

NL Niederlande

Rian KALDEN
Vizepräsident, District Court,
Den Haag

**Solvay gegen Honeywell/
 Vorlage an den EuGH gemäß
 Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 16
 Absatz 4 Verordnung Brüssel I¹**

**Solvay S.A. gegen Honeywell
 Fluorine Products Europe B.V.,
 Honeywell Belgium N.V. und
 Honeywell Europe N.V.
 Gericht Den Haag,
 Niederlande,
 15. September 2010
 Rechtssache 342164/09-2275**

Sachverhalt

Solvay ist in Besitz eines für mehrere europäische Länder geltenden europäischen Patents. In einem Verfahren der einstweiligen Anordnung (im Rahmen eines Verfahrens in der Hauptsache) gegen drei zur Honeywell-Gruppe gehörende Unternehmen, ein niederländisches und zwei belgische Unternehmen, ersucht Solvay das niederländische Gericht um einstweilige grenzüberschreitende Anordnung wegen Patentverletzung in mehreren europäischen Ländern (ausgenommen jedoch die Niederlande und Belgien).

Stellungnahme des Beklagten

Honeywell vertritt die Auffassung, dass die Zuständigkeit des Gerichts in Den Haag nach Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung Brüssel I und der Entscheidung des EuGH in der Sache Gat/LuK nicht gegeben ist. Ferner führt das Unternehmen an, dass das Patent von Solvay in den betreffenden Ländern nicht gültig sei. Die belgischen Honeywell-Unternehmen machen außerdem geltend, dass das Gericht auf der Grundlage des Artikels 6 Absatz 1 der Verordnung Brüssel I und nach der Entscheidung des EuGH in der Sache Roche/Primus nicht für ihren Fall zuständig sei.

¹ Veröffentlicht in Niederländisch auf www.eplawpatentblog.com.

NL Netherlands

Rian KALDEN
**Vice-President, District Court of
 The Hague**

**Solvay v. Honeywell / referral
 to ECJ on 6 (1) and 16 (4) EEX
 Regulation¹**

**Solvay S.A. v. Honeywell Fluorine
 Products Europe B.V.;**
**Honeywell Belgium N.V. and
 Honeywell Europe N.V.;**
**District Court The Hague,
 the Netherlands,
 15 September 2010,
 Case 342164 / 09-2275**

Facts

Solvay holds a European patent that is validated in several European countries. In interim proceedings (within the framework of proceedings on the merits) against three companies belonging to the Honeywell group of companies, one Dutch and two Belgian, Solvay requests the Dutch court to issue preliminary cross border injunctions for infringement of its patents in several European countries (but not the Netherlands or Belgium).

Defendant's arguments

Honeywell argued that District Court The Hague was not competent to hear the case in view of Article 22(4) EEX Regulation and the Gat/LuK decision of the ECJ and also that Solvay's patent was invalid in the relevant countries. The Belgian Honeywell companies also stated that the court lacked competence to hear the case against them on the basis of Article 6(1) EEX Regulation in view of the Roche/Primus decision of the ECJ.

¹ Published in Dutch on www.eplawpatentblog.com.

NL Pays-Bas

Rian KALDEN
**Vice-Président du Tribunal de Grande
 Instance de La Haye**

**Solvay contre Honeywell / saisine
 de la CJCE relative aux articles 6(1)
 et 16(4) du Règlement de Bruxelles I¹**

**Solvay S.A. contre Honeywell
 Fluorine Products Europe B.V.;**
**Honeywell Belgium N.V. et
 Honeywell Europe N.V.;**
**Tribunal de Grande Instance
 de La Haye, Pays-Bas,
 15 septembre 2010,
 Affaire 342164 / 09-2275**

Rappel des faits

Solvay, titulaire d'un brevet européen valable dans plusieurs pays d'Europe, a engagé une procédure de référé (dans le cadre d'une procédure au fond) à l'encontre de trois sociétés appartenant au groupe Honeywell, l'une domiciliée aux Pays-Bas et les deux autres en Belgique. Solvay demande ainsi aux autorités judiciaires néerlandaises de prononcer des injonctions préliminaires transfrontalières pour contrefaçon de ses brevets dans plusieurs pays européens (mais ni aux Pays-Bas ni en Belgique).

