



Universiteit
Leiden

The Netherlands

**In de spiegel van artikel 24 Brussel Ibis? Over de
exclusieve bevoegdheidsgronden onder Brussel Ibis
in derdelandssituaties na BSH Hausgeräte/Electrolux
(C-339/22)**

Verheul, B.H.B.

Citation

Verheul, B. H. B. (2025). In de spiegel van artikel 24 Brussel Ibis?: Over de exclusieve bevoegdheidsgronden onder Brussel Ibis in derdelandssituaties na BSH Hausgeräte/Electrolux (C-339/22). *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, 2025(3), 471-486. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4292171>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4292171>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

In de spiegel van artikel 24 Brussel Ibis?

Over de exclusieve bevoegdheidsgronden onder Brussel Ibis in derdelandssituaties na *BSH Hausgeräte/Electrolux* (C-339/22)

Bryan Verheul*

Abstract

In BSH Hausgeräte, the Court of Justice of the European Union ('CJEU') was asked to rule on the relationship between Article 24(4) and Article 4(1) Brussels Ibis in the context of infringement proceedings concerning a patent registered in several EU Member States and in Turkey (a third State). While the judgment has far-reaching implications for intellectual property practice, this case note focuses mainly on the issues arising from the fact that the patent in dispute is (also) registered in Turkey. In his Opinion, the Advocate General seized upon this scenario to question the territorial scope of Brussels Ibis' jurisdictional scheme in relation to third States. He proposed attributing so-called 'reflexive effect' to Article 24 as a means of filling what he described as a 'gap' in the Regulation's territorial scope vis-à-vis third States. While adopting a different approach, the CJEU nonetheless advanced the debate by clarifying the territorial scope of the jurisdictional rules in a third State context. It held that – although not at issue in the present case – jurisdiction under Article 4(1) may be limited by the public international law principle of non-interference. In doing so, the CJEU distinguished between proceedings in a Member State resulting in inter partes decisions and those producing erga omnes effects. The CJEU's reasoning seems capable of extending to other matters covered by Article 24, yet the broader discussion on the relationship between territorial scope and third States is far from concluded.

1. Inleiding

Het hier te bespreken arrest¹ van het Hof van Justitie van de Europese Unie ('HvJ') is lang verwacht in de IE-praktijk. Het HvJ heeft kort gezegd geoordeeld dat de rechter die op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis² bevoegd is om uitspraak te doen over de inbreuk op een octrooirecht, die bevoegdheid niet verliest wanneer de verweerder – bij wijze van exceptie – de geldigheid van het octrooi aan de orde stelt.

* Bryan Verheul is PhD-Fellow aan de Universiteit Leiden en promoveert op het formeel toepassingsbereik van de Brussel Ibis-Verordening in relatie tot derde landen. De auteur bedankt Cathalijne van der Plas en Jeroen van der Weide voor hun commentaar op een eerdere versie van deze bijdrage.

1 HvJ EU 25 februari 2025, C-339/22, ECLI:EU:C:2025:108, NIPR 2025/108 (*BSH Hausgeräte/Electrolux*).

2 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *PbEU* 2012, L 351/1.

Voor IPR-adepten is de uitspraak van het HvJ waarschijnlijk interessanter om een andere reden. De zaak werd aanvankelijk behandeld door de Vierde Kamer van het HvJ en stond op de rol voor een uitspraak in medio 2024, totdat A-G Emiliou zijn (eerste) conclusie nam in deze zaak.³ Het Europees octrooirecht dat ter discussie staat in deze procedure staat ook geregistreerd in Turkije, een niet-EU-lidstaat ('derde land'). In zijn conclusie heeft de A-G die omstandigheid aangegrepen om het formeel toepassingsbereik van Brussel Ibis in relatie tot derde landen ter discussie te stellen. De lidstaatrechter die op grond van artikel 4(1) bevoegd is, zou rekening moeten houden met zogenoemde 'reflexwerking' (de spiegelbeeldige toepassing) van artikel 24 Brussel Ibis in een 'derdelandssituatie':⁴ heeft de verweerder woonplaats in een lidstaat, maar heeft de zaak betrekking op een onderwerp dat staat geregeld in artikel 24, terwijl dat onderwerp is gelegen in een derde land? Dan zou de lidstaatrechter zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis niet mogen uitoefenen vanwege de zogenoemde reflectieve toepassing van artikel 24. Hetzelfde zou gelden voor een forumkeuze die is uitgebracht voor het gerecht van een derde land: de reflectieve toepassing van artikel 25 Brussel Ibis maakt dat de rechter die bevoegd is op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis zijn bevoegdheid niet kan uitoefenen.

Het idee van (of beter gezegd: het gebrek aan) reflexwerking van artikel 24 heeft reeds sinds het EEX-Verdrag⁵ tot de nodige controverse geleid in de internationale literatuur, met name vanuit het perspectief van derde landen.⁶ Het toekennen van reflexwerking aan artikel 24 Brussel Ibis zou verregaande consequenties hebben voor het formeel toepassingsbereik en het verplichtende karakter van de bevoegdheidsregeling. Naar aanleiding van de eerste conclusie van de A-G is de procedure dan ook verwezen naar de Grote Kamer van het HvJ. Partijen hebben vervolgens de gelegenheid gekregen om opnieuw een pleidooi te houden, met name op het punt van reflexwerking.⁷ Tevens heeft de A-G een tweede conclusie genomen die er kortgezegd op neerkomt dat hij bij zijn overwegingen uit zijn eerste conclusie blijft.⁸

Het formeel toepassingsbereik van de Brussel Ibis in derdelandscontext, heeft in de Nederlandse literatuur weinig aandacht gekregen.⁹ Aangezien mijn proefschriftonderzoek

3 Concl. A-G Emiliou, ECLI:EU:C:2024:159, bij HvJ EU 25 februari 2025, C-339/22, ECLI:EU:C:2025:108, *NIPR* 2025/108 (*BSH Hausgeräte/Electrolux*) ('Eerste Conclusie A-G Emiliou').

4 Eerste Conclusie A-G Emiliou, overw. 100.

5 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *Tvb.* 1969, 101.

6 Zie bijvoorbeeld: K. Takahashi, 'Review of the Brussels I Regulation: a comment from the perspectives of non-Member States (third States)', *Journal of Private International Law* 2012/1, p. 8-11; S.C. Symeonides, 'An outsider's view of the Brussels Ia, Rome I, and Rome II Regulations', *Lex & Forum* 2022/3, p. 555-560. Ook door commentatoren uit de EU is de formele reikwijdte van Brussel Ibis en voorgangers regelmatig voorwerp geweest van discussie, zie bijvoorbeeld: R. Fentiman, 'Civil jurisdiction and third states: Owusu and after', *Common Market Law Review* 2006, p. 705-734; T. Kruger, *Civil Jurisdiction rules of the EU and their impact on third States*, Oxford: Oxford University Press 2008.

7 HvJ EU 16 april 2024, C-339/22, ECLI:EU:C:2024:323 (*BSH Hausgeräte/Electrolux*).

8 Concl. A-G Emiliou, ECLI:EU:C:2024:687, bij HvJ EU 25 februari 2025, C-339/22, ECLI:EU:C:2025:108, *NIPR* 2025/108 (*BSH Hausgeräte/Electrolux*) ('Tweede Conclusie A-G Emiliou').

