par. III.1. Zie ook de hierboven (n 27) aangehaalde mededeling, par. 3.2.
- 36 *Kamerstukken II* 2005/06, 30392, 3, p. 7 resp. 10.
- 37 Zie de arresten aangehaald in n 9 en 10 hierboven.
- 38 MvT (n 36), bijlage 2, p. 5 (waar, in de context van nevenvorderingen, wordt opgemerkt dat “in zijn algemeenheid van onevenredigheid volgens de richtlijn eerder sprake [zal] zijn dan van misbruik van recht”).
- 39 HvJ EU 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusic*), r.o. 68.
- 40 HvJ EU 24 november 2011, C-70/10, ECLI:EU:C:2011:771 (*Scarlet Extended*), r.o. 45; zie ook HvJ EU 22 januari 2013, C-283/11, ECLI:EU:C:2013:28 (*Sky Österreich*), r.o. 60 en HvJ EU 15 september 2016, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689 (*McFadden*), r.o. 83. Het HvJ EU spreekt steeds van een weging van grondrechten, maar een zaak als *McFadden* laat zien dat het dit begrip erg breed uitlegt en de toets in de praktijk meer lijkt op een belangenafweging.
- 41 HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841 (*CS/Sanoma*), r.o. 5.2.5; en Cour de Cassation 15 mei 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:C100519, onder 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup>.
- 42 *HTC Corp. v. Nokia Corp.* [2013] EWHC 3778 (Pat), r.o. 26 (“In my view, the time has come to recognise that, in cases concerning the infringement of intellectual property rights, the criteria to be applied when deciding whether or not to grant an injunction are those laid down by Article 3(2)...”). Zie ook Rb. Den Haag *Nikon/ASML* (n 11), rov. 4.51.
- 43 De HR oordeelde in 1995 dat “het beschermen van belangen van derden zoals patiënten niet behoort te geschieden door middel van het toelaten van octrooiinbreuk” en plaatste deze belangen daarmee buiten de reikwijdte van het octrooirecht: zie HR 21 april 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1705, NJ 1996/462 (*Boehringer Mannheim/Kirin Amgen*), r.o. 3.7. Deze uitspraak lijkt mij achterhaald door de hier besproken Europese jurisprudentie en het *GeenStijl/Sanoma*-arrest (n 41).
- 44 Zie bijv. U. Scharen, voormalig raadsheer bij het Bundesgerichtshof, ‘The Practice of Claiming Injunctive Relief for Patent Infringement in Germany’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (14) 2019, p. 112-126, 113 (“Importing considerations of proportionality in German law would mean adopting an interpretation contrary to the national law.”)
- 45 Zie Rb. Den Haag *Nikon/ASML* (n 11), r.o. 4.51.
- 46 Zie bijv. GvEA 17 september 2007, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 (*Commissie/Microsoft*). Een uitgebreid overzicht van de relevante jurisprudentie wordt gegeven in A. Jones & R. Nazzari, ‘The Effect of Competition Law on Patent Remedies’, in: C.B. Biddle e.a. (red.), *Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus*, Cambridge: Cambridge University Press 2019.
- 47 Tenzij toegang tot de markt enkel mogelijk is door gebruik te maken van de geöctrooierde technologie is het enkele houden van een IE-recht niet voldoende om een dominante marktpositie te verschaffen: HvJ EU 8 juni 1971, C-78/70, ECLI:EU:C:1971:59 (*Deutsche Grammophon*), r.o. 16. Zie uitgebreid M. Lamping, ‘Refusal to Licence as an Abuse of Market Dominance: From Commercial Solvents to Microsoft’, in: R.M. Hilty & K-Ch Liu (red.), *Compulsory Licensing: Practical Experiences and Ways Forward*, Heibelberg: Springer 2015, par. B.1.
- 48 HvJ EU *McFadden* (n 40) r.o. 82 jo. 90-92.
- 49 Het omgekeerde geval is overigens ook denkbaar, bijvoorbeeld wanneer de overheid inbreuk maakt op een octrooi. Het vorderen van een verbod zal dan niet zonder meer disproportioneel zijn, maar vanwege de bijzondere positie van de overheid kan er wel sprake zijn van een algemeen belang dat gebruik van de uitvinding rechtvaardigt. Vgl. 28 U.S.C. §1498, waarin de Amerikaanse overheid een brede bevoegdheid wordt toegekend om beschermde kennis of technologie te gebruiken tegen betaling van een royalty, van welke bevoegdheid zij met name voor militaire doeleinden veel gebruik maakt.
