

# Proportionaliteit in IE-zaken

18 november 2024

Léon Dijkman (HOYNG ROKH MONEGIER; UvA)

Peter Teunissen (Radboud Universiteit)



# Inleiding

- Maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten ‘doeltreffend, **evenredig** en afschrikkend’ zijn (art. 3 lid 2 Hrl)
- Deze voorwaarden moeten in **elk afzonderlijk geval** worden toegepast (ov. 17 Hrl)
- Dus niet enkel **in abstracto** (systeemniveau), maar ook **in concreto** (individueel niveau)

# Het inbreukverbod naar Unierecht

- **Algemene regel:** geldig recht + inbreuk = verbod (Nokia, C-316/05, pt. 58)
- **Effectiviteit en afschrikkende werking:** verbod met onmiddellijke werking, versterkt met een dwangsom
- **Evenredigheid:** remedie staat in een redelijke verhouding tot de ernst van de inbreuk

# Evenredigheid – definitie

## **Twee interpretaties:**

‘Evenredig’ in art. 3(2) Handhavingsrichtlijn moet **autonoom worden uitgelegd**.

‘Evenredig’ in art. 3(2) Handhavingsrichtlijn is een **concretisering van het algemene evenredigheidsbeginsel**.



# Karakter van de evenredigheidstoets

- Een inbreukverbod is in beginsel evenredig
  - Althans zolang het **bepikt is tot inbreukmakende handelingen** (zie Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992, *Lego*)
  - Een verbod **in algemene termen** is toegestaan (HvJ *Harman*), maar soms **specifieke formulering** vereist (bijv. ter voorkoming executiegeschillen of chilling effect)
- Evenredigheid is een terughoudende toets
  - Geen ‘open’ belangenafweging (Dijkman, [IER 2023/22](#); vgl. *eBay v MercExchange*, 547 U.S. 388 (2006))
  - Ofwel een **hardheidsclausule** (Teunissen, *BIE* 2024, afl. 5)

# Factoren

- **Wanverhouding** (t.o.v. ernst van de inbreuk of schadelijke gevolgen voor inbreukmaker of derden)
- **Reële alternatieven** (kan inbreuk eenvoudig en tegen aanvaardbare kosten worden beëindigd?)
- **Goede trouw** inbreukmaker (is de inbreuk opzettelijk begaan?)

