

IN NAAM VAN DE KONING
arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

Afdeling Civiel recht, Locatie Arnhem

Zaaknummer: 200.122.803/01

Zaaknummer / rolnummer Rechtbank Oost-Nederland: 234794 / KG ZA 12-533

Zaaknummer / rolnummer Rechtbank Den Haag: C/09/429848 / KG ZA 12-1189

arrest van 6 oktober 2015

inzake

SYNTHON B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

appellante,

hierna te noemen: Synthon,

advocaat: mr. J.M.W. Werker te Arnhem,

tegen

ASTELLAS PHARMA INC.,

gevestigd te Tokyo (Japan),

geïntimeerde,

hierna te noemen: Astellas,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe te Arnhem.

Het geding

In onderhavige zaak heeft het hof (tussen)arrest gewezen op 24 februari 2015 (hierna ook: het tussenarrest). Mede met het oog op het bepaalde in artikel 392 lid 3 Rv¹ dient hetgeen in het tussenarrest is overwogen aangaande de feiten, de uiteenzetting van het geschil, de beslissing in eerste aanleg en de grieven, alsmede de standpunten van partijen en de beoordeling daarvan, als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Verdere beoordeling van het hoger beroep

1. De vraag die partijen verdeeld houdt is in wezen de vraag welke maatstaf dient te worden gehanteerd bij de beoordeling van het voor inzake volgens de artikelen 843a jo. 1019a Rv vereiste rechtmatige belang en de rechtsbetrekking, in het bijzonder in een geval als de onderhavige waarin het beslagen materiaal niet dient ter onderbouwing van de stelling dat het voortbrengsel dan wel de werkwijze onder de beschermingsomvang van het ingeroepen octrooirecht valt (in het tussenvonnissen en hierna ook aangeduid als inbreuk in technische zin), maar ter verkrijging van informatie inzake de vraag door wie de inbreuk wordt gepleegd.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

-
2. Het hof heeft partijen voorgesteld de navolgende prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad.
 1. aan welke maatstaf dient ten minste te worden voldaan voor het aannemen dat ‘verzoeker [die] voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom is gemaakt of dreigt te worden gemaakt’ in de zin van artikel 1019b Rv?
 2. aan welke maatstaf dient 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?
 3. geldt in gevallen waarin het beslagen bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift 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 beslagen bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift wordt gevorderd dient ter staving van bijvoorbeeld de vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gesteld inbreukmakende handelingen worden verricht anderzijds, dezelfde maatstaf?
 4. indien het antwoord op de derde 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?
 3. Partijen hebben zich over de door het hof voorgestelde vragen kunnen uitlaten, hetgeen zij hebben gedaan bij tegelijk ingediende aktes d.d. 7 april 2015.
 4. Astellas geeft er de voorkeur aan dat de vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de EU (hierna: HvJ EU), omdat dit efficiënter zou zijn. De door het hof voorgestelde vragen werpen volgens Astellas vragen op over de uitleg van de artikelen 6 en 7 van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn of Hhr), zodat de Hoge Raad op zijn beurt prejudiciële vragen aan het HvJ EU zal moeten stellen.
 5. 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 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. Of de Hoge Raad genoodzaakt zal zijn vragen te stellen aan het HvJ EU is dus afhankelijk van de beantwoording van de door het hof voorgestelde vraag over de ingevolge artikel 843a Rv aan te leggen maatstaf. Daarenboven betreft de beoordeling van de vraag welke maatstaf ingevolge artikel 843a Rv dient te worden aangelegd, een vraag van Nederlands procesrecht die bovendien nauw is verweven met

het Nederlandse kort geding en de daarvoor geldende bewijsregels. Het hof geeft er om die redenen de voorkeur aan de vragen voor te leggen aan de Hoge Raad.

