

Civiele sancties in het internationale geval in Europees perspectief

Gepubliceerd in: A.A.H. van Hoek, R.J.Q. Klomp, M.B.M. Loos e.a. (red.), *Offerhauskring vijftig jaar*, Den Haag: BJU 2012, p. 73-81. De originele paginanummers zijn aangegeven in deze tekst met [xx].

X.E. Kramer*

[73]

1. Inleiding

Als derde in de nieuwe reeks van de Offerhauskring verscheen in 1995 de bijdrage van Prof. mr. M.V. (Martijn) Polak met de titel ‘Civiele sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter’.¹ De auteur onderzoekt hierin de mogelijkheden van de Nederlandse rechter om onder het (Nederlandse) internationaal privaatrecht (IPR) een grensoverschrijdende sanctie op te leggen. Specifiek staat de meer dogmatische vraag centraal naar de rechtssystematische inkadering van de grensoverschrijdende sanctie binnen het IPR. In die jaren vierde het door de Nederlandse rechter uitgevaardigde grensoverschrijdend verbod in zaken betreffende de intellectuele eigendom (IE), en vooral in octrooizaken, hoogtij. De Hoge Raad bepaalde in het befaamde arrest *Lincoln/Interlas* van 1989 ten aanzien van de veroordeling om iets te geven, te doen of na te laten dat er ‘geen reden [is] om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting – eventueel een verplichting naar vreemd recht – die buiten Nederland moet worden nagekomen’.² Met andere woorden: een rechterlijk bevel of verbod in de zin van art. 3:296 lid 1 BW kan zich ook uitstrekken over handelingen in het buitenland. De Hoge Raad herhaalde dit in het *Barbie*-arrest³ van enkele jaren later, met goedkeuring van het Benelux-Gerechtshof,⁴ en continueerde deze rechtspraak in het arrest *Philips/Postech* van 2004.⁵

In de IE-literatuur werd en wordt veel aandacht besteed aan het grensoverschrijdend verbod. In de IPR-literatuur was dit niet het geval en de auteur begaf zich daarmee op onontgonnen terrein. Ook nu nog wordt dit thema zelden aangeroerd door IPR-specialisten.⁶ [74] In zijn bijdrage loopt Polak de drie hoofdvragen en de ‘restcategorie’ (overig internationaal burgerlijk procesrecht) van het IPR na om te bekijken in hoeverre het (grensoverschrijdende) sanctierecht hier kan worden ingepast. De auteur komt tot de conclusie dat de vraag naar de grensoverschrijdende sanctie met alle onderdelen van het

* Prof. mr. X.E. Kramer is hoogleraar Internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze bijdrage is mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van NWO in het kader van de Vernieuwingsimpuls – Vidi.

¹ M.V. Polak, *Civiele sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter* Studiekring Prof. mr. J. Offerhaus; nieuwe reeks, nr. 3, Deventer: Kluwer 1995 (hierna: Polak 1995).

² HR 24 november 1989, *NJ* 1992, 404, m.nt. DWFV (*Interlas/Lincoln*).

³ HR 21 februari 1992, *NJ* 1993, 164, m.nt. JHS (*Barbie I*).

⁴ BenGH 26 maart 1993, *NJ* 1993, 328 m.nt. DWFV (*Barbie II*). Zie ook BenGH 13 juni 1994, *NJ* 1994, m.nt. DWFV (*Renault/Reynolds*), waarin het Gerechtshof zelfs overwoog dat een door een van de Benelux-rechters opgelegde verbod van merkinbreuk voor de gehele Benelux geldt, ook als dat niet expliciet gevorderd is.

⁵ HR 19 maart 2004, *NJ* 2007, 585 m.nt. PV (*Philips/Postech*).

⁶ Strikwerda besteedt aan deze problematiek in de laatste drukken van zijn handboek slechts enkele regels in het kader van de internationale bevoegdheid inzake voorlopige en bewarende maatregelen, zie L. Strikwerda, *Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht*, Deventer: Kluwer 2012, 10^e druk, nr. 257.

