

15/04738

mr. G.R.B. van Peurseem

2 september 2016

Conclusie inzake een verzoek om een prejudiciële beslissing, in de zaak waarbij

*als partijen zijn betrokken:*

Synthon B.V.,  
(hierna: Synthon),  
advocaat: mr. A.M. van Aerde,

tegen

Astellas Pharma Inc.,  
(hierna: Astellas),  
advocaat: mr. W.A. Hoyng

## **1. Inleiding**

1.1 Deze prejudiciële zaak ligt in het verlengde van het arrest *AIB/Novisem* (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304). Daarin is uitgemaakt dat de maatstaf voor een exhibitievordering van IE-bewijsbeslag op de voet van art. 1019a Rv in verbinding met art. 843a Rv is dat (dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk dient te worden gemaakt.

Deze zaak onderscheidt zich van *AIB/Novisem* hierdoor dat de verzochte inzage hier niet ziet op wat in de procedure heet “technisch inbreukbewijs” – dat wil zeggen ter ondersteuning van de vraag of een product of werkwijze onder de beschermingsomvang van het ingeroepen octrooi valt (de aangevallen producten zijn gewoon op de markt en konden uitvoerig worden geanalyseerd door Astellas, die dat ook heeft laten doen). Inzage wordt verlangd om te kunnen staven *wie* de gestelde voorbehouden handelingen verricht(en) en *waar en hoe* dat gebeurt. Preciezer gezegd: of en hoe Synthon bij eventueel te oordelen inbreuk in Nederland of daarbuiten betrokken is, althans of en hoe zij daarin een onrechtmatig te achten rol speelt. Volgens mij is er aanleiding bij inzage te differentiëren naar gelang het onderwerp van de (beslagen) informatie en met welk doel inzage wordt verlangd. Ik meen dat voor de in deze zaak bedoelde tweede categorie (niet technisch inbreukbewijs) een hogere inzagedrempel moet gelden dan voor de eerste. Dat doet geen afbreuk aan *AIB/Novisem*, maar sluit juist aan bij dit oordeel, waarin Uw Raad te kennen heeft gegeven dat niet in algemene zin kan worden gezegd wat als een voldoende mate van aannemelijkheid van

(dreigende) inbreuk kan worden gezien, omdat dat afhangt van waardering van stellingen en weren van partijen en de overtuigingskracht van eventueel al overgelegd bewijsmateriaal. Het lijkt erop dat Astellas in deze zaak in wezen koerst op overname van het Franse stelsel van de *saisie contrefaçon*, maar dat verdient volgens mij geen navolging.

1.2 De kwestie speelt tegen de achtergrond van het volgende. Astellas was<sup>1</sup> houder van een Europees octrooi voor een hydrogel preparaat voor vertraagde afgifte van een geneesmiddel. Op de Spaanse markt heeft zij tabletten met vertraagde afgifte aangetroffen. De bijsluiters vermeldde Synthon en Synthon Hispania S.L. als fabrikanten. Laatstgenoemde vennootschap is op vordering van Astellas door de kort geding rechter te Barcelona veroordeeld tot het staken van inbreuk op het Spaanse deel van Astellas' octrooi. In Nederland heeft Astellas bewijsbeslag onder Synthon laten leggen. Het onderhavige kort geding heeft betrekking op een vordering van Astellas tot inzage in het beslagen bewijsmateriaal. De voorzieningenrechter heeft Astellas' vordering grotendeels toegewezen, ook al meende hij dat de kort geding drempel voor toewijzing van een inbreukverbod niet was gehaald door Astellas op grond van het gevoerde niet-inbreuk verweer van Synthon. Op grond van de lagere drempel van redelijk vermoeden van inbreuk is de verzochte inzage door hem toegewezen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in hoger beroep de zaak geschorst en vijf prejudiciële vragen gesteld.

## 2. De prejudiciële vragen

2.1 Het hof<sup>2</sup> heeft aan de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen gesteld:

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

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

---

<sup>1</sup> Het octrooi is inmiddels geëxpireerd, maar dat is voor onze zaak verder niet van belang.

<sup>2</sup> Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 6 oktober 2015, ECLI:NL:HR:GHARL:2015:7521, voorafgegaan door het arrest van 24 februari 2015 van hetzelfde hof, waarin het voornemen tot het stellen van prejudiciële vragen is geformuleerd, ECLI:NL:GHARL:2015:2103. De aktewisseling na tussenarrest heeft geresulteerd in een aanpassing van de vraagstelling door het hof. De zaak is bij het hof behandeld door Haagse raadsheren-plaatsvervangers gespecialiseerd in IE-recht. Ik teken aan dat van het verwijzende hof aanvankelijk geen compleet procesdossier is ontvangen, zodat dat ambtshalve is opgevraagd.

vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gesteld inbreukmakende handelingen worden verricht anderzijds, dezelfde maatstaf?

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

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

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

### **3. Feiten<sup>3</sup> en procesverloop**

3.1 Astellas is houdster van Europees octrooi 0 661 045 B1 (hierna: EP 045 of het octrooi) voor een “sustained-release hydrogel preparation” (in de Nederlandse vertaling: “hydrogelpreparaat met aanhoudende afgifte”), op een aanvraag van 10 september 1993 verleend op 3 juli 2002. Het octrooi doet een beroep op voorrang op basis van twee Japanse documenten, te weten JP 27497992 van 18 september 1992 en JP 16526393 van 8 juni 1993. Het octrooi was van kracht in de volgende landen: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Portugal en Nederland. EP 045 is geëxpireerd op 10 september 2013.

3.2 Op de Spaanse markt heeft Astellas onder meer de volgende producten aangetroffen:

- Tamsulosina KERN PHARMA 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte; en
- Tamsulosina MABO 0,4 mg tabletten met vertraagde afgifte.

De respectieve bijsluiters vermelden als verantwoordelijken voor de fabricage Synthron Hispania, S.L. en Synthron (B.V.).

3.3 Buiten de Spaanse markt heeft Astellas onder meer ook de volgende producten aangetroffen:

---

<sup>3</sup> Zie rov. 1.1-1.7 van het tussenarrest van 24 februari 2015, onder verwijzing naar het vonnis van de voorzieningenrechter van 1 februari 2013.

- Promictan 0,4 (Finland);
- Tanyz Eraz 0,4 (Polen);
- Tamsulosine EG LP 0,4 (Frankrijk);
- Tamsulosine EG 0,4 (België);
- Tamsulosine MYLAN LP 0,4 (Frankrijk); en
- Tamsulosine HCL Retard Mylan 0,4 (Frankrijk, Nederland).

Ook op de bijsluiters van deze producten worden Synthon Hispania, S.L. en Synthon (B.V.) als fabrikanten vermeld.

3.4 Op 17 mei 2012 heeft het Commerciële Gerecht nummer 10 van Barcelona op een daartoe strekkende vordering van onder meer Astellas bij wijze van voorlopige voorziening een verbod opgelegd inbreuk te maken op het Spaanse deel van EP 045 aan: Laboratorios Q Pharma, S.L., Prostrakan Farmaceutica, S.L.U., Laboratorios Cinfa, S.A., Sandoz Farmaceutica, S.A., Kern Pharma, S.L., Mabo Farma, S.A.U., Ratiopharm Españã, S.A., Laboratorio Stada, S.L., Qualigen, S.L., Mylan Pharmaceuticals, S.L., Laboratorios Normon, S.A. en Synthon Hispania, S.L.

3.5 Op een daartoe strekkend verzoek van Astellas van 4 september 2012, heeft de voorzieningenrechter van de (toen nog) rechtbank Arnhem op 5 september 2012 verlof verleend voor het doen leggen van een conservatoir bewijsbeslag onder Synthon op – kort gezegd – bewijs dat Synthon de in 2.2 en 2.3 genoemde producten heeft vervaardigd.

3.6 Op 13 en 14 september 2012 is conservatoir bewijsbeslag gelegd. De deurwaarder heeft in totaal 4 DVD+R diskettes met “mogelijke relevante digitale bestanden zich bevindende op of benaderd via het in het bedrijfspand aanwezige computersysteem” en kopieën van “mogelijk relevante documenten uit de administratie” in beslag genomen.

3.7 Bij brief van 21 september 2012 hebben de advocaten van Astellas Synthon verzocht inzage in het beslagen bewijs te verschaffen. Synthon heeft niet op dat verzoek gereageerd.

3.8 Astellas heeft Synthon gedagvaard en gevorderd dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland:

1. bepaalt dat Astellas inzage krijgt in en door afgifte de beschikking krijgt over afschriften van de door de deurwaarder in beslag genomen en bij deze in bewaring gegeven relevante documentatie (waaronder tevens begrepen elektronische data) zoals bedoeld in paragraaf 51 van de dagvaarding, die gegevens (kunnen) bevatten over het verrichten van een of meerdere handelingen door Synthon waarmee Synthon volgens Astellas inbreuk maakt of heeft gemaakt op EP 045 in Nederland en/of in enig ander land waar dit octrooi van kracht is en/of waardoor Synthon volgens Astellas in Nederland onrechtmatig jegens Astellas handelt of heeft gehandeld;
2. beveelt dat Synthon de onder 1. vermelde inzage en afgifte dient te gehangen en te gedogen;
3. bepaalt dat:

- (i) de advocaten van Astellas een eerste selectie maken van de onder 1. bedoelde documenten die zij aan Astellas wensen te verstrekken;
  - (ii) Synthon vervolgens het recht heeft om binnen 15 kalenderdagen na de dag waarop de advocaten van Synthon de selectie bedoeld onder (i) hebben ontvangen bezwaar te maken tegen inzage of afgifte van bepaalde documenten;
  - (iii) dat Synthon geacht wordt haar bezwaren niet te handhaven als zij daarover niet binnen 15 dagen na het schriftelijk kenbaar maken van het bezwaar dit door dagvaarding van Astellas ter zake (die vrijwillig zal verschijnen) ter beoordeling heeft voorgelegd aan de voorzieningenrechter; dan wel een andere door de voorzieningenrechter vast te stellen regeling;
4. Synthon veroordeelt tot betaling van een dwangsom aan Astellas van € 50.000,00 voor iedere dag of elke keer, ter keuze van Astellas, dat zij geheel of gedeeltelijk niet voldoet aan de bevelen onder 2 of 3;
5. Synthon veroordeelt in de kosten van de procedure op grond van art. 1019h Rv.