6. Astellas stelt zich verder op het standpunt dat de derde voorgestelde vraag niet gesteld zou moeten worden omdat het een 'acte claire' zou zijn dat voor de aan te leggen maatstaf geen onderscheid moet worden gemaakt naar gelang het doel waarvoor het bewijsmateriaal wordt verlangd (ter staving van de inbreuk dan wel ter staving van wie, waar en hoeveel inbreuk wordt gemaakt). Dit zou volgens Astellas volgen uit het feit dat uit de tekst en wetsgeschiedenis niet blijkt dat zo'n onderscheid gemaakt moet worden en voorts uit r.o. 18 van het arrest van dit hof inzake Real Networks / X² waarin het hof overwoog: *“Voorts is het hof van oordeel dat de bescheiden waarvan afgifte / inzage wordt gevorderd (...) van belang zijn voor het (nader) onderbouwen van die inbreuk, met name van de gestelde betrokkenheid van X bij deze inbreuk.”*
7. Het hof deelt het standpunt van Astellas niet. Het feit dat de tekst en wetsgeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn niets vermelden over het maken van het in vraag 3 bedoelde onderscheid, betekent niet dat er geen aanleiding zou kunnen bestaan bij de ingevolge artikel 843a Rv aan te leggen maatstaf rekening te houden met het doel van het opvragen van het bewijsmateriaal. In het door Astellas genoemde arrest was de vraag of bij de ingevolge artikel 843a Rv aan te leggen maatstaf rekening te houden is met het doel waarvoor het bewijsmateriaal wordt verlangd niet gesteld – laat staan beantwoord – terwijl het hof in dat arrest nu juist in het midden laat welke de precieze ingevolge artikel 843a Rv aan te leggen maatstaf is. Daarover bestaat in de rechtspraak ook geen eenduidigheid, zoals volgt uit hetgeen in r.o. 4.15 – 4.17 van het tussenarrest reeds is overwogen. Van een 'acte claire' is naar het oordeel van het hof derhalve geen sprake.
8. Astellas verzoekt het hof verder terug te komen op hetgeen zij in r.o. 4.18 – 4.20 van het tussenarrest heeft overwogen. Volgens Astellas zou uit artikel 7 lid 1, 2^e paragraaf van de Handhavingsrichtlijn volgen dat een gerekwestreerde partij binnen een redelijke termijn om herziening van een ex parte beslissing dient te vragen, bij gebreke waarvan de rechter die over een vordering op de voet van artikel 843a Rv heeft te oordelen, uit zou moeten gaan van het bestaan van de vereiste rechtsbetrekking en uitsluitend nog mag toetsen of de bescherming van vertrouwelijke informatie is gewaarborgd, zoals bedoeld in artikel 1019a lid 3 Rv. Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Met de zinsnede 'binnen een redelijke termijn' in artikel 7 lid 1, 2^e paragraaf van de Handhavingsrichtlijn wordt naar het oordeel van het hof bedoeld, dat op een verzoek tot herziening van een uitspraak die is gedaan zonder dat de wederpartij is gehoord en waarbij verlop is verleend om maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal te nemen, binnen een redelijke termijn dient te worden beslist. Het hof ziet daarom geen aanleiding terug te komen op hetgeen zij in het tussenarrest heeft overwogen.
9. De opmerking van Synthon, dat de vragen 3 en 4 haars inziens beter zouden kunnen worden verwerkt in de vragen 1 en 2, heeft het hof tot het inzicht gebracht dat de eerste vraag, betrekking hebbend op de maatstaf waaraan ingevolge artikel 1019b Rv moet worden voldaan, dient te vervallen. Deze vraag heeft immers niet (rechtstreeks) betrekking op de door het hof te beantwoorden vraag in het onderhavige geschil tussen partijen, zodat wat die vraag betreft niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 392 lid 1 Rv. Denkbaar is dat de Hoge Raad zich hierover wel zal beraden in het kader van de

² Hof Den Haag 29 oktober 2013, Real Networks / X, ECLI:NL:GHDHA:2013:3941

afbakening van de ingevolge artikel 843a Rv te hanteren maatstaf. Overigens volgt het hof Synthón's suggestie voor verwerking van de vragen 3 en 4 in vraag 2 niet, nu dit geen wezenlijke verduidelijking oplevert.