Arguments du défendeur

Honeywell a fait valoir que le Tribunal de Grande Instance de La Haye n'était pas compétent pour entendre les parties dans cette affaire au titre de l'article 22(4) du Règlement Bruxelles I et de la décision Gat / LuK rendue par la CJCE. Honeywell a également contesté la validité du brevet de Solvay dans les pays concernés. Les sociétés belges de Honeywell ont également affirmé que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur l'affaire, compte tenu de l'article 6(1) du Règlement Bruxelles I et de l'arrêt Roche/Primus de la CJCE.

¹ Texte en néerlandais à l'adresse www.eplawpatentblog.com.

Rechtslage

In der Rechtssache Roche/Primus stellte der EuGH fest, dass die Gefahr "einander widersprechender Entscheidungen", wie sie für die Anwendung von Artikel 6 Absatz 1 erforderlich ist, auch bei weiter Auslegung des Begriffs nicht besteht. In diesem Verfahren wurden alle Parteien, die der gleichen Unternehmensgruppe angehören, der Verletzung der nationalen Teile desselben Patents beschuldigt, und zwar jede Partei nur in ihrem eigenen Hoheitsgebiet. Der Kläger behauptete, dass sich der Sachverhalt in dieser Sache von der Rechtssache Roche/Primus unterscheide und die Entscheidung aus diesem Grund nicht auf die vorliegende Rechtssache anwendbar sei.

Das Gericht in Den Haag hat bislang die Auffassung vertreten (z. B. in seiner Entscheidung vom 18. Juni 2008 in der Rechtssache Fort Vale/Pelican), dass die Entscheidung des EuGH in der Sache Gat/LuK, wonach Artikel 22 Absatz 4 des Brüsseler Übereinkommens auch gilt, wenn sich eine Partei in einer Verletzungsklage auf die Ungültigkeit eines Patents beruft, nicht auf Verfahren anwendbar ist, in denen lediglich um eine einstweilige Anordnung ersucht wird. Honeywell erklärte hingegen, dass die Entscheidung in der Rechtssache Gat/LuK so zu interpretieren sei, dass der EuGH entschieden habe, dass Artikel 22 Absatz 4 des Brüsseler Übereinkommens auch für Verfahren gelte, in denen lediglich um eine einstweilige Anordnung ersucht wird.

Entscheidung

Bezüglich seiner Zuständigkeit befand das Gericht in Den Haag, dass die Umstände in dieser Sache, wo zwei Parteien aus verschiedenen Rechtssystemen (Niederlande und Belgien) wegen Verletzung desselben Patents in Bezug auf das gleiche Produkt in einem weiteren Rechtssystem verklagt werden, nicht mit der Situation vergleichbar sind, über die der EuGH in der Rechtssache Roche/Primus zu entscheiden hatte. Das Gericht in Den Haag gelangte zu dem Schluss, dass dann, wenn unterschiedliche Gerichte über die Frage einer grenzüberschreitenden Verletzung der-

Legal issues

In the Roche/Primus case, the ECJ held that there was no risk of 'conflicting decisions' as required for applicability of Article 6(1) EEX Regulation, even if that term was interpreted broadly. There, each party, belonging to the same group of companies, was accused of infringement of the national parts of the same patent, each party only in its own jurisdiction. The claimant stated that the facts in this case had to be distinguished from the facts in the Roche/Primus case and that this decision therefore did not apply to this case.

District Court The Hague has so far (e.g. in its Fort Vale / Pelican decision of 18 June 2008) ruled that the Gat / LuK decision of the ECJ – in which it was held that Article 22 (4) EEX Regulation also applies if the nullity of a patent is invoked as a defence in an infringement action – does not apply to proceedings in which only a preliminary injunction is requested. Honeywell argued that the Gat / LuK decision had to be interpreted such that the ECJ held that Article 22 (4) EEX Regulation also applies to cases in which only a preliminary injunction is requested.