3.9 Daartoe heeft Astellas aangevoerd dat zij een rechtmatig belang had bij inzage in de zin van art. 843a Rv jo. Art. 1019a Rv, omdat Astellas serieuze aanwijzingen had dat Synthon de in 2.2 en 2.3 genoemde producten vervaardigde of in haar opdracht door een derde deed vervaardigen, waarmee Synthon in de gedesigneerde landen inbreuk maakte op conclusies 1, 2, 4, 5, 6, 10 en 14 van EP 045, althans dat zij onrechtmatig handelde jegens Astellas door inbreuken op EP 045 in de gedesigneerde landen te coördineren, te bevorderen en/of te faciliteren. Met de inzage hoopte Astellas documenten aan te treffen die haar stelling kunnen bewijzen dat Synthon voorbehouden handelingen heeft verricht met betrekking tot EP 045 in de gedesigneerde landen, althans onrechtmatig jegens haar handelde.

3.10 De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Astellas bij vonnis van 1 februari 2013 grotendeels toegewezen. Voor zover thans van belang overwoog de voorzieningenrechter (een in het IE-recht gespecialiseerde Haagse rechter-plaatsvervanger) over inbreuk en inzage als volgt:

“4.28. Gezien de hiervoor besproken over en weer gewisselde argumenten en grotendeels tegenstrijdige deskundigenverklaringen is er serieuze twijfel mogelijk over de vraag of de Synthon-producten onder de beschermingsomvang vallen van EP 045. Vooralsnog staat inbreuk bepaald niet vast.

4.29. De voor toewijsbaarheid van de in dit geding gevorderde inzage aan te leggen toets is, zoals hiervoor in r.o. 4.3. al werd aangehaald, echter lager dan die voor een in kortgeding of bodemprocedure toe te wijzen verbodsvordering.”

3.11 Synthon is hiervan in beroep gekomen. Het hof heeft bij tussenarrest van 24 februari 2015 geoordeeld dat er aanleiding is voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad op de voet van artikel 392 Rv e.v. en daartoe voor zover van belang als volgt overwogen:

“4.21 De hiervoor aangehaalde uitspraken (...) zien op de situatie waarin het beslagen materiaal van belang is voor het vaststellen van de inbreuk in technische zin – dus in een octrooizaak de vraag of de aangevallen werkwijze of het aangevallen voortbrengsel valt onder de beschermingsomvang van het octrooi. De ratio voor het hanteren van een lagere drempel voor aannemelijkheid van de gestelde inbreuk dan in kort geding is daarin gelegen, dat het materiaal waarin inzage of waarvan afschrift wordt gevorderd nu juist nodig is om die gestelde inbreuk daarmee te staven. Met andere woorden, indien voldoende rechtmatig belang bestaat bij de gevorderde inzage, bestaande uit het kunnen staven van een gestelde inbreuk, dan moeten aan de voorwaarde van het bestaan van een rechtsbetrekking – gevormd door diezelfde inbreuk – niet te hoge eisen worden gesteld.

4.22 In onderhavige zaak evenwel staat vast dat het beslagen bewijsmateriaal niet relevant is voor de beantwoording van de inbreukvraag in technische zin, aangezien het voortbrengsel op de markt vrij verkrijgbaar was. De gevorderde inzage in het beslagen bewijsmateriaal dient hier – zo stelt Astellas – om te kunnen staven wie de gestelde voorbehouden handelingen verricht(en) en waar dat geschiedt. De hiervoor genoemde ratio voor het hanteren van een lagere drempel voor aannemelijkheid van de gestelde inbreuk ontbreekt derhalve.

4.23 De vraag die daarom ter beantwoording voor ligt is of, indien het voldoende rechtmatig belang niet bestaat uit het kunnen staven van de inbreuk in technische zin, aan de voorwaarde van het bestaan van een rechtsbetrekking – gevormd door de inbreuk – hogere eisen moeten worden gesteld. Het uit artikel 6 van de handavingsrichtlijn volgende vereiste dat de verzoeker redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal moet overleggen dat voldoende is om haar vordering te onderbouwen, lijkt in die richting te wijzen. In de gevallen waarin de verlangde informatie niet dient ter verdere onderbouwing van de technische inbreukvraag, zijn er immers voor verzoeker geen beperkingen om die inbreuk – naar kort geding maatstaf – voldoende aannemelijk te maken.

4.24 Daarenboven kan worden betwijfeld of in de gevallen waarin inzage wordt gevorderd teneinde informatie te verkrijgen, bijvoorbeeld omtrent de persoon van de inbreukmaker of de omvang van de inbreuk, wordt voldaan aan de voorwaarde van voldoende rechtmatig belang indien de inbreuk niet naar kort geding maatstaf voldoende aannemelijk is, nu inzage in dergelijke informatie hoe dan ook niet kan leiden tot het verkrijgen van een inbreukverbod zolang niet ten minste ook voldoende aannemelijk is (naar kort geding maatstaf) dat sprake is van inbreuk (in technische zin). In die zin overwoog de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in de zaak Abbott / Medtronic<sup>4</sup>:

*“Abbott heeft niet bestreden dat zij de toegang tot het bewijs niet van node heeft ter onderbouwing van het bestaan van de inbreuk. Onder die omstandigheid heeft Abbott geen voldoende zwaarwegend en spoedeisend belang bij voortijdige toegang tot het bewijs en is bovendien de behandeling van de hoofdzaak een meer geëigend moment voor de beoordeling van het incident. Zou immers in de hoofdzaak worden geoordeeld dat er geen sprake is van inbreuk, dan is er ook geen grond om Abbott toegang te geven tot de beslagen administratie van Medtronic.”*

4.25 Daar staat tegenover dat de ratio achter artikel 843a Rv ook is dat een partij in de gelegenheid moet zijn, alvorens een langdurige en kostbare procedure te voeren, zijn kansen op succes beter te kunnen inschatten. Indien eerst de technische inbreukvraag in volle omvang en aan de hand van de kort geding maatstaf voor aannemelijkheid dient te worden beantwoord, alvorens

---

<sup>4</sup> Vzr Rb Den Haag 26 november 2008, IEPT20081126 (*Abbott/Medtronic*).

de beschikking te kunnen krijgen over documentatie waaruit bijvoorbeeld moet blijken wie voorbehouden handelingen heeft (of hebben) verricht, waar en/of in welke omvang, met het risico dat, ofwel die hele procedure nodeloos is gevoerd indien de ter inzage gegeven documentatie daarover geen duidelijkheid biedt, ofwel – wanneer de artikel 843a Rv procedure is gevoerd tegen de gesteld inbreukmaker – de hele procedure in volle omvang opnieuw moet worden gevoerd tussen dezelfde partijen om een inbreukverbod te verkrijgen, dan lijkt dit doel en strekking van deze bepaling voorbij te schieten.

4.26 Ten slotte dient in aanmerking te worden genomen dat toepassing van artikel 843a Rv anderzijds ook niet mag leiden tot fishing expeditions. De voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv gestelde voorwaarden van een rechtmatig belang en het bestaan van een rechtsbetrekking dienen om te brede toepassing van die bepaling en dus fishing expeditions te voorkomen. Vanuit dat gezichtspunt zou aan het aannemelijk maken dat aan die voorwaarden is voldaan niet te lage eisen dienen te worden gesteld.”

3.12 Na aktewisseling heeft het hof bij verwijzingsarrest van 6 oktober 2015 de voornoemde prejudiciële vragen aan Uw Raad voorgelegd.

Op 14 oktober 2015 zijn afschriften van genoemde tussenarresten ingekomen bij de griffie van de Hoge Raad. Na overeenkomstig standpunt zijdens de procureur-generaal is door Uw Raad geoordeeld dat tot beantwoording van die vragen zal worden overgegaan, waarna partijen schriftelijke opmerkingen hebben ingediend op 11 december 2015, waarop over en weer is gereageerd bij brief van 28 december 2015.

#### **4. Bespreking van de prejudiciële vragen**

##### *Drie prealabele kwesties*

4.1 Ik stip voor de volledigheid eerst twee formele kwesties aan en bezondig me aan een inleidende voorafgaande observatie.

4.2 Ten eerste: het hof Arnhem-Leeuwarden heeft zich terecht bevoegd geacht. Hoewel de rechtbank Den Haag en het gerechtshof Den Haag op grond van art. 80 ROW exclusief bevoegd zijn in octrooigeschillen, staat een exhibitievordering op zichzelf; zij kan zelfstandig of bij wijze van incident worden ingesteld<sup>5</sup>.