10. Het hof ziet geen aanleiding voor een beperking van de vragen tot alleen octrooirechtelijke geschillen, zoals voorgesteld door Synthón. Hoewel onderhavige zaak een octrooigeschil is, 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. Artikel 1019b Rv ziet op zaken betreffende (dreigende) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom als uiteengezet in artikel 1019 Rv en heeft aldus een bredere toepassing dan alleen octrooigeschillen. Niet valt in te zien dat de toets voor inbreuk op octrooirechten anders zou zijn dan voor inbreuk op andere rechten van intellectuele eigendom.
11. Ten slotte heeft Synthón voorgesteld ofwel te verduidelijken dat de vragen geen betrekking hebben op de maatstaf voor de beoordeling van de geldigheid van het ingeroepen recht van intellectuele eigendom, indien tegen een inzagevordering niet alleen een niet-inbreukverweer wordt gevoerd, maar daarnaast ook een nietigheidsverweer, dan wel daarover ook een vraag op te nemen. Het hof merkt op dat in het tussenarrest geen vraag is voorgesteld over de te hanteren maatstaf voor de beoordeling van een nietigheidsverweer (in gevallen waarin een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv is ingesteld) omdat partijen daarover niet van mening verschillen. Beide partijen (punt 49 memorie van grieven resp. punt 50 memorie van antwoord) gaan uit van de in kort geding gehanteerde maatstaf. De suggestie van Synthón om te verduidelijken dat de gestelde vragen geen betrekking hebben op de maatstaf die geldt voor de beoordeling van de gestelde nietigheid, kan evenwel niet worden gevolgd. 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 de beoordeling van de gestelde nietigheid hoger ligt. De opmerkingen van Synthón geven het hof daarom aanleiding tot het stellen van een aanvullende vraag, zoals hieronder geformuleerd.
12. Het voorgaande brengt met zich dat het hof op de voet van artikel 392 Rv de navolgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad wenst voor te leggen:
 1. Indien een partij op grond van artikel 843a Rv jo. 1019a Rv inzage, afschrift of uittreksel vordert van bepaalde bescheiden, aan welke maatstaf dient dan ten minste te worden voldaan voor het aannemen van een 'rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn', zoals vereist voor toewijzing van een vordering uit hoofde van artikel 843a Rv, indien die rechtsbetrekking bestaat uit een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom?
 2. Geldt in gevallen waarin het bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift of uittreksel wordt gevorderd dient ter staving van de vraag of in technische zin inbreuk wordt gemaakt op een recht van intellectuele eigendom enerzijds, en in gevallen waarin het bewijsmateriaal waarin inzage of waarvan afschrift of uittreksel wordt gevorderd dient ter staving van bijvoorbeeld de vraag door wie, in welk land en in welke omvang de gestelde 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.
13. Zoals reeds in het tussenarrest overwogen acht het hof het antwoord op deze vragen van belang om te kunnen oordelen of het bestreden vonnis van de voorzieningenrechter al dan niet in stand kan blijven. Daarnaast acht het hof het antwoord op deze vragen van belang voor de beoordeling van een veelheid van andere vorderingen die worden ingesteld op de voet van artikel 843a Rv jo. artikel 1019a Rv.
 14. Het standpunt van Synthon dat op grond van de standpunten van partijen en de stukken in het geding het zo evident is dat van inbreuk op het octrooi van Astellas, indien al geldig, geen sprake kan zijn, dat reeds daarom de inzagevordering van Astellas afgewezen hadden moeten worden, ongeacht de te hanteren maatstaf, wordt door het hof niet als juist aanvaard.
 15. Het hof ziet geen aanleiding deze zaak in dit stadium van de procedure aan te houden in afwachting van de beslissing van de Hoge Raad op het toegestane tussentijdse cassatieberoep in de tussen partijen aanhangige zaak met nummer 200.134.315/01 waarin dit hof op 18 november 2014 (tussen)arrest heeft gewezen, bij de Hoge Raad aanhangig onder zaaknummer 15/01044. Het hof laat het aan de Hoge Raad over de beantwoording van de gestelde prejudiciële vragen aan te houden indien hij daartoe aanleiding zou zien.
 16. Het verzoek van Astellas om tussentijds cassatie te mogen instellen van het tussenarrest is reeds afgewezen gelet op het bepaalde in artikel 399 Rv. Haar verzoek om verlof te verlenen van het onderhavige arrest cassatieberoep in te mogen stellen wordt afgewezen gelet ook op het bepaalde in 392 lid 3, laatste volzin Rv.

Beslissing

Het hof:

- verwijst de zaak op de voet van artikel 392 Rv naar de Hoge Raad voor het stellen van de hiervoor onder r.o. 12 geformuleerde vragen;
- bepaalt dat de griffier onverwijld een afschrift van deze verwijzingsbeslissing, van het tussenarrest en de processtukken zendt aan de griffie van de Hoge Raad;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, R. Kalden en M. van der Burg en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 oktober 2015 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. *F.A.M. Knüppe*
Advocaat van: app. geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag