

Noot Charles Gielen bij arrest AIB/Novisem

Citeersuggestie: NOOT CHARLES GIELEN bij arrest AIB/NOVISEM (HR 13 november 2015, IEF 15425) NJ 2016/491

1. In deze zaak gaat het om twee vragen, een die voor de handhaving van alle intellectuele eigendomsrechten van belang is, te weten wat het criterium is voor de toelaatbaarheid van een exhibitievordering en een die betrekking heeft op het criterium voor inbreuk op kwekersrechten.

2. De Europese Richtlijn 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (de Handhavingsrichtlijn) heeft er voor gezorgd dat er een geharmoniseerd systeem van handhaving van ie-rechten is ontstaan, waarvan een deel op zijn beurt weer is gebaseerd op de mondiale Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom, beter bekend als de TRIPS-overeenkomst. De Handhavingsrichtlijn is in Nederland onder meer geïmplementeerd in een nieuwe titel 15 van Boek 3 Rv. (art. 1019-1019i Rv), die op 1 mei 2007 in werking trad. Op de handhaving van specifieke ie-rechten gerichte maatregelen zijn voorts opgenomen in de verschillende ie-wetten. Als voorbeeld van handhavingsmaatregelen die voor Nederlands recht nieuw zijn, noem ik het bewijsbeslag (art. 1019c), het *ex parte* kort geding (1019e) en de veroordeling in redelijke en evenredige proceskosten (1019h). Art. 1019a, waarover de onderhavige zaak mede gaat, voorziet in een exhibitievordering, die we al kennen in art. 843a Rv en op grond waarvan hij die daarbij een rechtmatig belang heeft inzage kan vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij hij partij is, en die vastlegt dat als een dergelijke rechtsbetrekking geldt een onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Over art. 1019a Rv. jo. art. 843a Rv. gaat het eerste punt van deze zaak.

Exhibitievordering

3. In het kort geding dat leidde tot het arrest van de Hoge Raad vorderde AIB op grond van art. 1019a jo. art. 843a Rv. inzage in bepaalde bescheiden uit de administratie van Novisem; daartoe had AIB (die namens kwekersrechthouders optreedt) gesteld dat zij een rechtmatig belang bij inzage had nu er een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk door Novisem bestond. Novisem betwiste dat hiervan in dit geval

sprake was. Wat moet nu eigenlijk komen vast te staan, wil de verzoekende partij een succesvolle exhibitievordering instellen? Moet hij aantonen dat er inbreuk is gemaakt, is een redelijk vermoeden van inbreuk voldoende, moet een inbreuk voldoende aannemelijk zijn gemaakt, of nog iets anders? De Voorzieningenrechter had geoordeeld dat als er een redelijk vermoeden van (dreigende) inbreuk bestaat, de exhibitie kan worden toegewezen. AIB verdedigde in appel echter in eerste instantie dat die toets te zwaar is en dat de vraag is of een (dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk is gemaakt of geworden, maar bij pleidooi argumenteerde AIB dat ook die lat te hoog ligt en dat voldoende zou kunnen zijn dat de rechtsbetrekking (voldoende) onderbouwd is gesteld. Het Hof's-Hertogenbosch was het met de door de Voorzieningenrechter toegepaste toets eens. Daarbij baseerde dit hof zich op een eerder arrest van het Hof Den Haag, waarin hetzelfde was beslist. Het Bossche hof vond overigens ook dat tussen de toets van de Voorzieningenrechter (redelijk vermoeden) en de aanvankelijk door AIB bepleitte toets (is inbreuk voldoende aannemelijk gemaakt) geen wezenlijk inhoudelijk verschil bestaat en, aansluiting zoekend bij het arrest van de HR van 13 sept. 2013 (NJ 2014/455, m.nt. H.B. Krans) over het leggen van bewijsbeslag, concludeerde het Bossche hof dat de vraag is of voldoende aannemelijk is gemaakt dat er (dreigende) inbreuk is. Daartegen richt zich onderdeel 3 van het eerste cassatiemiddel. Zonder succes. De Hoge Raad oordeelt (rov. 4.1.5) dat degene die exhibitie wil zodanige feiten en omstandigheden dient te stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal dient te onderbouwen dat voldoende aannemelijk is dat inbreuk op een ie-recht is of dreigt te worden gemaakt en is, zo blijkt uit rov. 4.1.5, laatste alinea, van mening dat dit op hetzelfde neerkomt als de in de lagere rechtspraak gehanteerde toets, te weten dat de verzoekende partij (zo mogelijk met bewijsmateriaal gestaafde) feiten en omstandigheden stelt waaruit een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk moet kunnen worden afgeleid. De Hoge Raad maakt nog duidelijk dat in elk geval onvoldoende is dat een inbreuk wordt gesteld (rov. 4.1.5 eerste zin). Terecht, omdat dit een te

