

# Puzzelen met proportionaliteit

Peter Teunissen\*

## 1. Inleiding

Intellectuele-eigendomsrechten zijn *exclusieve* rechten: zij verlenen de rechthebbende de uitsluitende bevoegdheid om het voorwerp van bescherming commercieel te exploiteren. Als een derde deze handelingen verricht, kan de rechthebbende vorderen dat de betreffende derde wordt bevolen om de inbreuk te staken en gestaakt te houden. In continentale rechtsstelsels is een dergelijk verbod in beginsel toegestaan als de inbreuk is vastgesteld. Voor dit uitgangspunt bestaan goede argumenten. Het zorgt bijvoorbeeld voor rechtszekerheid onder marktdeelnemers. Bovendien vloeit uit het uitsluitend recht voort dat de rechthebbende in rechte kan optreden tegen derden die inbreuk maken.

Het belangrijkste nadeel van een 'automatisch verbod' is dat de rechter weinig ruimte heeft om aandacht te schenken aan de belangen van partijen en de omstandigheden van het individuele geval. Een directe beëindiging van de inbreuk kan bijvoorbeeld verstrekking van financiële gevolgen hebben voor de inbreukmaker, soms zelfs leidend tot een faillissement. Daarnaast kunnen ook derden nadeel ondervinden van een verbod. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan patiënten die niet langer toegang hebben tot essentiële geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. Ten slotte is ook de toegenomen complexiteit van het handelsverkeer van belang. Alledaagse producten zoals auto's en mobiele telefoons worden tegenwoordig bestreken door een grote hoeveelheid overlappende intellectuele-eigendomsrechten. Het is niet ondenkbaar dat een verbod dat betrekking heeft op een individuele component resulteert in een algehele productiestop.

Er zijn dus verschillende scenario's waarin een onvoorwaardelijk verbod op bezwaren kan stuiten. Dit roept de vraag op of de rechter in individuele gevallen, op grond van een afweging van belangen, beperkingen kan stellen aan het verbodsrecht. Deze kwestie komt aan de orde in mijn recent verschenen dissertatie.<sup>1</sup> Daarin is als vertrekpunt genomen dat het antwoord op het vraagstuk moet worden gezocht in het Unierecht en, meer in het bijzonder, het evenredigheidsbeginsel.

Dit artikel biedt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het boek en licht deze bevindingen nader toe. De bijdrage vangt aan met een bespreking van het relevante Unierechtelijke kader (paragraaf 2). Op basis van deze analyse is vervolgens een evenredigheidstoets geformuleerd aan de hand waarvan de rechter kan beoordelen of een verbod gerechtvaardigd is (paragraaf 3). Vervolgens komen de rechtsgevolgen van de toets en de doorwerking ervan in het Nederlandse recht aan de orde (paragraaf 4 en 5). Het artikel wordt afgesloten met een conclusie (paragraaf 6).

## 2. Unierechtelijk kader

De privaatrechtelijke handhaving van intellectuele-eigendomsrechten is in grote lijnen geharmoniseerd door de Handhavingsrichtlijn. De richtlijn kent een eigen procesrechtelijke regeling en harmoniseert de belangrijkste rechtsvorderingen die de rechthebbende kan aanwenden in geval van inbreuk op zijn intellectuele-eigendomsrecht, waaronder het rechterlijk verbod. Daarnaast biedt de richtlijn enkele algemene criteria die wetgevers en rechterlijke autoriteiten in acht moeten nemen bij de implementatie, uitleg en toepassing van deze remedies. Beide aspecten komen in deze paragraaf nader aan de orde.

### 2.1. Het verbod in de Handhavingsrichtlijn

De Handhavingsrichtlijn regelt zowel het verbod in kort geding (artikel 9) als in de bodemprocedure (artikel 11). De bepalingen komen in hoofdlijnen overeen, met als belangrijk verschil dat alleen artikel 9 expliciet bepaalt dat een verbod kan worden gevorderd om *dreigende* inbreuken op een intellectueel-eigendomsrecht te voorkomen. Hoewel artikel 11 alleen het bevel tot staking noemt, volgt uit de rechtspraak dat de bepaling ook het verbod op herhaling van een voltrokken inbreuk regelt.<sup>2</sup> Gelet op het hoge beschermingsniveau dat de richtlijn nastreeft, ligt voor de hand dat een verbod ook mogelijk is als zich in het geheel nog geen inbreuk heeft voorgedaan.

#### 2.1.1. Discretionaire bevoegdheid van de rechter

Artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat, in geval bij rechterlijke uitspraak inbreuk op

\* Mr. P. Teunissen is universitair docent burgerlijk recht, i.h.b. intellectuele eigendom en ongeoorloofde mededinging, aan de Radboud Universiteit.

1 P. Teunissen, *Verbod en evenredigheid in het intellectuele-eigendomsrecht* (diss. Nijmegen; Onderneming en Recht nr. 150), Deventer: Wolters Kluwer 2024.

2 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*), pt. 130.

een intellectueel-eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker *kunnen* uitvaardigen. Lidstaten kunnen aan de rechter dus een discretionaire bevoegdheid verlenen ten aanzien van de toewijzingsbeslissing.<sup>3</sup> Eenzelfde conclusie gaat op voor het verbod in kort geding.<sup>4</sup>

Dat de richtlijn ruimte laat voor een discretionaire bevoegdheid, betekent evenwel niet dat de rechter naar eigen inzicht kan beslissen of en wanneer een verbod gerechtvaardigd is.<sup>5</sup> Van belang is daarbij dat het verbod voor de rechthebbende het enige middel is om het exclusieve recht daadwerkelijk en doeltreffend te kunnen handhaven.<sup>6</sup> Onderlinge verschillen op het gebied van rechtshandhaving leiden bovendien al snel tot variaties in (daadwerkelijk) geboden bescherming.<sup>7</sup> Een dergelijk resultaat lijkt onverenigbaar met de doelstelling van een hoog beschermingsniveau.<sup>8</sup>

Zo mogelijk nog belangrijker is dat het recht op een verbod doorgaans wordt beschouwd als een uitvloeisel van het exclusieve recht.<sup>9</sup> Het Hof van Justitie heeft in dit verband bij herhaling benadrukt dat het exclusieve recht uitputtend is geregeld in de betreffende materiële regelingen en dat daarbuiten geen ruimte bestaat voor nadere beperkingen.<sup>10</sup> Een vergaande flexibilisering van het verbodsrecht zou dus zowel afbreuk doen aan het subjectieve recht als aan het wettelijk stelsel. Een uitdrukkelijke bevestiging van deze gedachtegang vindt men in het arrest *Martin Y Paz*, waarin het Hof van Justitie overwoog dat de merkhouder niet de mogelijkheid mag worden ontnomen het uitsluitend recht uit te oefenen tegen een inbreukmakende derde.<sup>11</sup>

### 2.1.2. Toewijzing van het verbod

Gelet op het voorgaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de bodemrechter een verbod in beginsel moet toewijzen als hij heeft vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op een geldig recht.<sup>12</sup> Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat het in dit opzicht geen verschil maakt of het verbod strekt tot het handhaven van exclusiviteit of het afdwingen van een licentievergoeding.<sup>13</sup> Ook niet-praktiserende rechthebbenden hebben dus in beginsel recht op een verbod als de inbreuk is vast-

gesteld.<sup>14</sup> Deze benadeling contrasteert uitdrukkelijk met die van de Verenigde Staten, waar toewijzing van een verbod sinds het arrest *eBay/MercExchange* afhankelijk is van een billijkheidsoordeel, bestaande uit vier factoren.<sup>15</sup> Gelet op hetgeen hiervoor is besproken, behoeft het geen nadere uitleg dat het Unierecht voor een dergelijke aanpak geen ruimte laat.<sup>16</sup>

Vanzelfsprekend heeft de voorzieningenrechter meer vrijheid om op basis van feitelijke omstandigheden en de betrokken belangen te bepalen of een verbod op zijn plaats is. Ook in kort geding ligt evenwel de nadruk op een daadwerkelijke en doeltreffende toepassing van het materiële recht. Zo overwoog het Hof van Justitie in *Phoenix Contact* dat het Unierecht geen ruimte laat voor een nationale regel die bepaalt dat de octrooihouder enkel een voorlopig verbod kan vorderen als de geldigheid van het betrokken octrooi niet op zijn minst is bevestigd door een beslissing in eerste aanleg die is gegeven in een oppositie- of nietigheidsprocedure.<sup>17</sup>

Het hanteren van een beginsel van toewijzing lijkt op het eerste gezicht onverenigbaar met het idee van een discretionaire bevoegdheid. Het gaat hier echter om een schijnbare tegenstelling. Het relevante rechtskader kan meebrengen dat in de praktijk slechts een beperkte beoordelingsvrijheid resteert.<sup>18</sup> Dit wordt geïllustreerd door het Verenigd Koninkrijk, waar het verbod van oudsher een discretionaire remedie is.<sup>19</sup> De rechtspraak heeft zich daar in de loop der jaren zo ontwikkeld dat de rechter het verbod in beginsel moet toewijzen als hij heeft vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op een geldig intellectueel-eigendomsrecht.<sup>20</sup>

### 2.2. Doeltreffend, evenredig en afschrikkend

Het Unierecht laat ruimte voor uitzonderingen op het beginsel van toewijzing. Zo kan het instellen van een verbodsvordering door de houder van een standaard-essentieel octrooi onder bepaalde omstandigheden in strijd komen met het verbod op misbruik van machtspositie (art. 102 VWEU). Dergelijke gevallen worden hoofdzakelijk door het mededingingsrecht gereguleerd en komen hier daarom niet nader aan de orde.<sup>21</sup>

3 A. Ohly, 'Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht', *GRUR* 2021, afl. 2, p. 305; R.M. Hilty, 'Legal Remedies Against Abuse, Misuse, and Other Forms of Inappropriate Conduct of IP Right Holders', in: R.M. Hilty & K.-C. Liu, *Compulsory Licensing. Practical Experiences and Ways Forward*, Berlin/Heidelberg: Springer 2015, p. 389; A. von Mühlendahl, 'Enforcement of Intellectual Property Rights – Is Injunctive Relief Mandatory?', *IIC* 2007, afl. 4, p. 377.

4 Zie ook ov. 22 Handhavingsrichtlijn.

5 Aldus ook: M. Leistner & V. Pless, 'European Union', in: J.L. Contreras & M. Husovec, *Injunctions in Patent Law. Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring*, Cambridge: CUP 2022, p. 29-30.

6 Zie artikel 2 lid 1 Handhavingsrichtlijn; ov. 3 en 9 Handhavingsrichtlijn.

7 Ov. 8 en 9 Handhavingsrichtlijn. Zie ook HvJ 14 december 2006, C-316/05, ECLI:EU:C:2006:789 (*Nokia/Wärdell*), pt. 33-34.

8 HvJ EU 16 juli 2015, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (*Huawei*), pt. 58.

9 Aldus ook HvJ EU 28 april 2022, C-44/21, ECLI:EU:C:2022:309 (*Phoenix Contact/Harting*), pt. 39. In gelijke zin: C.J.J.C. van Nispen, *Het rechterlijk verbod en bevel* (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1978, nr. 22; F. Hofmann, *Der Unterlassungsanspruch als Rechtsbehelf*, Tübingen: Mohr Siebeck 2017, p. 345.

10 Zie o.m. HvJ EU 1 maart 2017, C-607/11, ECLI:EU:C:2013:147 (*ITV/IVCatchup*); HvJ EU 19 september 2013, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (*Martin Y Paz*), pt. 55; HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625 (*Spiegel Online*), pt. 43-48. In mijn proefschrift betoog ik dat het principe van *numerus clausus* ook geldt in het octrooirecht; zie ook art. 30 TRIPS.

11 HvJ EU 1 maart 2017, C-607/11, ECLI:EU:C:2013:147 (*ITV/IVCatchup*); HvJ EU 19 september 2013, C-661/11, ECLI:EU:C:2013:577 (*Martin Y Paz*), pt. 60.

12 In gelijke zin: A. Ohly, 'Patenttrolle oder: Der Patentrechtliche Unterlassungsanspruch unter Verhältnismäßigkeitsvorbehalt? Aktuelle Entwicklungen im US-Patentrecht und Ihre Bedeutung für das Deutsche und Europäische Patentsystem', *GRUR Int.* 2008, afl. 10, p. 797; L.E. Dijkman, *The Proportionality Test*

*in European Patent Law. Patent Injunctions Before EU Courts and the UPC*, Londen: Hart Publishing 2023, p. 161-163; Leistner & Pless (noot 5), p. 30.

13 HvJ EU 17 juni 2021, C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492 (*Mircom*), pt. 77.

14 Aldus ook: Ohly (noot 3), p. 306; M. Plagge, *Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch*, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2022, p. 192-193.

15 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388, 392 (2006). De rechthebbende moet onder meer aantonen dat hij onherstelbare schade zou lijden als de inbreuk zou voortduren: *Robert Bosch LLC v. Pylon Mfg. Corp.*, 659 F.3d 1142, 1149 (Fed. Cir. 2011); *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007); *Herb Reed Enterprises, LLC v. Florida Entertainment Management, Inc.*, 736 F.3d 1239 (9th Cir. 2013). In 15 USC § 1052 is n.a.v. bovenstaande rechtspraak een weerlegbaar vermoeden van onherstelbare schade gecreëerd voor gevallen van merkinbreuk.

16 Zie voor een betoog voor een dergelijke aanpak in de EU: R.M. Hilty, 'The Role of Enforcement in Delineating the Scope of Intellectual Property Rights', in: H.-W. Micklitz & U. A. Wechsler (red.), *The Transformation of Enforcement – European Economic Law in a Global Perspective*, Oxford: Hart Publishing 2016, p. 242.

17 Zie HvJ EU 28 april 2022, C-44/21, ECLI:EU:C:2022:309 (*Phoenix Contact/Harting*), pt. 39-40.

18 Ook wel omschreven als *weak discretion*; zie R. Garcia Pérez, 'Injunctions in Intellectual Property Cases: What is the Power of the Courts?', *IPQ* 2016, afl. 1, p. 89.

19 *Shelfer v City of London Lighting Co Ltd* [1895] 1 WLR 287.

20 *Navitaire Inc v EasyJet Airline Co Ltd* (No. 2) [2005] EWHC 282 (Ch) [101]; *Coflexip SA & Anor v Stolt Comex Seaway MS Ltd & Ors* [2000] EWCA Civ 242 [59]; *Evalue Inc & Ors Edwards Lifesciences Ltd* [2020] EWHC 513 (Pat) [73].

21 Zie HvJ EU 16 juli 2016, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (*Huawei/ZTE*), r.o. 61-68. Zie voor een uitgebreidere bespreking van de toewijzingsmaatstaf in dit soort zaken: Teunissen (noot 1), p. 92-101.