IPR aanknopingspunten heeft, en nog het meest met het materiële IPR, maar nergens echt thuishoort. Hij bepleit daarom de selectie en toepassing van sancties in het internationale geval als een zelfstandig, vijfde onderdeel van het IPR te beschouwen.⁷

Sinds Polak dit pleidooi hield, is het IPR en ten dele ook het handhavingsrecht sterk geëuropeaniseerd. De vraag die in de onderhavige bijdrage centraal staat, is hoe de grensoverschrijdende sanctie, en in het bijzonder het verbod in IE-zaken, voor de Nederlandse rechter door het Europees (internationaal privaatrecht) is beïnvloed. In hoeverre hebben de beschouwingen en stellingen van de auteur de Europese tand des tijds kunnen doorstaan?

2. Grensoverschrijdende sancties en het Europees internationaal bevoegdheidsrecht

Zoals Polak al constateerde, is er een duidelijke relatie tussen het internationaal bevoegdheidsrecht en de mogelijkheid om een grensoverschrijdende sanctie op te leggen, zoals een grensoverschrijdend verbod in IE-zaken.⁸ Zonder internationale bevoegdheid kan de Nederlandse rechter vanzelfsprekend geen grensoverschrijdende sanctie opleggen. De auteur voegde hieraan toe dat, niettegenstaande verwijzingen in de hierboven (Inleiding) genoemde rechtspraak naar de *bevoegdheid* om een dergelijke sanctie op te leggen, het hebben van internationale bevoegdheid alleen niet voldoende is voor het geven van een sanctie die zich uitstrekt over buitenlands territorium. Deze stelling is mijns inziens in beginsel juist. Na publicatie van Polak's voordracht hebben zich evenwel ontwikkelingen voorgedaan die erop wijzen dat de band tussen de internationale bevoegdheid enerzijds en het geven van een grensoverschrijdende sanctie anderzijds nauwer is dan de auteur destijds leek aan te nemen.⁹

De regels van internationale bevoegdheid bepalen in sterke mate of dit ook een *grensoverschrijdende* bevoegdheid is. Het Hof van Justitie heeft in een aantal uitspraken betreffende de internationale bevoegdheid onder de EEX-Verordening (EEX-Vo), en diens voorganger het EEX-Verdrag, de mogelijkheid om een grensoverschrijdende sanctie (verbod) op te leggen afgebakend. In een reeks van arresten wijst het Hof erop dat art. 2 EEX-Vo, waarin de gerechten van het woonland van de verweerder bevoegd worden verklaard, de hoofdregel is en (dus) een in beginsel onbeperkte territoriale bevoegdheid verschaft.¹⁰ Daaruit volgt ook dat de alternatieve bevoegdheidsregels als uitzondering hierop fungeren en restrictief moeten worden uitgelegd, aldus het Hof in *Kalfelis/Schröder*¹¹ en latere rechtspraak. Dit [75] heeft ook implicaties voor de territoriale reikwijdte van de bevoegdheid die wordt ontleend aan deze alternatieve bevoegdheidsregels.

Zo bepaalde het Hof van Justitie in het *Shevill*-arrest van 1995 dat de rechter van de plaats waar de schade intreedt ingevolge art. 5 sub 3 EEX-Vo slechts bevoegd is te

⁷ Polak 1995, p. 37.

⁸ Polak 1995, p. 12-16.

⁹ Dit verwoordde de auteur van de onderhavige bijdrage ook reeds in: X.E. Kramer, *Het kort geding in internationaal perspectief. Een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht* (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2001, p. 242-243 (hierna: Kramer 2001).

¹⁰ Zie met name HvJ EG 27 september 1988, zaak C-189/87, *Jur.* 1988, p. I-5565, *NJ* 1990, 425 m.nt. JCS (*Kalfelis/Schröder*). Zie ook C.J.A. van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, Den Haag: BJU 2007, nr. 453, p. 175 (hierna: Van Engelen 2007); Kramer 2001, p. 243.

¹¹ Zie vorige voetnoot.