9 Een aantal lezenswaardige uitzonderingen daargelaten. Zie bijvoorbeeld: L.M. van Bochove, 'Deerschik- te EEX-Vo en derde landen: het formele toepassingsgebied van de Verordening nader bezien', *TCR* 2017/1, p. 1-9.

betrekking heeft op het formeel toepassingsbereik van Brussel Ibis in relatie tot derde landen, zal ik mij – tegen de achtergrond van deze zaak – daarom met name richten op de toepassing van artikel 24 in derdelandssituaties. De bespreking van de specifieke IPR-octrooiprocesrechtelijke overwegingen van het HvJ blijft, gezien de omvang van deze annotatie, dan ook beperkt. Ik zal de overwegingen daaromtrent aanhalen en duiden voor zover die relevant zijn in de context van derde landen, maar een meer uitgebreide duiding van die overwegingen laat ik graag aan een ander over.¹⁰ Ook de visie van de A-G dat artikel 25 tevens reflexwerking verdient, laat ik goeddeels onbesproken. Gezien het arrest *SIL/Agora*,¹¹ gewezen kort na *BSH Hausgeräte*, vraag ik mij namelijk af of de A-G voor de toepassing van artikel 25 in derdelandscontext tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen als voor artikel 24.¹² De (al dan niet reflectieve) toepassing van artikel 25 in derdelandssituaties verdient daarom nadere en meer uitgebreide bespreking, waarvoor in deze bijdrage helaas niet voldoende ruimte is.¹³

2. Feiten en prejudiciële vragen

Het Duitse BSH Hausgeräte GmbH ('BSH') en het Zweedse Electrolux AB ('Electrolux') zijn producenten van huishoudelijke apparaten en sinds 2007 met elkaar verwickeld in verschillende juridische procedures over de intellectuele eigendomsrechten op stofzuigertechnologie. Eén van die geschillen betreft een procedure die is ingeleid door BSH op 3 februari 2020 in Zweden, en heeft betrekking op een Europees octrooirecht van BSH op een mondstuk voor stofzuigers.¹⁴ Dit octrooi is geldig verklaard in een aantal EU-landen, waaronder Zweden, en één derde land, namelijk Turkije.¹⁵ Voor de Zweedse rechter – die door BSH is aangezocht op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis – heeft BSH betoogd dat Electrolux inbreuk maakt op alle nationale gedeelten van het Europese octrooirecht. Zij heeft de rechter verzocht Electrolux te

10 Ik kan de (Engelstalige) bijdrage van Rivoire van harte aanbevelen: M. Rivoire, 'Cart before the horse? BSH Hausgeräte v Electrolux and exclusive jurisdiction over patent validity', *Modern Law Review* (forthcoming): <https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/publications/cart-before-the-horse-bsh-hausger%C3%A4te-v-electrolux-and-exclusive-j>.

11 HvJ EU 27 februari 2025, C-537/23, ECLI:EU:C:2025:120, *NIPR* 2025/369 (*SIL/Agora*).

12 Het HvJ overwoog in r.o. 60 van *SIL/Agora* immers dat een asymmetrisch forumkeuzebeding dat één partij de bevoegdheid geeft om een geschil onder de overeenkomst aan te brengen bij een 'ander bevoegd gerecht in het buitenland', niet voldoet aan het nauwkeurigheidsvereiste dat voortvloeit uit artikel 25 lid 1 Brussel Ibis voor zover uit een dergelijk beding kan worden opgemaakt dat daarmee tevens één of meerdere gerechten worden aangewezen van een staat die geen lid is van de EU of geen partij is bij het Verdrag van Lugano II.

13 Vooral gezien de betekenis van *SIL/Agora* in het licht van eerdere rechtspraak van het HvJ op het gebied van derdelands forumkeuzes. Zie in dat verband: HvJ EU 19 juli 2012, C-154/11, ECLI:EU:C:2012:491, *NIPR* 2012/464 (*Mahamdia/Algerije*), r.o. 41 e.v., en HvJ EG 9 november 2000, C-387/98, ECLI:EU:C:2000:606, *NIPR* 2001/30 (*Coreck Maritime/Handelsveem B.V.*), r.o. 19.

14 HvJ EU 25 februari 2025, C-339/22, ECLI:EU:C:2025:108, *NIPR* 2025/108 (*BSH Hausgeräte/Electrolux*).

15 Het octrooi staat ook geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk. Brussel Ibis is tot en met 31 december 2020 van toepassing gebleven voor het Verenigd Koninkrijk op grond van artikel 67 lid 1 onder a en lid 2 onder a van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, *PbEU* 2020, L 29/7. Aan gezien de procedure tegen Electrolux is ingeleid op 3 februari 2020, valt het Verenigd Koninkrijk in deze zaak binnen de *ratione loci* van Brussel Ibis.

gelasten het gebruik van de geöctrooieerde uitvinding van BSH te staken in alle staten waar het geldig is verklaard en haar te veroordelen tot een billijke vergoeding voor de gestelde onrechtmatige inbreuk op het octrooi. Electrolux weerlegt op haar beurt de vorderingen van BSH door aan te voeren dat de octrooien ongeldig zijn. Omdat Europese octrooien niets meer zijn dan een bundeling van nationale octrooien, stelt Electrolux dat de Zweedse rechter onbevoegd is geworden om te oordelen over de vermeende inbreuk op de niet-Zweedse octrooien, nu zij bij wijze van exceptie de geldigheid van de octrooien ter discussie stelt in de inbreukprocedure.¹⁶

In eerste aanleg verklaart de Zweedse rechter zich op grond van artikelen 24(4) en 27 Brussel Ibis ambtshalve onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van BSH, voor zover die betrekking hebben op een inbreuk op in een andere lidstaat dan Zweden geldig verklaarde octrooien. Ten aanzien van het Turkse octrooi verklaart de Zweedse rechter zich eveneens onbevoegd, op de grond dat artikel 24(4) Brussel Ibis uitdrukking geeft aan een internationaal beginsel van rechtsmacht, dat (dus) ook ten aanzien van een derde land moet worden gerespecteerd.¹⁷

In het door BSH ingestelde hoger beroep rijzen bij de Zweedse rechter vragen over de juiste interpretatie van artikel 4(1) in relatie tot artikel 24(4). Om daarover duidelijkheid te krijgen, legt hij drie prejudiciële vragen voor aan het HvJ. Deze vragen draaien – in essentie – om het volgende. Ten aanzien van de in de EU geregistreerde octrooien vraagt de Zweedse rechter zich allereerst af of zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis om uitspraak te doen over een octrooi-inbreuk, verloren gaat vanwege artikel 24(4) wanneer de verweerder in de inbreukprocedure de geldigheid van het octrooi aan de orde stelt. Daarnaast wil de verwijzende rechter weten of het voor de beoordeling van de eerste vraag van belang is dat het nationale recht voorschrijft dat een vordering tot nietigverklaring van een octrooi in een afzonderlijke procedure moet worden ingesteld. Tot slot werpt hij een vraag op over het octrooi in een derde land: verleent artikel 24(4) ook exclusieve bevoegdheid aan rechters in derde landen – in dit geval: Turkije – wanneer het geschil betrekking heeft op een aldaar geregistreerd octrooi?¹⁸

3. Eerste twee prejudiciële vragen

3.1 Achtergrond

De eerste twee prejudiciële vragen spelen zich af tegen de volgende achtergrond. Het bestaan van de exclusieve bevoegdheidsronden uit artikel 24 wordt gerechtvaardigd door de staatsbelangen die daarmee zijn gemoeid. De onderwerpen die staan geregeld in artikel 24 betreffen immers de geldigheid van publieke registers of rechten die door staten worden toegekend, waardoor de soevereiniteit van staten in het geding is.¹⁹ Zo staat bijvoorbeeld geregeld in artikel 24(1) dat uitsluitend de gerechten van de lidstaat waar een onroerende zaak is gelegen, mogen oordelen over de zakelijke rechten op dat onroerend goed. Artikel 24(4) – dat hier in het geding is – bevat een bevoegdheidsbepaling voor geschillen die betrekking hebben op de nietigheid of geldigheid

16 HvJ EU *BSH Hausgeräte/Electrolux* 2025, r.o. 11-15.

17 Ibid., r.o. 16.

18 Ibid., r.o. 23.

19 T.C. Hartley, *Civil jurisdiction and judgments in Europe. The Brussels I Regulation, the Lugano Convention and the Hague Choice of Court Convention*, Oxford: Oxford University Press 2017, nr. 13.06

van (bijvoorbeeld) octrooien. Het artikel verleent exclusieve rechtsmacht aan gerechten van een *lidstaat* waar het octrooi staat geregistreerd of geldig is verklaard.