Van groter belang voor deze bijdrage is artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn, dat normen en beginselen bevat die ertoe strekken onredelijke rechtsuitoefening tegen te gaan en bescherming te bieden aan de belangen die door die uitoefening worden geraakt. De bepaling is hieronder integraal weergegeven:

1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.
2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorkomen in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

Uiteindelijk kunnen de hierboven weergegeven verplichtingen alle worden ondergebracht bij de vereisten van doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikkende werking.<sup>22</sup> Deze criteria vormen een uitwerking van het beginsel van een effectieve rechtsbescherming, dat tegenwoordig is vastgelegd in art. 47 Handvest.<sup>23</sup> De voorwaarden moeten in elk afzonderlijk geval worden toegepast, met inachtneming van de omstandigheden van het geval.<sup>24</sup>

De voorwaarden van doeltreffendheid en afschrikkende werking beogen te verzekeren dat de rechthebbende zijn recht daadwerkelijk kan handhaven ('effectiviteit'). Het vereiste van evenredigheid biedt aan deze voorwaarden tegenwicht door te eisen dat de belangen en grondrechten van de inbreukmaker en derden niet onnodig worden aangetast.<sup>25</sup> Deze inhoud van deze vereisten en hun betekenis voor het rechterlijk verbod komen hieronder nader aan de orde.

### 2.2.1. Verbod en effectiviteit

Het Unierecht eist dat remedies een daadwerkelijke en effectieve rechtsbescherming kunnen bieden.<sup>26</sup> Aan preventieve remedies wordt de voorwaarde gesteld dat zij verdere inbreuken verhinderen of

minstens bemoeilijken en dat zij een reële afschrikkende werking hebben.<sup>27</sup> Aan dit vereiste is normaal gesproken voldaan als het verbod is gericht op beëindiging van de inbreuk en er een dwangsom aan is gekoppeld.<sup>28</sup> Het ontbreken van een dwangsom levert in beginsel een schending op van het recht op een doeltreffende voorziening in rechte.<sup>29</sup>

Vereist is verder dat een remedie voldoende doeltreffend is om het nuttig effect (*effet utile*) van het betrokken Unierecht te verwezenlijken. In de context van de Handhavingsrichtlijn betekent dit dat de remedie moet bijdragen aan het waarborgen van een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt.<sup>30</sup> Als ondergrens geldt daarbij dat handhaving van het recht niet uiterst moeilijk of praktisch onmogelijk mag worden gemaakt.<sup>31</sup>

Het Unierecht vereist dus niet alleen dat effectieve remedies voorhanden zijn, maar ook dat hun toepassing in concrete gevallen resulteert in een passende rechtsbescherming. De gevolgen van deze resultaatsverplichting komen nader aan de orde bij de bespreking van het evenredigheids criterium.

### 2.2.2. Verbod en evenredigheid

De voorwaarden van doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikkende werking moeten worden uitgelegd en toegepast in samenhang met het algemene evenredigheidsbeginsel.<sup>32</sup> Dit beginsel valt uiteen in een aantal afzonderlijke elementen die elk een eigen functie vervullen.<sup>33</sup> Deze elementen, en hun betekenis in de context van een verbod, komen hieronder eerst kort aan de orde.

#### *Elementen van het evenredigheidsbeginsel*

Het beginsel van *geschiktheid* houdt in dat een maatregel geschikt moet zijn om een bijdrage te leveren aan het doel dat achter de geschonden norm schuilgaat.<sup>34</sup> Het vereiste legt in essentie een standaard neer voor de beoordeling van de effectiviteit van specifieke maatregelen. Omdat dit vraagstuk inhoudelijk overlapt met de criteria van doeltreffendheid en afschrikkende werking, behoeft het hier geen nadere uitwerking.<sup>35</sup>

Het beginsel van *noodzakelijkheid* eist vervolgens dat de gekozen maatregel niet verder gaat dan nodig om het gestelde doel te bereiken. Als er een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen,

22 A. Ohly, 'Three principles of European IP enforcement law: effectiveness, proportionality, dissuasiveness', in: J. Drexler e.a. (red.), *Technology and Competition, Contributions in Honour of Hans Ulrich*, Brussel, Larcier 2009, p. 257.

23 Zie o.m. HvJ EG 15 mei 1986, C-222/84, ECLI:EU:C:1986:206 (*Johnston*), pt. 18; HvJ EG 15 oktober 1987, C-222/86, ECLI:EU:C:1987:442 (*Heylens*), pt. 14; HvJ EG 13 maart 2007, C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163 (*Unibet*), pt. 37.

24 Ov. 17 en 24 Handhavingsrichtlijn. Zie ook HvJ EU 28 april 2022, C-531/20, ECLI:EU:C:2022:316 (*NovaText*), r.o. 30.

25 M. Norrgård, 'The European Principles of Intellectual Property Enforcement: Harmonisation through Communication?' in: A. Ohly, *Common Principles of European Intellectual Property Law*, Tübingen: Mohr Siebeck 2012, p. 209. Tegelijkertijd volgt uit het vereiste ook dat een remedie moet corresponderen met de gestelde schending. Een remedie mag dus niet louter symbolisch zijn: HvJ EU 15 april 2021, C-30/19, ECLI:EU:C:2021:269 (*Braathens Regional Aviation*), pt. 39.

26 HvJ EG 22 april 1997, C-180/95, ECLI:EU:C:1997:08 (*Draehmpaehl*), pt. 25; HvJ EU 27 maart 2014, C-565/12, ECLI:EU:C:2014:190 (*Le Credit Lyonnais*), pt. 43; HvJ EU 27 juni 2024, C-284/23, ECLI:EU:C:2024:558 (*Haus Jacobus*), pt. 31.

27 Zie HvJ EG 10 april 1984, C-14/83, ECLI:EU:C:1984:153 (*Von Colson & Kamann*), pt. 23-24; HvJ EU 11 oktober 2007, C-460/06, ECLI:EU:C:2007:601 (*Paquay*) pt. 45.

28 J.J. van der Helm, *Het rechterlijk bevel en verbod als remedie* (diss. Leiden; Burgerlijk Proces & Praktijk nr. XXIII), Deventer: Wolters Kluwer 2023, nr. 32 en 202;

C.J.J.C. van Nispen, *Sancties in het vermogensrecht* (Monografieën BW nr. A11), Deventer: Wolters Kluwer 2018, nr. 6.

29 HvJ EU 19 december 2019, C-752/18, ECLI:EU:C:2019:1114 (*Deutsche Umwelthilfe*), pt. 35-36; HvJ EU 29 juli 2019, C-556/17, ECLI:EU:C:2019:626 (*Torubarov*), pt. 72.

30 HvJ EU 12 juli 2011, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*), pt. 136.

31 Zulks is in strijd met de wezenlijke inhoud van art. 17 lid 2 Handvest (bescherming van intellectuele eigendom) en art. 47 Handvest (doeltreffende voorziening in rechte): HvJ EU 16 juli 2015, C-580/13, ECLI:EU:C:2015:485 (*Coty Germany*), pt. 41; HvJ EU 18 oktober 2018, C-149/17, ECLI:EU:C:2018:841 (*Bastei Lübbe*), pt. 51-52.

32 HvJ EU 21 maart 2024, C-714/22, ECLI:EU:C:2024:263 (*Profit Credit Bulgaria*), pt. 52; HvJ EU 15 april 2021, C-30/19, ECLI:EU:C:2021:269 (*Braathens Regional Aviation*), pt. 38; HvJ EU 26 september 2013, C-418/11, ECLI:EU:C:2013:588 (*Texdata*), pt. 51.

33 Zie voor een geval waarin een remedie expliciet werd getoetst aan deze elementen: concl. A-G Cruz Villalón, ECLI:EU:C:2013:781, bij HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (*UPC Telekabel*), pt. 98-109.

34 HvJ EG 11 oktober 2007, C-460/06, ECLI:EU:C:2007:601 (*Paquay*), pt. 44-49. Zie ook Van der Helm (noot 28), nr. 207.

35 Zie ook I.V. Aronstein, *Remedies for infringements of EU Law in legal relationships between private parties* (diss. Nijmegen; Law of Business and Finance nr. 18), Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 288.

moet de maatregel worden gekozen die het minst belastend is.<sup>36</sup> Het moet daarbij gaan om maatregelen met een vergelijkbare effectiviteit.<sup>37</sup> Deze eis staat normaliter niet in de weg aan toewijzing van een rechterlijk verbod: een veroordeling tot schadevergoeding wordt doorgaans immers niet beschouwd als een gelijkwaardig alternatief.<sup>38</sup>

Van belang is verder dat het verbod niet verder gaat dan nodig is om de inbreuk te beëindigen en dat rechtmatige activiteiten niet nodeloos worden beperkt.<sup>39</sup> Een verbod in algemene termen voldoet in beginsel aan deze voorwaarde.<sup>40</sup> Dit neemt niet weg dat het voor de inbreukmaker lastig kan zijn om in te schatten welke aanpassingen moeten worden verricht om te voldoen aan de uitspraak. Dit kan een reden zijn om het verbod specifiek te formuleren.<sup>41</sup>

Het beginsel van *evenredigheid in strikte zin* stelt ten slotte als voorwaarde dat een maatregel in een redelijke verhouding staat tot het nagestreefde doel. Hieruit volgt dat de gekozen remedie in een passende verhouding moet staan tot de betrokken schending.<sup>42</sup> Zijn bij de afweging meerdere grondrechten betrokken, dan dient tussen deze rechten bovendien een rechtvaardig evenwicht (*fair balance*) te worden verzekerd.<sup>43</sup> Deze voorwaarden komen in de volgende paragraaf nader aan de orde.

#### *Het karakter van de belangenafweging*

Het criterium dat een remedie in een passende verhouding moet staan tot een bepaalde schending, levert op het eerste gezicht geen argument op tegen toewijzing van een verbod. Een verbod is doorgaans immers beperkt tot beëindiging van onrechtmatig gedrag.<sup>44</sup> Duidelijk is echter dat het evenredigheidsbeginsel méér inhoudt dan een explicitering van de overeenstemmingseis.<sup>45</sup> Het vereist immers ook dat de *concrete gevolgen* van een remedie in een redelijke verhouding staan tot de belangen die zij raakt.<sup>46</sup> De rechter ontkomt er dan ook niet aan om in voorkomende gevallen een belangenafweging te maken.<sup>47</sup>

Dat de rechter in een individueel geval de betrokken belangen moet afwegen, betekent evenwel niet dat hij geheel naar eigen inzicht kan beoordelen of een verbod gerechtvaardigd is. Het beginsel van toe-

wijzing impliceert immers dat de lat voor een geslaagd beroep op de evenredigheidstoets nadrukkelijk hoog ligt.<sup>48</sup> De toets neemt aldus de gedaante aan van een *hardheidsclausule*. Deze term vertaalt in mijn ogen adequaat dat niet iedere belangenaantasting een aanpassing of afwijzing van een verbod rechtvaardigt. Zulke beperkingen zijn onderworpen aan een 'verzwaarde' redelijkheidstoets.<sup>49</sup> Een dergelijke benadering zorgt in mijn ogen voor een juiste balans tussen het belang van billijke uitkomsten enerzijds en het belang van een effectieve en voorspelbare rechtshandhaving anderzijds.

#### *Het gedrag en de goede trouw van partijen*

Bij toetsing aan het evenredigheidsbeginsel moet ook rekening worden gehouden met het gedrag en de goede trouw van de inbreukmaker.<sup>50</sup> Het ligt bijvoorbeeld in de rede dat de inbreukmaker die opzettelijk heeft gehandeld of nalatig is geweest geen beroep kan doen op de toets.<sup>51</sup> Het ligt voor de hand dat de rechthebbende de stel- en bewijslast draagt ten aanzien van de feiten en omstandigheden waaruit de kwade trouw of grove schuld van de inbreukmaker blijkt.<sup>52</sup>

Of de inbreukmaker wist of moest weten dat hij inbreuk zou maken op het recht en welke gevolgen daaraan in het licht van de goede trouw moeten worden verbonden, hangt af van de relevante omstandigheden.<sup>53</sup> Het ligt bijvoorbeeld in de rede dat belangen van derden niet opzij kunnen worden gezet op de enkele grond dat de inbreukmaker verwijtbaar heeft gehandeld.

Een andere relevante omstandigheid is of aan de inbreuk een vrijgave-onderzoek (*freedom to operate*; 'FTO-onderzoek') is voorafgegaan.<sup>54</sup> Als dat het geval is, levert dat een aanwijzing op dat de inbreukmaker te goeder trouw is geweest. Het verrichten van een FTO-onderzoek is in mijn ogen echter geen randvoorwaarde voor een geslaagd beroep op de evenredigheidstoets.<sup>55</sup> Een dergelijk onderzoek levert immers niet altijd een juist en volledig beeld op van de relevante markt.<sup>56</sup> Daarnaast kunnen de kosten verbonden aan een FTO-onderzoek in sommige gevallen zo hoog zijn dat het verrichten ervan economisch niet rendabel is.<sup>57</sup> Ten slotte kunnen er in het gegeven geval twijfels

36 HvJ EU 26 september 2013, C-418/11, ECLI:EU:C:2013:588 (*Texdata*), pt. 51. Zie ook Aronstein (noot 35), nr. 290.

37 Zie voor een concrete toepassing: HvJ EU 15 september 2016, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689 (*McFadden*), pt. 97-100.

38 W.Th. Nuninga, *Recht, plicht, remedie* (diss. Leiden; Recht & Praktijk nr. CA25), Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 23; Van Nispen (noot 9), nr. 11.

39 HvJ EU 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (*UPC Telekabel*), pt. 56-57; HvJ EU 15 september 2016, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689 (*McFadden*), pt. 88-89 en 93. Zie ook EHRM 11 maart 2014, nr. 20877/10, ECLI:CE:ECHR:2014:0311DEC002087710 (*Akdeniz/Turkije*), pt. 25-28.

40 Vgl. HvJ EU 17 november 2022, C-175/21, ECLI:EU:C:2022:895 (*Harman/AB*), pt. 71.

41 Dit is in de Verenigde Staten en Duitsland de norm; zie J.M. Golden, 'Injunctions as More (or Less) than „Off Switches“: Patent-Infringement Injunctions' Scope', *Tex. L. Rev.* 2012, afl. 6, p. 1421-1423; K. Grabinski & C. Zülch, 'PatG §139', in: K. Bacher, *Benkard Patentgesetz*, München: C.H. Beck 2023, m. 31; J. von Ungem-Sternberg, 'Grundfragen des Klageantrags bei urheber- und wettbewerbsrechtlichen Unterlassungsklagen – Teil I', *GRUR* 2011, afl. 5, p. 380-383.

42 HvJ EG 10 april 1984, C-14/83, ECLI:EU:C:1984:153 (Von *Colson & Kamann*), pt. 23.

43 HvJ EG 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*), pt. 68.

44 Zie ook Van der Helm (noot 28), nr. 213, die concludeert dat "in de regel juist nakoming of anderszins het voldoen aan een rechtsplicht zonder nadere poespas proportioneel is te achten."