oordelen over de schade die in het desbetreffende land is ingetreden.¹² De bevoegdheid op grond van art. 5 sub 3 omvat derhalve niet zonder meer de gehele vordering. Deze zaak betrof echter een grensoverschrijdende belediging (publicatie in een tijdschrift dat in verschillende landen werd verkocht) waarin schadevergoeding werd geëist. Literatuur en lagere rechtspraak zijn niet eenduidig over de vraag wat dit arrest betekent voor de mogelijkheid om een grensoverschrijdend verbod in IE-zaken te geven.¹³ In drie Europese verordeningen op het gebied van het IE-recht – betreffende het merken-, modellen- en kwekersrecht – wordt uitdrukkelijk bepaald dat de rechter die bevoegd is als rechter van de plaats waar de inbreuk afspeelt, geen grensoverschrijdende bevoegdheid heeft.¹⁴ De hierin opgenomen bevoegdheidsgrond komt overeen met art. 5 sub 3 EEX-Vo, en koppelt een beperking op de mogelijkheid tot het geven van een grensoverschrijdend verbod aan een specifieke internationale bevoegdheidsgrond. Zo is op grond van art. 97 lid 5 Merkenverordening, betreffende de internationale bevoegdheid, de rechter van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden bevoegd. Art. 98 lid 2, inzake de omvang van de bevoegdheid, bepaalt vervolgens dat deze rechter alleen bevoegd is voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de desbetreffende lidstaat.

Uit de enkele jaren later gewezen arresten *Van Uden/Deco-Line* en *Mietz* blijkt dat de territoriale bevoegdheid voor voorlopige maatregelen in de gevallen dat de bevoegdheid op art. 31 EEX-Vo wordt gebaseerd eveneens territoriaal is begrensd.¹⁵ Het Hof benadrukte dat er een reële band moet bestaan tussen het voorwerp van de gevraagde maatregel en deze op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid (*Van Uden*). Indien de rechter buiten deze bevoegdheid treedt, is dit een reden om de erkenning en tenuitvoerlegging te weigeren (*Mietz*). Aannemelijk lijkt dan ook dat deze bevoegdheidsgrond het niet toelaat om een verbod te geven dat zich uitstrekt over andere landen.¹⁶

Een grote impact op de Nederlandse praktijk van het grensoverschrijdend verbod hebben vooral twee in 2006 gewezen arresten, *Roche/Primus* en *GAT/LuK*.¹⁷ De eerste zaak betrof de toepassing van het voor de grensoverschrijdende IE-praktijk belangrijke art. 6 sub 1 EEX-Vo. Op grond hiervan kunnen meerdere verweerders worden opgeroepen in de woonplaats van één van hen, indien het om samenhangende vorderingen gaat waarbij een gevaar van onverenigbare beslissingen dreigt. Het Hof rekende hierin af met de acht jaar [76] eerder door het hof Den Haag formuleerde ‘spin in het web’ leer in

¹² HvJ EG 7 maart 1995, zaak C-68/93, *Jur.* 1995, p. I-415, *NJ* 1996, 269 m.nt. ThMdB (*Shevill*). Dit arrest werd gewezen na publicatie van de voordracht.

¹³ Zie over de vraag in hoeverre deze uitspraak mogelijk ook voor het IE-recht geldt Kramer 2001, p. 248-249 en voetnoot 102 met verwijzingen naar opvattingen in de (oudere) literatuur. Meer recentelijk bepleit Van Engelen 2007, nr. 458, p. 176-177 (met relevante verwijzingen naar lagere rechtspraak) voor terughoudendheid in het licht van dit arrest.

¹⁴ Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk, *PbEG* 2009, L 78/1 (art. 98 lid 2) (vervanging van Verordening nr. 40/94); Verordening (EG) Nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PbEG*, L 3/1 (art. 82 lid 2); Verordening (EG) nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht, *PbEG*, L 227/1 (art. 101 lid 3). Zie hierover ook Van Engelen 2007, nr. 457, p. 176.

¹⁵ HvJ EG 17 november 1998, zaak C-391/95, *Jur.* 1998, p. I-7091, *NJ* 1999, 339 m.nt. PV (*Van Uden/Deco-Line*); HvJ EG 27 april 1999, zaak C-99/96, *Jur.* 1999, p. I-2277, *NJ* 2001, 90 m.nt. PV (*Mietz*).

¹⁶ Van Engelen 2007, nr. 470, p. 183; Kramer 2001, p. 242-243.