De bevoegdheidsregeling van Brussel Ibis is primair gericht op de woonplaats van de verweerder. Artikel 24 wijkt van dit uitgangspunt af. Het HvJ heeft de exclusieve bevoegdheidsgronden van artikel 24 daarom steeds restrictief uitgelegd, zodat de interpretatie daarvan niet verder gaat dan noodzakelijk is voor de bescherming van de staatsbelangen die daarmee zijn gemoeid.²⁰ Artikel 24(4) gaat echter verder dan de bescherming van staatsbelangen. In het *GAT*-arrest heeft het HvJ namelijk geoordeeld dat de exclusieve bevoegdheidsgrond van (het huidige) artikel 24(4) Brussel Ibis betrekking heeft op ‘alle geschillen over de (...) geldigheid van een octrooi, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering of bij wege van exceptie wordt opgeworpen’.²¹ Daardoor is het de lidstaatrechter die op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis uitspraak doet in een geschil over een octrooi-*inbreuk*, niet toegestaan om incidenteel (*inter partes*) de *nietigheid* van een octrooi vast te stellen. Deze rechter moet zich op grond van artikel 27 Brussel Ibis onbevoegd verklaren.²²

Het *GAT*-arrest heeft op veel kritiek kunnen rekenen van verschillende commentatoren, met name omdat het HvJ daarin artikel 24(4) ruimer heeft uitgelegd dan noodzakelijk.²³ Het HvJ kan echter niet meer terugkomen op het dictum in *GAT*. Met de invoering van Brussel Ibis heeft de wetgever het dictum uit *GAT* gecodificeerd in het huidige artikel 24(4) Brussel Ibis. Het HvJ kan de *GAT*-doctrine wel beperkt uitleggen. Een ruime lezing van *GAT* zou inhouden dat die rechter – die bevoegdheid kan ontnemen aan artikel 4(1) – zijn bevoegdheid in de inbreukprocedure verliest. Een beperkte lezing van *GAT* zou inhouden dat de lidstaatrechter die volgens artikel 4(1) bevoegd is om over een octrooi-inbreuk te oordelen, weliswaar geen uitspraak kan doen over de incidentele nietigheidsvordering, maar zijn bevoegdheid over de inbreukvordering daardoor niet verliest.

3.2 Uitspraak van het HvJ

In zijn uitspraak kiest het HvJ voor de beperkte lezing van het *GAT*-arrest: de lidstaatrechter mag in een procedure met betrekking tot een octrooi-inbreuk de geldigheid van het buitenlandse octrooi niet beoordelen, maar blijft wél bevoegd ten aanzien van de inbreukvordering op grond van artikel 4(1).²⁴ Het gegeven dat in zo’n geschil de omvang van de bescherming onder het octrooirecht van het betrokken land grondig moet worden onderzocht, staat daaraan niet in de weg.²⁵ Daarnaast oordeelt het dat nationale regels de uitleg van artikel 24(4) niet kunnen

20 Zie bijvoorbeeld: HvJ EG 14 december 1977, C-73/77, ECLI:EU:C:1977:208, r.o. 17-18 (*Sanders/Van der Putte*); HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, ECLI:EU:C:2011:300, *NIPR* 2010/345 (*BVG/JPMorgan Chase Bank*), r.o. 30; HvJ EU 8 september 2022, C-399/21, ECLI:EU:C:2022:648, *NIPR* 2022/545 (*IRnova/FLIR Systems*), r.o. 39.

21 HvJ EU 13 juli 2006, C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457, *NIPR* 2006/205 (*GAT*), r.o. 31.

22 *Ibid.*, r.o. 26 en 31.

23 Zie bijvoorbeeld Paul Vlas, in zijn noot onder *GAT* (*NJ* 2008/78).

24 HvJ EU *BSH Hausgeräte/Electrolux* 2025, r.o. 41.

25 *Ibid.*, r.o. 40. In Nederland was deze lijn al door de Hoge Raad gekozen: HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA9608, *NIPR* 2008/48 (*Roche/Primus II*).

beïnvloeden, omdat die bepaling niet verwijst naar het recht van lidstaten, en dus autonoom moeten worden uitgelegd.²⁶

Het oordeel van het HvJ vindt steun in een aantal argumenten, waarbij het sterk leunt op de conclusie van de A-G.²⁷ Het HvJ wijst erop dat artikel 24(4) een exclusieve bevoegdheid toekent met goede reden, enerzijds omdat nationale autoriteiten betrokken zijn bij het verlenen van octrooien, en anderzijds omdat nationale rechters de meeste expertise hebben in zaken waarin de kern van het geschil het bestaan of de registratie van een octrooi betreft.²⁸

De uitleg van artikel 24(4) gaat evenwel niet zó ver dat een lidstaatrechter zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) in inbreukzaken verliest, aldus het HvJ. Ten eerste vormt artikel 24(4) een uitzondering op de hoofdregel van artikel 4(1), en moet het daarom strikt worden uitgelegd. Ten tweede zou de rechtszekerheid worden ondermijnd wanneer de verweerder de bevoegdheid van het gerecht zou kunnen beïnvloeden door de nietigheid van een octrooi in te roepen in de inbreukprocedure, met name in landen waar een dergelijk verweer op elk moment in de procedure kan worden aangevoerd. Ten derde is het handhaven van de bevoegdheid van het gerecht waarbij de vermeende inbreuk aanhangig is gemaakt, volledig in overeenstemming met het doel van artikel 24(4), zonder verder te gaan dan strikt noodzakelijk is om dat doel te bereiken.²⁹ In het bijzonder stelt de interpretatie van het HvJ octrooihouders in staat om inbreukvorderingen met betrekking tot een Europees octrooi dat is geregistreerd in verschillende landen altijd onder de rechtsmacht van één forum te brengen. Daardoor worden parallelle procedures vermeden en dus het risico op tegenstrijdige beslissingen verminderd.³⁰ Hoewel het HvJ erkent dat inbreukprocedures en geldigheidsprocedures in afzonderlijke fora kunnen worden opgesplitst, benadrukt het met name dat het gerecht dat oordeelt over de inbreuk 'wanneer dat gerecht dat gerechtvaardigd acht' de procedure kan schorsen in afwachting van de beslissing op de geldigheidsvordering die is ingeleid in de lidstaat waar het octrooi staat geregistreerd.³¹

De redenering van het HvJ zorgt ervoor dat octrooihouders van een in een EU-lidstaat geregistreerd of geldig verklaard octrooi een inbreukprocedure aanhangig kunnen maken voor het gerecht van de woonplaats van de verweerder, zonder daarbij het risico te lopen dat de verweerder de procedure al te eenvoudig kan torpederen door (tardief of gratis) de ongeldigheid van het octrooi in te roepen. In derdelandscontext zorgt de redenering van het HvJ evenwel voor een nogal paradoxale situatie (zie par. 4.3.1).

4. Derde vraag

Met zijn derde vraag wenst de Zweedse rechter te vernemen of artikel 24(4) ook exclusieve bevoegdheid toekent aan rechters in derde landen – in dit geval: Turkije – voor zover de procedure betrekking heeft op een aldaar geregistreerd octrooi.³²

²⁶ Ibid., r.o. 26.