4.3 Ten tweede: art. 392 lid 1 Rv vereist dat een antwoord op de aan Uw Raad voorgelegde vragen nodig is om op de desbetreffende vordering(en) te beslissen<sup>6</sup>. De onderhavige inzagevordering, waaraan Astellas een beroep op art. 843a Rv (en art. 1019a Rv) ten grondslag

<sup>5</sup> Zie art. 843a Rv en HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3264, NJ 2013/288 m.nt. Krans en HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV8510, NJ 2013/286 m.nt. Krans onder NJ 2013/288 onder verwijzing naar HR 6 oktober 2006, ECLI:NL:HR:AX7774, NJ 2006/547.

<sup>6</sup> Vgl. Kamerstukken II 2010/11, 32 612, nr. 3, p. 11.

heeft gelegd, kan alleen worden toegewezen indien aan drie cumulatieve vereisten is voldaan: (i) Astellas heeft een rechtmatig belang, (ii) de vordering heeft betrekking op bepaalde bescheiden, en (iii) er is sprake van een rechtsbetrekking in de zin van die bepaling. De prejudiciële vragen hebben alleen betrekking op (i) en (iii). Synthon heeft ook gegriefd tegen het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dat aan vereiste (ii) is voldaan. Dat vermeldt het hof bij tussenarrest in rov. 4.4, maar een expliciete beoordeling van die grief ligt nog niet voor in tussen- of verwijzingsarrest. De beslagen documentatie die Astellas zou willen inzien betreft “mogelijk relevante” (digitale) bestanden uit Synthons computersysteem en administratie. Hoewel dit verweer ook als een kennelijke chicane kan worden gezien, valt niet helemaal uit te sluiten dat de inzagevordering van Astellas uiteindelijk op het bepaalbaarheidsvereiste afstuit en dan is een strikte visie mogelijk dat niet kan worden gezegd dat een antwoord op de aan de Uw Raad voorgelegde vragen nodig is om op de eis of het verzoek te beslissen<sup>7</sup>. Bij dergelijke alsdan als prematuur aan te merken vragen is door Uw Raad al eens van behandeling afgezien zodat de lagere rechter een zodanig verweer eerst kon beoordelen en de vraag – die zich als zodanig wel voor beantwoording bij prejudiciële beslissing leende – zo nodig andermaal kon worden voorgelegd (vgl. HR 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1614, NJ 2013/321). Dit wordt door Synthon blijkens haar schriftelijke opmerkingen niet bepleit en gelet op het grote belang van de gestelde vragen voor de praktijk, zou ik dat ook bepaald niet willen voorstaan. Een andere beschouwing kan immers heel goed zijn dat dit verweer door het hof impliciet is verworpen.

4.4 Dan de inleidende observatie. Astellas schetst in deze zaak het beeld van bewijsnood dat Synthon weigert aan te geven dat en hoe zij betrokken is bij aan Astellas als octrooihouder voorbehouden handelingen (of onrechtmatig handelt jegens haar door op de een of andere wijze inbreuk te coördineren of te faciliteren). Het wil mij voorkomen dat dit in wezen een dwaalspoor is, omdat Synthon niet heeft ontkend betrokken te zijn bij de productie van tamsolusine in Europa<sup>8</sup>. Zij wordt als fabrikant vermeld op de bijsluiters<sup>9</sup> en ter zitting in eerste aanleg is door Synthon desgevraagd verklaard dat zij betrokken is bij de verhandeling van tamsolusine in Europa. Dat zijn voldoende concrete aanwijzingen om een inbreukprocedure tegen Synthon te beginnen (hetgeen Astellas dan ook gedaan heeft nota bene<sup>10</sup>). Op de onbevange observator

<sup>7</sup> Vgl. Ekelmans, Efficiënt gebruik en beoordeling van inzagevorderingen na HR 13 november 2015, NTBR 2016/7, afl. 2. Ik bepleit dit mede niet, omdat inmiddels al is beslist dat tot beantwoording zal worden overgegaan.

<sup>8</sup> Bij Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas betoogt Synthon onder 1.5 zelfs dat Synthon “niet (heeft) ontkend betrokken te zijn bij voorbehouden handelingen.”

<sup>9</sup> Terwijl uit de (openbare) marktvergunningen blijkt wie de producten in welk land op de markt brengt en uit IMS gegevens in welke aantallen en tegen welke prijzen, aldus Synthon in haar Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas onder 1.5.

<sup>10</sup> Vgl. schriftelijke opmerkingen prejudiciële vragen tijdens Synthon 1.15, hetgeen geleid heeft tot een afwijzend vonnis van de Haagse voorzieningenrechter van 24 juli 2013 wegens niet-inbreuk, dus wegens het niet vallen onder de beschermingsomvang van EP 045 en niet wegens gebrek aan bewijs dat Synthon inbreukmakende handelingen verrichtte. Inzage zoals gevorderd in het onderhavige kort geding had Astellas daar kennelijk niet voor nodig. In haar uitlating ex art. 9.3 Reglement prejudiciële vragen onder 3 stelt Astellas dat dat was nadat Synthon vrijwillig had



komt bij die stand van zaken het doorpakken op de inzage toer met als onderbouwing de bezorgdheid van Astellas dat mogelijk de verkeerde partij wordt aangepakt met alle onnodige kosten van dien, enigszins artificieel voor. Het is speculatie wat daar achter kan zitten. Wat gelet op de processtukken van Astellas in cassatie zich als mogelijke reden aandient, is een poging Uw Raad te laten terugkomen op *AIB/Novisem* en het hier geïntroduceerd krijgen van een liberaal bewijsbeslagstelsel vergelijkbaar met de Franse *saisie-contrefaçon*.

*Eerste vraag al beantwoord in AIB/Novisem*

4.5 Voor beantwoording van de eerste prejudiciële vraag bestaat geen aanleiding meer, omdat deze inmiddels is beantwoord in *AIB/Novisem*<sup>11</sup>, zo volgt uit rov. 4.1.5 (ik citeer iets ruimer):

“4.1.2 Art. 1019a lid 1 Rv bepaalt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 843a lid 1 Rv. Art. 843a lid 1 Rv bepaalt dat hij die daarbij rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn, van degene die deze bescheiden tot zijn beschikking of onder zijn berusting heeft.

4.1.3 Art. 1019a Rv is ingevoerd ter implementatie van art. 6 lid 1 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn). In art. 6 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald:

*“1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen, en voor staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten, behoudens bescherming van vertrouwelijke informatie.*  
*2. De lidstaten treffen de noodzakelijke maatregelen teneinde de bevoegde rechterlijke instanties onder dezelfde omstandigheden in staat te stellen, in geval van inbreuk op commerciële schaal, op verzoek van een partij in voorkomend geval overlegging kunnen gelasten van bancaire, financiële of handelsdocumenten die zich onder de macht van de tegenpartij bevinden, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd.”*

Deze regeling is in overeenstemming met art. 43 lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (de "TRIPS-overeenkomst"), op welke overeenkomst de Handhavingsrichtlijn is gebaseerd.

---

bevestigd dat zij in verschillende landen voorbehouden handelingen had verricht, maar ik zie niet direct wat dat eraan verandert dat zonder inzage van node te hebben tot een non-inbreukoordeel kon worden gekomen. Zoals aangegeven volgt uit rov. 4.30 van het inzage kort geding vonnis ook al dat Synthon niet bestreed dat zij in het aangevallen generieke product handelde.

<sup>11</sup> HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304, RvdW 2015/1229, IER 2016/10 m.nt. H.J. Koenraad, BIE maart 2016 nr. 8 m.nt. T.W.F. Overdijk (*AIB/Novisem*).

4.1.4 In de memorie van toelichting op de wet tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en andere wetten ter uitvoering van de Handhavingsrichtlijn is onder meer vermeld:

*“Het opvragen van bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt (artikel 6, eerste lid, van de richtlijn) wordt geïmplementeerd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarbij zal worden aangesloten bij de reeds bestaande regeling van artikel 843a Rv over het vorderen van schriftelijk bewijs. Dit artikel dekt reeds het tweede lid van artikel 6. (...)”*

(Kamerstukken II 2005-2006, 30392 nr. 3, p. 11); en:

*“Artikel 6 van de richtlijn gaat over het opvorderen van bewijsmateriaal in inbreukzaken waarbij een van de partijen zijn vorderingen met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal voldoende heeft onderbouwd, maar hij nader bewijsmateriaal nodig heeft ter staving van een of meer van de vorderingen, welk bewijsmateriaal zich in de macht van de gedaagde bevindt. Er moet dus sprake zijn van een reële vordering, waarbij een inbreuk voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt en waarbij bijvoorbeeld de precieze aard of de omvang van de inbreuk niet kan worden vastgesteld zonder aanvullend bewijsmateriaal.*

*Hoewel er in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering reeds diverse mogelijkheden bestaan ten behoeve van het verzamelen van bewijsmateriaal, voldeed er geen volledig aan artikel 6 van de richtlijn. (...) Het artikel dat het dichtste de bedoelingen van artikel 6 richtlijn benadert, is artikel 843a. (...) Volgens de parlementaire geschiedenis (Kamerstukken II 1999/2000, 26 855, nr. 5, p. 78–79) valt hieronder ook een verbintenis uit onrechtmatige daad. Daarom is expliciet aansluiting gezocht bij artikel 843a, door in artikel 1019a aan te geven op welke punten in zaken van intellectuele eigendom artikel 843a wordt aangevuld. Ter bevestiging van hetgeen eerder in de parlementaire geschiedenis is vermeld, is in artikel 1019a, eerste lid, aangegeven dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a. Een belangrijke aanvulling op artikel 843a is de mogelijkheid om niet alleen inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden te kunnen vorderen, maar ook overlegging van ander bewijsmateriaal dat zich in de macht van de wederpartij bevindt (artikel 1019a, tweede lid). Bij procedures omtrent intellectuele-eigendomsrechten gaat het immers vooral om inbreukmakende voorwerpen”.*

(Kamerstukken II 2005-2006, 30392 nr. 3, p. 18-19).