¹⁷ HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-539/03, *Jur.* 2006, p. I-6535, *NJ* 2008, 76 m.nt. PV (*Roche/Primus*); HvJ EG 13 juli 2006, zaak C-4/03, p. I-6509, *NJ* 2008, 78 m.nt. PV (*GAT/LuK*).

octrooizaken.¹⁸ Het Hof achtte het voor de toepassing van art. 6 sub 1 in geval van een Europees octrooi niet voldoende dat gedaagden tot eenzelfde concern behoren en het op de markt brengen van de producten kan worden gezien als een gezamenlijk handelen waaraan een gemeenschappelijk plan ten grondslag ligt. Er kan geen sprake zijn van een gevaar van onverenigbare beslissingen omdat het gaat om verschillende nationale rechten.¹⁹ Het hierna te bespreken recente arrest *Painer* lijkt hier evenwel op terug te komen.²⁰ De tweede zaak, *GAT/LuK*, betref de toepassing van art. 22 sub 4 EEX-Vo. Het Hof bepaalde dat deze exclusieve bevoegdheidsbepaling ook geldt indien een vordering tot nietigverklaring van een octrooi als verweer in een inbreukzaak wordt aangevoerd. De rechter mag dus de geldigheid van een buitenlands octrooi niet direct of indirect vaststellen.²¹

Deze veel besproken en bekritiseerde uitspraken zijn wel aangemerkt als het einde van de grensoverschrijdende IE-praktijk, al bleek deze in de jaren daarna toch niet helemaal ten einde te zijn.²² Al vele jaren wordt gepleit voor en gewerkt aan bijzondere IPR-regels voor IE-zaken,²³ en in het geval van octrooien voor een Europese octrooibeschermt en een eigen gerecht.²⁴ Deze regels zullen specifiek toegesneden zijn op de behoeften van de IE-praktijk. In recente rechtspraak verschaft het Hof ook onder de gewone bevoegdheidsregels van de EEV-Vo echter meer mogelijkheden. Het arrest *Painer* van 1 december 2011 betref een auteursrechtelijke zaak, waarin wederom de toepassing van art. 6 sub 1 EEX-Vo centraal stond. In casu waren verweerders uit Oostenrijk en Duitsland betrokken; het ging om in die landen verspreide kranten waarin een foto was afgedrukt zonder dat daarbij de fotograaf was genoemd of toestemming was gevraagd. Het Hof bepaalde dat het enkele feit dat vorderingen die tegen meerdere verweerders wegens inhoudelijk identieke inbreuken op het auteursrecht zijn ingediend, op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen berusten, aan toepassing van die bepaling niet in de weg staat. Ook in een dergelijk geval kan er dus gevaar voor tegenstrijdige beslissingen zijn. In *Roche/Primus* oordeelde het Hof nog dat dit gevaar niet dreigt bij verschillende nationale rechten.²⁵ De in maart 2012 gepubliceerde conclusie van de A-G in de *Solvay/Honeywell*-zaak heeft de hoop op [77] een *revival*

¹⁸ Hof 's-Gravenhage 23 april 1998, *IER* 1998, 30 m.nt. SdW (*EGP/Boston Scientific*).

¹⁹ Het betref een Europees octrooi, maar na de octrooiverlening valt dit uiteen in een bundel nationale octrooirechten.

²⁰ HvJ EU 1 december 2011, C-145/10, *NIPR* 2012, 75, *IER* 2012, 16 m.nt. SJS.

²¹ J.J. Brinkhof, 'HvJ EG beperkt mogelijkheden van grensoverschrijdende verboden', *BIE* 2006, p. 320 (hierna: Brinkhof 2006).

²² Zie o.a. Brinkhof 2006, p. 319-323; W.A. Hoyng, 'After Primus-Roche and GAT-LUK', *IEF* 7785, 2008, www.ieforum.nl; P. Joseph, 'The rise and fall of cross-border jurisdiction and remedies in IP disputes', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2006, p. 850-857; A. Kur, 'A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions *GAT v. LuK* and *Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*', *ICC* 2006, p. 844-855.

²³ Zie o.m. de European Max Planck group 'Conflict of Laws in Intellectual Property' 2011 (CLIP), <http://www.cl-ip.eu/en/pub/home.cfm>, waarover M. van Eechoud en A. Kur, 'Internationaal privaatrecht in intellectuele eigendomszaken – de 'CLIP' Principles', *NIPR* 2012, p. 185-192 en de ALI 'Intellectual Property – Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes Principles' 2007, <http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687>.

²⁴ Zie o.a. het Voorstel voor een verordening tot het aangaan van nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibeschermt (COM(2011)215 def.; M.C. Kant, 'A specialised Patent Court for Europe?', *NIPR* 2012, p. 193-201.