²⁷ Eerste Conclusie A-G Emiliou, overw. 69-88.

²⁸ HvJ EU *BSH Hausgeräte/Electrolux* 2025, r.o. 36.

²⁹ Ibid., r.o. 43-46, 48.

³⁰ Ibid., r.o. 49.

³¹ Ibid., r.o. 51.

³² Ibid., r.o. 23.

In zijn eerste conclusie heeft de A-G deze vraag iets anders geformuleerd. Terecht wat mij betreft, want de formulering door de Zweedse rechter is wat ongelukkig. Brussel Ibis is alleen van toepassing in de lidstaten van de EU (*ratione loci*) en kan daardoor – als zodanig – onmogelijk exclusieve bevoegdheid toekennen aan gerechten buiten het grondgebied van de lidstaten. Gegeven de omstandigheden van deze zaak is de A-G daarom van mening dat de verwijzende rechter in feite iets anders wenst te vernemen, namelijk: moet een lidstaatrechter bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis, rekening houden met de omstandigheid dat de zaak draait om de geldigheid van een octrooi dat staat geregistreerd in een derde land, wanneer die geldigheid bij wijze van exceptie in een inbreukprocedure aan de orde wordt gesteld?³³ Uit het arrest blijkt dat ook het HvJ de vraag uiteindelijk heeft opgevat zoals de A-G het heeft verwoord.

4.1 Achtergrond

4.1.1. Het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling

Het probleem dat achter de geherformuleerde vraag schuilgaat krijgt betekenis tegen de achtergrond van het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling onder Brussel Ibis. Enerzijds volgt uit de rechtspraak van het HvJ dat elk geschil met enig grensoverschrijdend element voldoet aan de zogenoemde ‘binnengrens’ van het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling,³⁴ namelijk het vereiste van een internationaal element.³⁵ Ook wanneer de relevante internationale elementen van een zaak zijn gelegen buiten het grondgebied van de EU, is aan het vereiste voldaan. In *Owusu* heeft het HvJ immers geoordeeld dat een geschil niet per definitie aanknopingspunten hoeft te hebben met meerdere *lidstaten*; wanneer de feiten die aanleiding zijn voor de procedure hebben plaatsgevonden in een derde land, is evengoed sprake van een grensoverschrijdend geschil.³⁶

Anderzijds is de ‘buitengrens’ van het formeel toepassingsbereik beperkt tot relevante aanknopingspunten binnen de EU. Die buitengrens wordt afgebakend door artikelen 4-6 Brussel Ibis. Daaruit volgt dat de bevoegdheidsregeling in beginsel van toepassing is wanneer de verweerder woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat (*ratione personae*), ook wel het ‘normale’ formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling genoemd.³⁷ In dat geval zal de aangezochte rechter zijn bevoegdheid beoordelen aan de hand van de regels die van toe-

33 Eerste Conclusie A-G Emiliou, overw. 98.

34 Strikwerda/Schaafsma, *Inleiding tot het Nederlandse internationaal privaatrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2019, nr. 40.

35 Consideransen 3 en 26 Brussel Ibis spreken van ‘burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen’ en ‘grensoverschrijdende geschilbeslechting’. Zie recentelijk de ruime uitleg daarvan, bijvoorbeeld in HvJ EU 29 juli 2024, C-774/22, ECLI:EU:C:2024:646, *NIPR* 2024/586 (*FTI Touristik*), en HvJ EU 8 februari 2024, C-566/22, ECLI:EU:C:2024:123, *NIPR* 2024/492 (*Inkreal*).

36 HvJ EG 1 maart 2005, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120, *NIPR* 2005/152 (*Owusu*), r.o. 26.

37 De woonplaats wordt voor natuurlijke personen volgens artikel 62(1) Brussel Ibis vastgesteld aan de hand van de *lex fori* van de aangezochte rechter. Voor rechtspersonen wordt de woonplaats verordeningsautonoom vastgesteld volgens artikel 63 Brussel Ibis.

passing zijn vanwege artikel 4 Brussel Ibis.³⁸ Daarnaast heeft een aantal specifieke bepalingen binnen de bevoegdheidsregeling een ‘afwijkend’ formeel toepassingsbereik, zoals volgt uit artikel 6(1) Brussel Ibis.³⁹ Voor de toepassing van die artikelen is de woonplaats van de verweerder niet relevant. Zo geeft artikel 24 een aantal exclusieve bevoegdheidsgronden voor geschillen die bepaalde sterke territoriale aanknopingspunten hebben met het *grondgebied* van een *lidstaat*, bijvoorbeeld vanwege de ligging van de onroerende zaak *in een lidstaat* (*ratione locus rei sitae*), of de inschrijving van octrooien in de registers *van een lidstaat* (resp. artikel 24(1) en (4) Brussel Ibis). Zoals hierboven gezegd, is de geldigheid van publieke registers of rechten die door staten worden toegekend dan in het geding, waardoor geschillen daaromtrent raken aan de soevereine belangen van staten.⁴⁰ De territoriale aanknopingspunten van artikel 24 zijn daarom (binnen het systeem van de verordening) sterker dan die van de woonplaats van de verweerder. De bevoegdheidsgronden die staan geformuleerd in artikel 6(1) gaan in hiërarchie dan ook voor op de bepalingen die van toepassing zijn vanwege de woonplaats van de verweerder, wat betekent dat artikelen 4(1) en 7 t/m 9 geen toepassing vinden.⁴¹

4.1.2 Het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling in derdelandssituaties: een ‘ontwerpfout’?

In derdelandscontext ontstaat dan een situatie onder de verordening die de A-G heeft omschreven als een ‘paradox’: geschillen waarbij de verweerder woonplaats heeft op het grondgebied van een EU-lidstaat, vallen volgens artikel 4(1) binnen het normale formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling, óók wanneer dat geschil – afgezien van de woonplaats van de verweerder – sterke aanknopingspunten heeft met een derde land. Zulke sterke aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld aanwezig bij geschillen die wat betreft hun onderwerp binnen de materiële reikwijdte van artikel 24 vallen. Binnen de grenzen van de EU derogeren de bevoegdheidsgronden van artikel 24 aan artikel 4(1), maar in derdelandscontext is het de vraag welke rol artikel 24 speelt.

In *Owusu* heeft het HvJ bovendien geoordeeld dat (het huidige) artikel 4(1) ‘dwingend’ van aard is, en daarvan ‘enkel in uitdrukkelijk door in [de verordening, *toevoeging BV*] bepaalde

38 Het betreft hier de algemene bevoegdheid van artikel 4(1); de alternatieve bevoegdheidsgronden van Afdeling 2, de bevoegdheid in verzekeringszaken uit Afdeling 3 (hoewel daarin een ruimer woonplaatsbegrip is opgenomen in artikel 11(1) Brussel Ibis) en de bevoegdheid voor consumenten- en individuele arbeidsovereenkomsten uit Afdelingen 4 en 5 Brussel Ibis (voor zover die afdelingen bevoegdheidsregels bevatten die als aanknopingsfactor de woonplaats van de verweerder hebben).

39 Het betreft de artikelen 18(1), 21(2), 24 en 25 Brussel Ibis. Over artikel 26 Brussel Ibis (impliciete forumkeuze) wordt ook wel gezegd dat deze toegepast kan worden ‘ongeacht de woonplaats van de verweerder’, zie bijvoorbeeld: Vlas, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, artikel 6 Brussel I-bis, aant. 1. Het HvJ EG heeft ten aanzien van artikel 18 EEX-Verdrag (de eerste voorloper van artikel 26 Brussel Ibis) immers – *obiter dicta* – uitgemaakt dat het voor de toepassing ervan niet relevant is waar partijen zijn gevestigd, zie: HvJ EG 13 juli 2000, C-412/98, ECLI:EU:C:2000:399, *NIPR* 2000/200 (*Group Josi*), r.o. 44.