Uit deze passages, alsook uit de verdere inhoud van de MvT, blijkt dat de wetgever enerzijds niet heeft beoogd de houder van een recht van intellectuele eigendom een hoger beschermingsniveau te bieden dan de Handhavingsrichtlijn in art. 6 voorschrijft en anderzijds van oordeel was dat art. 843a Rv, voor zover het gaat om de door die bepaling bedoelde bescheiden, al in de door art. 6 van de richtlijn voorgeschreven bescherming voorziet.

4.1.5 Uit het voorgaande volgt dat aan het vereiste van het bestaan van een rechtsbetrekking als bedoeld in art. 1019a Rv in verbinding met art. 843a Rv – in geval van betwisting – niet reeds is voldaan indien (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom onderbouwd is gesteld. Degene die inzage, afgifte of uittreksel van bewijsmateriaal verlangt 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 hoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering.

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 miskennis van het voorgaande.

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

4.6 Van een rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv zal dus sprake zijn indien Astellas zodanige feiten en omstandigheden heeft gesteld en met reeds voorhanden bewijsmateriaal heeft onderbouwd dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt. Anders geformuleerd: uit de door eiser gestelde en zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde feiten en omstandigheden moet een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk kunnen worden afgeleid. Wat “voldoende aannemelijk” is, valt niet in algemene zin te zeggen, waarbij uitgangspunt is dat niet (altijd; zie hierna) de kort geding drempel gehaald hoeft te worden. Voor verdere verfijning van een antwoord op de eerste vraag zie ik geen aanleiding. De eerste prejudiciële vraag zou vrijwel zeker niet gesteld zijn, als *AIB/Novisem* al zou zijn gewezen ten tijde van het wijzen van het verwijzingsarrest.

4.7 Astellas betoogt<sup>12</sup> dat deze maatstaf uit *AIB/Novisem* te streng is en de drempel zou moeten zijn: onderbouwd stellen. Het betoog wordt onderbouwd met een beroep op art. 6 Handhavingsrichtlijn en verwijzing naar onder meer het Franse *saisie contrefaçon* (komt hierna nog ter sprake in de rechtsvergelijkende paragraaf van deze conclusie). Astellas’ betoog lijkt een uitnodiging terug te komen op de lijn uit *AIB/Novisem*<sup>13</sup>, als ik het goed zie, omdat dat stelsel in strijd zou zijn met art. 6 Handhavingsrichtlijn<sup>14</sup> (gelet op de considerans van die richtlijn onder

<sup>12</sup> Schriftelijke opmerkingen 35 e.v.

<sup>13</sup> Schriftelijke opmerkingen 50-54. Synthon vat dat ook zo op blijkens haar Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas onder 1.7 en 1.8; zij kwalificeert het betoog van Astellas terzake als een onjuiste rechtsopvatting; dat lijkt mij ook. Zij wijst er in voornoemde Reactie onder 2.2 op dat dit in wezen neerkomt op het door AIB aan de hand van onderdeel 1.3 van het cassatiemiddel in die zaak gevoerde betoog, dat door Uw Raad is verworpen.

<sup>14</sup> Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, PB EU 2004, L 195, hierna ook HhRi.

20), maar ik acht dat – ofschoon eloquent verwoord – weinig realistisch (al helemaal niet in het kader van beantwoording van deze prejudiciële vragen) en laat dat verder rusten. Astellas gaat zelfs nog verder met haar aansluitende betoog dat de drempel voor bewijsbeslagverlof en exhibitie dezelfde (lage) drempel zou moeten zijn<sup>15</sup>. Nog daargelaten dat dat ook al anders is beslist in *AIB/Novisem*, gaat dat naar mijn mening veel te ver, omdat daarmee geen evenredig stelsel in het leven wordt geroepen dat voldoende recht doet aan bijvoorbeeld de rechtmatige bescherming van bedrijfsgeheimen. De duidelijk verschillende bewoordingen uit artt. 6 en 7 HhRi wijzen ook niet in die richting<sup>16</sup>.

### *Kern van de vragen*

4.8 De voorgelegde kwestie is naar mijn inzicht beperkt tot de context waarin deze zijn gesteld, te weten IE-geschillen (en aanpalende onrechtmatige daadvorderingen in de slipstream van die geschillen, al lijkt het hof die laatste categorie bij het verwijzingsarrest niet meer voor ogen te hebben gehad<sup>17</sup>) en kan in wezen worden teruggebracht tot de vraag of er een hogere drempel mag worden verlangd voor inzage als het inzagemateriaal niet nodig is voor de (nadere) onderbouwing dat er materieel IE-rechtelijk inbreuk wordt gepleegd (het bestaan van de inbreuk, dus ter onderbouwing van de stelling dat onder de beschermingsomvang van het ingeroepen IE-recht wordt gekomen door de wederpartij), maar dient voor andere doeleinden, zoals wat de omvang van de inbreuk is en wie er precies (en hoe dan) achter de beweerdelijk gepleegde inbreuk in de gedesigneerde landen zitten (of het zodanig coördineren of faciliteren dat sprake is van onrechtmatig handelen). De bewijsnood is dan als het ware van een anders te waardenen orde zou je kunnen zeggen; je hebt voldoende andere bewijsmogelijkheden voorhanden om te kunnen onderbouwen dat er materieel IE-rechtelijk sprake is van inbreuk, in onze zaak: door middel van analyses van het product van Synthon dat op de markt verkrijgbaar is. Oftewel: een behoorlijke rechtspleging op dat deelaspect is ook zonder inzage of overlegging van de beslagen informatie gewaarborgd. Moet er dan niet gewoon opgeschoven worden naar de kort geding inbreukmaatstaf?

---

<sup>15</sup> Schriftelijke opmerkingen 48.

<sup>16</sup> Vgl. in die zin ook Synthons Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas onder 2.3-2.8. Voor het kunnen leggen van bewijsbeslag geldt volgens art. 7 lid 1 HhRi dat een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal moet overleggen *tot staving van haar beweringen dat er inbreuk is gemaakt*, terwijl art. 6 lid 1 HhRi voor inzage de lat hoger legt met de formulering dat er dan redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal moet zijn overgelegd dat *voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen*.

<sup>17</sup> Dit is de bedoeling van het verwijzende hof blijktens deze passage uit rov. 10 van het verwijzingsarrest van 6 oktober 2015: “(...) betreft het geschil in wezen de vraag welke maatstaf dient te worden aangelegd bij toepassing van artikel 843a Rv in zaken waarin uit hoofde van artikel 1019b-d Rv beslag is gelegd. (...)”. Exhibitie van IE-bewijsbeslag dus.

4.9 Ik denk het wel om de reden die het hof al aangeeft bij tussenarrest in rov. 4.22: de ratio voor een lagere exhibitiedrempel voor technisch inbreukbewijs, namelijk dat je anders het bewijs daarvan niet rond krijgt, ontbreekt in geval je dat bewijs langs andere weg rond kan krijgen, zoals door analyses van op de markt verkrijgbare voortbrengsels. Het lijkt mij dan ook dienstig het onderwerp van de (beslagen) informatie bij de inzagemaatstaf betrekken. De norm dient volgens mij te differentiëren naar gelang het onderwerp van en het doel waarvoor inzage wordt gevraagd. De lat mag hoger liggen als het niet gaat om technisch inbreukbewijs, dat langs andere weg kan worden verkregen (in onze zaak: door analyse van beweerdelijk inbreukmakende producten die je kunt kopen), maar om bewijs voor de omvang van de inbreuk en de mate van betrokkenheid van de beslagene of derden. Dat valt af te leiden uit het stelsel van artt. 6 en 7 HhRi. Dat een exhibitievordering ook los van een inbreukprocedure zelfstandig kan worden ingesteld en ook kan dienen om te bepalen jegens welke partij een eventuele vordering moet worden ingesteld, zoals Astellas aandraagt<sup>18</sup>, doet daar naar mijn mening in deze zaak tussen concurrenten niet voldoende aan af, gelet op het rechtmatig belang vereiste<sup>19</sup>. Dat een exhibitievordering mogelijk is, betekent nog niet dat deze toegewezen moet worden. Het gaat telkens om een afweging of het belang bij inzage zwaarder moet wegen dan het belang van geheimhouding bij de wederpartij.

4.10 Als startpunt van mijn nadere beschouwingen verwijs ik naar het in mijn conclusie voor *AIB/Novisem*<sup>20</sup> onder 2.7 tot en met 2.15 gegeven overzicht van het rechtmatig belang vereiste uit art. 843a en 1019a Rv in IE-zaken, dat er heel kort samengevat op neerkomt dat er sprake moet zijn van een reële inbreukvordering. Veel daaruit is ook relevant voor onze zaak, zij het dat de rechtsontwikkeling inmiddels verder is met Uw uitspraak in *AIB/Novisem*.