- 50 Rb. Den Haag *Nikon/ASML* (n 11), r.o. 4.45.
- 51 Een recente en zeer uitvoerige studie in deze richting is A. Léonard, *Abuse of Rights in European Patent Law – Reconsidering the Principle of the Prohibition of Abuse of Rights as an Internal Correction Mechanism against over-Enforcement Practices by Right Holder* (diss. Leuven 2019).
- 52 Aldus nog steeds Léonard met Steppe (n 17), p. 169.
- 53 Rb. Den Haag *Nikon/ASML* (n 11), r.o. 4.50. Toepassing van de andere in art. 3:13 BW genoemde voorbeelden (uitoefening bevoegdheid voor ander doel dan zij is verleend of uitsluitend om een ander te schaden) lijkt in het geval van beweerdelijk disproportionele octrooihandhaving minder voor de hand te liggen.
- 54 Zoals gezegd kwam de Raad voor de Rechtspraak tot dezelfde conclusie in haar zienswijze op de implementatie van de Handhavingrichtlijn, zie n 38 hierboven.
- 55 Vgl. EWHC *HTC v. Nokia* (n 42), r.o. 32.
- 56 Vgl. EWHC *Edwards v. Boston* (n 14), r.o. 16. Saillant is dat de Duitse rechter in een parallelle zaak over hetzelfde octrooi wel een verbod oplegde en overwoog dat met belang van derden geen rekening kan worden gehouden: LG Düsseldorf 9 maart 2017, 4a O 26/16, BeckRS 2017, 104662, r.o. IV.2(b). In de Duitse zaak was kennelijk niet gesteld dat het wegvallen van het inbreukmakende product voor patiënten levensbedreigende gevolgen zou hebben.
- 57 Rb. Den Haag 8 juni 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:BA0329, *BIE* 2007/13.
- 58 Rb. Assen (vzr.) 23 juni 2006, ECLI:NL:RBASS:2005:AT8164, *NJF* 2005/291.
- 59 Hof Leeuwarden (vzr.) 12 oktober 2005, ECLI:NL:GHLEE:2005:AU4338, *NJF* 2005/446, r.o. 13-14.
- 60 ‘Meer ontslagen bij Cordis in Roden’, *NRC Handelsblad* 21 oktober 2005, nrc.nl.
- 61 Hof Den Haag 15 maart 2007, ECLI:NL:GHSGR:2007:BA1903.
- 62 Hof Leeuwarden *Schneider/Cordis* (n 59), r.o. 13.
- 63 ‘Doek valt voor Cordis Roden’, *Volkskrant* 17 oktober 2007, volkskrant.nl.
- 64 Rb. Den Haag (vzr.) *KDE/Belmoca* (n 15), r.o. 6.3 (onder meer dat het een “bet-the-company”-zaak betreft maakt dat de lat voor toewijzing van een verbod “relatief hoog” ligt). Zoals ik in mijn noot onder deze uitspraak schreef meen ik dat deze benadering navolging verdient, ook in bodemprocedures.
- 65 Vgl. HvJ EU 27 oktober 1992, C-191/90, ECLI:EU:C:1992:407 (*SKB/Generics*), r.o. 24 (het begunstigen van de productie in eigen land valt buiten het specifieke voorwerp van het octrooi).
- 66 Dit raakt aan de discussie over Non-Practicing Entities. Zie daarover uitgebreid M. Stierle, *Das nicht-praktizierte Patent*, Tübingen: Mohr Siebeck 2018, die een driestapstest formuleert voor de toelaatbaarheid van een verbod in geval de uitvinding door de octrooihouder niet wordt toegepast. Stierles studie is zeer het lezen waard maar zijn opvatting gaat naar mijn idee te ver.
- 67 Traditioneel gezien is deze mogelijkheid enkel begrensd door Artikel 102 VWEU, dat het vragen van ‘oneerlijke’ prijzen door bedrijven met een dominante marktpositie verbiedt (sub a)). Zoals ik hierboven al opmerkte meen ik echter dat proportioneeliteit een lichtere toets impliceert en in dit verband dus verdergaande beperkingen oplegt aan de octrooihouder.
- 68 Over deze problematiek wordt veel geschreven in de octrooiliteratuur. Een klassieker is M.A. Lemley & C.S. Shapiro, ‘Patent Holdup and Royalty Stacking’, *Texas Law Review* (85) 2007, p. 1991-2049, waarin wordt aangetoond dat verbodsrechten in de high-tech sector kunnen leiden tot “royalty stacking”, ofwel een steeds hoger wordende totale royaltyverplichting voor producten die de vermarkting daarvan bemoeilijkt.