40 Hartley 2017 (zie noot 19), nr. 12.05; Rapport Jenard, *PbEG* 1979, C-59/34, p. 32.

41 Zie artikel 27 Brussel Ibis, dat bepaalt dat lidstaatrechters die zijn aangezocht in weerwil van één van de exclusieve bevoegdheidsgronden, zich ambtshalve onbevoegd moeten verklaren. Specifiek ten aanzien van de forumkeuze bepaalt artikel 25(4) Brussel Ibis dat een forumkeuze die in strijd is met één van de exclusieve bevoegdheidsgronden van artikel 24, zonder rechtsgevolgen blijft.

gevallen kan worden afgeweken'.⁴² Een strikte uitleg van het verplichtende karakter van de bevoegdheidsregeling zou inhouden dat een lidstaatrechter zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) Brussel Ibis in beginsel *moet* uitoefenen, zelfs wanneer het geschil een onderwerp uit artikel 24 tot voorwerp heeft maar is gelegen in een derde land. Het gevolg is dan dat de verordening intra-communautaire en extra-communautaire gevallen ongelijk behandelt: wanneer de Nederlandse rechter wordt aangezocht op de grond dat de verweerder woonplaats heeft in Nederland, maar het geschil betrekking heeft op de eigendom van een onroerende zaak in Duitsland, dan zal de Nederlandse rechter zich op grond van artikel 24(1) *juncto* artikel 27 onbevoegd moeten verklaren. Wanneer in hetzelfde geval de onroerende zaak is gelegen in (bijvoorbeeld) Californië, dan zal de Nederlandse rechter zich op grond van artikel 4(1) juist bevoegd moeten verklaren, en moet hij – gezien het verplichtende karakter van artikel 4(1) – die bevoegdheid ook uitoefenen. De kritiek die daaruit voortkomt vanuit het perspectief van derde landen is treffend verwoord door de Japanse professor Takahashi:

'(...) it would be repugnant to comity towards [een derde land, *toevoeging BV*] if the Member State's court seised of the claim proceeded to hear the case since the main rationale for the exclusive jurisdiction under Article [24] is deference to the sovereignty of the state in which the connecting factor is situated. If the sovereignty of a Member State in which a connecting factor under Article [24] is situated warrants respect, there is no good reason why the same respect should not be accorded to the sovereignty of a non-Member State in which the same connect'.⁴³

Aangezien de exclusieve bevoegdheidsgronden van artikel 24 betrekking hebben op de geldigheid van publieke registers of rechten die door staten worden toegekend, raken de onderwerpen van dat artikel (inderdaad) niet alleen de soevereine belangen van lidstaten, maar ook die van derde landen.⁴⁴ Om die reden is het verdedigbaar dat een lidstaatrechter zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) niet zomaar en onverkort kan uitoefenen wanneer het geschil valt binnen één van de onderwerpen die zijn geregeld in artikel 24 terwijl dat onderwerp is gelegen in een derde land.

De A-G ziet de hierboven omschreven 'paradox' zelfs als een 'ontwerpfout' van de verordening, omdat de verordening leemtes laat in de verhouding met derde landen, met name bij geschillen die materieel binnen de reikwijdte van artikel 24 vallen.⁴⁵ Dat daadwerkelijk kan worden gesproken van een 'fout' in het ontwerp van de verordening, overtuigt mij niet direct. Volgens bijvoorbeeld het Jenard/Möller-rapport moet een lidstaatrechter van de woonplaats van de verweerder die wordt gevraagd te oordelen over een zakelijk recht op een onroerend goed in een derde land, zijn bevoegdheid beoordelen aan de hand van (het huidige) artikel 4(1) Brussel Ibis. Aan artikel 24(1) Brussel Ibis komt dan geen rol toe. Dezelfde lijn moet volgens het rapport worden doorgetrokken naar de andere exclusieve bevoegdheidsgronden van artikel 24.⁴⁶ Bovendien is de 'leemte' die artikel 24 laat ten aanzien van derde landen reeds

42 HvJ EG 1 maart 2005, C-281/02, ECLI:EU:C:2005:120, *NIPR* 2005/152 (*Owusu*), r.o. 37.

43 Takahashi 2012 (zie noot 6), p. 9.

44 Hartley 2017 (zie noot 19), nr. 12.05; Rapport Jenard, *PbEG* 1979, C-59/34, p. 32.

45 Eerste Conclusie A-G Emiliou, overw 101.

46 Rapport Jenard/Möller, *PbEG* 1990, C-189/57, nr. 54: 'Op dit punt is de tekst duidelijk genoeg. Is het goed op het grondgebied van een derde Staat gelegen, dan zijn de overige bepalingen van het Verdrag van

opgemerkt sinds het ontstaan van het EEX-Verdrag.⁴⁷ De Europese wetgever heeft daar sinds het EEX-verdrag weinig aan veranderd;⁴⁸ de bevoegdheidsregeling heeft nog steeds een overwegend distributief karakter. Uit al deze overwegingen zou de conclusie kunnen volgen dat de verordening geschillen met een intra-communautair karakter en die met een (gedeeltelijk) extra-communautair karakter nu eenmaal verschillend beoogt te behandelen.⁴⁹

De verhouding tussen derde landen en de bevoegdheidsregeling onder Brussel Ibis is bovendien niet volledig ongeregeld gebleven. Met de invoering van de 'derdelands litispendingeregels' van artikelen 33 en 34 Brussel Ibis hebben lidstaatrechters die bevoegd zijn op grond van artikel 4(1) of artikelen 7-9 Brussel Ibis, thans de discretionaire bevoegdheid om hun uitspraak aan te houden totdat de rechter in het derde land over zijn bevoegdheid heeft geoordeeld.⁵⁰ Bij de beslissing tot aanhouding moet de rechter onder andere de goede rechtsbedeling in ogenschouw nemen, waarbij bijvoorbeeld in overweging kan worden genomen dat de rechter uit het derde land 'exclusief bevoegd is in omstandigheden waarin een gerecht van een lidstaat exclusief bevoegd zou zijn'.⁵¹ In geval van een parallelle procedure in een derde land, biedt de verordening dus de mogelijkheid om rekening te houden met (bijvoorbeeld) de exclusieve bevoegdheid van het gerecht in het derde land.

4.1.3 Oplossing van de A-G

De A-G, die dus uitgaat van een ontwerpfout in de verordening, heeft in zijn conclusie voorgesteld om aan artikel 24 zogenoemde 'reflexwerking' toe te kennen. Het idee van reflexwerking (*effet réflex*) is ooit in het leven geroepen door Droz,⁵² en is in de loop der jaren door verschillende commentatoren op enigszins verschillende manieren geduid. Grofweg zijn twee verschillende vormen van reflexwerking te onderscheiden: directe reflexwerking en indirecte reflexwerking.

toepassing, bij voorbeeld artikel 2 [thans artikel 4 Brussel Ibis, *toevoeging BV*] indien de verweerder op het grondgebied van een verdragsluitende Staat gedomicilieerd is, of artikel 4 [thans artikel 5 Brussel Ibis, *toevoeging BV*] indien hij woonplaats heeft op het grondgebied van een derde Staat, enz.'

47 G.A.L. Droz, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun. Étude de la Convention de Bruxelles de 27 Septembre 1968*, Parijs: Dalloz 1972, nr. 162.