4.11 Het gaat altijd om een belangenafweging en bescherming van vertrouwelijke informatie is een gewichtige reden, waartegen inzage het kan afleggen bij onvoldoende aannemelijk maken van inbreuk, als inzage niet nodig is voor het bewijzen van het bestaan van materiële inbreuk en de bewijsnood zodoende van andere aard is dan om de inbreuk zelf te kunnen bewijzen. Wordt de kort geding drempel niet gehaald, dan is inzage in zo'n geval geen evenredige maatregel en komt de rechtmatig belangtoets in zicht. Zoals ook al uiteengezet in mijn conclusie voor *AIB/Novisem* in 2.16, moet uit het uitschakelen van art. 843a lid 4 Rv door art. 1019a lid 3 Rv niet worden afgeleid dat gewichtige redenen bij toepassing van art. 1019a Rv niet kunnen leiden tot afwijzing van de exhibitievordering<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Schriftelijke opmerkingen 21 e.v.

<sup>19</sup> Ik realiseer mij natuurlijk dat men daar geredelijk anders over kan denken; dit is een beslispunt.

<sup>20</sup> Conclusie van 14 augustus 2015, ECLI:NL:PHR:2015:1664.

<sup>21</sup> Uit de Parl. Gesch. (Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3, p. 19-20, zie ook Parl. Gesch. Burg. Procesrecht, 2002, p. 553 (MvT)) volgt dat deze uitschakeling slechts ziet op het verschillend bereik van deze regelingen; art. 843a Rv beschrijft een weigeringsgrond die zowel in als buiten rechte van toepassing is, terwijl art. 1019a Rv alleen gericht is op een weigeringsgrond in rechte. In de bewoordingen van de MvT: "Het zal overigens altijd tot de

4.12 Uitgangspunt in onze markteconomie is dat zo vrij mogelijke concurrentie kan plaatsvinden, behoudens erkende uitzonderingen daarop. Die uitzonderingen moeten wel voldoende hard gemaakt zijn, willen zij voorrang krijgen. Er moet ten minste aannemelijk zijn dat sprake is van een geldig octrooi (in ons geval) en van handelen dat onder de beschermingsomvang daarvan valt. Als het octrooi nietig is, bestaat er rechtens geen aanspraak op “snuffelen” in “bewijs” of een marktpartij/concurrent betrokken is bij handelingen die onder de beschermingsomvang van dat vermeende (maar vanwege de nietigheid niet bestaande) recht vallen. Dat is buiten de orde. Dit past in het geëvolueerde moderne denken over IE-rechten als grondrechten die in beginsel gelijkwaardig zijn aan andere grondrechten, zoals de vrijheid van ondernemen. In zo’n beschreven geval van nietigheid is er geen ruimte voor de bepleite uitzondering. Dat wordt niet principieel anders als de gestelde inbreuk niet voldoende aannemelijk is gemaakt. Ook dan is er geen aansprekende aanleiding om “privacy-inbreuk” in de vorm van inzage toe te laten, omdat er geen rechtsinbreuk plaatsvindt.

4.13 Of en hoe Synthon of door Synthon ingeschakelde derden “betrokken” zijn bij markthandelingen in Nederland of andere gedesigneerde landen is naar mij wil voorkomen – zoals Synthon terecht aanvoert en Astellas volgens mij niet steekhoudend genoeg bestrijdt<sup>22</sup> – uit zichzelf concurrentiegevoelige informatie waar Astellas geen toegang toe behoort te hebben, als er geen sprake is van overtreding van een rechtsnorm door Synthon met een Schütznorbereik jegens Astellas. Wat Astellas bepleit komt een beetje neer op de omgekeerde wereld en zou een onevenwichtige balans creëren ten faveure van bescherming van IE-rechthebbenden. Er ontbreekt een aansprekende ratio voor in een geval als dit waarin nu eenmaal voorligt dat gereede twijfel bestaat over de vraag of inbreuk wordt gepleegd. Dat wordt ook niet wezenlijk anders als je je vrijwillig committeert aan contractuele geheimhoudingsclausules of een “piep”-systeem met mogelijkheid van nadere rechterlijke controle voorstelt, zoals in onze zaak is gedaan door Astellas; het punt is dat er geen aansprekende rechtsgrond is om rondkijken in andermans huis

---

afweging van de rechter behoren om de vordering af te wijzen omdat er gewichtige redenen zijn of omdat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder inzage of overlegging is gewaarborgd.”

<sup>22</sup> Vgl. Synthons schriftelijke opmerkingen prejudiciële vragen onder 1.6, 1.16 en 3.5: naar hun aard (zeer) vertrouwelijke en concurrentiegevoelige documenten, idem haar Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas onder 1.5, 2.13 en 2.16. Astellas brengt daar in haar uitlating ex art. 9.3 Reglement prejudiciële vragen onder 1 weliswaar tegen in dat zij geen inzage heeft verzocht in hoeveelheden verkochte/geleverde afnemers met data, kostprijzen, verkoopprijzen en voorraden (vgl. inleidende dagvaarding onder 49 sub (iv)), maar dat laat onverlet dat zij wel onder meer inzage vordert bedoeld in die inleidende dagvaarding onder 49 sub (iii): al het bewijs waaruit blijkt aan welke afnemers door Synthon of een derde in opdracht van Synthon is of wordt geleverd en in welke landen die afnemers zitten. Dat is wel degelijk ook te kwalificeren als uit zijn aard concurrentiegevoelige informatie. Dat de Nederlandse rechter “altijd” inzage onder zodanige voorwaarden zou toewijzen dat geen toegang verkregen kan worden tot wat “door de beweerdelijke inbreukmaker en door de rechter” wordt aangemerkt als vertrouwelijke informatie, zoals Astellas stelt onder 6 van haar uitlating ex art. 9.3 Reglement prejudiciële vragen, wordt door Astellas niet nader onderbouwd en haar vordering bedoeld bij inleidende dagvaarding onder 49 sub (iii) beoogt in ieder geval een andere richting op te gaan.

toe te staan zonder dat (voorhands) gesproken kan worden van een rechtsschending door die ander. Anders gezegd: dan is niet voldaan aan het vereiste van een voldoende rechtmatig belang bij exhibitie, omdat inzage in die andere categorie bewijs zonder dat langs andere weg inbreuk voldoende aannemelijk is gemaakt (alsdan volgens minimaal de kort geding maatstaf) er niet toe kan leiden dat een inbreukverbod kan worden toegewezen (vgl. rov. 4.24 van het tussenarrest van het hof<sup>23</sup>).

4.14 De parallel met de aanspraak op in veel IE-zaken gevorderde nevenvorderingen zoals opgave afnemers, toeleveranciers, voorraden, afgenomen/verkochte hoeveelheden, *recall*, bevel tot vernietiging van inbreukmakend materiaal etc. dringt zich daarbij op. Aanspraak op toewijzing van dergelijke “Schaper-petita<sup>24</sup>” bestaat ook alleen maar als eerst (voorhands) inbreuk op een (voorhands) geldig geacht recht aannemelijk is. In *Abbott/Medtronic*<sup>25</sup> zat dezelfde gedachte voor in een bewijsbeslagkwestie: geen voldoende belang bij inzage, voorafgaand aan de hoofdzaak, in niet technisch inbreukbewijs, want indien geen inbreuk kan worden vastgesteld, bestaat geen aanspraak op kennisneming van de beslagen administratie voor “omvangbewijs”.

4.15 Bij dit alles moeten we goed voor ogen houden dat het hier gaat om *inzage* (in niet-technisch inbreukbewijs), niet om het bevrozen van bewijs; de (verlof)drempel om bewijsbeslag te mogen leggen is aanzienlijk lager (en het betoog van Astellas dat de inzagedrempel in wezen dezelfde zou moeten zijn als de verlofdrempel, is na *AIB/Novisem* hoe dan ook achterhaald). Toegespitst op onze zaak zelf: het bewijs kan dus niet worden verdonkeremaand. Eenmaal verschaft inzicht in uit zijn aard concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie is niet meer ongedaan te maken, als achteraf blijkt dat geen sprake was van een geldig aanvallend recht of van het onder de beschermingsomvang van dat recht vallen, zodat je met die wijsheid achteraf geen inzage had behoren te hebben. Ik meen dat die schade bepaald meer “onherstelbaar” is, dan wanneer je eventueel voor niets over geldigheid en inbreuk procedeed – de “zorg” van Astellas, naar zij stelt in deze procedure. Als je, zoals Astellas kennelijk heeft gedaan, bent afgegaan op bijsluiters en op erkenningen van een partij als Synthon van “betrokkenheid”<sup>26</sup> bij verhandeling van tamsulosine, terwijl nadien onverhoopt zou blijken dat je toch de verkeerde te pakken hebt, dan is

---

<sup>23</sup> In dezelfde zin schriftelijke opmerkingen prejudiciële vragen zijdens Synthon onder 1.17.

<sup>24</sup> Zo genoemd naar de inmiddels niet meer praktiserende bekende IE-advocaat mr. T.S. Schaper, die in de jaren '70 dit soort nevenvorderingen als eerste is gaan voordragen, vgl. Van Nispen, *The Schaper claims*, in het liber amicorum voor Schaper: *Allied and in Friendship*, 2002, p. 181-185. De rechtspraak is hem daarin gevolgd, vgl. bijv. HR 22 februari 1990, ECLI:NL:HR:1990:AD1044, NJ 1990/664 m.nt. DWFV (*Hameco/SK&F*).