45 Dat vereist dat de reikwijdte van het verbod overeenstemt met de onderliggende rechtsplicht: W.Th. Nuninga, 'Recht, plicht, verbod, bevel', *NTBR* 2018/21, afl. 5, p. 152-162. Zie ook S. Smith, *Rights, Wrongs and Injustices*, Oxford: OUP 2020, p. 97.

46 Zie ook Aronstein (noot 35), nr. 294.

47 Zie voor een andere opvatting Dijkman (noot 12), p. 45-46 en *IER* 2023/22, p. 188. De auteur opteert in plaats van een belangenafweging voor een toetsingskader gebaseerd op de inventieve bijdrage van het octrooi (noot 99).

48 Zie ook *Navitaire Inc v EasyJet Airline Co Ltd (No. 2)* [2005] EWHC 282 (Ch) [101]: "the grant or refusal of a final injunction is not merely a matter of the balance of convenience."

49 In gelijke zin voor het octrooirecht: N.V. Siebrasse e.a., 'Injunctive Relief', in: C.B. Biddle, J.L. Contreras, B.J. Love & N.V. Siebrasse (red.), *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge: CUP 2019, p. 152-154; Ohly (noot 12), p. 797.

50 In vergelijkbare zin: Siebrasse (noot 49), p. 147; Dijkman (noot 12), p. 183-186. Zie ook BGH 10 mei 2016, X ZR 114/13 (*Wärmetauscher*), m. 53; BT-Drs. 19/25821, p. 54.

51 Uit ov. 17 volgt dat de rechter bij de toepassing van een specifieke maatregel rekening houdt met de specifieke kenmerken van het geval, waaronder "de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk."

52 Dijkman (noot 12), p. 206.

53 L. Desauettes-Barbero e.a., *Position paper on the envisaged reform of the German Patent Act* (Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper 20-05), München: MPG 2020 (via <https://ssrn.com/abstract=3592465>), p. 10.

54 Zie o.m. P.G. Picht & J.L. Contreras, 'Proportionality Defenses in FRAND Cases: A Comparative Assessment of the Revised German Patent Injunction Rules and U.S. Case Law', *GRUR Int.* 2023, afl. 5, p. 447; J. Schönbohm & N. Ackermann-Blome, 'Products, Patents, Proportionality – How German Patent Law Responds to 21st Century Challenges', *GRUR Int.* 2020, p. 579.

55 Aldus ook: Dijkman (noot 12), p. 183-186.

56 Zie ook HvJ EU 16 juli 2016, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 (*Huawei/ZTE*), pt. 62.

57 C. Osterieth, 'Technischer Fortschritt – eine Herausforderung für das Patentrecht?', *GRUR* 2018, afl. 10, p. 993-994; Siebrasse e.a. (noot 49), p. 120; M. Stierle, 'Der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht', *GRUR* 2019, afl. 9, p. 876.

bestaan over kwesties als geldigheid en inbreuk.<sup>58</sup> Het belang van individuele billijkheid vordert dat in zulke gevallen een beroep op de evenredigheidstoets mogelijk blijft.

Vanzelfsprekend is ook de goede trouw van de rechthebbende in de aanloop naar de inbreukprocedure van belang in het kader van de evenredigheidstoets.<sup>59</sup> Net als de inbreukmaker kan de rechthebbende in beginsel worden vermoed in overeenstemming met de goede trouw te handelen. De inbreukmaker kan dit vermoeden weerleggen door aan te tonen dat de rechthebbende opzettelijk vertragingstactieken heeft toegepast (*hold-up*) of anderszins onaanvaardbaar heeft gehandeld.<sup>60</sup>

### 3. Inhoud van de evenredigheidstoets

De beoordeling van evenredigheid in strikte zin verloopt in twee stappen. Allereerst moet een analyse worden gemaakt van het belang van het verbod voor het nagestreefde doel en de schadelijke gevolgen ervan voor andere belangen. Vervolgens moet worden vastgesteld of in het concrete geval een redelijke verhouding tussen deze belangen is bewaard.<sup>61</sup> Beide onderdelen van de belangenafweging komen in deze paragraaf nader aan de orde.

#### 3.1. Overzicht van relevante belangen

De eerste stap van de evenredigheidstoets behelst een inventarisatie van relevante belangen. Aan de orde komen achtereenvolgens (i) het belang dat de rechthebbende nastreeft met de verbodsvordering en (ii) de belangen die door het verbod worden geraakt.

##### 3.1.1. Het belang van de rechthebbende bij een verbod

Een rechterlijk verbod dient ertoe een privaatrechtelijk recht te handhaven.<sup>62</sup> Voor intellectuele-eigendomsrechten in het bijzonder geldt dat zij *uitsluitend* met een verbod kunnen worden gehandhaafd.<sup>63</sup> Aannemelijk is daarom dat de rechthebbende in beginsel een dringend belang heeft bij toewijzing van een verbod.<sup>64</sup> Dit geldt in versterkte mate als de verbodsvordering is ingesteld om een exclusieve marktpositie te handhaven.<sup>65</sup> Uit het internationale recht volgt immers dat beperkingen op het exclusieve recht de normale exploitatie en de legitieme belangen van de rechthebbende niet op onredelijke wijze mogen schaden.<sup>66</sup>

Het verdient opmerking dat de hierboven aangehaalde verplichting strikt genomen betrekking heeft op *materiële* beperkingen.<sup>67</sup> Het lijkt echter gerechtvaardigd om aan te nemen dat er enige reflexwerking van kan uitgaan. Het Hof van Justitie heeft immers bij herhaling verduidelijkt dat het behoud van controle over de exploitatie van het recht behoort tot het ‘specifieke voorwerp’ van het intellectuele-eigendomsrecht.<sup>68</sup>

Dat de rechthebbende niet zelf op de markt is of licenties aanbiedt, is op zichzelf overigens geen factor die *tegen* toewijzing van een verbod pleit. Het exploitatiebelang is slechts een omstandigheid die moet worden meegewogen bij de belangenafweging.

##### 3.1.2. De schadelijke gevolgen voor andere belangen

Uit een gecombineerde lezing van artikel 3 Handhavingsrichtlijn en overwegingen 17 en 24 volgt dat de rechter aandacht moet schenken aan *alle* mogelijke nadelige gevolgen die een verbod kan veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade die de inbreukmaker zou lijden als gevolg van stopzetting van bedrijfsactiviteiten, maar ook om verschuldigde licentievergoedingen of kosten voor herontwerp van producten.<sup>69</sup> Dat zulke belangen kunnen worden meegenomen, zegt op zichzelf overigens nog niets over hun relatieve gewicht. Het ligt bijvoorbeeld voor de hand dat schade die een rechtstreeks gevolg is van beëindiging van de inbreuk in beginsel voor rekening van de inbreukmaker komt.<sup>70</sup>

Naast het belang van de inbreukmaker kunnen in voorkomende gevallen belangen van derden worden meegewogen.<sup>71</sup> Het kan gaan om bedrijfseconomische belangen die verband houden met de inbreuk (denk aan fabrikanten, afnemers, distributeurs en andere derden die onderdeel uitmaken van de productie- en distributieketen) en om belangen gerelateerd aan het gebruik van het beschermingsobject (denk aan consumenten, werknemers, patiënten en andere ‘eindgebruikers’).<sup>72</sup> Ook hier ligt het in de rede dat het belang zwaarder weegt naarmate het nadeel dat de belanghebbende ondervindt verder verwijderd is van de inbreuk.

Toewijzing van een verbod kan tot slot gevolgen hebben voor het algemeen belang.<sup>73</sup> Dit betekent echter nog niet dat de rechter dit belang zelfstandig moet betrekken bij de beoordeling van een verbodsvordering. Het materiële recht vormt immers al een afspiegeling van verschillende individuele en algemene belangen. Omdat algemene belangen bovendien niet afhankelijk zijn van een nadere concretisering, kan worden aangenomen dat deze belangen met elkaar in balans

58 Siebrasse e.a. (noot 49), p. 148.

59 Siebrasse e.a. (noot 49), p. 147-148.

60 In zulke gevallen is mogelijk ook sprake van rechtsmisbruik; zie HvJ EU 17 juni 2021, C-597/19, ECLI:EU:C:2021:492 (*Mircom*), pt. 95.

61 A. Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations*, Cambridge: CUP 2012, p. 342-344; R. Alexy, ‘On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison’, *Ratio Juris* 2003, afl. 4, p. 433.

62 Zie Van Nispen (noot 9), nr. 11 en 176; Van Nispen (noot 28), nr. 5 en 8.

63 Aldus ook: Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.50. Zie ook par. 2.2.1.

64 Zie HvJ EG 14 december 2006, C-316/05, ECLI:EU:C:2006:789 (*Nokia/Wärdell*), pt. 32.

65 In de Verenigde Staten wordt een verbod in de regel toegewezen als de inbreukmaker een concurrent is van de rechthebbende; zie T.F. Cotter & J.M. Golden, ‘Remedies’, in: B. Depoorter, P.S. Menell & D.L. Schwarz, *Research Handbook on the Economics of Intellectual Property Law*, Cheltenham: Edward Elgar 2019, p. 390-421.

66 Artikel 13, 26 en 30 TRIPs; artikel 9 lid 2 BC; artikel 10 WCT. Opmerking verdient dat aan deze bepalingen elk een eigen interpretatie moet worden gegeven; zie Panel Report, WT/DS114/R, *Canada – Pharmaceutical Patents* (7 april 2000), pt. 7.29.

67 Ohly (noot 3), p. 304; M. Leistner, ‘Unterlassungsverfügung im Einheitspatent-system’, *GRUR* 2022, afl. 22, p. 1634.

68 Zie ook HvJ EG februari 1992, C-30/90, ECLI:EU:C:1992:74 (*Commissie/Verenigd Koninkrijk*), pt. 21 (octrooirecht); HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, ECLI:EU:C:1990:359 (*HAG II*), pt. 14 (merkenrecht); HvJ EU 4 oktober 2011, C-403/08 & C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631 (*Premier League*), pt. 107 (auteursrecht); HvJ EG 5 oktober 1988, C-53/87, ECLI:EU:C:1988:472 (*CICRA/Renault*), pt. 11 (modellenrecht).

69 Siebrasse e.a. (noot 49), p. 148-149.

70 Aldus ook: Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992 (*Lego-bouwsets*), r.o. 4.17.

71 Aldus ook: COM 2017(712), p. 13: “De Commissie is van oordeel dat er aandacht moet worden besteed aan de relatieve relevantie van de betwiste technologie voor de toepassing in kwestie en de mogelijke overloopeffecten van een rechterlijk bevel op derde.”

72 Zie over dit onderscheid verder Dijkman (noot 12), p. 207-210.

73 Zie COM 2017(712), p. 13: “Gezien de grote impact die een rechterlijk bevel kan hebben op bedrijven, consumenten en het algemeen belang, met name in de context van de gedigitaliseerde economie, dient de evenredigheidsbeoordeling zorgvuldig en per geval plaats te vinden.”

zijn.<sup>74</sup> Daar komt bij dat het algemeen belang geen vastomlijnde term is, maar een paraplu-begrip is dat een veelvoud aan belangen met een variërend abstractieniveau overspant.<sup>75</sup> In een concrete procedure zullen dan ook vaak *verschillende* algemene belangen betrokken zijn. Het is niet moeilijk in te zien dat aan een dergelijke afweging een aanzienlijk risico op tegenstrijdige uitspraken besloten ligt. Daarom verdient het in mijn ogen de voorkeur om de evenredigheidstoets te beperken tot individuele belangen.<sup>76</sup>

Een vereiste van individualisering werpt overigens geen noemenswaardige barrière op voor het meewegen van maatschappelijk relevante omstandigheden. Het algemeen belang bij toegankelijke en goedkope medicatie als zodanig komt bijvoorbeeld niet in aanmerking, maar de belangen van patiënten komen dat natuurlijk wel.<sup>77</sup> Ook kunnen in een specifiek geval grote groepen personen individueel geraakt worden, bijvoorbeeld omdat het verbod de toegang tot kritische infrastructuur<sup>78</sup> of een publieke voorziening beperkt.<sup>79</sup>

### 3.2. Vaststelling van een (on)redelijke verhouding

De tweede stap concentreert zich op een afweging tussen het belang van de rechthebbende en de belangen van partijen die nadelige gevolgen van het verbod ondervinden. Beoordeeld moet dus worden of de gevolgen van het verbod kunnen worden gebillijkt in het licht van het nagestreefde exclusiviteitsbelang.

Schade die een rechtstreeks gevolg is van beëindiging van inbreuk, levert doorgaans onvoldoende grond op om af te zien van een verbod. Zulke gevolgen zijn immers een natuurlijk uitvloeisel van het exclusieve recht.<sup>80</sup> Dit neemt niet weg dat zich gevallen kunnen voordoen waarin een verbod meer schade toebrengt dan de inbreuk rechtvaardigt. Deze problematiek is door verschillende auteurs onderkend, al gebruiken zij daarvoor verschillende termen.<sup>81</sup>

Daarmee is echter nog niet duidelijk wanneer de schade die het verbod veroorzaakt voldoende gewicht in de schaal legt om een correctie te rechtvaardigen. De rechtspraak van het Hof van Justitie biedt een aantal aanknopingspunten voor de beantwoording van deze vraag.

Daaruit volgt dat een remedie onevenredig is als zij in een wanverhouding staat tot de ernst van de schending of excessieve schade toebrengt aan de belangen van de inbreukmaker of derden.<sup>82</sup> Beide categorieën komen hieronder aan de orde.

#### 3.2.1. Ondergeschikte inbreuk

De eerste categorie bestrijkt situaties waarin de inbreuk van ondergeschikt belang is als men haar afzet tegen de schade die het verbod zou veroorzaken.<sup>83</sup> Deze beoordeling vergt dus een inschatting van het belang van het beschermingsobject in de context waarin het is gebruikt.<sup>84</sup>

Het verdient opmerking dat het relatieve belang van een overname of gebruik ook een rol speelt in het materiële recht. De auteursrecht-hebbende kan zich bijvoorbeeld niet verzetten tegen overnames waarin geen beschermde trekken zijn overgenomen.<sup>85</sup> Het *sui generis* databankenrecht bevat zelfs een uitdrukkelijke bagatelregel: de producent van een databank kan niet verhinderen dat een kwalitatief of kwantitatief niet-substantieel deel van de inhoud van de databank wordt opgevraagd of hergebruikt.<sup>86</sup>

Als echter is vastgesteld dat een gebruik onder de exclusieve bevoegdheid van de rechthebbende valt, is het beperkte karakter ervan doorgaans irrelevant. Het auteursrecht beschermt bijvoorbeeld uitdrukkelijk tegen ongeoorloofde gehele en gedeeltelijke veeleenvoudiging en bewerking, ongeacht de vraag of de overname in kwantitatieve of kwalitatieve zin ondergeschikt is.<sup>87</sup> Ook in het octrooirecht levert het beperkte karakter van het gebruik in de regel geen valide inbreukverweer op.<sup>88</sup>

Dit alles neemt niet weg dat er gevallen denkbaar zijn waarin de inbreuk onvoldoende substantieel is om een verbod te rechtvaardigen.<sup>89</sup> Hierbij kan worden gedacht aan bagatellen, zoals het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd graffitiwerk in een computerspel<sup>90</sup> of een auteurs- en merkenrechtelijk beschermd flipperkast in een film.<sup>91</sup> Een ander voorbeeld is het geval waarin een stofoctrooi wordt ingeroepen, terwijl de stof vrijwel geheel verdwenen is in een groter geheel en het verder geen functie vervult.<sup>92</sup>

74 Aldus ook: *Chiron Corporation v Organon Teknika Ltd* [1995] FSR 325, 332: "It is inherent in any patent system that a patentee will acquire a monopoly giving to him a right to restrict competition and also enabling him to put up or at least maintain prices. That affects the public and is contrary to the public interest, but it is the recognised price that has been accepted to be necessary to secure the advantages to which I have referred."

