

Update met Apple/Samsung kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova)

Citeersuggestie: C.J.S. Vrendenburg, *Update met Apple/Samsung kort commentaar bij HvJ EU 15 november 2012, zaak C-180/11 (Bericap tegen Plastinnova)*, IE-Forum nr. [IEF 12069](#).

Het Europese Hof van Justitie heeft een voor de IE-praktijk belangrijk arrest gewezen over het toepassingsbereik van de Richtlijn 2004/48/EG (de "Handhavingsrichtlijn"). In het arrest van 15 november 2012 in zaak C 180/11, [IEF 12005](#) (Bericap/Plastinnova) verduidelijkt het Europese Hof dat de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn *alleen* van toepassing zijn wanneer sprake is van *inbreuk* op een intellectueel eigendomsrecht. Een nietigheidsprocedure heeft betrekking op de geldigheid van, i.c., een gebruiksmodel en niet op inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, en valt daarom buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn.

Deze uitspraak verrast op zich niet, nu alles in de totstandkomingsgeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn erop wijst dat de Europese wetgever met deze richtlijn heeft beoogd te voorzien in maatregelen en procedures uitsluitend voor gevallen van inbreuk (of hoogstens dreigende inbreuk) op IE-rechten. Uit de wetsgeschiedenis van de artikelen 1019 t/m 1019i Rv, die de implementatie vormen van de Handhavingsrichtlijn, blijkt niet dat de Nederlandse wetgever een verdergaand toepassingsbereik heeft willen realiseren dan de richtlijn. De Memorie van Toelichting bij artikel 1019 e.v. Rv, I onderdeel B is op dit punt duidelijk:

"In titel 15 van het derde boek worden alle bepalingen over handhaving van intellectuele eigendomsrechten die in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geïmplementeerd worden, bijeen gezet. Het betreft maatregelen van civiel procesrecht die genomen kunnen worden naar aanleiding van inbreuk of dreigende inbreuk op rechten die voortvloeien uit de wetten die in artikel 1019 zijn opgesomd (...)".

De Nederlandse rechtspraak daarentegen laat geen eenduidig beeld zien. Zo zijn proceskostenveroordelingen ex artikel 1019h Rv toegewezen in procedures die uitsluitend de geldigheid van een IE-recht betreffen. Een dergelijke, ruime interpretatie van het toepassingsbereik staat tegenover de restrictieve benadering, waarbij als voorwaarde voor toepasselijkheid van (bijvoorbeeld) artikel 1019h Rv wordt gesteld dat de procedure daadwerkelijk betrekking heeft op (dreigende) inbreuk of plaatsvindt in het kader van een inbreukactie. (Voor voorbeelden uit de rechtspraak van deze uiteenlopende benaderingswijzen zie het overzicht "Arresten over de volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken" [[IEF 11780](#)], punt 7 t/m 9 en de noot onder HR 22 juni 2012 (*Knooble/Staat en NNI*) in [BIE 2012/65](#) [login]; [IEF 11479](#)). Het onderhavige arrest van Europese Hof schept duidelijkheid, althans bevestigt hetgeen ook wel volgt uit de Handhavingsrichtlijn (en de Memorie van Toelichting): de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv zijn *alleen* van toepassing wanneer sprake is van (dreigende) inbreuk op een IE-recht.

De vraag rijst of de bepalingen van de Handhavingsrichtlijn c.q. artikel 1019 e.v. Rv (nog) wel van toepassing zijn te achten op, bijvoorbeeld, een nietigheidsprocedure die is ingesteld in het kader van een inbreukprocedure. Deze problematiek speelt op dit moment in de zaak Apple / Samsung [[IEF 12062](#)], waarin Samsung in reconventie (voorwaardelijk) de nietigheid vordert van het Nederlands deel van het octrooi van Apple. Samsung wordt ten aanzien van de reconventionele vordering in het ongelijk gesteld. In verband met het arrest Bericap/Plastinnova rijst de vraag wat dient te gebeuren met de proceskosten ex artikel 1019h Rv. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over de consequenties van het arrest