gemakkelijke opening zou kunnen bieden tot allerlei *fishing expeditions*. Bij de vraag wanneer er nu sprake is van het *voldoende* aannemelijk zijn van de inbreuk, komt het volgens de Hoge Raad aan op een waardering van de stellingen en verweren van partijen en de overtuigingskracht van het eventueel reeds overgelegde materiaal. Van belang is dat de raad benadrukt dat niet behoeft te worden voldaan aan de mate van aannemelijkheid die nodig is om een verbod in kort geding te rechtvaardigen. Voor toewijzing van een dergelijk verbod zal de inbreuk of dreigende inbreuk moeten komen vast te staan. Met de beslissing van de Hoge Raad kan worden ingestemd. Deze biedt voldoende houvast voor de feitenrechter om exhibitievorderingen toe- of af te wijzen en om een ie-rechthouder die wil optreden tegen (dreigende) inbreuken in staat te stellen materiaal te verzamelen waardoor de precieze aard en omvang van de inbreuk blijkt. Het is wel zaak dat de verzoekende partij zoveel mogelijk over de beweerdelijke inbreuk stelt en ook zoveel mogelijk reeds in zijn bezit zijnd materiaal overlegt.

Bewijsbeslag

4. Interessant is nog het in rov. 4.1.6 *obiter* gegeven oordeel over wat heeft te gelden bij een op art. 1019b gebaseerde vordering tot het treffen van bewijsbeschermende maatregelen, zoals het conservatoir bewijsbeslag. Volgens art. 1019b kan tot het treffen van dergelijke maatregelen verlop worden gegeven wanneer de verzoeker voldoende aannemelijk maakt dat er sprake is van (dreigende) inbreuk. Dit betekent dat de door de Hoge Raad aangenomen toets voor de toelaatbaarheid van een exhibitievordering dezelfde is als voor bewijsbeschermende maatregelen, maar de Hoge raad overweegt dat de vereiste aannemelijkheid bij de laatstgenoemde maatregelen eerder aanwezig kan zijn dan wanneer het gaat om exhibitievordering. Hiervoor wordt geen argument gegeven. Ik begrijp de nuancering van de Hoge Raad wel. Ik denk dat de reden voor de lagere drempel moet worden gevonden in de aard van de hier bedoelde maatregelen. Bij exhibitie gaat het immers om het verkrijgen van inzage in bepaalde bescheiden. Om de ie-rechthouder toe te staan inzage te geven in stukken die zich onder de beweerdelijke inbreukmaker bevinden, moet wel erg aannemelijk zijn dat er inbreuk is gemaakt, of dat die inbreuk dreigt. De exhibitie dient er toe om een nadere onderbouwing te krijgen van de aard en

omvang van die inbreuk. Bij bewijsbeschermende maatregelen hoeft niet sprake te zijn van door de verzoeker nader aan te duiden bepaalde bescheiden, maar gaat het er veeleer om ervoor te zorgen dat inbreukmakende producten en bewijs over inbreuk, zoals facturen en ander verkoopmateriaal worden verzekerd tegen mogelijke wegmaking, verduistering e.d. In deze fase krijgt de verzoeker nog geen inzage. Hij heeft een vermoeden van inbreuk en wil ervoor zorgen dat bewijs wordt veilig gesteld; het lijkt dus in overeenstemming met de aard van deze maatregel dat de mate van aannemelijkheid van de inbreuk lager is dan die voor een exhibitievordering. Het lijkt mij overigens nog niet eenvoudig voor de rechter om met die nuance om te gaan.