48 Mocht men toch, zoals de A-G doet, van een 'fout' willen spreken, dan ben ik er niet direct van overtuigd dat deze in het ontwerp van de verordening is gelegen. De vermeende fout kan mijns inziens evengoed voortkomen uit een onjuiste uitleg van de binnengrens van het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling. Door de uitspraak in *Owusu* kunnen immers geschillen die niet intern zijn aan de EU onder het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling vallen, terwijl een geschil alleen onder de buitengrens van het formeel toepassingsbereik valt wanneer relevante aanknopingspunten zich in de EU bevinden.

49 Dit lijkt de lijn te zijn in Nederlandse rechtspraak. Wanneer de verweerder woonplaats heeft in een lidstaat, maar een onderwerp van artikel 24 Brussel Ibis is gelegen in een derde land, dan past de Nederlandse rechter (onverkort) artikel 4(1) Brussel Ibis toe. Zie voor uitgebreide voorbeelden: Vlas, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, artikel 24 Brussel I-bis, aant. 3.

50 Zie uitgebreid over de noodzaak van artikelen 33 en 35 in het licht van *Owusu*: F.M. Buonaiuti, 'Lis alibi pendens and related actions before third country courts under the Brussels Ibis Regulation', in: P. Mankowski, *Research handbook on the Brussels Ibis Regulation*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2020, p. 250-284.

51 Considerans 24 Brussel Ibis.

52 Droz 1972 (zie noot 47), nrs. 163-170.

Met ‘directe reflexwerking’ wordt doorgaans bedoeld dat bepalingen uit de verordening direct (analoog) kunnen worden toegepast op situaties die niet binnen de formele, maar wel binnen de materiële reikwijdte van een bevoegdheidsgrond onder Brussel Ibis vallen. Zo zal in het geval van een onroerende zaak die is gelegen in een derde land, de lidstaatrechter van de woonplaats van de verweerder zijn bevoegdheid niet mogen baseren op artikel 4(1) Brussel Ibis, maar moet hij zijn bevoegdheid afstaan vanwege de analoge toepassing van artikel 24(1) *juncto* artikel 27 Brussel Ibis. Deze vorm van reflexwerking lijkt echter te zijn uitgesloten door het HvJ.⁵³ In *IRnova* heeft het HvJ immers geoordeeld dat artikel 24(4) in ieder geval niet van toepassing is op geschillen die betrekking hebben op in een derde land geregistreerde octrooien, omdat artikel 24(4) niet van toepassing is op ‘deze situatie’.⁵⁴ Het oordeel lijkt te kunnen worden doorgetrokken naar de andere exclusieve bevoegdheidsgronden.

In zijn conclusie lijkt de A-G een aanhanger te zijn van zogenoemde ‘indirecte reflexwerking’.⁵⁵ Hij stelt namelijk voor dat, wanneer het onderwerp van de procedure onder artikel 24 valt maar zich in een derde land bevindt, niet de verordening zelf, maar het commune IPR van de lidstaten moet worden toegepast, voor zover die toepassing het systeem van de verordening weerspiegelt.⁵⁶ Zo zal in het geval van een onroerende zaak die is gelegen in een derde land, de lidstaatrechter van de woonplaats van de verweerder zijn bevoegdheid niet mogen baseren op artikel 4(1) Brussel Ibis, maar moet hij zijn bevoegdheid afstaan vanwege een bepaling uit zijn commune IPR, welke een reflectie vormt van artikel 24(1) *juncto* artikel 27 Brussel Ibis.⁵⁷

4.2 Uitspraak van het HvJ

In zijn uitspraak kiest het HvJ voor een heel andere benadering dan de A-G, waarbij de discussie over reflexwerking helemaal niet relevant is.

Het HvJ gaat eerst in op de letterlijk gestelde vraag: verleent artikel 24(4) ook exclusieve bevoegdheid aan rechters in derde landen (in dit geval: Turkije) voor zover de procedure betrekking heeft op een in dat derde land geregistreerd octrooi? Het HvJ benadrukt allereerst het distributieve karakter van de verordening: het stelsel van Brussel Ibis (en voorgangers) omvat een bevoegdheidsregeling die intern is aan de EU en streeft bovendien EU-interne doelstellingen na, zoals de goede werking van de interne markt en de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.⁵⁸ Het HvJ brengt vervolgens in herinnering, verwijzend naar

53 Eerste Conclusie A-G Emiliou, overw. 109.

54 HvJ EU 8 september 2022, C-399/21, ECLI:EU:C:2022:648, *NIPR* 2022/545 (*IRnova/FLIR Systems*), r.o. 35.

55 I. Pretelli e.a., ‘Possibility and terms for applying Brussels I Regulation (recast) to extra-EU disputes. Study for the JURI Committee’, 2014, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/493024/IPOL-JURI_ET\(2014\)493024_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/493024/IPOL-JURI_ET(2014)493024_EN.pdf), p. 19.

56 Zie uitgebreid bijvoorbeeld: H. Gaudemet-Tallon, ‘Les frontières extérieures de l’espace judiciaire européen: quelques repères’, in: A. Borrás e.a. (red.) *E pluribus unum. Liber amicorum Georges A.L. Droz*, Den Haag: Martinus Nijhoff Publishers 1996, p. 85-104.

57 De A-G gaat in zijn conclusie niet in op de situatie waarin het commune IPR van de artikel 4-rechter géén bepaling(en) kent die kan worden gezien als een reflectie van de verordening. Het lijkt erop dat de lidstaatrechter dan onverkort artikel 4(1) moet toepassen.

58 HvJ EU *BSH Hausgeräte/Electrolux* 2025, r.o. 55.

IRnova, dat artikel 24(4) niet van toepassing kan zijn op situaties waarin een octrooi geldig is verklaard in een derde land en dientengevolge gerechten in het derde land ook geen exclusieve bevoegdheid kan verlenen.⁵⁹

Gelet op de context waarin de vraag is gesteld, gaat het HvJ (evenals de A-G) vervolgens in op de vraag of artikel 24(4) beperkingen kan stellen aan de bevoegdheid op grond van artikel 4(1) in derdelandssituaties. Daarbij stelt het HvJ vast dat een geschil ook een internationaal element kan bevatten omdat het voorwerp van het geschil is gelegen in een derde land, bijvoorbeeld, zoals in casu, omdat het aan de orde zijnde octrooi staat geregistreerd in Turkije. Daaruit volgt dat de gerechten van de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft, bevoegd zijn.⁶⁰ Die bevoegdheid kan door de verordening zelf op twee manieren worden beperkt. Ten eerste door bijzondere regels die op grond van artikel 73 Brussel Ibis naast de verordening van toepassing kunnen zijn, zoals het Verdrag van Lugano II en bilaterale verdragen die op grond van artikel 73(3) van toepassing zijn gebleven naast Brussel Ibis. Ten tweede kan de toepassing van de bevoegdheidsregeling worden beperkt door de litispendingregels van artikelen 33 en 34 Brussel Ibis, die onder in het artikel genoemde omstandigheden de bevoegdheid van gerechten in derde landen kunnen erkennen doordat de rechter in een lidstaat zijn uitspraak kan aanhouden of het aanhangige geding zelfs kan beëindigen. Geen van de voornoemde beperkingen is in casu van toepassing.⁶¹