75 Denk aan betaalbare gezondheidszorg, (nationale) veiligheid, ononderbroken werking van kapitaalmarkten, betrouwbare en veilige infrastructuur, energie, telecommunicatie en informatietechnologie; zie Siebrasse e.a. (noot 49), p. 150. Gedacht kan daarnaast worden aan ecologische belangen zoals milieubescherming en duurzaamheid; zie C.J.S. Vrendenburg, 'Duurzamer vorderen en veroordelen in IE-zaken', *IER* 2022/33, afl. 5, p. 275-284.

76 Aldus ook: M.-R. McGuire, 'Stellungnahme zum 2. PatModG: Ergänzung des § 139 I PatG durch einen Verhältnismäßigkeitsvorbehalt?', *GRUR* 2021, afl. 6, p. 782; Dijkman (noot 12), p. 209-210.

77 Zie art. 35 Handvest: "Eenieder heeft recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden."

78 Zie bijv. *Presidio Components, Inc. v. Am. Technical Ceramics Corp.* 723 F. Supp. 2d 1284, 1339 (S.D. Cal. 2010).

79 Zie bijv. *City of Milwaukee v. Activated Sludge*, 69 F.2d 577, 593 (7th Cir. 1934).

80 *HTC Corporation v. Nokia Corporation* [2013] EWHC 3778 (Pat) [28]-[32]. In gelijke zin: M. Schellhorn, *Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes* (diss. Osnabrück), Keulen: Carl Heymanns Verlag 2020, nr. 563-581; Ohly, *GRUR* 2021, afl. 2, p. 306.

81 Zie o.m. Desauettes-Barbero e.a. (noot 53), p. 7 ('leverage'); Dijkman (noot 12), p. 178 ('overreach'); R.P. Merges, *Justifying Intellectual Property*, Cambridge (MA): Harvard University Press 2011, p. 166 ('undue leverage').

82 Zie o.m. HvJ EU 5 juli 2017, ECLI:EU:C:2017:513, C-190/16 (*Fries/Lufthansa*), pt. 53; HvJ EG 11 oktober 2007, C-460/06, ECLI:EU:C:2007:601 (*Paquay*) pt. 49.

83 Deze uitleg sluit in hoofdlijnen aan bij de benadering van het BGH en het UPC; zie BGH 10 mei 2016, X ZR 114/13 (*Wärmetauscher*), m. 41; LD München 19 september 2023, ACT\_459746/2023 (*10x Genomics, Inc/NanoString*), par. A.VII.

84 Vgl. Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.50: "Dat de ingeroepen octrooien, naar ASML aanvoert, maar op een klein onderdeel van de lithografiemachines zijn, maakt dit, *nog daar gelaten dat dit niets zegt over het relatieve belang van die technologie* [cursivering PT], niet anders."

85 Zie HR 29 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8456, NJ 2003/17 (*Una Voce Particolare*), r.o. 3.3.

86 Art. 1 sub a Dw; art. 8 lid 1 Databankenrichtlijn. Zulke handelingen kunnen bovendien alleen worden verboden wanneer het risico bestaat dat de substantiële investering niet kan worden terugverdiend; zie HvJ EU 3 juni 2021, C-762/19, ECLI:EU:C:2021:434 (*CV Online/Melons*), pt. 44 en 46.

87 In gelijke zin: A.A. Quaadvlieg, annotatie bij: Hof Amsterdam 15 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:1617 (*Diwar/4Udesigned*), *BIE* 2019/28, p. 347-348. De beperking voor overnames van ondergeschikte betekenissen (art. 5 lid 3 sub i Arl en 18a Aw) is in de praktijk van hetzelfde belang als de overnames waarop zij betrekking heeft.

88 W.J.G. Maas & M.E. Santman, 'De minimis' in het octrooirecht', *BIE* 2007, afl. 4, p. 224-225.

89 D.W.F. Verkade, *Het belang van een bagatel* (oratie Nijmegen), Nijmegen: Ars Aequi 2002, p. 6.

90 Rb. Arnhem 21 september 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AU5454, *AMI* 2005, p. 204, *IER* 2005/84, m.nt. J.J.C. Kabel (*Tellegen/Codemasters*).

91 *Gottlieb Development LLC v. Paramount Pictures Corp.*, 590 F. Supp. 2d 625 (S.D.N.Y. 2008).

92 Zie Maas & Santman (noot 88), p. 224-225. Zie ook J.L.R.A. Huydecoper, annotatie bij HvJ EU 6 juli 2010, C-428/08, ECLI:EU:C:2010:402 (*Monsanto Technology*), *BIE* 2010/68, p. 324, die deze problematiek in verband brengt met de opvattingen van Verkade (noot 89).

Voor deze bespreking zijn daarnaast (en *vooral*) de gevallen relevant waarin het verbod overwegend activiteiten of elementen raakt die geen verband houden met het voorwerp van bescherming.<sup>93</sup> Een voorbeeld is het geval waarin een afbeelding is overgenomen in een boek dat enkele honderden pagina's telt. Een dergelijk gebruik levert in beginsel zonder meer een auteursrechtinbreuk op. Dit neemt niet weg dat men zich kan afvragen of een dergelijke inbreuk het oordeel rechtvaardigt dat de boeken uit de handel genomen moeten worden.<sup>94</sup> Een ander voorbeeld is het geval waarin een verbod in de weg zou staan aan exploitatie van een film, terwijl de inbreuk slechts betrekking heeft op een klein onderdeel.<sup>95</sup>

Een ander bekend casustype is het geval waarin de inbreuk betrekking heeft op een component van een samengesteld voortbrengsel zoals een auto of een smartphone. Als de betreffende component niet eenvoudig of tegen aanvaardbare kosten kan worden vervangen of verwijderd, kan een verbod tot gevolg hebben dat het product niet langer kan worden verhandeld. Deze problematiek is in het octrooi-recht een onderwerp van voortdurende belangstelling gebleken.<sup>96</sup> Zij is evenwel ook relevant voor het auteurs-, merken- en modellenrecht. Zo is in een recente verwijzing van de Hongaarse rechter aan het Hof van Justitie de vraag gesteld of het feit dat de inbreuk betrekking heeft op een gering aantal bouwstenen van een modelrechtelijk beschermd bouwspel een "bijzondere reden" kan opleveren om van een verbod af te zien.<sup>97</sup>

#### *Economische wanverhouding*

Er zijn verschillende methoden denkbaar om te bepalen of een inbreuk ondergeschikt is. In mijn proefschrift concludeer ik dat een aanmerkelijk verschil in marktwaarde tussen het voorwerp van bescherming en de schade die het verbod veroorzaakt doorgaans een betrouwbare indicatie vormt.<sup>98</sup> In de context van een samen-

gesteld product betekent dit concreet dat de economische waarde van het beschermingsobject moet worden afgezet tegen de waarde van het totaalproduct. Het belangrijkste winstpunt van deze benadering is dat zij de rechter in staat stelt een vergelijking te maken op basis van gelijke variabelen. Hiermee onderscheidt deze methode zich van benaderingen die aansluiten bij het relatieve belang van de beschermde prestatie<sup>99</sup> of de invloed van het beschermde element op de aankoopbeslissing van het publiek.<sup>100</sup>

Een mogelijk argument tegen dit voorstel is dat het in de praktijk niet eenvoudig is om de marktwaarde van het beschermingsobject nauwkeurig vast te stellen.<sup>101</sup> Hoewel het voor de hand ligt om deze waarde te baseren op een hypothetische licentievergoeding, bestaat er discussie over de wijze waarop zij moet worden begroot.<sup>102</sup> Voor de hier voorgestelde vergelijking zijn echter geen precisie-instrumenten vereist. Het gaat er uiteindelijk immers om of de schade die het verbod in het gegeven geval zou veroorzaken *aanvaardbaar* is. Een globale vergelijking van marktwaarden – of een ruwe schatting – verschaft in mijn ogen een solide basis voor dit oordeel.<sup>103</sup> Bovendien acht ik enige onzekerheid over de uitkomst van een specifiek geding gerechtvaardigd gelet op het belang van individuele billijkheid. Het alternatief zou namelijk zijn dat de rechter evident onredelijke uitkomsten laat bestaan omwille van (het nastreven van) volmaakte rechtszekerheid.<sup>104</sup>

#### *Het belang van reële alternatieven*

Dat de inbreuk betrekking heeft op een klein of ondergeschikt onderdeel, betekent op zichzelf nog niet dat een verbod onevenredig is. Voor een dergelijk oordeel is ook nodig dat er voor de inbreukmaker geen reële alternatieven zijn voor een continuering van de inbreuk.<sup>105</sup> Dit kan het geval zijn omdat (directe) substitutie feitelijk onmogelijk is,<sup>106</sup> of omdat de kosten van herontwerp of een overstap naar een

93 Zie in deze zin *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Dr Reddy's Laboratories (UK) Ltd* [2016] EWHC 1517 (Pat) [170]: "Even if the level of infringement cannot be discounted as de minimis in such a case, I consider that an injunction would be both disproportionate and a barrier to legitimate trade. It would be disproportionate because the harm to the patentee from infringement on such a small scale would be indistinguishable from the harm caused by wholly non-infringing acts. It would be a barrier to legitimate trade because the practical effect of such an injunction would be to require the defendant to operate even further outside the boundaries of the claim, and thus would effectively extend the scope of the patentee's monopoly". Zie ook Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992 (*Lego-bouwsets*), r.o. 4.17.

94 In deze zin: LG Hamburg 28 oktober 2011, 308 O 23/11. Zie ook LG Köln 21 oktober 2009, 28 O 635/09 (*Thor Steinar*) (gebruik van enkele afbeelding van een beeldmerk in een boek).

95 De Duitse wetgever beschouwt deze situatie als een van de mogelijke toepassingen van de alternatieve vergoeding ex §100 UrhG: BT-Drs. IV/270. Zie ook P.H. Blok, 'Het onbegrepen alternatief voor een verbod: Artikel 12 van de Hand-havingsrichtlijn', *BIE* 2016, afl. 4, p. 83.

96 Zie bijv. Rb. Den Haag (vzr.) 9 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6079, *IER* 2023/6, m.nt. J.M. Boelens (*Ericsson/Apple*), r.o. 4.30; Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.50. Zie ook C.B. Biddle, J.L. Contreras, B.J. Love & N.V. Siebrasse (red.), *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge: CUP 2019.

97 Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) op 18 maart 2024, C-211/24 (*LEGO/Positiv Energiaforrás Kft.*). Vgl. ook Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992 (*Lego-bouwsets*).

98 In vergelijkbare zin (t.a.v. het octrooierecht): C. Hammsen, 'Zu den Voraussetzungen der Aufbrauchfrist im Patentrecht', *GRUR* 2021, afl. 2, p. 224; C. Osterrieth, 'Kriterien der Angemessenheit des Ausgleichs nach § 139 I 4 PatG', *GRUR* 2022, afl. 5, p. 301.

99 Zie Dijkman (noot 12), p. 142-143. De auteur betoogt in zijn dissertatie dat de evenredigheidstoets in het octrooierecht zou moeten worden gestoeld op het beginsel dat de omvang van het octrooi overeenstemt met de bijdrage die het levert aan de stand van de techniek. Dit vergt volgens de auteur een onderzoek naar het belang van de onderliggende technische bijdrage voor het product

of subonderdeel. Voor een beroep op de evenredigheidstoets is in zijn ogen geen ruimte als de geoctrooieerde technologie een onmisbare bijdrage levert aan de kernfunctionaliteit(en) van het product, of als deze significante technische of commerciële voordelen biedt ten opzichte van niet-inbreukmakende alternatieven.

100 Dit is in de Verenigde Staten nodig voor het aantonen van een oorzakelijk verband (*causal nexus*) tussen de inbreuk en de onherstelbare schade die de recht-hebbende als gevolg daarvan zou ondervinden; zie *Apple, Inc. v Samsung Elecs. Co., Ltd.*, (Fed. Cir. 2012, p. 1324) (U.S.) (*Apple I*); *Apple, Inc. v Samsung Elecs. Co., Ltd.*, 803 F.3d 633, 649 (Fed. Cir. 2015) (*Apple IV*). Als de inbreuk betrekking heeft op een component van een samengesteld voortbrengsel, dan moet worden aangetoond dat het beschermde element voor de consument een 'belangrijke reden' is om het product aan te schaffen; zie *Genband US LLC v. Metaswitch Networks Corp.* 861 F.3d 1378, 1383-1384 (Fed. Cir. 2017).

101 Zie ook *Cincinnati Car Co. v. New York Rapid Transit*, 66 F.2d 592, 593 (2d Cir. 1933): "Properly, the question is in its nature unanswerable".

102 De royalty kan onder meer gebaseerd worden op de verkoopprijs van het product (*entire market value*); zie BGH 24 juli 2012, X ZR 51/11 (*Flaschen-träger*), m. 39. Een andere mogelijkheid is dat wordt uitgegaan van de kleinste mogelijke verkoopenheid (*smallest saleable practicing unit*); zie *Laserdynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012). Zie ook T.M. Cotter e.a., 'Reasonable Royalties', in: C.B. Biddle, J.L. Contreras, B.J. Love & N.V. Siebrasse (red.), *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge: CUP 2019, p. 41-46.

103 Vgl. ook Merges (noot 81), p. 189: "In other words, the valuation is rough, and strictly comparative – ordinal, rather than cardinal, in the mathematic sense."

104 Hier kan natuurlijk anders over worden gedacht. Zie bijv. Dijkman (noot 12), p. 221: "And even if some potentially problematic cases remain, that is probably a price worth paying for the legal certainty and increased application that a circumscribed proportionality test can offer."