<sup>25</sup> Vgl. voetnoot 4.

<sup>26</sup> Vgl. rov. 4.30 van het vonnis van de voorzieningenrechter v.z.v. hier van belang: “(...) Daar komt bij dat Synthon ter zitting desgevraagd heeft verklaard dat Synthon “betrokken is bij de verhandeling van tamsulosine in Europa.” Daarmee is gegeven dat ook een redelijk vermoeden bestaat dat Synthon voorbehouden handelingen heeft verricht althans daarbij onrechtmatig is betrokken.”

dat (eventueel te redresseren) financiële risico te prefereren boven voornoemde onherstelbare schade door onterechte inzage, indien achteraf niet blijkt van een geldig aanvallend recht of inbreuk. Inzage is materieel niet meer terug te draaien<sup>27</sup>. Het belang gevrijwaard te worden van exhibitieclaims in gevallen dat geen voldoende harde inbreukzaak voorligt die langs andere weg dan die van exhibitie wel kan worden opgetuigd, lijkt mij bepaald zwaarder moeten wegen.

4.16 Ik meen dan ook dat als (voorshands) serieus te nemen twijfel bestaat over de geldigheid van het aanvallende recht of als niet (voorshands) kan worden vastgesteld dat onder de beschermingsomvang wordt gekomen van dat recht, er geen exhibitie behoort te zijn van niet-technisch inbreukbewijs in IE-zaken. Dan behoort eerst (voorlopig) te worden uitgezocht of de eiser wel een “claim”-poot heeft om op te staan volgens ten minste de kort geding maatstaf. Dit is volgens mij in lijn met art. 6 HhRi. Indien inbreukbewijs in technische zin al langs andere weg voorhanden is, maar de rechthebbende geen (voorshands) voldoende houdbaar inbreukverhaal heeft, dan is het geen grote stap om te betogen dat dan geen redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal is overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen in de zin van deze bepaling<sup>28</sup>.

4.17 Hof Den Haag<sup>29</sup> heeft recent in een exhibitie-incident geoordeeld dat “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.” Gelet op art. 6 HhRi, waaromtrent het hof overweegt dat bij de implementatie daarvan door de wetgever is aangegeven dat er sprake moet zijn van een reële vordering, waarbij de inbreuk voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt, “zal dus ook de geldigheid van het octrooi in de beoordeling moeten worden betrokken” aldus het hof. De precieze maatstaf voor die beoordeling<sup>30</sup> kon het hof in die zaak in het midden laten, omdat het oordeelde dat inzage in ieder geval moet worden afgewezen als sprake is van een kennelijk ongeldig octrooi – en daarvan was in die zaak volgens het hof sprake. Het Haagse hof verwiep hiermee de positie van Plantlab dat geldigheid in een inzageprocedure geen rol mag spelen (een parallelle positie die Astellas in onze zaak inneemt). Ik onderschrijf dat graag.

---

<sup>27</sup> Zo ook Synthons schriftelijke opmerkingen prejudiciële vragen onder 3.5 en haar Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas onder 2.16.

<sup>28</sup> In deze zin ook Synthon in haar Reactie op de schriftelijke opmerkingen van Astellas onder 2.17.

<sup>29</sup> Hof Den Haag 28 juni 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:1734 (*Plantlab*), zie m.n. rov. 14 en 15.

<sup>30</sup> Het hof constateert dat die ter beoordeling voorligt bij Uw Raad als prejudiciële vraag 4 in onze zaak.



4.18 Omdat de materie valt onder het geharmoniseerde Handhavingsrichtlijnrecht is het dienstig een blik over de grens te werpen om te bezien of dat steun of juist niet oplevert voor de hier verdedigde opvatting<sup>31</sup>.

*Rechtsvergelijking: Engeland, Duitsland en Frankrijk*

4.19 Ons stelsel van bewijsbeslag en het inzage-recht daarin, in IE-zaken in ons recht gekomen als gevolg van de Handhavingsrichtlijn, is niet één-op-één vergelijkbaar met dat uit de ons omringende landen met een sterke octrooirechtspraaktraditie: Engeland, Duitsland en Frankrijk. De Franse *saisie contrefaçon* gaat zoals bekend (en hierna uit de doeken wordt gedaan) het verst, maar in Engeland en Duitsland is uiteindelijk de vraag of gegeven de specifieke omstandigheden van het geval sprake is van een evenredige maatregel als inzage wordt toegestaan.

*Engeland & Wales*

4.20 Het Engelse procesrecht heeft een systeem van beperkte *disclosure* dat wij niet kennen, waar van procesdeelnemers veel meer productie op eigen initiatief van voor de zaak relevant materiaal wordt verlangd, ook als dat niet ten gunste van de eigen positie is. Dat maakt de daar bestaande praktijk van *freezing orders* (*Mareva injunctions*) en voor onze zaak relevantere *search orders* (*Anton Pillar orders*), die nu tezamen worden aangeduid als *commercial injunctions*<sup>32</sup>, lastig vergelijkbaar met ons recht. Een *ex parte search order* wordt daar overigens als ingrijpend<sup>33</sup> gezien en hoewel de verlofdrempel (*good arguable case*) lager is dan die voor *summary judgment*<sup>34</sup>, moet de verzoeker van een *search order* “an extremely strong prima facie case of infringement<sup>35</sup>” presenteren. Toch zal dat net als bij ons *ex parte* niet de grootste hobbel

<sup>31</sup> Dat er ondanks harmonisatie op dit terrein nog grote verschillen zijn blijven bestaan tussen de verschillende nationale stelsels wordt uiteengezet in Senftleben/Dorenbosch, Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief, BIE 2016, p. 50-60.

<sup>32</sup> Voor een omvattend overzicht vgl. het handboek van Gee, *Commercial Injunctions*, 6th ed. 2016, 1-013 t/m 1-035 (*Mareva*) met een nadere uitwerking in Ch. 3, 1-037 t/m 1-040 (*Anton Pillar*) met uitwerking in Ch. 17. De Engelse *Anton Pillar order* is samen met de Frans/Belgische *saisie contrefaçon* inspiratie geweest voor het bewijsbeslagregime uit de Handhavingsrichtlijn (vgl. Senftleben/Dorenbosch, Bewijsbeslag in vergelijkend perspectief, BIE 2016, p. 50-51), bij ons geïmplementeerd in titel 15 van het Derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

<sup>33</sup> Gee, a.w., heeft het over “extreme relief” (17-001) en “extreme remedy for extreme cases” (17-017) één van de twee nucleaire wapens van het recht, omdat “it makes serious inroads into what are regarded as ordinary civil liberties” met een risico op onherstelbare schade (17-015), waar een duidelijk *caveat* voor geldt.

<sup>34</sup> Gee, a.w., 1-014.

<sup>35</sup> Cornish/Llewelyn/Aplin, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, 7th ed. 2010, 2-47 onder verwijzing naar *Anton Pillar v. Manufacturing Process* [1976] R.P.C. en Gee, a.w. 17-014 en 17-015. Bentley/Sherman, *Intellectual Property Law*, 4th ed. 2014, p. 1216 formuleert dit zo: “the courts require claimants to show that they have an extremely strong case of infringement on its face.”

zijn in de praktijk. Toezicht op de *search order* wordt gehouden door een onafhankelijke *supervising solicitor*.

4.21 Hoewel rechtsvergelijking vanwege interferentie met de *disclosure* verplichting niet eenvoudig is, zijn er volgens mij wel aanwijzingen te vinden dat naar Engels recht voorzichtigheid zal voorzitten als een rechter een vraag als de onze wordt voorgehouden met als gegeven dat voorshands geen inbreuk kan worden vastgesteld. Ik zie daar de volgende aanwijzingen voor.

4.22 In de eerste plaats schrijft Gee in de context van het *Norwich Pharmacal principle*<sup>36</sup> dat met name in IE-zaken de vraag of een beslagene documenten moet vrijgeven met namen en adressen van klanten (bij uitstek bedrijfsgevoelige informatie) een kwestie van discretie voor de rechter is. Daarbij wordt de mate van schadelijkheid van de verzochte informatie voor de beweerd inbreukmaker afgewogen tegen de vraag of de gevraagde informatie wezenlijk is voor het kunnen bewijzen van zijn inbreukclaim (en niet alleen de omvang van zijn schade). De rechter zal hier volgens Gee terughoudend zijn juist vanwege de mogelijk zeer schadelijke gevolgen. Dus: dergelijke rechterlijke bevelen worden wel gegeven, maar met terughoudendheid vanwege het potentiële schaderisico.

4.23 Enigszins vergelijkbaar met ons geval, een tweede aanwijzing die ik zie, is de situatie dat een *Anton Pillar search order* niet langer van kracht is en de vraag opkomt wat er met de beslagen documenten moet gebeuren. Gee schrijft daarover in zijn handboek<sup>37</sup> dat het vanwege de *disclosure* plicht soms praktisch kan zijn om beslagen documenten niet terug te geven, maar bijvoorbeeld tot nader order te laten houden door de *supervising solicitor* of aan de raadsliden van de beslagene om te bezien wat er uiteindelijk toch *disclosed* moet worden, met als variant terugzenden naar de advocaten van de beslagene die niets mogen vernietigen dan na voorafgaande toestemming van de rechter.