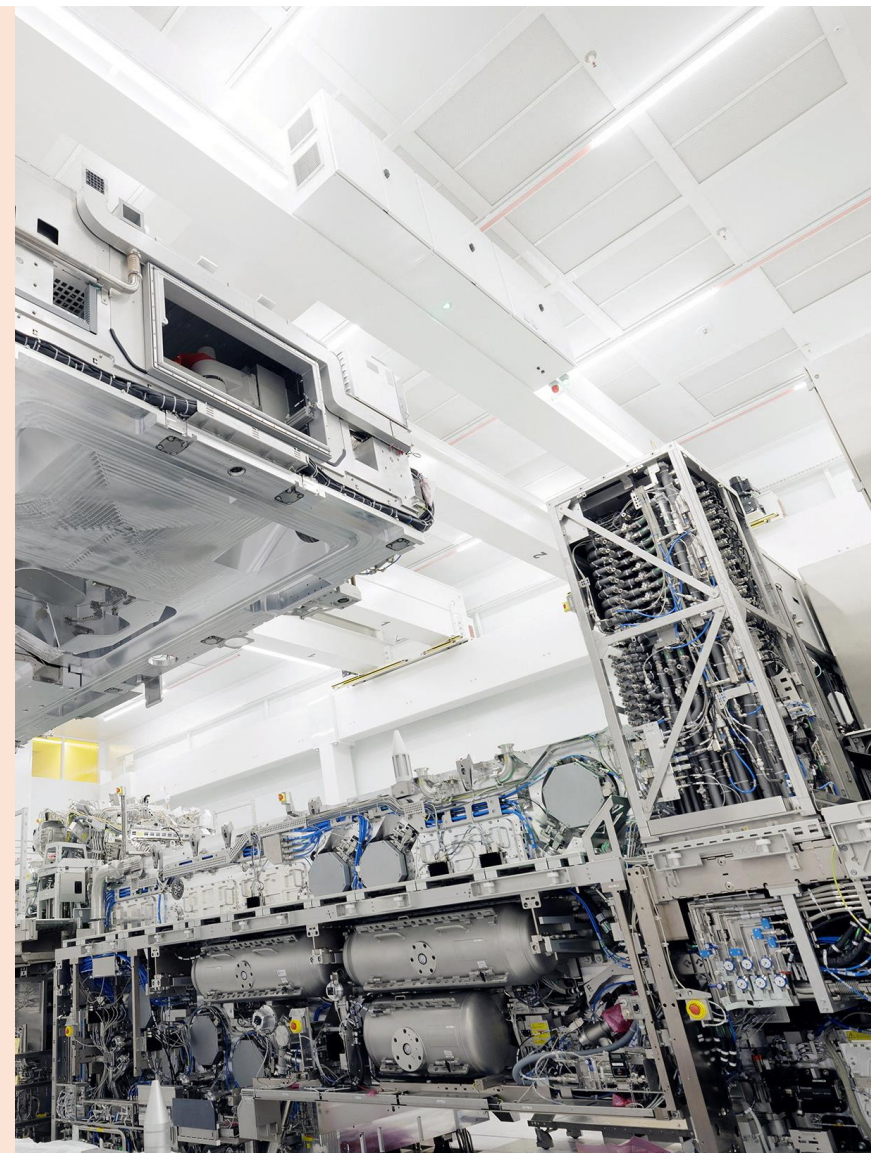
# Wanverhouding

## 1) **Ondergeschikte inbreuk c.q. *overreach***

- Onderdeel van een complex product of interoperabel system
- Beperkt deel van een eenvoudig product
- *De minimis* inbreuken

## 2) **Aantasting van hoogwaardige belangen**

- Grondrechten (vgl. C-516/17, *Spiegel Online*)
- Derdenbelangen



# Ondergeschiktheid c.q. *overreach*

## **Juridisch-technische benadering**

Wordt de reikwijdte van het verbod gerechtvaardigd door de **inventieve bijdrage** van het octrooi?

## **Economische benadering**

Worden gevolgen van het verbod gerechtvaardigd door de **waarde** van het beschermingsobject?





## Het UPC is er nog niet uit...

UPC CFI, LD Düsseldorf  
10 oktober 2024, UPC\_CFI\_2023  
*Seoul Viosys/epert e-Commerce*  
(Thomas, Thom, Mlakar, Sani)

### **G. Vollstreckbarkeit**

Soweit sich die Beklagten gegen die sofortige Vollstreckbarkeit einer Unterlassungsanordnung mit der Begründung wenden, bei den streitgegenständlichen LEDs handele es sich um Standardbauteile, die einen minimalen Bruchteil der Mobiltelefone darstellen würden, weshalb ein krasses Missverhältnis zu dem jeweiligen Mobiltelefon bestehe, vermag die Kammer diesem Einwand nicht zu folgen. Dass den Beklagten durch eine Vollstreckung unverhältnismäßige Schäden entstehen, behaupten sie allenfalls pauschal, ohne solche möglichen Schäden konkret zu benennen. Dass das Verbot des Vertriebs eines bestimmten Mobiltelefons die Beklagten als Elektronikhändler erheblich einschränkt, haben die Beklagten nicht hinreichend darzulegen vermocht. Vor diesem Hintergrund genießt das Interesse der Klägerin an einer effektiven Durchsetzung ihrer Rechte Vorrang.