105 Ohly (noot 3), p. 306.

106 Denk aan SEP-octrooien, *de facto* standaarden, technische complexiteit of wettelijke voorschriften; zie Ohly (noot 3), p. 306; A. Ohly & M. Stierle, 'Unverhältnismäßigkeit, Injunction Gap und Geheimnisschutz im Prozess – Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Überblick', *GRUR* 2021, afl. 10, p. 1231; H. Schacht, 'Unverhältnismäßigkeit und Verletzerverhalten', *GRUR* 2021, afl. 3, 444.

geschikt alternatief zo hoog zijn dat een keuze daarvoor niet realistisch is.<sup>107</sup> Alleen als zulke alternatieven ontbreken, kan de gevreesde schade rechtstreeks worden toegeschreven aan het verbod.<sup>108</sup>

#### Afdwingen van een buitensporige vergoeding

Van onevenredigheid kan ook sprake zijn als de rechthebbende het verbod inzet om een buitensporige licentievergoeding af te dwingen. Het eisen van een excessieve vergoeding is echter alleen ongerechtvaardigd als voldaan aan de hierboven gestelde voorwaarden. Als het afdwingen van exclusiviteit middel van een verbod evenredig is, geldt dat immers ook als de inbreukmaker een 'afkoopmogelijkheid' heeft. De inbreukmaker kan dus niet met succes aanvoeren dat een verbod onevenredig is als er een reëel niet-inbreukmakend alternatief aanwezig is.<sup>109</sup>

Ontbreken zulke alternatieven echter, dan bevindt de rechthebbende zich in een machtspositie. De rationele inbreukmaker zal immers bereid zijn om iedere vergoeding te betalen die lager is dan de schade die zou ontstaan als gevolg van beëindiging van de inbreuk.<sup>110</sup> In zulke gevallen moet een beroep kunnen worden gedaan op de evenredigheidstoets.

Om te bepalen of sprake is van een buitensporige licentie-eis, kan naar analogie met het schadevergoedingsrecht een vergelijking worden gemaakt met de gebruikelijke tarieven uit een specifieke branche of industrie. Daarbij geldt dat niet ieder aanbod dat een gebruikelijke vergoeding overstijgt noodzakelijkerwijs excessief is.<sup>111</sup>

#### 3.2.2. Excessieve belangen aantasting

De tweede categorie heeft betrekking op gevallen waarin het verbod leidt tot een excessieve belangen aantasting. Anders dan onder de eerste categorie, betreft het hier veelal situaties waarin de nadelige gevolgen van het verbod rechtstreeks voortvloeien uit de inbreuk. In dit soort gevallen ligt voor de hand dat een verbod alleen opzigezet kan worden als toewijzing zou resulteren in een aantasting van een hoogwaardig belang. Ik behandel hieronder twee gevalstypen.

#### Ongerechtvaardigde beperking van een grondrecht

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat bij toewijzing van een specifieke maatregel een rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten moet worden gewaarborgd.<sup>112</sup> Het Unierecht lijkt dus te eisen dat de rechter een verbod weigert als toewijzing een ongerechtvaardigde beperking op een grondrecht mee zou brengen.<sup>113</sup> In de Nederlandse rechtspraak is in dit verband meerdere malen een beroep gedaan op de vrijheid van meningsuiting.<sup>114</sup> De Hoge Raad heeft deze praktijk in het arrest *GeenStijl/Sanoma* bekrachtigd met de overweging "dat de rechter, indien een daarop gericht verweer wordt gevoerd, dient te onderzoeken of in het concrete geval de handhaving van een intellectueel eigendomsrecht afstuit op een ander grondrecht."<sup>115</sup>

Sinds het arrest van de Hoge Raad is met enige regelmaat, en met wisselend succes, een beroep gedaan op een grondrecht om aan een verbod te ontkomen.<sup>116</sup> Het meest opvallende voorbeeld is het geschil tussen het Anne Frank Fonds en de Anne Frank Stichting uit 2017. De rechtbank Amsterdam oordeelde in die zaak dat de Stichting en het KNAW de oorspronkelijke tekst van de dagboeken van Anne Frank mochten kopiëren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, ondanks het feit dat het Fonds daarvoor geen toestemming had verleend en er geen wettelijke beperking van toepassing was. Een verbod zou naar het oordeel van de rechtbank namelijk in strijd zijn met de vrijheid van wetenschap (art. 13 Handvest).<sup>117</sup>

Latere uitspraken van de hoogste Europese rechtscollleges geven evenwel aanleiding voor twijfels over de juistheid van dit oordeel. In de arrestentriologie *Funke Medien, Pelham* en *Spiegel Online* overwoog het Hof van Justitie namelijk dat de bescherming van grondrechtelijke belangen primair moet worden verwezenlijkt binnen het systeem van de Auteursrechtlijn en dat daarbuiten geen ruimte bestaat voor aanvullende beperkingen op het exclusieve recht.<sup>118</sup> Vervolgens oordeelde het EHRM in *Safarov/Azerbeidzjan* dat een beperking van het auteursrecht waarvoor evident geen wettelijke grondslag bestaat, een ontoelaatbare inmenging oplevert van

107 Aldus ook: *HTC Corporation v Nokia Corporation* [2013] EWHC 3778 (Pat) [65-66]. Zie voor een uitgebreide bespreking van de relatie tussen octrooirechtelijke verboden, *hold-up* en *switching costs*: T.F. Cotter, E. Hovenkamp & N.V. Siebrasse, 'Demystifying Patent Holdup', *Wash. & Lee L. Rev.* 2019, afl. 4, p. 1501-1565.

108 Vgl. Hof Den Haag 2 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3709 (*VG Colours/HG Licenties*), r.o. 4.5.2: "Daarnaast staat als onvoldoende weersproken staat [sic] vast dat er momenteel voor VG Colours geen reële alternatieve werkwijzen voor het kleuren van orchideeën voorhanden zijn die niet vallen onder het opgelegde verbod."

109 Zie *HTC Corporation v Nokia Corporation* [2013] EWHC 3778 (Pat) [67]: "If non-infringing alternatives are available at non-prohibitive cost, however, then there is unlikely to be a problem of patent hold up. Accordingly, other things being equal, an injunction is unlikely to be disproportionate."

110 Zie ook N.V. Siebrasse, 'Holdup, Holdout, and Royalty Stacking', in: C.B. Biddle, J.L. Contreras, B.J. Love & N.V. Siebrasse (red.), *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge: Cambridge University Press 2019, p. 254-255.

111 Zie *HTC Corporation v Nokia Corporation* [2013] EWHC 3778 (Pat) [56]: "Indeed, where the patentee has already granted licences to third parties, the effect of an injunction may simply be to prevent the defendant from exploiting the patented invention more cheaply than the third parties." Vgl. HvJ EU 25 januari 2017, C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36 (*Poolse Filmmakers*), pt. 25.

112 HvJ EG 29 januari 2008, C-275/06, ECLI:EU:C:2008:54 (*Promusicae*), pt. 68 en 70; HvJ EU 15 september 2016, C-484/14, ECLI:EU:C:2016:689 (*McFadden*).

113 P. Teunissen, 'Van interpretatie tot harmonisatie: grondrechtenafwegingen in het auteursrecht', *IER* 2018/40, afl. 5, p. 385.

114 Voordat het Handvest bindende kracht kreeg, verliep deze toetsing via art. 10 EVRM. Het bekendste geval is Hof Den Haag 4 september 2003 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI5638, AMI 2003/18, m.nt. P.B. Hugenholtz;

*BIE* 2004/57, m.nt. A.A. Quaedvlieg, *Computerrecht* 2003, p. 350, m.nt. K.J. Koelman, NJ 2003/664, *IER* 2003/69, m.nt. F.W. Grosheide, *Mf* 2003, p. 341, m.nt. D.J.G. Visser (*Scientology/Spaink*), r.o. 7.9-8.4. Zie voorts Rb. Amsterdam 19 januari 1994, ECLI:NL:RBAMS:1994:AK2254, *IER* 1994/5 (*Volkskrant/Stichting Beeldrecht*); HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1845, AA 1997, p. 640, m.nt. H. Cohen Jehoram, *IER* 1995/41, NJ 1995/682, m.nt. J.H. Spoor (*Dior/Evora*); Hof Amsterdam 8 juli 1999, AMI 1999, p. 116, *Mf* 1999/44, m.nt. D.J.G. Visser (*Anne Frank Fonds/Het Parool*).

115 HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841, NJ 2015/183, SEW 2015/108 (*GS Media/Sanoma*), r.o. 5.2.5.

116 Zie o.m. Rb. Amsterdam 16 mei 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3517 en Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:395, AMI 2018/14, m.nt. J.J.C. Kabel (*Anne Frank Fonds/Anne Frank Stichting*); Rb. Amsterdam 10 juni 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:3590, AMI 2015/7, m.nt. M.M.M. van Eechoud en Hof Amsterdam 21 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:523 (*Pictoright/Stadsarchief Rotterdam*); Rb. Amsterdam 23 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9312, *IER* 2017/5, m.nt. C.F.M. de Vries (*Anne Frank Fonds/Anne Frank Stichting & KNAW*); Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.51; Rb. Den Haag 25 januari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:555, *IER* 2017/36 (*Naturalis*), r.o. 4.29; Rb. Amsterdam 19 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2353 (*Stichting Laat Ondertitels Vrij/Stichting Brein*), r.o. 4.4.

117 Rb. Amsterdam 23 december 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:9312, *IER* 2017/5, m.nt. C.F.M. de Vries (*Anne Frank Fonds/Anne Frank Stichting & KNAW*), r.o. 4.8-4.9. Een dergelijk gebruik wordt naar huidig recht vermoedelijk bestreken door de exceptie voor tekst- en datamining (art. 15n Aw).

118 HvJ EU 29 juli 2019, C-469/19, ECLI:EU:C:2018:623 (*Funke Medien*), pt. 57-64; HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17, ECLI:EU:C:2019:624 (*Pelham*), pt. 59-65; HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625 (*Spiegel Online*), pt. 42-49.

het recht op eigendom.<sup>119</sup> Zowel het Hof van Justitie als het EHRM zien dus in beginsel geen ruimte voor toepassing van ‘externe’ correctiemechanismen. Deze afwijzing is volgens de motivering van beide hoven ingegeven door de gedachte dat het evenwicht tussen de betrokken grondrechten al is vervat in de toepasselijke regeling. Dit maakt het aannemelijk dat een grondrecht niet kan worden ingeroepen om gebruik te faciliteren dat onder het materiële recht niet is toegestaan.<sup>120</sup>

Het voorgaande voert tot de conclusie dat slechts in uitzonderlijke gevallen ruimte bestaat voor een grondrechtenverweer in de ‘verbodsfase’. In het navolgende komen twee mogelijke excepties aan de orde.

In de eerste plaats zijn er situaties denkbaar waarin een verbod een aantasting oplevert van de wezenlijke inhoud van een of meer grondrecht(en). Een dergelijk geval kan zich onder meer voordoen als het verbod zich (mede) uitstrekt tot rechtmatige informatie.<sup>121</sup> Bezwaren met betrekking tot overblokkering of een gevreesd *chilling effect* kunnen doorgaans echter eenvoudig worden weggenomen door het verbod specifiekere te formuleren.<sup>122</sup> Een beter voorbeeld is het geval waarin het verbod overwegend legitieme bedrijfsactiviteiten raakt.<sup>123</sup> Exemplarisch is een zaak uit het Verenigd Koninkrijk over een onderneming die pijnstillende huidpleisters op de markt wilde brengen. Vast stond dat het productieproces een bepaalde foutmarge bevatte, waardoor een deel van de gefabriceerde pleisters binnen de conclusies van een geldig octrooi viel. Omdat niet kon worden vastgesteld om welke pleisters het ging, zou een verbod echter betekenen dat de inbreukmaker elk product afzonderlijk zou moeten testen en vervolgens vernietigen.<sup>124</sup>

In de tweede plaats kan het vereiste evenwicht tussen grondrechten in gevaar komen als een richtlijnbeperking niet of onjuist is geïmplementeerd.<sup>125</sup> Een mogelijk voorbeeld is de reportage-exceptie van art. 16a Aw. Die bepaling heeft volgens haar bewoordingen betrekking op een korte opname, weergave en mededeling van een werk in het open-

baar in een foto-, film-, radio- of televisiereportage. Art. 5 lid 3 sub c Auteursrechtlijn bepaalt evenwel uitdrukkelijk dat ook het gehele werk mag worden overgenomen, zolang is voldaan aan de overige voorwaarden van de bepaling. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt bovendien dat deze bepaling specifiek ten doel heeft prioriteit te geven aan de uitoefening van het recht op persvrijheid.<sup>126</sup> Het is dan ook verdedigbaar dat het verbieden van zulk gebruik in strijd is met het vereiste evenwicht tussen de betrokken grondrechten.<sup>127</sup> De rechter kan in voorkomende gevallen beslissen om een verbod af te wijzen, al verdient het de voorkeur om het gewenste resultaat te realiseren door middel van een ruime of analoge uitleg van een bestaande beperking.<sup>128</sup>

#### *Aantasting van zwaarwegende belangen van derden*

Het laatste gevalstype omvat situaties waarin een verbod onaanvaardbaar is in het licht van zwaarwegende belangen van derden. In dit verband kan met name worden gedacht aan de belangen van patiënten om toegang te krijgen tot geneesmiddelen of medische apparatuur. Een blik op de buitenlandse rechtspraak leert dat er enige overeenstemming over bestaat dat een verbod niet mag leiden tot levensbedreigende situaties.<sup>129</sup> Behoudens zulke extreme gevallen is het doorgaans echter niet eenvoudig om te bepalen of het betreffende belang zwaarwegend genoeg is om een correctie te rechtvaardigen.<sup>130</sup> Niettemin kunnen uit de binnen- en buitenlandse rechtspraak wel aanknopingspunten worden afgeleid die bijdragen aan een inzichtelijke en objectieve beoordeling.

Allereerst moet het beroep op de evenredigheidstoets bedoeld zijn om persoonlijke belangen te beschermen.<sup>131</sup> Een algemene gebruiksbehoefte komt dus niet voor afweging in aanmerking.<sup>132</sup> Een (vermeend) maatschappelijk belang bij het toestaan van een bewerking of parodie kan evenmin in de weg staan aan een verbod als de inbreuk is vastgesteld.<sup>133</sup>

119 EHRM 1 september 2022, nr. 885/12, ECLI:CE:ECHR:2022:0901JUD000088512 (*Safarov/Azerbeidzjan*), pt. 31-37. Zie over een vergelijkbaar oordeel over retroactieve toepassing van een beperking op het merkenrecht: EHRM 14 mei 2019, nr. 19965/06, ECLI:CE:ECHR:2019:0416JUD001996506 (*Kamoy/Turkije*), pt. 50.