²⁵ Het Hof verwijst in het geheel niet naar zijn uitspraak inzake *Roche/Primus*, maar naar HvJ EG 11 oktober 2007, zaak C-98/06, *Jur.* 2007, p. I-8319. Het Hof bepaalde hierin dat het feit dat de tegen meerdere verweerders gerichte vorderingen een verschillende rechtsgrondslag hebben, niet aan toepassing van art. 6 sub 1 in de weg staat.

ook voor octrooizaken weer doen opleven.²⁶ De A-G ziet onder bepaalde voorwaarden toch enige plaats voor toepassing van art. 6 sub 1 EE-Vo bij Europese octrooien, en concludeert voorts dat art. 22 sub 4 geen roet in het eten gooit indien het om een voorlopige maatregel gaat.

Intussen lijkt de Hoge Raad een eigen koers te blijven varen. In het *Philips/Postech*-arrest²⁷ van 2004 ging het om een in kort geding gevorderde veroordeling van Taiwanese en Zwitserse gedaagden. Het Hof 's-Gravenhage had het grensoverschrijdend verbod afgewezen op grond van de overweging dat in het kader van een kort geding terughoudendheid moet worden betracht met grensoverschrijdende maatregelen. De Hoge Raad vernietigde deze beslissing op grond van een motiveringsklacht en overwoog dat voorop gesteld moet worden dat:

‘indien de Nederlandse rechter op grond van enige regel van (commuun) internationaal bevoegdheidsrecht bevoegd is kennis te nemen van een vordering betreffende de inbreuk op een naar buitenlands recht verkregen intellectueel eigendomsrecht, hij desgevorderd in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen in het buitenland. Dit geldt ook in kort geding en ongeacht de grond waarop de Nederlandse rechter zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd.’

Het spreekt vanzelf dat wanneer er Europese regelingen (de EEX-Vo) toepasselijk zijn, de Hoge Raad ook de beperkingen zoals hierboven omschreven in acht zal moeten nemen. Wanneer de bevoegdheid op art. 1-14 Rv is gebaseerd, is de rechter niet gebonden aan de interpretatie van (vrijwel gelijklopende) bepalingen onder de EEX-Vo. In ieder geval maakt de Hoge Raad duidelijk dat de band tussen internationale bevoegdheid en grensoverschrijdende sanctie wat hem betreft welhaast onverbreekbaar is: als de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is, mag hij een verbod uitspreken dat zich uitstrekt over handelingen in het buitenland. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot wat het geval is onder het Europees internationaal bevoegdheidsrecht, de bevoegdheidsgrond niet relevant is voor de vraag naar de territoriale reikwijdte van die bevoegdheid.

3. Grensoverschrijdende sancties en het Europees (conflicten)recht

In zijn bijdrage concludeerde Polak dat wat hem betreft het sanctierecht primair een kwestie van conflictenrecht is.²⁸ In het *Interlas*-arrest verwijst de Hoge Raad ook naar art. 3:296 lid 1 BW. Een rechterlijk verbod kan op één lijn worden geplaatst met andere sancties, zoals nakoming, ontbinding en schadevergoeding. Ook het Benelux-Gerechthof lijkt, zoals Polak constateerde, een materieelrechtelijke rubricering van het sanctie-arsenaal voor te staan, zoals uit het hierboven genoemde *Barbie*-arrest en het daarop volgende *Renault/Reynolds* blijkt.²⁹ Op grond daarvan is de *lex causae* toepasselijk op de vraag of een sanctie kan worden opgelegd, en zo ja, welke sanctie.^[78]

Het toepasselijke recht op de onrechtmatige daad – waar het doorgaans om gaat bij grensoverschrijdende IE-verboden – is sinds een aantal jaren in EU-verband geregeld in

²⁶ Conclusie A-G Cruz Villalón van 29 maart 2012, zaak C-616/10 (*Solvay/Honeywell*). Ten tijde van de afronding van deze bijdrage was het arrest nog niet gewezen.

²⁷ HR 19 maart 2004, NJ 2007, 585 m.nt. PV (*Philips/Postech*).

²⁸ Polak 1995, p. 17-23.