In het vervolg van zijn overwegingen hangt het HvJ zijn redenering op aan de kapstok van het internationaal publiekrecht. Zo kan – naast de verordening zelf – ook het algemeen volkerenrecht de bevoegdheid op grond van artikel 4(1) beperken, aangezien regels en beginselen van algemeen volkerenrecht integraal onderdeel uitmaken van de rechtsorde van de EU. De bevoegdheid van artikel 4(1) moet bijvoorbeeld worden uitgeoefend op een manier die geen inbreuk maakt op het volkerenrechtelijke beginsel van niet-inmenging.⁶² Het HvJ staat vervolgens stil bij de achtergrond van artikel 24(4). De bestaansreden van deze exclusieve bevoegdheidsgrond is gelegen in het feit dat de verlening van een nationaal octrooi voortvloeit uit nationale soevereiniteit. Bovendien impliceert een octrooi de tussenkomst van een nationale administratie en is het gerecht in de staat waar het octrooi staat geregistreerd het best in staat kennis te nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid of het bestaan van het octrooi tot inzet heeft. Aangezien een rechterlijke beslissing tot nietigverklaring van een octrooi gevolgen heeft voor het *bestaan* of de *inhoud* van exclusieve rechten, kunnen alleen de bevoegde gerechten van die staat een dergelijke beslissing afgeven. Het beginsel van niet-inmenging brengt dan mee dat *uitsluitend* de gerechten van het derde land waarin het octrooi is geregistreerd, bevoegd zijn om het octrooi (gedeeltelijk) nietig te verklaren indien die beslissing tot aanpassing van het register in dat land kan leiden.⁶³

In het voorliggende geval is van een inbreuk op niet-inmenging echter geen sprake, aldus het HvJ. De beslissing op de exceptie heeft immers slechts de afwijzing van de inbreukvordering tot doel en heeft daarmee werking tussen partijen (*inter partes*). Een beslissing op de exceptie kan

⁵⁹ Ibid., r.o. 56-57.

⁶⁰ Ibid., r.o. 59-61.

⁶¹ Ibid., r.o. 62-67.

⁶² Ibid., r.o. 68 en 71.

⁶³ Ibid., r.o. 72-73.

dientengevolge niet leiden tot een gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van het octrooi.⁶⁴ De rechter die op grond van artikel 4(1) bevoegd is om uitspraak te doen over een inbreukvordering, is dus ook bevoegd om in dat kader, bij wijze van exceptie, uitspraak te doen over een in een derde land geldig verklaard octrooi.

4.3 Analyse van BSH Hausgeräte in derdelandssituaties

In zijn uitspraak heeft het HvJ duidelijk niet gekozen voor de route van reflexwerking voor de toepassing van artikel 24(4) in derdelandssituaties. Dat maakt dit arrest van het HvJ mijns inziens niet minder principieel.

Bij de duiding van dit arrest lijkt mij vooral van belang dat het HvJ de rol van het internationaal publiekrecht zo nadrukkelijk centraal stelt. Het HvJ heeft de verordening al eerder uitgelegd in lijn met normen van internationaal publiekrecht,⁶⁵ maar nog niet ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheid onder de verordening. De bevoegdheid op grond van artikel 4(1) kan niet worden uitgeoefend op een manier dat daarmee het beginsel van niet-inmenging wordt geschonden. Normen van internationaal publiekrecht kunnen de uitoefening van bevoegdheid dus beperken.⁶⁶ Daarmee komt het HvJ terug op *Owusu*, voor zover het daarin oordeelde dat alleen de verordening zelf zulke beperkingen toeliet.

Bij de beoordeling of sprake is van een schending van het beginsel van niet-inmenging, maakt het HvJ vervolgens onderscheid tussen *inter partes*-geldigheidsoordelen en *erga omnes*-geldigheidsoordelen.

4.3.1 *Inter partes*-geldigheidsoordelen

Volgens het HvJ staat in *deze* casus het beginsel van niet-inmenging niet ter discussie, omdat de geldigheid van een octrooi enkel aan de orde wordt gesteld bij wijze van exceptie in een inbreukprocedure. In dat geval is de bedoeling van de exceptie immers om de vordering tot inbreuk af te wijzen, niet om het octrooi formeel ongeldig te laten verklaren. De rechterlijke uitspraak heeft dan ook slechts werking *inter partes*, omdat het geen effect heeft op het juridische bestaan of de reikwijdte van het octrooi in het betreffende derde land, en leidt (dus) evenmin tot wijzigingen in het nationale octrooiregister. Met andere woorden: de bevoegdheid van een lidstaatrechter op grond van artikel 4(1) wordt niet begrensd door een (indirecte) reflectieve werking van artikel 24(4) of door een norm van internationaal publiekrecht voor zover die lidstaatrechter een beslissing zal afgeven die slechts *inter partes*-effecten sorteert.

Hoewel een *inter partes* geldigheidsoordeel inderdaad geen afbreuk zal doen aan het beginsel van niet-inmenging, leidt het oordeel van het HvJ op dit punt tot een lastig uit te leggen situatie vanuit het perspectief van zowel een lidstaatrechter als een derdelandsrechter. Enerzijds kunnen gerechten van lidstaten in inbreukprocedures geen *inter partes*-oordelen afgeven die

64 Ibid., r.o. 74-75.

65 In *Rina* heeft het HvJ geoordeeld dat artikel 1 lid 1 Brussel Ibis (het materieel toepassingsbereik) moet worden uitgelegd in overeenstemming met het beginsel van internationaal gewoonterecht betreffende immuniteit van rechtsmacht, HvJ 7 mei 2020, C-641/18, ECLI:EU:C:2020:349, *NIPR* 2020/349 (*LG e.a./Rina*), r.o. 58.

66 HvJ EU *BSH Hausgeräte/Electrolux* 2025, r.o. 71.

verband houden met octrooien die staan geregistreerd of geldig zijn verklaard in een lidstaat. De (codificatie van) *GAT* staat daaraan in de weg. Lidstaatrechters zouden daartoe juist meestal prima in staat moeten zijn, omdat het materiële octrooierecht binnen de Europese Vrijhandelsassociatie (en een paar derde landen), gedeeltelijk is geharmoniseerd.⁶⁷ Anderzijds kunnen gerechten van lidstaten in inbreukprocedures onverkort *inter partes*-oordelen afgeven die verband houden met octrooien die staan geregistreerd of geldig zijn verklaard in een derde land. Dat zal in de meeste gevallen veel vergen van de lidstaatrechter, die niet bekend is met de in het derde land geldende rechtsregels die verband houden met de registratie of de geldigheid van octrooien. Het is moeilijk te begrijpen waarom (bijvoorbeeld) een Nederlandse rechter wél ten aanzien van een Japans octrooi *inter partes*-geldigheidsoordelen kan afgeven, maar dat niet zou mogen doen ten aanzien van een Duits octrooi. Daarom zou de Europese wetgever in *BSH Hausgeräte* goede aanleiding kunnen zien om de *GAT*-codificatie uit artikel 24(4) te schrappen.

4.3.2 *Erga omnes*-geldigheidsoordelen

Van een ongeoorloofde inmenging is volgens het HvJ wél sprake wanneer de (gedeeltelijke) nietigverklaring van een octrooi gevolgen heeft voor het bestaan of de inhoud van exclusieve rechten die uit het octrooi voortkomen. Uit het beginsel van niet-inmenging volgt – aldus het HvJ – dat *uitsluitend* de gerechten van het derde land waar het octrooi staat geregistreerd of geldig is verklaard, bevoegd zijn om een octrooi (gedeeltelijk) nietig te verklaren.⁶⁸ De bevoegdheid van artikel 4(1) wordt ook in zo'n geval dus niet beperkt door de indirecte reflectie van artikel 24(4), maar wel door het beginsel van niet-inmenging. Deze beperking van artikel 4(1) Brussel Ibis zal vanuit het perspectief van derde landen worden toegejuicht, aangezien het lidstaatrechters in staat stelt om ook buiten gevallen van litispendingie en connexiteit rekening te houden met de (exclusieve) bevoegdheid van een gerecht in een derde land. Bovendien is het voordeel van deze benadering de uniforme toepassing van Brussel Ibis, terwijl de indirecte reflexwerking van de A-G afhankelijk is van het bestaan van een bevoegdheidsbepaling in het commune IPR van lidstaten die voldoende overeenkomt met artikel 24(4).