120 S. Kulk & P. Teunissen, ‘Naar een nieuw fundament – hoe het Handvest het auteursrecht hervormt (deel 2)’, AMI 2019, afl. 5, p. 153; Snijders & Van Deursen, NTER 2020, afl. 1/2, p. 48-49. Anders: J.H. Spoor, D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser, *Auteursrecht* (Recht & Praktijk IE2), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 309: “Los van art. 16a Aw menen wij dat voor zeer actuele en belangwekkende foto- en filmopnames geldt dat het (her)vertonen van die opnames in nieuwsprogramma’s niet zal kunnen worden verboden. Uitoefening van het auteursrecht als verbodsrecht doet dan, gelet op het beginsel van proportionaliteit, te zeer afbreuk aan het grondrecht van de informatievrijheid waarop het overnemende nieuwsmedium zich kan beroepen.”

121 Dit kan een inbreuk opleveren van de vrijheid van informatie (art. 10 EVRM en art. 11 Handvest): EHRM 11 maart 2014, nr. 20877/10, ECLI:NL:XX:2014:790 (*Akdeniz/Turkije*), pt. 28. Zie ook EHRM 18 december 2012, nr. 3111/10, ECLI:CE:ECHR:2012:1218JUD000311110, (*Yildirim/Turkije*), pt. 46; HvJ 27 maart 2014, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192 (*UPC Telekabel*), pt. 56-57.

122 Zie bijv. Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:395, AMI 2018/14, m.nt. J.J.C. Kabel (*Anne Frank Fonds/Anne Frank Stichting*), r.o. 3.11.2.

123 Legitieme bedrijfsactiviteiten worden beschermd door de vrijheid van ondernemerschap (art. 16 Handvest): HvJ EG 14 mei 1974, C-4/73, ECLI:EU:C:1975:114 (*Nold*), pt. 14; HvJ EG 27 september 1979, C-230/78, ECLI:EU:C:1979:216 (*SpA Eridania e.a.*), pt. 20 en 31. Zie ook Dijkman (noot 12), p. 154.

124 *Napp Pharmaceutical Holdings Ltd v Dr Reddy’s Laboratories (UK) Ltd & Anor* [2016] EWHC 1517 (Pat) [170]. In dit soort gevallen zal doorgaans ook sprake zijn van ondergeschikte inbreuk; zie par. 3.2.1.

125 Kulk & Teunissen (noot 120), p. 153-154.

126 Zie HvJ EU 29 juli 2019, C-469/19, ECLI:EU:C:2018:623 (*Funke Medien*), pt. 60; HvJ EU 29 juli 2019, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625 (*Spiegel Online*), pt. 45 en 57.

127 In gelijke zin: concl. A-G M. Szpúnar, ECLI:EU:C:2018:1002, bij: HvJ EU 29 juli 2019, C-476/17 (*Pelham*), pt. 77; J. Griffiths, ‘Taking Power Tools to the Acquis – The Court of Justice, the Charter of Fundamental Rights and European Union Copyright Law’, in: C. Geiger (red.), *Intellectual Property and the Judiciary*, Cheltenham: Edward Elgar 2018, p. 157.

128 Analoge uitleg is in Nederland uitdrukkelijk aanvaard: HR 20 oktober 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1845, AA 1997, p. 640, m.nt. H. Cohen Jehoram, *IER* 1995/41, *NJ* 1995/682, m.nt. J.H. Spoor (*Dior/Evora*), r.o. 3.6.2. Zie voor de opvatting dat het woord ‘kort’ in art. 16a Aw kan worden opgevat als ‘niet langer dan nodig’ Spoor, Verkade & Visser (noot 120), p. 305-306.

129 Zie bijv. *Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat) [68-70]; *Datascope Corp. v. Kontron, Inc.*, 611 F. Supp. 889, 895 (D. Mass. 1985) en F.2d 398, 401 (Fed. Cir. 1986); *Hybritech Inc v Abbott Labs*, 849 F.2d 1446 (Fed. Cir. 1988). Zie echter ook LG Düsseldorf 9 maart 2017, 4a O 137/15, GRUR-RS 2017, 104657 (*Umpositionierbare Herzklappe*), m. 133 (overwegend dat in zulke gevallen een dwanglicentie moet worden aangevraagd).

130 Zie bijv. *Vitamin Technologists v. Wis. Alumni Research Found.*, 146 F.2d 941, 945 (9th Cir. 1944) (behandeling van rachitis); *Johnson & Johnson Vision Care Inc v. Ciba Vision Corp.*, 712 F Supp 2d 1285, 1290 (M.D. Fla. 2010) (beschikbaarheid van contactlenzen).

131 Zie par. 3.1.3.

132 In gelijke zin: L. Bently, B. Sherman, D. Gangjee & P. Johnson, *Intellectual Property Law*, Oxford: OUP 2022, p. 1335: “An injunction will not be refused simply because there is a public interest in widespread exploitation and dissemination of a particular product (such as a cure for HIV)”.

133 In de Verenigde Staten is dit anders; zie *Cariou v. Prince*, 714 F.3d 694, 712 n. 5 (2d Cir. 2013); *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 578, n. 10 (1994).

Daarnaast is een breed gedragen gedachte in de rechtspraak dat objectief moet vaststaan dat de betrokken belangen ook daadwerkelijk in het geding zijn.<sup>134</sup> Dit kan het geval zijn omdat een medisch apparaat of geneesmiddel van de inbreukmaker belangrijke gezondheidsvoordelen biedt voor de betrokken patiënten. Het hoeft dus niet noodzakelijkerwijs te gaan om een levensbedreigende situatie.<sup>135</sup>

Ten slotte mogen er geen reële en adequate alternatieven aanwezig zijn voor het betreffende product.<sup>136</sup> Als een behandelend arts eenvoudig kan overstappen naar een ander medicijn of hulpmiddel, zijn de belangen van patiënten voldoende gewaarborgd en kan de rechter het verbod dus zonder bezwaren toewijzen. De omstandigheden van het geval kunnen evenwel een minder strenge houding rechtvaardigen. Ook als er geen acute leveringsproblemen zijn, kan het in tijden van pandemie bijvoorbeeld raadzaam zijn om een ruimere voorraad vaccins en ventilatoren aan te houden.<sup>137</sup>

## 4. Rechtsgevolgen van de evenredigheidstoets

### 4.1. Aangepast verbod

Het evenredigheidsbeginsel behelst in de kern een 'optimaliseringsgebod': het vereist dat een remedie in een passende verhouding staat tot de betrokken schending.<sup>138</sup> Dit mes snijdt aan twee kanten. Waar de inbreukmaker niet mag worden bezwaard met een verbod dat verder gaat dan passend gegeven zijn verplichting, maakt de rechthebbende in beginsel aanspraak op een remedie die passend is gegeven zijn recht. Hieruit volgt al dat voor afwijzing van een verbod slechts in extreme gevallen ruimte bestaat.<sup>139</sup> De evenredigheidstoets zal in de meeste gevallen dan ook resulteren in een *aangepast* verbod.<sup>140</sup> In deze paragraaf komen een aantal varianten aan de orde.

#### 4.1.1. Respijtermijn

Allereerst kan de rechter beslissen dat de inbreuk gedurende een bepaalde periode mag worden voortgezet (een 'respijtermijn').<sup>141</sup> De inhoud en duur van de termijn zijn afhankelijk van het nagestreefde

doel. Zij kan bijvoorbeeld dienen om verhandeling en uitfasering van bestaande producten mogelijk te maken ('uitverkooptermijn' en 'omzettingstermijn').<sup>142</sup> Buitenlandse rechters hanteren hiervoor normaliter een looptijd van drie tot zes maanden.<sup>143</sup> Een respijtermijn kan daarnaast betrekking hebben op *toekomstige* inbreuken ('gebruikstermijn'). Dit laatste is met name gerechtvaardigd als de gedaagde tijd nodig heeft voor herontwerp of een overstap naar een niet-inbreukmakend alternatief, of omdat derden een zwaarwegend belang hebben bij voortdurend gebruik.<sup>144</sup>

Het spreekt vanzelf dat aan het toestaan van een voortdurende inbreuk minder eenvoudig wordt toegekomen dan aan een het toelaten van handelingen die betrekking hebben op uitfasering of herontwerp.<sup>145</sup> Dit neemt niet weg dat in sommige gevallen een combinatie van termijnen nodig is om recht te doen aan de betrokken belangen.<sup>146</sup> Illustratief is wat dat betreft de onderstaande overweging van de rechtbank Den Haag in de zaak *Akari/Akaya*:

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.<sup>147</sup>

De rechter kan een respijtermijn onder meer realiseren door de tenuitvoerlegging van het verbod voor een bepaalde periode te schorsen.<sup>148</sup> Het verdient echter de voorkeur dat de termijn wordt opgenomen in de formulering van het verbod.<sup>149</sup> Het voordeel hiervan is dat de rechter zelf kan beslissen wanneer en onder welke voorwaarden het verbod in werking treedt.<sup>150</sup> Een aangepaste formulering verdient echter ook uit systematisch oogpunt de voorkeur. Het dictum dient immers te weerspiegelen wat er moet worden gedaan of nagelaten<sup>151</sup>

134 Zie Rb. Den Haag (pres.) 17 maart 1995, ECLI:NL:RBSGR:1995:AK3500, BIE 1999/443, IER 1995/149, m.nt. Ch. Gielen (*Cook/Fujinon*), r.o. 15: "Bovendien blijkt uit die verklaringen niet dat de opgesomde voordelen van de Fujinon-stent niet zouden kunnen worden bereikt zonder toepassing van het octrooi". In vergelijkbare zin: *Edwards Lifesciences LLC v Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat) [36].

135 In gelijke zin: Dijkman (noot 12), p. 211-212. Anders: *Edwards Lifesciences LLC v Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat) [39]; *Evolve v Edwards Lifesciences* [2020] EWHC 514 (Pat) [87].

136 Zie o.m. Rb. Den Haag (pres.) 17 maart 1995, ECLI:NL:RBSGR:1995:AK3500, BIE 1999/110, IER 1995/149, m.nt. Ch. Gielen (*Cook/Fujinon*); Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.50; *Edwards Lifesciences LLC v Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat) [40].

137 Anders: LG Düsseldorf 4 augustus 2020, 4c O 43/19 (*Flexibles Atemrohr*), m. 46: "Bereits rechtlich seien mit der Einräumung einer Zwangslizenz und der Benutzungsanordnung nach §13 PatG ausreichende Möglichkeiten vorhanden, öffentliche Interessen bei der Durchsetzung von Ansprüchen aus Patentrechten zu berücksichtigen."

138 HvJ 10 april 1984, C-14/83, ECLI:EU:C:1984:153 (*Von Colson & Kamann*), pt. 23.

139 Zie HvJ EU 14 december 2006, C-316/05, ECLI:EU:C:2006:789 (*Nokia/Wärdell*), pt. 32. Zie ook par. 2.3.2.

140 Ook wel bekend als een *tailored injunction*; L. van Dongen, 'Proportionality in IP enforcement: A tale of two frameworks', *IER* 2022/27, afl. 4, p. 217; Contreras & Husovec (noot 5); Siebrasse e.a. (noot 49), p. 155-156; Golden (noot 41), p. 1399-1472.

141 Zie o.m. BGH 10 mei 2016, X ZR 114/13 (*Wärmetauscher*), m. 45 en 53 ("Aufbrauchfrist"); *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683, 704 (Fed. Cir. 2008) ("sunset provision").

142 Zie bijv. *Broadcom Corp. v. Emulex Corp.*, 732 F.3d 1325, 1339 (Fed. Cir. 2013). Zie ook Contreras & Husovec (noot 5), p. 326 ("sell-off period").

143 Zie Plagge (noot 14), p. 239-240; Contreras & Husovec (noot 5), p. 326. Een langere termijn is niet uitgesloten; zie bijv. *Edwards Lifesciences LLC v Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat) [67] (12 maanden); *Broadcom Corp. v. Emulex Corp.*, 732 F.3d 1325, 1339 (Fed. Cir. 2013) (18 maanden); *Broadcom Corp. v. Qualcomm*, 543 F.3d 683, 701 (Fed. Cir. 2008) (13 maanden).

144 Zie bijv. *Broadcom Corp. v. Qualcomm*, 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008); *Verizon Sens. Corp. v. Vonage Holdings Corp.*, 503 F.3d 1295, 1311 n. 12 (Fed. Cir. 2007).

145 Zie Plagge (noot 14), p. 233 en 368.

146 Zie *Broadcom Corp. v. Emulex Corp.*, 732 F.3d 1325, 1339 (Fed. Cir. 2013).

147 Rb. Den Haag 22 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2023:2172 (*Akari/Akaya*), r.o. 4.25. Verder valt op dat rechters steeds vaker uitvoeringstermijnen lijken te verlenen; zie bijv. Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992 (*Lego-bouwsets*), r.o. 4.18; Rb. Overijssel 30 november 2022, ECLI:NL:RBOVE:2022:3632 (*Yam Yam/Gedaagde*), r.o. 5.11.

148 Deze mogelijkheid wordt in het Verenigd Koninkrijk toegepast: *Adaptive Spectrum and Signal Alignment Inc. v. British Telecommunications plc* [2014] EWCA Civ 1513 [4]; *Virgin Atlantic Airways Ltd v. Premier Aircraft Interiors Ltd* [2009] EWCA Civ 1513 [36].

149 In Duitsland wordt de termijn beschouwd als een uitwerking van de goede trouw (§242 BGB): BGH 16 november 1973 I ZR 98/72 (*Großhandelshaus*); BGH 18 december 1981, I ZR 34/80 (*Brillen-Selbstabgabestellen*); BGH 25 januari 1990, I ZR 19/87 (*HBV-Familien- und Wohnungsrechtsschutz*).

150 Naar Nederlands recht kan de tenuitvoerlegging alleen worden geschorst als de inbreukmaker in hoger beroep gaat van een niet-uitvoerbare uitspraak (art. 350, 360 en 404 Rv), een verzoek indient bij de appelrechter (art. 351 Rv) of een voorlopige voorziening vraagt in kort geding (HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575, NJ 1984/145, m.nt. W.H. Heemskerck (*Ritzen/Hoekstra*)).