voor deze zaak. Het Europese Hof rept echter niet over de toepasselijkheid van de richtlijn in een dergelijke situatie. In het algemeen heeft het Europese Hof geen of nauwelijks aandacht voor de positie van de (zich met succes) verwerende, (beweerdelijk) inbreukmakende partij. Wat dient te gebeuren met de proceskosten indien de 'inbreukmaker' zich met succes verweert tegen de rechthebbende, bijvoorbeeld door middel van een geslaagde nietigheidsactie tegen het ingeroepen IE-recht? Naar mijn mening dient conform de restrictieve benadering onderscheid te worden gemaakt tussen (i) op zichzelf staande nietigheidsprocedures (denk aan een nietigheidsprocedure geïnitieerd door iemand die zelf geen merkhouders is, maar de nietigheid van een merk inroept omdat het ingeschreven merk onderscheidend vermogen mist) en (ii) nietigheidsprocedures die zijn ingesteld in het kader van een inbreukactie. De eerste categorie nietigheidsprocedures valt buiten de reikwijdte van de Handhavingsrichtlijn. Dat volgt uit het arrest in de zaak Bericap/Plastinnova, waarin het ook ging om een op zichzelf staande nietigheidsprocedure, in dit geval met betrekking tot een gebruiksmodel. De tweede categorie nietigheidsprocedures kan worden gelijkgesteld met een verweer in of naar aanleiding van een inbreukprocedure en valt om die reden wel onder het toepassingsbereik van de Handhavingsrichtlijn. Binnen dat kader laat artikel 14 richtlijn / 1019h Rv ruimte voor een veroordeling van die rechthebbende in de proceskosten van de wederpartij, wanneer de rechthebbende in het ongelijk wordt gesteld: immers rept de bepaling over de 'in het ongelijk gestelde partij' en niet over de 'inbreukmakende partij'. Een succesvol verweer van de 'inbreukmaker', of dit nu is gevoerd in de inbreukprocedure zelf, door middel van een reconventionele vordering of een nietigheidsprocedure die plaatsvindt in het kader van de inbreukprocedure, dient kortom gehonoreerd te worden met een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 14 richtlijn / 1019h Rv.

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste overwegingen in het arrest Bericap/Plastinnova:

Het Hof van Beroep te Boedapest heeft in een nietigheidsprocedure met betrekking tot een gebruiksmodel verzocht om uitlegging van de artikelen 2

lid 1, en 3 lid 2, van richtlijn 2004/48. Het Hof van Beroep twijfelt over de vraag of de Hongaarse procedureregels die in het kader van een vordering tot nietigverklaring van de bescherming van een gebruiksmodel van toepassing zijn, verenigbaar zijn met die bepalingen.

In essentie ligt de vraag voor of de richtlijn 2004/48/EG van toepassing is op een procedure tot nietigverklaring van een gebruiksmodel. Het HvJ EU komt tot het oordeel dat dit niet het geval is. De richtlijn 2004/48/EG en de bepalingen waarop deze richtlijn is gebaseerd (artikel 2 lid 1 Verdrag van Parijs en artikel 41 leden 1 en 2 TRIPs-verdrag) beogen namelijk niet alle aspecten betreffende de intellectuele eigendomsrechten te regelen,

“maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectueel eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen.” (ov. 75)

De bepalingen in de richtlijn 2004/48/EG waarborgen de handhaving van de rechten van de houders van intellectuele eigendomsrechten (art. 2 lid 1 richtlijn). Zij kunnen niet in die zin worden uitgelegd dat zij beogen de verschillende maatregelen en procedures te regelen die ter beschikking worden gesteld van de personen die door anderen verkregen intellectuele eigendomsrechten betwisten zonder zelf houders van dergelijke rechten te zijn. Een nietigheidsprocedure, aldus het HvJ EU, wordt juist ter beschikking gesteld van een persoon die, zonder houder van een intellectueel eigendomsrecht te zijn, opkomt tegen de bescherming van i.c. een gebruiksmodel dat aan de houder van de overeenkomstige rechten is verleend. Een nietigheidsprocedure beoogt dus niet de bescherming van houders van intellectuele eigendomsrechten te verzekeren in de zin van de betrokken bepalingen. (ov. 76 t/m 79)

Zie voorts:

“80. Die procedure betreft immers geen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, of het nu gaat om de persoon die deze procedure inleidt,

aangezien deze geen houder van een dergelijk recht is en derhalve per definitie geen inbreuk op dit recht kan ondergaan, of om de houder van een recht waarop die procedure betrekking heeft, aangezien een tegen hem gerichte rechtsvordering waarbij het bestaan van zijn intellectueel eigendomsrecht in rechte wordt betwist, per definitie niet als een inbreuk kan worden aangemerkt.

81. Uit een en ander volgt dat de betrokken bepalingen niet de regeling beogen van de verschillende aspecten van een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is.”

Conclusie:

“(…) de bepalingen van de artikelen 2, lid 1, en 3, lid 2, van richtlijn 2004/48, uitgelegd tegen de achtergrond van artikel 2, lid 1, van het Verdrag van Parijs en artikel 41, leden 1 en 2, van de TRIPs-Overeenkomst, [zijn] niet van toepassing (...) op een nietigheidsprocedure als die welke in het hoofdgeding aan de orde is...”. (ov. 82)

Door Charlotte Vrendenbarg, Universiteit Leiden