²⁹ Zie par. 1 en voetnoot 4.

de Rome II-verordening.³⁰ Art. 15 sub d bepaalt dat het ingevolge Rome II toepasselijke recht mede omvat de ‘maatregelen die de rechter, binnen de grenzen van zijn procesrechtelijke bevoegdheid, kan treffen om letsel of schade te voorkomen, te beperken of te laten vergoeden’. Kortom, het sanctierecht is inderdaad onder deze Europese regeling (primair) een kwestie van materieel recht.³¹ Ingevolge de in art. 4 Rome II neergelegde algemene regel is de *lex loci damni* (het land waar de schade intreedt) toepasselijk. Voor IE-inbreuken geldt op grond van art. 8 Rome de *lex loci protectionis* (het land waarvoor bescherming wordt gevorderd) en voor communautaire (EU) IE-rechten de *lex loci delicti* (het land waar de inbreuk is gepleegd). Het recht van dit land beheerst dus naast de aansprakelijkheids-/inbreukvraag tevens de mogelijke sancties.

Met de materieelrechtelijke kwalificatie van het sanctierecht als zodanig is, zoals Polak ook aangaf, nog niet alles gezegd over de bevoegdheid om deze sanctie *grensoverschrijdend* op te leggen. Deze bevoegdheid hangt volgens Polak samen met de positie en de taak van de Nederlandse rechter.³² Het Nederlandse internationaal privaatrecht stelt de rechter in staat om als ‘wereldrechter’ op te treden, zoals uit het *Interlas*-arrest blijkt. De Hoge Raad heeft deze positie gecontinueerd en verduidelijkt in het eerder genoemde arrest *Philips/Postech* en de stelling van Polak is dan ook nog steeds houdbaar. Maar daarbij moet worden aangetekend dat, zoals in de vorige paragraaf bleek, het Europees internationaal bevoegdheidsrecht daarop belangrijke beperkingen kan aanbrengen.

Daarnaast doet ook het (materiële) Europees IE-recht zijn invloed gelden. In het arrest *DHL/Chronopost* van 2011 oordeelde het Hof van Justitie dat een inbreukverbod gegeven door een bevoegde rechter op grond van de Merkenverordening zich in beginsel van rechtswege uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie.³³ Ook hier verwijst het Hof overigens naar bepaalde bevoegdheidsgronden, wat er weer op wijst dat deze kwestie nauw verbonden is met het internationaal bevoegdheidsrecht, zoals in de vorige paragraaf uiteen is gezet. Het beginsel dat het verbod een EU-wijde omvang heeft, vloeit voort uit de eenvormige bescherming. De territoriale reikwijdte kan evenwel worden beperkt. De werkingsomvang van het recht kan niet verder gaan dan nodig is voor de vervulling van de wezenlijke functies van het merk. Het Hof oordeelde verder dat de *aan het verbod gekoppelde dwangmaatregel*, zoals een dwangsom eveneens, onder de voorwaarden van de EEX-Vo, effect sorteert in de lidstaten waarvoor het verbod geldt. Het betreft hier slechts de dwangsom als maatregel om het verbod na te leven, waarop de *lex fori processus* van toepassing is. Voor overige sancties geldt ingevolge de Merkenverordening (art. 102) en het IPR de *lex causae*.

4. Grensoverschrijdende sancties en het Europees erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht

De mogelijkheid voor de Nederlandse rechter om een grensoverschrijdende sanctie op te leggen staat, zoals Polak terecht opmerkte, los van de erkenning en tenuitvoerlegging daarvan [79] in het buitenland.³⁴ Wel kan bij de vraag of het opleggen van een

³⁰ Vo nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen, PbEU 2007, L 199/40.

³¹ C.J.A. van Engelen, ‘Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property’, *EJCL* 2010, p. 16.

³² Polak 1995, p. 23-27.

³³ HvJ EU 12 april 2011, zaak C-235/09 (*DHL/Chronopost*), *NIPR* 2011, 344; *IER* 2011, 57 m.nt. SJS.

³⁴ Polak 1995, p. 28; A-G Franx in zijn conclusie bij het *Interlas*-arrest, punt 4.