151 Van der Helm (noot 28), nr. 639.

en de inhoud van die verplichtingen wordt bepaald door het materiële recht.<sup>152</sup>

#### 4.1.2. Vrijstelling voor specifieke handelingen (carve-out)

Een andere mogelijkheid is dat de rechter in de formulering van het verbod een vrijstelling opneemt voor specifieke inbreukmakende handelingen (een 'carve-out').<sup>153</sup> Een dergelijke ingreep kan nodig zijn om uitverkoop van voorraden te faciliteren of om bescherming te bieden aan patiëntenbelangen.<sup>154</sup> Opname van een carve-out valt vaak samen met de vaststelling van een respijtermijn.<sup>155</sup> De rechthebbende kan een dergelijke vrijstelling ook vrijwillig opnemen in het petitum. Zo wees de Haagse bodemrechter in *Medinol/Boston Scientific* een verbod op het verhandelen van *drug coated stents* toe met een carve-out voor stents waarvoor geen alternatieven op de markt aanwezig waren. Uit de uitspraak blijkt dat de rechthebbende deze clausulering zelf had voorgesteld.<sup>156</sup>

#### 4.2. Alternatieve vergoeding

Uit de rechtspraak van het EHRM en het Hof van Justitie volgt dat het weigeren van adequate en doeltreffende rechtsmiddelen onder omstandigheden kan worden gelijkgesteld aan een inmenging in het recht op (intellectuele) eigendom.<sup>157</sup> Beperkingen op dit recht zijn in beginsel alleen toelaatbaar als de rechthebbende compensatie ontvangt.<sup>158</sup> Aannemelijk is dan ook dat aan een eventuele aanpassing van het verbod een schadeloosstelling voor de rechthebbende moet worden gekoppeld.<sup>159</sup> Het gaat hier in essentie om een alternatieve vergoeding zoals bedoeld in art. 12 Handhavingsrichtlijn.<sup>160</sup> In de literatuur wordt aangenomen dat deze vergoeding een compensatoir karakter heeft.<sup>161</sup> Deze opvatting komt overeen met de lijn van het EHRM, dat heeft geoordeeld dat een vergoeding passend is als zij verband houdt met de marktwaarde van het recht.<sup>162</sup>

Omdat de alternatieve vergoeding wordt beheerst door de compensatiegedachte, kan zij op dezelfde wijze worden begroot als een schade-

vergoeding. Begroting van de vergoeding is daarom afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de kenmerken van de specifieke markt, de winstmarge van beide partijen en de intensiteit van het (verwachte) gebruik.<sup>163</sup>

De vergoeding kan onder meer worden begroot op een royalty die tussen welwillende partijen zou zijn overeengekomen.<sup>164</sup> Dit neemt niet weg dat een alternatieve vergoeding in bepaalde gevallen hoger kan uitvallen.<sup>165</sup> Als de rechthebbende en de inbreukmaker concurrenten zijn, is een royalty bijvoorbeeld niet altijd toereikend.<sup>166</sup> Als partijen als enige op de markt zijn, kan de schade eventueel worden vastgesteld op de misgelopen winst of omzet van de inbreukmaker. Ook hier geldt echter dat de winst van de inbreukmaker niet zonder meer kan worden gelijkgesteld aan de schade van de rechthebbende.<sup>167</sup> Deze problematiek kan in mijn ogen bevredigend worden opgelost door middel van een abstracte schadebegroting, met als mogelijke uitkomst een royalty met een 'opslag'.<sup>168</sup>

#### 4.3. Nevenvorderingen

De evenredigheidstoets kan ook gevolgen hebben voor eventueel ingestelde nevenvorderingen. Toekenning van een respijtermijn kan bijvoorbeeld impliceren dat gedurende een bepaalde periode geen onttrekking aan het verkeer of terugroeping mogelijk is.<sup>169</sup> Op vergelijkbare wijze bestaat er gedurende de periode van een carve-out geen ruimte voor een vernietigingsbevel of een bevel tot afgifte.

Als er geen redenen zijn om het verbod te beperken, zal de rechter terughoudender te werk moeten gaan. Toewijzing van een nevenvordering kan soms immers nodig zijn om de inbreuk te beëindigen.<sup>170</sup> Omdat nevenvorderingen naar hun aard discretionair zijn, bestaat er voor de rechter echter altijd wel enige ruimte voor maatwerk.<sup>171</sup> Daar komt bij dat een inbreuk doorgaans op verschillende manieren kan worden beëindigd. De rechter kan bij het verrichten van deze subsidiariteitstoets ook rekening houden met belangen als duurzaam-

152 Nuninga (noot 38), p. 48-51. In Duitsland gaat men ervan uit dat toekenning van een respijtermijn een materieelrechtelijke kwestie is: BGH 10 mei 1974, I ZR 80/73 (*Pharmamedan*); OLG Karlsruhe 10 april 1991, 6 U 164/90 (*Erbenemittlung*).

153 Contreras & Husovec (noot 5), p. 326.

154 L. Bently & R. Arnold, 'United Kingdom', in: J.L. Contreras & M. Husovec, *Injunctions in Patent Law. Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring*, Cambridge: CUP 2022, p. 283-284; Siebrasse e.a. (noot 49), p. 155. Zie ook *Edwards Lifesciences LLC v Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat); *Regeneron Pharmaceuticals, Inc v Kymab Ltd & Anor* [2018] EWCA Civ 1186; *Abbvie Corporation et al v Janssen Inc* 2014 FC 489.

155 Zij kan in bepaalde gevallen evenwel onbepaald blijven; zie *Edwards Lifesciences LLC v Boston Scientific Scimed, Inc.* [2018] EWHC 1256 (Pat) [68-70].

156 Rb. Den Haag 17 december 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AO6764, *BIE* 2004/16 (*Medinol/Boston Scientific*), r.o. 3.29 (op voorwaarde van betaling van een redelijke licentievergoeding door de inbreukmaker).

157 EHRM 1 september 2022, nr. 885/12, ECLI:CE:ECHR:2022:0901JUD000088512 (*Safarov/Azerbeidzjan*), pt. 31-37; HvJ 18 oktober 2018, C-149/17, ECLI:EU:C:2018:841 (*Bastei Lübbe*), pt. 51-52.

158 EHRM 29 januari 2008, nr. 19247/03, ECLI:CE:ECHR:2008:0129JUD001924703 (*Balan/Moldavië*); EHRM 8 december 2020, nr. 47384, ECLI:CE:ECHR:2020:1208JUD004738407 (*AsDac/Moldavië*).

159 Zie Siebrasse e.a. (noot 49), p. 157-158; C.B. Seaman, 'Ongoing Royalties in Patent Cases after eBay: An Empirical Assessment and Proposed Framework', *Tex. Intell. Prop. L.J.* 2015, afl. 3, p. 219.

160 Zie Blok (noot 95), p. 82-86.

161 Zie in het kader van resp. § 139 PatG en §100 UrhG: Ohly & Stierle (noot 106), p. 1235; T. Dreier, 'UrhG § 100', in: T. Dreier & G. Schulze, *Urheberrechtsgesetz*, München: Verlag C.H. Beck 2022, m. 8. Zie ook *HTC Corporation v Nokia Corporation* [2013] EWHC 3778 (Pat) [13].

162 EHRM 5 november 2002, nr. 36548/97, ECLI:CE:ECHR:2002:1105JUD003654897 (*Pincová & Pinc/Tsjechië*), pt. 53.

163 Zie voor een overzicht T.E. Deurvorst, *Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1994, p. 157-166.

164 Zie art. 13 lid 1 sub b Handhavingsrichtlijn. Zie ook S.D. Lindenbergh, 'Artikel 6:96 BW', in: C.J.J.M. Stolker (red.), *Groene Serie Onrechtmatige daad*, Deventer: Wolters Kluwer, aant. 4.2.7.

165 G. Wagner, 'Die Aufopferung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs', *GRUR* 2022, afl. 5, p. 295-296. Zie ook: S.D. Lindenbergh, 'Enforcing the right to property properly. An essay on the shift from injunctive relief to mere compensation', *MJ* 2010, afl. 1, p. 56-57 (in het kader van onteigening).

166 In gelijke zin: Seaman (noot 159), p. 245-246. Zie ook *Evalve Inc & Ors Edwards Lifesciences Ltd* [2020] EWHC 513 (Pat) [68].

167 Zie T.E. Deurvorst, 'Winstafdracht: einde aan slapend bestaan van artikel 6:104 BW', *VrA* 2010, afl. 3, p. 68.

168 Dit is in Nederland al eens betoogd in het kader van art. 6:168 BW: Van Nispen (noot 28), nr. 17. Zie voor de opvatting dat een redelijke gebruiksvergoeding kan worden beschouwd als een vorm van abstracte schadeberekening A.R. Bloembergen, *Schadevergoeding bij onrechtmatige daad* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1965, nr. 70-71.

169 Zie voor eenzelfde uitgangspunt naar Duits recht: J.B. Nordemann, 'Die Aufbrauchfrist im deutschen Wettbewerbs-, Marken und Urheberrecht', *ZGE* 2019, afl. 3, p. 310.

170 Verdedigbaar is dat zulke verplichtingen besloten liggen in de verbodsvordering; zie concl. A-G Asser, ECLI:NL:PHR:1990:AD1044, bij HR 23 februari 1990, NJ 1990/664, m.nt. D.W.F. Verkade (*SKF/Hameco*), pt. 2.6-2.9 en 2.17-2.18; concl. A-G Asser, ECLI:NL:PHR:1987:AD0091, bij HR 27 november 1988, NJ 1988/722, m.nt. D.W.F. Verkade (*Chloë/Peeters*), pt. 2.14-2.15 en 3.5.

171 Ov. 24 Handhavingsrichtlijn.

172 Zie ook C.J.S. Vrendenburg, 'Towards a Judicial Sustainability Test in Cases Concerning the Enforcement of Intellectual Property Rights', *GRUR Int.* 2023, afl. 12, p. 1125-1131.

heid en milieubescherming.<sup>172</sup> Zo kan in plaats van vernietiging of definitieve verwijdering uit het handelsverkeer worden beslist dat bepaalde onderdelen moeten worden vervangen of verwijderd.<sup>173</sup> Daarnaast kan worden gedacht aan het ompakken van producten, duurzame wijzen van verwijdering zoals demontage of recycling en schenking aan een liefdadigheidsinstelling.<sup>174</sup> Ten slotte kan de rechter een vernietigingsbevel afwijzen, zodat de inbreukmaker zich kan bezinnen op herontwerp of afname van een licentie.<sup>175</sup>

## 5. Doorwerking in het Nederlandse recht

### 5.1. Toewijzing van het verbod

#### 5.1.1. Discretionaire bevoegdheid en ambtshalve toetsing

Naar Nederlands recht is een verbod toewijsbaar als vaststaat dat inbreuk is gemaakt op een geldig intellectueel-eigendomsrecht, of als er een reële dreiging bestaat dat de inbreuk zich in de toekomst zal verwezenlijken.<sup>176</sup> De rechter heeft geen discretionaire bevoegdheid om op basis van een belangenafweging het verbod af te wijzen.<sup>177</sup> Dit is op zichzelf niet in strijd met het Unierecht. Art. 11 Handhavingsrichtlijn verplicht lidstaten immers niet om de rechter een discretionaire bevoegdheid te verlenen.<sup>178</sup>

De rechter heeft evenmin de bevoegdheid of verplichting om *ambtshalve* te beoordelen of een verbod evenredig is. De rechter is in beginsel immers gebonden aan de feiten die door de partijen zijn aangevoerd in de procedure (art. 24 en 149 Rv).<sup>179</sup> Een verplichting tot ambtshalve toepassing bestaat bovendien slechts ten aanzien van dwingende regels van Unierecht.<sup>180</sup>

#### 5.1.2. Misbruik van bevoegdheid

Het voorgaande brengt mee dat de rechter pas toekomt aan een evenredigheidstoets als de inbreukmaker een verweer heeft gevoerd dat daartoe aanleiding geeft.<sup>181</sup> Gelet op het feit dat het Unierecht vereist dat de rechter een afweging maakt van *alle* relevante belangen,

verdient het de voorkeur om de evenredigheidstoets via een van deze verweren te laten verlopen.<sup>182</sup>

De meest voor de hand liggende kandidaat is het leerstuk van misbruik van bevoegdheid, dat is neergelegd in art. 3:13 BW.<sup>183</sup> Voor toepassing van deze bepaling spreekt allereerst dat zulks kan resulteren in een *gedeeltelijke* beperking van een bevoegdheid.<sup>184</sup> Ook een aangepaste veroordeling behoort dus tot de mogelijkheden.<sup>185</sup> Daarnaast bevat art. 3:13 lid 2 BW een uitdrukkelijke evenredigheidsmaatstaf. Dit criterium stelt centraal of er een wanverhouding bestaat tussen het belang van de eiser en de gevolgen voor de gedaagde. De wanverhouding moet dermate serieus zijn dat de gerechtigde in redelijkheid niet tot de betrokken uitoefening had kunnen komen.<sup>186</sup> Uit de toelichting op de bepaling volgt dat van misbruik pas sprake is als “geen weldenkend mens” tot deze uitoefening had kunnen komen.”<sup>187</sup>

Het is onzeker of de voornoemde uitlegmaatstaf verenigbaar is met hetgeen het Unierecht voorschrijft. Ook als de rechthebbende een rationeel belang nastreeft, kunnen de gevolgen van het verbod immers onaanvaardbaar zijn in het licht van de belangen van de gedaagde. Voor zover onze nationale interpretatie conflicteert met het Unierecht, zal de rechter een afwijkende uitleg moeten hanteren.<sup>188</sup>

### 5.2. Vormgeving van het verbod

#### 5.2.1. Toewijzing van een aangepast verbod

Het oordeel dat bepaalde inbreuken (al dan niet tijdelijk) moeten worden geduld, dient tot uitdrukking te komen in de formulering van het verbod.<sup>189</sup> Als de rechthebbende een vrijwillige beperking heeft opgenomen in het petitum, dan kan de rechter deze beperking overnemen in het dictum.<sup>190</sup> De rechter kan een dergelijke begrenzing echter ook zelf aanbrengen, zo volgt uit de navolgende overweging uit het arrest *Kraaiende Hanen*:

173 Zie Hof Den Haag 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1995 (*Ferrari/Gedaagde*), r.o. 7.6. Bij merkinbreuk kan worden gedacht merkverwijdering in plaats van vernietiging van het goed waarop dat merk is aangebracht; zie Rb. Amsterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (*Ferrari/Veni Vidi Vici*), r.o. 4.30. Een complicerende factor is hier mogelijk art. 46 TRIPS: “Wat betreft nagemaakte merkartikelen, is het eenvoudigweg verwijderen van het onrechtmatig aangebrachte handelsmerk niet voldoende, behalve in uitzonderlijke gevallen, om het in het verkeer brengen van de goederen toe te laten.”

174 Rb. Den Haag 20 juni 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:9645 (*Polmos/Global Beverage*), r.o. 6.1; Rb. Gelderland 28 september 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:5975 (*Royal Tableware*), r.o. 4.23. Zie ook

175 Zie bijv. Rb. Den Haag 24 april 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:3653 (*T.O.M./Prijskiller*), r.o. 4.91-4.92.

176 Asser/Sieburgh 6-IV 2023, nr. 153.

177 HR 28 juni 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC8976, BR 1986, p. 121, m.nt. N.S.J. Koeman, NJ 1986/356, m.nt. M. Scheltema (*Claas/Van Tongeren*), r.o. 3-4; Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4-43.

178 In gelijke zin: M. Marfè e.a., ‘The Power of National Courts and the Unified Patent Court to Grant Injunctions: A Comparative Study’, *JIPLP* 2015, afl. 3, p. 181.