# Derdenbelangen

- Bijv. gezondheidsbelangen van patiënten
- Individuele belangen t.o.v. 'het algemeen belang'
- Niet: algemene gebruiksbehoefte of keuzevrijheid
- Belangrijke rol voor alternatieven



# UPC

UPC CFI, LD München 15  
oktober 2024, *Edwards  
Lifesciences/Meril Life Sciences*  
(Zigann, Kokke, Pichlmaier,  
Wilhelm)

aa. There is a clear and pressing public need for Meril's XL-sized valve prosthesis. Proper sizing is a critical factor in the success of the transcatheter aortic valve implantation (TAVI) procedure. In the event of an imperfect sizing relation between the natural anatomy and the prosthesis diameter, life-threatening complications may ensue. Meril has demonstrated with figure 27 of Exhibit 21 that Edwards's product is recommended for native valve annulus sizes of a maximum of 28 mm (TEE):

Tabla 2

bb. This public need is adequately addressed through the existing Medical Request Portal for the Myval valve prosthesis. In the oral hearing, Edwards conceded that the Medical Request Portal will remain operational for the XL-sized Myval valve prosthesis and will also be accessible for XL-sized Myval Octacor products. The Medical Request Portal enables practitioners to request a single-use license to treat a specific patient. As the Medical Request Portal for the Myval valve prosthesis is functioning effectively, it is evident that no further arrangements or limitations with regard to injunctive relief are necessary, apart from the aforementioned limitations in the operational part of this decision.

# Reële alternatieven

- Doorgaans kan inbreuk worden beëindigd of vermeden door **verwijdering van inbreukmakende elementen**
- Maar soms geen work-around of adequate alternatieven voorhanden vanwege:
  - **Onvervangbaarheid** (*de jure* of *de facto* standaardisatie, technische complexiteit of wettelijke voorschriften)
  - **Buitensporige kosten** (verbonden aan overstap of design-around)

# Rechtsgevolgen

- Evenredigheidstoets resulteert normaliter in een **aangepast verbod**
  - Toekennen van **respijttermijn** om uitverkoop van voorraden of productaanpassingen te faciliteren
  - Toestaan van specifieke inbreukmakende handelingen (**carve-out**)
- Gecombineerd met een **passende vergoeding** (vgl. art. 12 Handhavingsrichtlijn)
- Eventueel aanpassing **nevenveroordeling(en)** (denk aan vernietiging en/of *recall*)

# Aangepaste veroordeling

**Rb. Den Haag 22 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2023:2172, Akari/Akarya**

Gelet op de ingrijpende gevolgen die het toe te wijzen inbreukverbod zullen hebben voor de bedrijfsvoering van [DY], zal de rechtbank de termijn waarbinnen aan het verbod moet worden voldaan bepalen op **negen maanden na betekening van het vonnis**.

Die periode acht de rechtbank voldoende om [DY] in staat te stellen **voorraden van de Akaya-producten uit te verkopen, een nieuw onderscheidingsteken te ontwerpen en te introduceren en haar productieprocessen aan te passen**.

# Evenredigheid en vernietiging

## C-211/24, Lego

- Modellen zijn onderdeel van bouwspeelgoed van het merk “Qman”
- Lego beroept zich op model op verbindingstuk van een modulair systeem (art. 8 lid 3 GModVo)
- Ondergeschikte inbreuk of “bijzondere reden” ex art. 89 lid 1 GmodVo en HvJ *Nokia/Wärdell*?
- Hoe omgaan met vernietiging en/of recall?
  - Bijv. partiële vernietiging (Rb. Amsterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6933, r.o. 4.30, *Ferrari/Veni Vidi Vici*; Hof Den Haag 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1995, r.o. 7.6, *Ferrari/Gedaagde*)



Vragen?

[leon.dijkman@hoyngrokh.com](mailto:leon.dijkman@hoyngrokh.com)

[peter.teunissen@ru.nl](mailto:peter.teunissen@ru.nl)