- 69 Vgl. D.J.G. Visser & G. de Jager, *Te Intellectuele Eigendom*, Amsterdam: DeLex 2010, over de ‘basisemoties’ in het IE-recht.
- 70 PWC rapporteert in haar 2018 *Patent Litigation Study* dat er in 2012 nog bijna 7000 nieuwe inbreukprocedures werden aangespannen; in 2017 waren dat er nog maar iets meer dan 4000. Opmerking verdient dat er in de VS ook andere, voor de octrooihouder negatieve ontwikkelingen zijn, met name op het gebied van octrooi-eerbaarheid. Zie bijv. de uitspraak in *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 US 208 (2014), waarin de octrooi-eerbaarheid van software/businessmodel octrooien wordt ingeperkt.
- 71 P.R. Michel & M.J. Dowd, ‘Understanding the Errors of eBay’, *Criterion Journal on Innovation* (2) 2017, p. 21-30, 30. Daarbij moet worden opgemerkt dat octrooi-rechters en -advocaten wellicht een eigen belang hebben bij veel octrooi-procedures.
- 72 Seaman (n 34), p. 1970 toont aan dat NPE’s na *eBay* een veel lagere kans hebben om een verbod te krijgen. District Courts stellen in dat verband vaak kortweg dat een verbod niet mag leiden tot “undue leverage” in licentieonderhandelingen, onder verwijzing naar de *conurrence* van Justice Kennedy.
- 73 N. Fox, ‘Brevets sans Frontières: How Much Litigation Will Actually Take Place in the Unified Patent Court?’, *European Intellectual Property Review* (40) 2018, p. 85-94, 93 concludeert dat er in Duitsland gemiddeld 724 inbreukzaken per jaar worden gestart, versus 111 in Frankrijk, 77 in het Verenigd Koninkrijk en circa 50 in Nederland. De dataset van Fox ziet op de jaren 2000-2008, maar de verhoudingen lijken ook nu te kloppen.
- 74 Tijdens een recent congres in München verdedigde rechter Klaus Grabinski van het Duitse Bundesgerichtshof de Duitse leer die proportionaliteit in het octrooirecht nauwelijks erkent. Hij bevond zich onder Europese collega’s duidelijk in de minderheid. Zie daarover mijn verslag ‘Injunctions and flexibility in patent law’, *IPKat* 10 april 2019.
- 75 Een recent rapport van Darts-IP, *NPE Litigation in the European Union* (februari 2018) concludeert dan ook dan in Duitsland bijna één op de vijf inbreukzaken wordt aangespannen door een NPE, hetgeen erop kan wijzen dat er inderdaad misbruik wordt gemaakt van het Duitse systeem. Het rapport is niet onomstreden: zie bijv. R. Lloyd, ‘Despite the spin, new report shows NPEs are responsible for a fraction of European patent litigation’, *Lexology* 20 februari 2018, lexology.com.
- 76 Zie uitgebreid I. Nikolic, ‘Are Patent Assertion Entities a Threat to Europe?’, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* (14) 2019, p. 477-486. Nikolic gaat er overigens ook vanuit dat het Europese recht verplicht een proportionaliteitstoets voorschrijft, zie p. 485 (“As shown, judges are required to take into account the principle of proportionality when deciding on injunctions”).
- 77 Er wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van het octrooisysteem en manieren om die te verbeteren. Specifiek over *eBay* is instructief een recente studie van F. Mezzanotti & T. Simcoe, ‘Patent Policy and American Innovation after eBay: An Empirical Examination’, *Research Policy* (48) 2019, p. 1271-1281. Zij concluderen (p. 1280) dat als *eBay* al invloed heeft gehad op het Amerikaanse innovatieklimaat is die invloed positief geweest.
- 78 Dat past in een bredere trend in het privaatrecht. Zie W.H. van Boom e.a., *Capita Civilogie: Handboek Empirie En Privaatrecht*, Den Haag: Boom juridisch 2013. De redacteuren geven op p. 1189 een ‘Uitgeleide’, waarin ze de beperkingen van empirisch onderzoek onderkennen maar niettemin concluderen dat “positieve analyse van het privaatrecht van de werkelijkheid kan bijdragen aan beter geïnformeerde normatieve keuzes”. Ik denk dat in deze aanbeveling ook veel waarde is gelegen voor het octrooirecht.
- 79 Voor die laatste suggestie ben ik mijn collega Martin Husovec zeer erkentelijk.