4.24 Dit brengt ons wel iets verder. Het hangt af van de omstandigheden. Het lijkt niet te gewaagd te veronderstellen dat “nevenvordering”-achtige materie niet – of beter: nog niet – behoeft te worden overgelegd aan de beslaglegger als de geldigheid van en inbreuk op het ingeroepen IE-recht niet (althans niet voorshands) voldoende aannemelijk zijn. Dat is het maatwerk dat in Engeland & Wales lijkt te kunnen worden verschaft. Een voorbeeld van deze voorzichtige proportionaliteitsbenadering geeft Hoffmann J in een al wat oudere zaak over

---

<sup>36</sup> Gee, a.w., 17-023 e.v.

<sup>37</sup> Gee, a.w., 17-064 onder 9 en 10 en met name ook de rechtspraak genoemd in voetnoot 290.

concurrentie door een ex-werknemer, *Lock International Plc v. Bewick*<sup>38</sup> in het recente handboek van Gee als volgt geciteerd in 17-016:

“Even in cases in which the plaintiff has strong evidence that an employee has taken what is undoubtedly specific confidential information such as a list of customers, the court must employ a graduated response. To borrow a useful concept from the jurisprudence of the European Community, there must be *proportionality* between the perceived threat to the plaintiff’s rights and the remedy granted. The fact that there is overwhelming evidence that the defendant has behaved wrongfully in his commercial relationships does not necessarily justify an Anton Pillar order. People whose commercial morality allows them to take a list of customers with whom they were in contact while employed will not necessarily disobey an order of the court requiring them to deliver it up. Not everyone who is misusing confidential information will destroy documents in the face of a court order requiring him to preserve them.

In many cases it will therefore be sufficient to make an order for delivery up of the documents to the claimant’s solicitor for copying and the return to the defendant, or an order that the defendant do preserve documents *pending further order*. The more intrusive orders allowing searches of premises or vehicles require a careful balancing of, on the one hand, the purpose of the order, and, on the other hand, violation of the privacy of a defendant who has had no opportunity to put his side of the case. It is not merely that the defendant may be innocent. The making of an intrusive order *ex parte* even against a guilty defendant is contrary to normal principles of justice and can only be done when there is a paramount need to prevent a denial of justice to the claimant. An order will not be made against persons of good standing who are unlikely to disobey an order of the court. The absolute extremity of the court’s powers is to permit a search of a defendant’s dwelling house, with the humiliation and family distress which that frequently involves.” (cursivering A-G).

Dat “pending further order” lijkt een geschikte benadering voor een geval als het onze, waarin immers voorshands nog niet aannemelijk is geacht door de voorzieningenrechter dat er sprake is van inbreuk.

### *Duitsland*

4.25 Het Duitse systeem lijkt het meest op het onze. Ook in Duitsland komt het aan op het vinden van een balans tussen de bewijsnood van de rechthebbende en het belang van bescherming van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van een beweerdelijke inbreukmaker/concurrent. Ook hier is een toets of sprake is van evenredigheid (§ 140c lid 2

---

<sup>38</sup> [1989] W.L.R. 1268 at 1281.

PatG). In het zogenoemde *Düsseldorfer Verfahren*, dat al dateert van voor de implementatie van de Handhavingsrichtlijn in Duitsland, wordt net als in Nederland het (meestal ex parte) veilig stellen van inbreukbewijs ontkoppeld van een daarop volgende inzageprocedure op tegenspraak. Deze procedure is een combinatie van een *selbständiges Beweisverfahren* (§§ 485 e.v. ZPO) met een *einstweilige Verfügung* gericht op het dulden van bezichtiging door een onafhankelijke en aan geheimhouding gebonden door de rechter aangewezen *Sachverständige*, begeleid door ook tegenover hun cliënten aan geheimhouding gebonden advocaten. Het rapport van de deskundige gaat eerst alleen naar de rechter, die vervolgens op tegenspraak moet beslissen of en in welke mate inzage wordt verleend<sup>39</sup>. Dat laat zich enigszins vergelijken met ons ex parte bewijsbeslag gevolgd door een art. 843a Rv procedure, zij het dat advocatuurlijke geheimhouding jegens eigen cliënten bij mijn weten hier anders dan in Duitsland<sup>40</sup> niet kan worden afgedwongen en in Nederland niet wordt gewerkt met een gerechtelijke deskundige, maar (net als in Frankrijk) met een deurwaarder met eventuele deskundige bijstand.

4.26 Net als bij ons is er in Duitsland geen hoge drempel om bewijsbeslagverlof te krijgen op grond van § 140c PatG, dat ter implementatie van artt. 6 en 7 HhRi is opgenomen per 1 september 2008. Op grond van deze bepaling bestaat een *Vorlage- und Besichtigungsanspruch* in geval van *hinreichender Wahrscheinlichkeit* van inbreuk<sup>41</sup>.

Met *inzage* in beslagen *Urkunde/Geschäftspapiere* die bedrijfsvertrouwelijke informatie kunnen bevatten is men daarentegen bepaald voorzichtiger. Zolang het recht op geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet moet wijken wegens *feststehende Patentverletzung* komt in de regel alleen sequestratie in aanmerking<sup>42</sup>. Dit is interessant, omdat hieruit valt af te leiden dat in Duitsland voorzichtigheid lijkt voor te zitten met inzage toestaan in beslagen documenten met bedrijfsvertrouwelijke informatie, zolang geen inbreuk is *vastgesteld*. Dat wordt dan sneller disproportioneel of niet evenredig geacht kennelijk. Aan de substantiëring van die bedrijfsvertrouwelijkheid worden wel eisen gesteld naar Duits recht, maar dit ondersteunt de notie tot voorzichtigheid met inzage, indien voorshands geen inbreuk kan worden vastgesteld naar kort geding maatstaf door de voorzieningenrechter. Mes en Busse<sup>43</sup> geven verder aan dat bij de belangenafweging een belangrijk punt is of de eiser echt *afhankelijk is van inzage om inbreuk te bewijzen*, doordat bijvoorbeeld het gesteld inbreukmakende product niet vrij op de markt verkrijgbaar is (en dat is in onze zaak juist wel het geval, zodat de weegschaal, zo versta ik deze

<sup>39</sup> Benkhard/Grabinski/Zülch, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 140c Rdn. 20, 22 en 25.

<sup>40</sup> BGH GRUR 10, 318 Rdn. 23 ff. Vgl. hierover ook Senftleben/Dorenbosch, a.w., nr. 2.1.2, pp. 53-54.

<sup>41</sup> Benkhard/Grabinski/Zülch, a.w., Rdn. 7-12, Schulte/Rinken/Kühnen, Patentgesetz, 9. Aufl. 2014, § 140c Rdn. 8, 11, 12, 13.

<sup>42</sup> Aldus Schulte/Rinken/Kühnen, a.w., Rdn 30, 42 en 72. Zie ook Kühnen, Handbuch Patentverletzung, 8. Aufl. 2016, Kap. B Rdn 121, 132 en 133 en iets minder stellig Benkhard/Grabinski/Zülch, a.w., Rdnr. 15, 19 en vooral 32.

<sup>43</sup> Mes, Patentgesetz, 2. Aufl. 2015, § 140c Rdn 12 en in vergelijkbare zin Busse, Patentgesetz, 2013, § 140c Rdn 7.

passage, naar Duits recht in een geval als het onze eerder door kan slaan richting afwijzing van inzage).

### *Frankrijk*

4.27 Het meest uitgesproken is de Franse *saisie contrefaçon*, met een zeer ruime beslagmogelijkheid ex parte op onder meer documenten door een deurwaarder met bijstand van een deskundige<sup>44</sup>. Als een beslagene aangeeft dat bepaalde documenten bedrijfsvertrouwelijk zijn, doet de deurwaarder deze in een verzegelde envelop en beoordeelt een door de rechter benoemde deskundige of die documenten relevant zijn voor de inbreukvraag. De rechter kan de vertrouwelijkheid van bepaalde documenten gelasten, maar zonder zo'n bevel worden de documenten ter hand gesteld aan de beslaglegger. Ik begrijp indien relevant voor de inbreuk: ook als deze bedrijfsvertrouwelijk zijn<sup>45</sup>. Er is dus wel de mogelijkheid van rechterlijke controle, maar: “(i)n the absence of specific contrary provisions in the order, the bailiff can hand the seized documents over to the claimant.” In wezen wil Astellas naar zo'n vergaand stelsel toe. Het is de vraag of de proportionele benadering uit Engeland en Duitsland niet de voorkeur verdient. Ik denk het wel.

4.28 Daar komt nog dit bij. Astellas betoogt dat de huidige Nederlandse praktijk op grond van *AIB/Novisem* in strijd zou zijn met art. 6 lid 1 HhRi. Ik deel die visie niet en op grond van de verschillende bewoordingen van artt. 6 en 7 leden 1 HhRi (vgl. hiervoor voetnoot 16) kan eerder de vraag zijn of het Franse stelsel wel Handhavingsrichtlijnconform is.