grensoverschrijdend verbod zinvol is, in het bijzonder in kort geding, rekening worden gehouden met de mogelijkheid van erkenning en tenuitvoerlegging in de desbetreffende landen. Bij de vervanging van het EEX-Verdrag door de EEX-Vo in 2002, zijn de regels voor de erkenning en tenuitvoerlegging tussen de EU-lidstaten verder versoepeld. Het *exequatur* wordt op formele gronden verleend, en slechts terzijde gesteld indien de geëxecuteerde hiertegen op grond van één van de (beperkte) weigeringsgronden in beroep gaat.³⁵ Het eind 2010 gepubliceerd Commissie-voorstel voor de herschikking van de EEX-Vo voorziet in beginsel in de algehele afschaffing van het *exequatur*.³⁶ In het hierboven genoemde arrest *DHL/Chronopost* oordeelde het Hof dat een verbod onder de Merkenverordening in beginsel voor de gehele EU geldt; dit zal eveneens het geval zijn onder vergelijkbare regelingen van Europees privaatrecht. Hoewel deze uitspraak een automatische gelding in de andere lidstaten als regel van (materieel) Europees privaatrecht lijkt te impliceren, verwijst het Hof voor de grensoverschrijdende *gevolgen* nog wel naar de ook in de Merkenverordening genoemde EEX-Vo.³⁷ Het Hof lijkt daarmee de erkenning en tenuitvoerlegging van het grensoverschrijdende verbod (mede) in de IPR-sfeer te blijven zoeken, en het niet zonder meer als een rechtstreeks uitvloeisel van de werking van het Europese IE-recht te zien. Dit geldt zonder meer ook voor de aan het verbod verbonden grensoverschrijdende dwangsom. Deze sorteert rechtsgevolgen in de andere lidstaten onder de voorwaarden van de EEX-Vo, aldus het Hof. Wel verwijst het Hof hierbij tevens naar de verplichting om het door deze sanctie nagestreefde doel te verwezenlijken om middels dwangmaatregelen een inbreuk op het Europese merk tegen te gaan. Noemenswaard in dit kader is dat het Hof van Justitie heeft bepaald dat dwangsommen inderdaad onder de reikwijdte van de EEX-Vo vallen, en dus onder het regime van erkenning en tenuitvoerlegging.³⁸

De kwestie van de grensoverschrijdende sanctie enerzijds en de erkenning en tenuitvoerlegging anderzijds lijken dus – ook en zelfs wanneer het grensoverschrijdend karakter van de sanctie voortvloeit uit geharmoniseerd IE-recht – nog steeds gescheiden vragen. Binnen de EU liggen deze evenwel in het licht van de versoepeling van de tenuitvoerlegging, ook wanneer er geen eenvormig recht in het geding is, wel steeds meer in elkaars verlengde. Buiten de EU is dit vanzelfsprekend anders. Buiten verdragen is de mogelijkheid van tenuitvoerlegging afhankelijk van het nationale executierecht ten aanzien van buitenlandse beslissingen, waarbij wellicht de bekendheid van die rechtsorde met grensoverschrijdende verboden een rol speelt.³⁹ [80]

5. Grensoverschrijdende sancties en het overig Europees internationaal privaot- en procesrecht

In zijn voordracht ging Polak slechts kort in op sancties en het overig internationaal burgerlijk procesrecht.⁴⁰ Hieronder worden vragen begrepen die niet binnen de drie hoofdvragen van het IPR passen, zoals de grensoverschrijdende betekening van stukken en bewijsopneming. Hij constateerde dat op deze vragen de *lex fori processus*

³⁵ Art. 41 en 45 EEX-Vo.

³⁶ COM(2010) 748. Zie X.E. Kramer, 'Abolition of exequatur under the Brussels I Regulation: effecting and protecting rights in the European judicial area', *NIPR* 2011, p. 633-641.

³⁷ Zie r.o. 49.

³⁸ HvJ EU 18 oktober 2011, C-406/09 (*Realchemie/Bayer*), *NIPR* 2012, 473; *IER* 2012, 20 m.nt. JE.

³⁹ Zie voor vergelijkbare mogelijkheden in de Verenigde Staten: M. Trimble, 'Cross-border injunctions in U.S. patent cases and their enforcement abroad', *Marquette Intellectual Property Law Review* 2009, p. 331-369.

⁴⁰ Polak 1995, p. 33-34.

toepasselijk is, en dat het sanctierecht duidelijk anders geaard is dan deze vragen van internationaal burgerlijk procesrecht.

Op deze plaats kan worden opgemerkt dat het internationaal burgerlijk procesrecht in de afgelopen tien jaar snel is vereuropeiseerd. Zo kwamen de Betekeningsverordening (nr. 1393/2007) en de Bewijsverordening (nr. 1206/2001) tot stand, en de door Polak genoemde kwestie van gefinancierde rechtsbijstand is inmiddels onderwerp van een Europese richtlijn (nr. 2002/8/EG). Naast deze instrumenten van verticale harmonisatie, is er ook sprake van sectorale harmonisatie op dit gebied. Hier kan de IE-Handhavingsrichtlijn worden genoemd.⁴¹ Deze bevat belangrijke processuele regels met betrekking tot het bewijs, voorlopige maatregelen en beslag, en is in Nederland geïmplementeerd in Titel 15 van Boek 3 Rv. Deze Europese regelgeving raakt de kwalificatie van het grensoverschrijdende sanctierecht evenwel vooralsnog niet.