Te koop aanbieden

5. Het Bossche hof had aangenomen dat er geen redelijk vermoeden van inbreuk bestond, omdat de handelwijze van Novisem niet onder het exclusieve recht van de kwekersrechthouder viel, nu onvoldoende was komen vast te staan dat sprake was van het in Nederland in de handel brengen (art. 57 lid 1 ZPW), te weten het te koop aanbieden (dat blijktens art. 1 aanhef en onder g ZPW onder in de handel brengen valt) van teeltmateriaal. Kort gezegd had Novisem rassen op een in Nederland verspreide prijslijst staan en zij vermelde mondeling dat die rassen tijdens de looptijd van het kwekersrecht niet konden worden verhandeld, maar wel na afloop van het kwekersrecht. In een ander geval had zij wel een aanbod gedaan maar dit vanwege het nog geldende kwekersrecht ingetrokken. In rov. 4.2.5 wordt de handelwijze van Novisem en 's hofs benadering daarvan uiteengezet. AIB klaagt met succes over de door het Bossche hof aangelegde maatstaf. De Hoge Raad neemt het vergelijkbare octrooirecht tot uitgangspunt. Volgens art. 53 lid 1 onder a ROW heeft de octrooihouder onder meer het exclusieve recht het geoctrooieerde voortbrengsel (of rechtstreeks met de geoctrooieerde werkwijze verkregen voortbrengselen) te verhandelen of daarvoor aan te bieden. Over dit aanbieden had de Hoge Raad in het arrest van 22 juni 2012 (NJ 2012/472 met mijn noot, *Pharmachemie/Glaxo*) beslist dat het begrip *aanbieden* ruim moet worden uitgelegd en dat daarvan ook sprake is indien een product dat onder een octrooi valt tijdens de looptijd van het octrooi wordt aangeboden met de mededeling dat het product eerst na afloop van het octrooi kan worden geleverd. De Hoge Raad had daarvoor als ratio aangenomen dat alleen al

de mededeling dat het product bij een ander dan de octrooihouder ter beschikking komt, degene aan wie de mededeling wordt gedaan ervan kan weerhouden het product van de octrooihouder te betrekken. En omdat zowel voor het octrooirecht als voor het kwekersrecht geldt dat het aan de houder verleende recht hem in staat stelt op exclusieve basis het voorwerp van het recht te exploiteren, teneinde investeringen te kunnen terug verdienen, valt niet in te zien waarom voor het kwekersrecht een andere maatstaf moet gelden dan voor het octrooirecht. De Hoge Raad aanvaardt dus ook een ruime opvatting van het begrip *te koop aanbieden* in het kwekersrecht en concludeert dat het hof ten onrechte de hiervoor samengevatte handelwijze van Novisem niet als (aannemelijke) inbreuk had gezien. Het is in dit verband interessant om de overwegingen van AG Van Peurse in randnr. 2.22 van zijn conclusie te lezen.

6. Naar mijn oordeel is er geen speld tussen de overwegingen van de Hoge Raad te krijgen. De enige speld die te vinden valt, zit in het verschil in terminologie van wat het exclusieve recht van octrooi- en kwekersrechthouder is. In het octrooirecht valt blijkens art. 53 lid 1 onder dat recht het vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren of anderszins verhandelen, *dan wel voor een of ander aanbieden*. Met andere woorden het aanbieden moet geschieden in verband met een van de daarvoor genoemde handelingen, zoals het verhandelen, terwijl in het kwekersrecht het aanbieden *sec* (als onderdeel van *in de handel brengen*, zie art. 1 aanhef en sub g ZPW), dus los van enige andere handeling inbreukmakend is. Maar dit subtiele verschil leidt in dit geval niet tot een ander oordeel. Aanbieden om te verhandelen, lijkt mij weinig anders dan te koop aanbieden als voorbeeld van in de handel brengen. Mogelijk dat de feitenrechter die in deze zaak nog over de inbreuk moet oordelen bepaalde handelingen van Novisem toch niet als een aanbieden in Nederland zal beschouwen, omdat Novisem buiten Nederland, zo begrijp ik, niet tegen kwekersrechten aanloopt. In het kader van dit kort geding, waarin inzage in bescheiden wordt gevraagd, is voornog ruim voldoende aanleiding de exhibitie toe te staan, gelet op de aannemelijk gemaakte inbreuk in Nederland.

7. Het arrest is ook geannoteerd door T. F.W. Overdijk in BIE 2016, p. 72 en door H.J. Koenraad in IER 2016, p. 49. Er zij op gewezen dat de Hoge Raad in een door het

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden aanhangig gemaakte prejudiciële zaak een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd kreeg die eveneens gaan over de toelaatbaarheid van een exhibitievordering in een ie-zaak. De Hoge Raad, voor wie was bepleit terug te komen op de maatstaf uit het hier geannoteerde arrest, bekrachtigde echter hetgeen in de onderhavige zaak over de exhibitievordering is beslist en besliste aan het Europese hof vragen van uitleg te stellen over art. 6 Handhavingsrichtlijn teneinde overige vragen van het Gerechtshof Arnhem te kunnen beantwoorden (arrest van 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2643; *Synthon/Astellas*; inmiddels zijn deze vragen gesteld, zie arrest 9 december 2016; ECLI:NL:HR:2016:2834).

Ch. Gielen