### *Interimconclusie rechtsvergelijking*

4.29 Het beeld van de bewijsbeslagstelsels in de belangrijkste Europese octrooilanden is wisselend. Frankrijk springt er als vanouds uit als tamelijk liberaal of vergaand, in Engeland en vooral Duitsland, met een stelsel dat het meest op het onze lijkt, is men aanmerkelijk voorzichtiger in geval er bedrijfsvertrouwelijke informatie in het geding is en nog niet voldoende duidelijkheid bestaat over geldigheid en inbreuk. Prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over specifiek ons probleem hier: wat is de drempel voor inzage bij niet technisch inbreukbewijs, lijkt niet bijster zinvol en is in dit kort geding niet aangewezen. Ik vind dat het hof in onze zaak in rov. 5 van het verwijzingsarrest<sup>46</sup> duidelijk heeft gemotiveerd waarom

<sup>44</sup> Véron, *Saisie contrefaçon 2013-2014*, 3rd. edition, (trilingual edition 2015), 122.101. In Frankrijk geldt een hele lage drempel, vgl. voornoemd handboek van Véron p. 1563 e.v. (discussie met octrooiadvocaten uit verschillende landen).

<sup>45</sup> Véron, a.w., 133.23, 133.24 en 134.32.

<sup>46</sup> “Het hof onderkent dat artikel 843a Rv richtlijnconform dient te worden uitgelegd indien de gestelde rechtsbetrekking zoals vereist door dat artikel een inbreuk op een recht van intellectuele eigendom betreft, als

prejudiciële vragen aan de Hoge Raad worden gesteld en niet aan het HvJ EU. In *AIB/Novisem*, ook een kort geding, zijn evenmin prejudiciële vragen aan Luxemburg gesteld. In kort geding bestaat zoals bekend naar vaste rechtspraak geen verplichting voor de hoogste nationale rechter om Unierechtelijke uitlegvragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie<sup>47</sup>. De vijf door Astellas<sup>48</sup> voorgestelde prejudiciële vragen die Uw Raad zou dienen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie bij andere dan door Astellas bepleite beantwoording van de onderhavige prejudiciële vragen in onze zaak (en die beantwoording, die uitmondt in een saisie-stelsel, acht ik bepaald onwenselijk), laat ik uit opportuniteitsoverwegingen in dit stadium buiten bespreking. De voorgestelde vragen spiegelen grotendeels de in onze zaak gestelde vragen. Daarover kan desgewenst op verzoek van Uw Raad nader worden geconcludeerd.

### *Terug naar de vragen*

4.30 Het strijdperk overziende meen ik dat de bepleite nuancering past in ons bewijsbeslag- en inzagestelsel in IE-zaken. Het valt toe te juichen dat in *AIB/Novisem* wordt vooropgesteld dat de vraag wat een voldoende mate van aannemelijkheid van inbreuk is niet in algemene zin kan worden beantwoord, omdat het daarbij aankomt op waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van al overgelegd bewijsmateriaal. Er geldt weliswaar als *uitgangspunt* dat de kort geding-drempel niet hoeft te worden gehaald en dat de in de feitenrechtspraak gehanteerde formule van een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting (zie voor dit alles rov. 4.1.5 van genoemd arrest, hiervoor geciteerd in 4.5), maar ik lees dit zo<sup>49</sup> dat dit laat ruimte voor nuancering en nadere invulling naar gelang de specifieke omstandigheden van het geval. Die omstandigheden zijn hier: het gaat niet om inzage in technisch inbreukbewijs, zodat de ratio voor een verlaagde drempel zich niet aandient, terwijl sprake is van grondig onderbouwde (nietigheids- en) non-inbreuk verweren, die de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel bracht dat de kort geding drempel voor inbreuk niet werd gehaald.

---

bedoeld in artikel 1019a Rv. De Handhavingsrichtlijn voorziet evenwel in minimumharmonisatie (zie artikel 2 lid 1 Hhr). De mogelijkheid bestaat dat artikel 843a Rv een lagere maatstaf voorschrijft dan artikel 6 Hhr, waardoor de houder van een recht van intellectuele eigendom eerder toegang tot bewijsmateriaal (...) zou krijgen dan bij toepassing van artikel 6 Hhr het geval zou zijn. Alsdan zou sprake zijn van een – door artikel 2 Hhr uitdrukkelijk toegestaan – middel dat gunstiger is voor de rechthebbende.”

Overigens is inmiddels duidelijk dat Uw Raad uit de parlementaire geschiedenis van de implementatiewet van de Handhavingsrichtlijn afleidt dat de wetgever *niet* heeft beoogd meer bescherming te bieden dan art. 6 HhRi voorschrijft, vgl. rov. 4.1.4 *in fine AIB/Novisem*, hiervoor geciteerd in 4.5.

<sup>47</sup> Zie Barents, EU-procesrecht, 2010, nr. 693: “Ook de hoogste rechter valt onder de verwijzingsbevoegdheid van de tweede alinea, bijvoorbeeld als deze recht spreekt in kort geding”, onder verwijzing naar HvJEG 24 mei 1977, zaak 107/76, ECLI:NL:XX:1977:AC5965, NJ 1977, 598, punten 5 en 6 (*Hoffmann-La Roche*); HvJEG 27 oktober 1982, zaken 35 en 36/82, ECLI:NL:XX:1982:AC7752, NJ 1983/350, punten 8 en 9 (*Morson-Jhanjan/Staat der Nederlanden*); Asser Procesrecht/Korthals Altes-Groen 7, 2015/39.

<sup>48</sup> Schriftelijke opmerkingen 63.

<sup>49</sup> Er wordt immers niet “voorop gesteld”, hetgeen meer zou wijzen op een niet variabel maar vast startpunt.

4.31 Rov. 4.1.5 uit *AIB/Novisem* geeft ook voeding aan het trekken van een parallel met een andere ons bekende figuur uit het procesrecht. Dat betreft de *verzwaarde stelplicht* die wordt aangenomen naar mate het verweer meer concreet en onderbouwd is. Zo kan in ons geval ruimte zijn voor een hogere drempel voor inzage afhankelijk van de substantiëring van het nietigheids- en/of non-inbreukverweer. Nu dat in deze zaak uitvoerig onderbouwd wordt gevoerd op beide vlakken, acht ik te billijken dat de drempel voor inzage in niet-technisch inbreukbewijs in afwijking van het uitgangspunt uit *AIB/Novisem* wel wordt opgetrokken naar het niveau van de kort geding inbreukmaatstaf.

4.32 Na het voorgaande kan ik kort zijn in mijn voorstel voor beantwoording van de gestelde prejudiciële vragen.

4.33 Vraag 1 is al beantwoord in *AIB/Novisem*: de maatstaf is dat voldoende aannemelijk moet zijn dat inbreuk op een recht van intellectuele eigendom is of dreigt te worden gemaakt (rov. 4.1.5 uit genoemd arrest). In zijn algemeenheid kan niet worden gezegd wat een voldoende mate van aannemelijkheid is, met als uitgangspunt dat niet (als regel) hoeft te zijn voldaan aan de kort geding inbreukmaatstaf; er moet sprake zijn van een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk.

4.34 De volgende vragen laten zich als volgt beantwoorden. In geval de inzage die verzocht wordt niet dient ter staving van technisch inbreukbewijs (dat wil zeggen ter onderbouwing van de stelling dat onder de beschermingsomvang van het ingeroepen IE-recht wordt gekomen), is reden tot nuancering van voornoemd uitgangspunt uit rov. 4.1.5 in *AIB/Novisem*, omdat de bewijsnoodratio voor dat uitgangspunt dan niet opgaat en geldt wel als drempel ten minste de maatstaf die geldt voor inbreuk in kort geding. Zoals bekend is die maatstaf een prognose van de uitkomst van de bodemzaak aan de hand van het in kort geding voorhanden materiaal en behelst dat zodoende een voorlopig oordeel over de geldigheid en beschermingsomvang van het ingeroepen recht en de vraag of onder die beschermingsomvang wordt gekomen. Wordt voorshands geoordeeld dat een gerede of serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen recht nietig is, dan wordt die drempel niet gehaald. Hetzelfde geldt voor het voorlopig oordeel dat niet onder de beschermingsomvang wordt gekomen (in ons geval van een octrooizaak: met het bestreden product of de bestreden werkwijze). In die gevallen komt naar mijn inzicht een exhibitievordering niet voor toewijzing in aanmerking, zolang de eiser niet over de kort gedingdrempel komt.

4.35 Mijns inziens dient dus zowel voor nietigheidskwesties als voor non-inbreukverweren in het kader van een exhibitievordering die ziet op niet technisch inbreukbewijs in vorenbedoelde

zin de kort geding drempel te worden gehanteerd. Het mogelijke verband dat het verwijzende hof ziet tussen de verschillende maatstaven zoals door het hof geformuleerd in vraag 5 en onderbouwd in rov. 11 van het verwijzingsarrest<sup>50</sup>, doet zich volgens mij niet voor bij het hanteren van de bepleite kort geding drempel voor beide gevallen.

## **5. Conclusie**

Ik concludeer dat de prejudiciële vragen kunnen worden beantwoord in de hiervoor in 4.33 - 4.35 aangegeven zin.

De Procureur-Generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden

Advocaat-Generaal

---

<sup>50</sup> Het hof overweegt daarover dit in rov. 11: “(...) Niet ondenkbaar is dat beide maatstaven – die voor de beoordeling van de gestelde inbreuk respectievelijk die voor de beoordeling van de gestelde nietigheid – met elkaar samenhangen, bijvoorbeeld in die zin dat naarmate de maatstaf voor de beoordeling van de gestelde inbreuk lager ligt, die voor beoordeling van de gestelde nietigheid hoger ligt. De opmerkingen van Synthon geven het hof daarom aanleiding tot het stellen van een aanvullende vraag (...)”.