6. Grensoverschrijdende sancties als zelfstandig onderdeel van het Europees (internationaal) privaatrecht?

In zijn bijdrage kwam Polak tot de conclusie dat de grensoverschrijdende sanctie met alle IPR-vragen samenhang heeft, maar nergens echt thuishoort, en daarom als afzonderlijke IPR-categorie moet worden gezien. De europeanisering van het IPR en het (IE) handhavingsrecht maakt de rechtssystematische inkadering niet gemakkelijker. Het Hof van Justitie heeft duidelijk gemaakt dat deze bevoegdheid in de meeste gevallen voortvloeit uit en afgebakend wordt door het Europees internationaal bevoegdheidsrecht. Het lijkt daarmee vooral een kwestie van internationaal bevoegdheidsrecht te zijn. Het sanctierecht als zodanig is evenwel onderworpen aan de Europese conflictregel, de *lex causae*, al geldt volgens het Hof voor (de mogelijkheid tot het opleggen van) de dwangsom verbonden aan een grensoverschrijdende sanctie de *lex fori*.⁴² Daarnaast speelt het Europese materiële privaatrecht, en dan vooral het IE-recht, een rol. Zoals het Benelux-Gerechtshof in 1994 al aannam ten aanzien van het Benelux-merk, zo oordeelde het Hof van Justitie in het recente *DHL Express/Chronopost* dat inbreukverboden ter bescherming van het Europese merk zich in beginsel automatisch uitstrekken tot het gehele EU-territoir. Maar uit ditzelfde arrest blijkt ook het erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht in de IPR-betekenis nog een rol te spelen.

In het Europese IPR heeft de grensoverschrijdende sanctie niet duidelijk de door Polak voorgestane zelfstandige positie verworven. De selectie en toepassing hiervan kan evenwel ook niet geheel onder een van de andere IPR-vragen worden geschaard en is evenmin ten [81] volle een kwestie van Europees (materieel) privaatrecht of handhavingsrecht. Wel kan worden geconcludeerd dat de bevoegdheid tot het geven van een grensoverschrijdende sanctie niet meer primair een kwestie van *Nederlands* internationaal privaatrecht is.

7. Afsluitende woorden

Graag heb ik gehoor gegeven aan het verzoek van het bestuur van de Offerhauskring om de voordracht van Polak als uitgangspunt te nemen voor mijn bijdrage aan deze jubileumbundel. De auteur bedankte in een woord vooraf het groepje studenten dat in

⁴¹ Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, *PbEU* 2004, L 157/45.

⁴² In deze bijdrage is niet verder besproken dat in het kader van de tenuitvoerlegging het nationale recht van de lidstaat van tenuitvoerlegging nog een rol kan spelen, zoals blijkt uit r.o. 56 van *DHL Express/Chronopost*, a.w. voetnoot 33.

1994 deelnam aan een door Prof. mr. D.W.F. Verkade, tevens lid van de Offerhauskring, geleid privatissimum over intellectuele eigendom in internationaal perspectief. Ik was toevallig één van de studenten die destijds hieraan deelnam. Jaren later schreef ik in mijn proefschrift dat de vraag naar de grensoverschrijdende sanctie, of in ieder geval de vraag naar de territoriale reikwijdte van een voorlopige maatregel, primair als een processuele kwestie moest worden gezien.⁴³ Daarmee nam ik voorzichtig stelling tegen de primair materiële kwalificatie van de auteur van deze voordracht, tevens mijn promotor. Procesrecht of materieel recht, één ding staat in ieder geval vast: de vraag naar de reikwijdte van civiele sancties in het internationale geval voor de Nederlandse rechter is nu in veel gevallen een kwestie van Europees recht.

Ik dank de opvolgende besturen van de Offerhauskring en de leden voor het verzorgen van voordrachten die ook vele jaren later nog stof tot nadenken en schrijven opleveren.

⁴³ Kramer 2001, p. 244-245.