179 Zie Asser Procesrecht/Asser 3 2023, nr. 91. Dit zou niet anders zijn als de rechter zou toetsen aan een uitzonderingsbepaling zoals artikel 3:13 BW, art. 6:168 BW of een van de grondrechten uit het Handvest; zie HR 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:841 (*GeenStijl/Sanoma*), NJ 2015/183, SEW 2015/108, r.o. 5.2.5.

180 Een dergelijke verplichting kan berusten op een door het Hof van Justitie aan een regel of beginsel gegeven uitleg, of op het openbare orde-karakter van de bepaling; zie Asser/Hartkamp 3-I 2023, nr. 128.

181 Zie ook Nuninga (noot 38), p. 45; U. Scharen, ‘The practice of claiming injunctive relief for patent infringement in Germany’, *JIPLP* 2019, afl. 2, p. 112-126. Anders: W.A. Hoyng & L.E. Dijkman, ‘Netherlands’, in: J.L. Contreras &

M. Husovec, *Injunctions in Patent Law. Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring*, Cambridge: CUP 2022, p. 233: “Claas/Van Tongeren’s rule that the grant of an injunction is not subject to a balance of interests once the illegality of an act is established appears to be strongly nuanced by the Supreme Court’s decision in *GeenStijl/Sanoma*.”

182 In gelijke zin: L.E. Dijkman, annotatie bij Rb. Den Haag (vzr.) 28 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15453, BIE 2018/4 (*Douwwe Egberts/Belmoca*), p. 106. Zie voor een andere aanpak: Rb. Den Haag 18 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8777 (*Nikon/ASML*), r.o. 4.45.

183 Aldus ook: Van der Helm (noot 28), nr. 92. In bepaalde gevallen kan een beroep worden gedaan op een *specialis*. Een voorbeeld is artikel 6:168 BW, dat bepaalt dat een verbod kan worden afgewezen op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen.

184 De uitoefening van een bevoegdheid kan immers slechts worden uitgesloten voor zover dat misbruik zou opleveren; zie Schrage 2019, nr. 40.

185 Zie ook *Parl. Gesch. BW Boek 5*, p. 36.

186 Zie bijv. HR 17 april 1970, ECLI:NL:HR:1970:AC5012, NJ 1971/89, m.nt. Ph.A.N. Houwing (*Kuipers/De Jongh*).

187 *Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 3* 1990, p. 1040. Vereist is daarnaast dat degene die de bevoegdheid uitoefent, de bedoelde evenredigheid kent of behoort te kennen: HR 21 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2905, NJ 1999/507 (*Kerkhof en Wekking/Spoelstra*), r.o. 3.4.

188 HvJ EU 28 april 2022, C-44/21, ECLI:EU:C:2022:309 (*Phoenix Contact/Harting*), pt. 51-53. Zie ook: HvJ EU 19 april 2016, C-441/14, EU:C:2016:278 (*Dansk Industri*), pt. 33; HvJ EU 24 januari 2012, C-282/10, EU:C:2012:33 (*Dominguez*), pt. 25.

189 Van der Helm (noot 28), nr. 632 en 635.

190 Zie bijv. Rb. Den Haag 17 december 2003, ECLI:NL:RBSGR:2003:AO6764, BIE 2004/16 (*Medinol/Boston Scientific*), r.o. 3.29.

“Indien de rechter van oordeel is dat weliswaar een gevorderde voorziening als te vergaand niet kan worden toegewezen, maar dat een minder verstrekkende voorziening wel op zijn plaats zou zijn, zal hij laatstbedoelde voorziening moeten toewijzen indien hij aannemelijk oordeelt dat in hetgeen gevorderd is ook een vordering tot het treffen van die minder verstrekkende voorziening besloten ligt.”<sup>191</sup>

Beslissend is dus of de rechthebbende met een minder verstrekkend verbod genoegen zou nemen als duidelijk is dat het meerdere niet kan worden toegewezen.<sup>192</sup> Aannemelijk is dat de rechthebbende een aangepast verbod normaliter inderdaad zal verkiezen boven een onverkorte afwijzing. De inbreukmaker die een evenredigheidsverweer heeft gevoerd, zal eveneens (moeten) begrijpen dat een minder vergaand verbod tot de mogelijkheden behoort.<sup>193</sup> Dit neemt niet weg dat de uitleg van het petitum in hoge mate feitelijk van aard is.<sup>194</sup> De rechthebbende doet er dan ook verstandig aan om subsidiair een aangepast verbod te vorderen.

### 5.2.2. De (on)mogelijkheid van een alternatieve vergoeding

Hiervoor kwam aan de orde dat aan een beperking van een verbod in beginsel een vergoeding moet worden gekoppeld. Deze vergoeding kan op verschillende wijzen worden gerealiseerd. De geëigende methode is afhankelijk van het karakter van de beperking. Als de vergoeding betrekking heeft op het laten voortduren van inbreuk, kan worden teruggevallen op de bepalingen van titel 6.3 en afdeling 6.1.10 BW. Meer in het bijzonder biedt art. 6:105 BW de mogelijkheid om de inbreukmaker bij voorbaat tot vergoeding van toekomstige schade te veroordelen.<sup>195</sup>

Een vergoeding voor schade die naar verwachting zal ontstaan als gevolg van toekomstige inbreuken is naar Nederlands recht niet mogelijk. Een schadevergoeding is weliswaar mogelijk als de schade zich nog niet heeft verwezenlijkt, maar niet als de inbreuk zelf nog niet heeft plaatsgevonden.<sup>196</sup> Hier wreekt zich het feit dat de Nederlandse wetgever artikel 12 Handhavingsrichtlijn niet heeft geïmplementeerd.<sup>197</sup> Anders dan een schadevergoeding kan deze vergoeding immers ook betrekking hebben op toekomstige inbreuken.<sup>198</sup>

Bij gebreke van een expliciete grondslag voor een alternatieve vergoeding, moet worden bezien of er andere manieren zijn om een passende vergoeding te waarborgen. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat de rechter aan de toekenning van een respijttermijn of carve-out

de voorwaarde verbindt dat de inbreukmaker een vergoeding betaalt aan de rechthebbende of zekerheid stelt.<sup>199</sup> De onderhandelingen over de vergoeding kunnen vervolgens worden overgelaten aan partijen.<sup>200</sup> Een andere optie is dat de inbreukmaker wordt verplicht tot het bijhouden van een administratie, zodat de schade op een later moment kan worden begroot. Om het insolventierisico af te dekken, kan ook worden gevorderd dat de inbreukmaker zekerheid stelt voor de schade die de rechthebbende naar verwachting zal lijden.

Aan deze oplossingen kleven evenwel een aantal minpunten. Allereerst moeten een zekerheidsstelling en het bijhouden van een administratie expliciet worden gevorderd door de rechthebbende.<sup>201</sup> Het is de vraag of dit in lijn is met het Unierecht. Artikel 12 Handhavingsrichtlijn bepaalt immers dat het initiatief voor het vorderen van een alternatieve vergoeding bij de inbreukmaker ligt. Daarnaast is het uit proceseconomisch oogpunt nadelig dat het sluiten van de licentieovereenkomst of de begroting van de schade op een later tijdstip plaatsvindt. Beide opties gaan immers gepaard met aanvullende kosten.<sup>202</sup> Een alternatieve vergoeding biedt dus belangrijke voordelen ten opzichte van thans in de wet geregelde mogelijkheden.

### 5.3. Codificatie van de evenredigheidstoets

Geconcludeerd kan worden dat het Nederlandse recht de rechter voldoende ruimte biedt om een verbod te toetsen op evenredigheid. De Minister van Economische Zaken en Klimaat sprak zich op deze grond uit tegen een codificatie van een evenredigheidstoets in de Rijksvoorwet.<sup>203</sup> Van Engelen en Kamperman Sanders komen in een later verschenen onderzoeksrapport tot een vergelijkbare conclusie. In het rapport wijzen zij op het gebrek aan duidelijkheid over de invulling van de evenredigheidstoets. Om conflicten met het Unierecht te voorkomen, achten de rapporteurs het daarom rechtspolitiek verstandig om ruimte te bieden aan verdere rechtsontwikkeling door de rechter. Een eventuele codificatie zou volgens de onderzoekers moeten plaatsvinden in een richtlijn of verordening.<sup>204</sup>

Hoewel een Europese aanpak in mijn ogen inderdaad de voorkeur verdient, zijn er goede argumenten te bedenken voor een nationale codificatie – en wel voor *alle* intellectuele-eigendomsrechten. Een zorgvuldig uitgewerkte en voldoende afgebakende wettelijke regeling kan zorgen voor meer rechtszekerheid. Ook kan een gezaghebbende interpretatie het risico op onderling tegenstrijdige uitspraken op nationaal niveau verminderen.<sup>205</sup> Natuurlijk is niet uit te sluiten dat het Hof van Justitie op een later moment een andere richting inslaat.

191 HR 29 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1116, NJ 1994/107 (*Van Loon/ Blaauwbroek; Kraaiende Hanen*), r.o. 3.6. Zie ook: Van Nispen (noot 9), nr. 199.

192 Van Nispen (noot 9), nr. 226 e.v.; concl. A-G C.L. De Vries Lentsch-Kostense, bij HR 29 oktober 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1116, NJ 1994/107 (*Van Loon/ Blaauwbroek; Kraaiende Hanen*), r.o. 10.

193 Zie ook Van der Helm (noot 28), nr. 613.

194 HR 12 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:22, r.o. 3.1.2: “Bij de uitleg van een petitum moet niet slechts acht worden geslagen op de bewoordingen daarvan, maar komt ook betekenis toe aan de inhoud van hetgeen aan de eis ten grondslag is gelegd, de wijze waarop de wederpartij de eis heeft opgevat en redelijkerwijs heeft moeten opvatten, en het overige partijdebat.”

195 Het kan daarbij gaan om een eenmalige som, maar ook om periodieke betalingen. Aan een periodieke betaling kan een verplichting tot zekerheidsstelling worden verbonden; art. 6:105 lid 1 BW.

196 Asser/Sieburgh 6-II 2021, nr. 41.

197 *Kamerstukken II* 2005-2006, 30392, nr. 3, p. 15.

198 Ohly (noot 3), p. 308; Ohly & Stierle (noot 106), p. 1233-1234.

199 Dit is uitdrukkelijk mogelijk in kort geding; zie artikel 9 lid 1 onder a Handhavingsrichtlijn en art. 1019e lid 2 Rv. Een voorwaardelijk verbod is m.i. ook mogelijk in de bodemprocedure; zie *Parl. Gesch. BW Boek 5*, p. 36. Zie ook Asser/Sieburgh 6-IV 2023, nr. 163; Van der Helm (noot 28), nr. 445. Een voor-

waardelijk verbod is niet gewenst als patiëntenbelangen op het spel staan. Het is in zulke gevallen immers onwenselijk dat het verbod ‘herleeft’ door een tekortkoming van de inbreukmaker.

200 Zie voor een dergelijke constructie: Rb. Den Haag 17 december 2003, ECLI:NL:RBGR:2003:AO6764, *BIE* 2004/16 (*Medinol/Boston Scientific*), r.o. 3.29.

201 Zie ook T.E. Deurvorst, ‘Schadevergoeding, forfaitaire vergoeding, winstafdracht’, F.W. Grosheide (red.), *Handhaving van intellectuele eigendom*, Amsterdam: DeLex 2016, p. 218-219.

202 Vgl. *Jaggard v Sawyer* [1994] EWCA Civ 1 [52]: “if injunctive relief was withheld, the plaintiff was not compelled to wait until further wrongs were committed and then bring successive actions for damages; he could be compensated by a once and for all payment to cover future as well as past wrongs”.

203 *Kamerstukken II* 2021/22, 30635, nr. 9, p. 7.

204 Th.C.J.A. van Engelen & A.W.J. Kamperman Sanders, *Onderzoeksrapport ‘Proportionaliteit in het Octrooirecht’*, bijlage bij *Kamerstukken* 2023/24, 30635, 11, p. 26-27.

205 A. Ohly, ‘Der Ausgleichsanspruch gemäß § 139 I 4 PatG als Rechtsfortwirkungsanspruch’, *GRUR* 2022, afl. 5, p. 306; Van Dongen (noot 140), p. 220.

---

Onduidelijk is echter waarom dit risico kleiner is als de uitwerking van de evenredigheidstoets wordt overgelaten aan de nationale rechter.

Een tussentijds wetgevingstraject kan bovendien worden benut om duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke rechtsgevolgen van toetsing aan het evenredigheidsbeginsel. Zo bepaalt de wet weinig over de mogelijkheid van toewijzing van een aangepast verbod en ontbreekt een grondslag voor toekenning van een alternatieve vergoeding. Een zelfstandige regeling kan dan ook bijdragen aan het leveren van maatwerk en een efficiënte beslechting van geschillen.

## 6. Slotbeschouwing

De recente rechtspraak wijst erop dat nationale rechters in toenemende mate aandacht hebben voor het evenredigheidsbeginsel.<sup>206</sup> Tegelijkertijd

valt op dat dergelijke zaken vrijwel altijd resulteren een onverkorte toe- of afwijzing van het verbod. Dit suggereert dat de maatwerkfunctie van het beginsel nog onvoldoende uit de verf komt. Een meer gedifferentieerde benadering kan bijdragen aan het bereiken van uitkomsten die recht doen aan de feitelijke omstandigheden en de betrokken belangen. Dit is natuurlijk eenvoudiger gezegd dan gedaan: het Nederlandse recht blinkt op dit punt immers niet uit in helderheid. Het streven naar een evenwichtige uitkomst heeft soms dan ook veel weg van het oplossen van een cryptogram. Tegelijkertijd is het niet alleen aan de rechter om deze puzzel te leggen. De procespartijen zijn bij uitstek in de gelegenheid om relevante feiten en omstandigheden aan te dragen en hun vorderingen zo in te kleden dat een evenwichtige uitkomst daadwerkelijk kan worden bereikt. Een wetgevingsinitiatief zou op dit punt eveneens uitkomst kunnen bieden. De inzichten uit deze bijdrage kunnen daarbij mogelijk als inspiratie dienen.

---

206 Zie o.m. Rb. Den Haag 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992 (*Legobouwsets*), r.o. 4.17; Rb. Den Haag 22 februari 2022, ECLI:NL:RBDHA:2023:2172 (*Akari/Akarya*), 4.22-4.26; Rb. Den Haag (vzr.) 9 mei 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6079, *IER* 2023/6, m.nt. J.M. Boelens (*Ericsson/Apple*), r.o. 4.30; Rb. Amsterdam (vzr.) 3 mei 2022,

ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (*Boston Scientific/Cook*), r.o. 4.22; Hof Den Haag 17 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:711 (*Sisvel/Xiaomi*), r.o. 4.14-4.15; Rb. Den Haag (vzr.) 28 december 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:15453, *BIE* 2018/4, m.nt. L.E. Dijkman (*Douwe Egberts/Belmoca*), r.o. 6.2-6.3.