Toch zie ik nog wel een aantal problemen. Het HvJ EU laat namelijk in het midden wat een lidstaatrechter moet doen die vanwege het beginsel van niet-inmenging zijn bevoegdheid op grond van artikel 4(1) niet kan uitoefenen. Moet die rechter zich op grond van het beginsel van niet-inmenging direct onbevoegd verklaren? Dat lijkt mij ongewenst, omdat het niet is uitgesloten dat de (vervolgens aangezochte) rechter in het derde land eveneens tot de conclusie komt dat hij onbevoegd is om over het geschil te oordelen. Hoewel dat slechts in uitzonderlijke gevallen zal voorkomen (aangezien het aannemelijk is dat de meeste staten rechtsmacht zullen claimen over de geldigheid van octrooien die in hun nationale register zijn opgenomen), zijn de gevolgen wel drastisch: het ontbreken van een rechtsingang voor de eiser.⁶⁹

Het zou daarom de voorkeur hebben om de zaak aan te houden in afwachting van een bevoegdheidsbeslissing van de rechter in het derde land.⁷⁰ Dat laat ruimte om te beoordelen of die

67 Middels het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, München, 5 oktober 1973 (*Trb.* 1975, 108).

68 HvJ EU *BSH Hausgeräte/Electrolux* 2025, r.o. 73.

69 Volledigheidshalve merk ik op dat dit lot eisers uit zowel de EU als een derde land kan treffen.

70 Eerste Conclusie A-G Emiliou, overw 125.

rechter zich daadwerkelijk bevoegd acht en voorkomt dat de eiser mogelijk zonder rechtsmiddel komt te zitten. Ook deze oplossing is echter niet zonder complicaties en creëert een paradoxale situatie onder de verordening. Zodra de rechter in de lidstaat de zaak aanhoudt en de eiser vervolgens een procedure start in het derde land, ontstaat er een parallelle procedure. Daarmee komt de procedure in de EU onder de werkingssfeer van artikel 33 of 34 Brussel Ibis te vallen, waarin staat bepaald dat de rechter in de lidstaat zich slechts onbevoegd mag verklaren wanneer hij als tweede is aangezocht.⁷¹ De lidstaatrechter zal dan dus alsnog uitspraak moeten doen, ondanks dat hij de zaak eerst had aangehouden om de rechter uit het derde land over zijn bevoegdheid te laten oordelen.

4.3.3 Betekenis voor overige exclusieve bevoegdheidsgronden

De vraag die nog rest, is of *BSH Hausgeräte* bredere implicaties heeft voor geschillen die verband houden met derde landen. Daarover kan ik korter zijn. De exclusieve bevoegdheidsbepalingen worden doorgaans zo nauw uitgelegd dat deze alleen van toepassing zijn op gevallen waarin sprake is van een geschil dat resulteert in een beslissing met *erga omnes*-werking. Artikel 24(4) lijkt wat dat betreft een uitzondering. In *BVG* oordeelde het HvJ bijvoorbeeld dat een vordering tot het ongeldig laten verklaren van een overeenkomst omdat deze zou zijn gesloten op grond van een ongeldige beslissing van één van de organen van een rechtspersoon, niet onder de reikwijdte van het (huidige) artikel 24(2) Brussel Ibis valt.⁷² *Inter partes*-beslissingen vallen dus in ieder geval niet onder artikel 24(2) Brussel Ibis.

Het argument van niet-inmenging geldt evenzeer voor andere beslissingen met *erga omnes*-effecten; precies die werking vormt voor het HvJ de grond om de bevoegdheid van Brussel Ibis te beperken. Dat betekent mijns inziens dat lidstaatrechters die hun bevoegdheid kunnen ontleen aan artikel 4 of artikelen 7-9 Brussel Ibis ook rekening moeten houden met het beginsel van niet-inmenging als de procedure betrekking heeft op een ander onderwerp van artikel 24 dat is gelegen in een derde land.

5. Uitleiding

Met *BSH Hausgeräte* is de discussie over het formeel toepassingsbereik van Brussel Ibis in derdelandssituaties weer een stap verder gebracht. Het idee van reflexwerking van artikel 24 lijkt met *BSH Hausgeräte* definitief van tafel, maar de strikte *Owusu*-doctrine ook: niet alleen de verordening zelf, maar ook normen van internationaal publiekrecht kunnen de uitoefening van bevoegdheid onder de verordening beperken.

71 Lees in artikel 33(1) Brussel Ibis, waarin staat dat pas op '(...) het moment dat een vordering wordt aangebracht bij een gerecht in een lidstaat [en] tussen dezelfde partijen een vordering aanhangig is voor een gerecht van een derde land die op dezelfde oorzaak berust en hetzelfde onderwerp betreft, kan het gerecht van de lidstaat de uitspraak aanhouden (...)’ [*onderstrepingen toegevoegd door BV*]. Zie ook: R. Fentiman ‘Chapter II: Jurisdiction, articles 33, 34 Brussels Ibis’, in: U. Magnus & P. Mankowski, *European commentaries on private international law, ECPII: commentary*, Keulen: Sellier European Law Publishers, Otto Schmidt 2016-2017, p. 762.

72 Zie bijvoorbeeld: HvJ EU 12 mei 2011, C-144/10, ECLI:EU:C:2011:300, *NIPR* 2010/345 (*BVG/JPMorgan Chase Bank*).

Daarmee is de bredere discussie over het formeel toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling in relatie tot derde landen echter nog lang niet naar de eindstreep getrokken. Ik meen daarom dat het wenselijk is dat de Europese wetgever bij de op handen zijnde herziening van Brussel Ibis zélf het initiatief neemt om de verhouding tussen het formele toepassingsbereik van de bevoegdheidsregeling en derde landen duidelijker af te bakenen.⁷³ De Europese Commissie lijkt zulks in haar eerste rapport als aanzet voor de herziening van Brussel Ibis nog niet van plan te zijn.⁷⁴ Ik denk dat zij daartoe wel aanleiding zou moeten zien, in ieder geval in geschillen met als onderwerp een zakelijk recht op een onroerend goed. Het Haags Vonnissenverdrag⁷⁵ – dat op 1 september 2023 in werking is getreden voor de EU⁷⁶ – bepaalt immers in artikel 6 dat vonnissen over zakelijke rechten op onroerend goed alleen erkend mogen worden in andere verdragsstaten als ze zijn uitgesproken door de rechter in het land waar het betreffende onroerend goed zich bevindt.⁷⁷ De EU kan niet met twee maten meten: wat ze van anderen niet duldt, moet ze zelf ook niet praktiseren.

73 Hetzelfde geldt wat mij betreft overigens voor het formeel toepassingsbereik van de regels voor erkenning en tenuitvoerlegging in relatie tot derde landen. Een aantal redenen daarvoor is gegeven in een artikel dat ik heb geschreven samen met Van der Plas en Veldhuis, tevens voor dit tijdschrift: C.G. van der Plas, A.F. Veldhuis & B.H.B. Verheul, 'Automatische erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen in het Europa van nu: de noodzaak van een nieuwe blik op wederzijds vertrouwen na *J/H Limited*', *NIPR* 2024/42, p. 241-267.

74 Report on the application of Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters (recast), COM(2025) 268 final.

75 Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke of handelszaken, 's-Gravenhage, 2 juli 2019 (*Trb.* 2019, 28).

76 Besluit (EU) 2022/1206 van de Raad van 12 juli 2022 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken, *PbEU* 2022, L 187/1-3.

77 Artikel 6 Haags Vonnissenverdrag bepaalt immers: 'Niettegenstaande artikel 5, wordt een vonnis over een zakelijk recht op een onroerend goed erkend en ten uitvoer gelegd indien en alleen indien het onroerend goed in de staat van herkomst is gelegen'.