Decision

In relation to its competence, District Court The Hague held that the situation in this case, where parties from different jurisdictions (the Netherlands and Belgium) are both said to infringe the same patent in yet another jurisdiction with exactly the same product, is not the same situation as the one considered by the ECJ in the Roche / Primus case. District Court The Hague held that if different courts were to decide on the question of cross-border infringement of the same (foreign) patents by two parties each from (yet) other jurisdictions (the Netherlands and Belgium), there would

Questions de droit

Dans l'affaire Roche / Primus, la CJCE a considéré qu'il n'existait pas de risque de "décisions inconciliables", condition nécessaire aux fins de l'application de l'article 6(1) de la Convention de Bruxelles, même dans une interprétation au sens large du terme. Dans ce litige, chaque partie appartenant au même groupe de sociétés a été accusée de contrefaçon des parties nationales du même brevet, accusation relevant exclusivement de la juridiction compétente pour chacune d'elles. Le requérant a déclaré qu'il convenait de faire la distinction entre les faits de la présente affaire et ceux relatifs à l'affaire Roche/Primus et que cette décision ne s'appliquait donc pas à son cas.

Jusqu'à-là, le Tribunal de Grande Instance de La Haye (par exemple dans sa décision du 18 juin 2008 concernant l'affaire Fort Vale / Pelican) a jugé que la décision Gat / LuK de la CJCE – selon laquelle l'article 22(4) du Règlement Européen s'applique également si la nullité d'un brevet est invoquée comme moyen de défense dans une action en contrefaçon – n'était pas applicable aux procédures par lesquelles seule une injonction préliminaire est demandée. Honeywell a soutenu que la décision Gat / LuK devait être interprétée de manière à ce que la CJCE considère que l'article 22(4) du Règlement Bruxelles I s'applique également aux affaires dans lesquelles seule une injonction préliminaire est demandée.

Décision

En vertu de sa compétence, le Tribunal de Grande Instance de La Haye a estimé que la situation en jeu dans cette affaire impliquant des parties responsables devant des juridictions différentes (celles des Pays-Bas et celles de la Belgique) et toutes les deux soupçonnées de contrefaire le même brevet avec un produit exactement identique, contrefaçon relevant d'une juridiction encore différente, n'était pas comparable à la situation pour laquelle la CJCE a rendu un arrêt dans l'affaire Roche / Primus. Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a considéré que si des juridictions différentes

selben (ausländischen) Patente durch zwei Parteien, die zudem unterschiedlichen Rechtssystemen (Niederlande und Belgien) angehören, zu entscheiden haben, die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen zur Verletzung desselben Patents durch das gleiche Produkt besteht. Deshalb sei die Frage nach der Auslegung "einander widersprechender Entscheidungen" in Artikel 6 Absatz 1, die in der Entscheidung zur Rechtssache Roche/Primus vom EuGH nicht beantwortet wurde, erneut relevant und dem EuGH auch in diesem Fall vorzulegen.

Hinsichtlich Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung Brüssel I entschied das Gericht in Den Haag, dass es Unsicherheiten bezüglich der richtigen Auslegung von Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung gibt und diese Fragen deshalb ebenfalls dem EuGH zur Entscheidung vorzulegen sind.

Es erging ein Zwischenurteil, um den Parteien die Möglichkeit zu geben, zu den anstehenden Fragen Stellung zu nehmen.

Das spätere Urteil vom 22. Dezember 2010 sowie die dem EuGH vorgelegten Fragen sind auf www.eplawpatentblog.com in Niederländisch und in einer (nicht amtlichen) englischen Übersetzung veröffentlicht.

be a risk of conflicting decisions on the infringement of the same patent by the same product. Therefore, the question how to interpret the requirement of 'conflicting decisions' in Article 6 (1), which has been left undecided by the ECJ in Roche/Primus, is again relevant and should be referred to the ECJ again.

In relation to Article 22 (4) EEX Regulation, District Court The Hague ruled that there was uncertainty as to its correct interpretation, and decided to refer questions to the ECJ in that respect as well.

An interim judgment has been rendered to give the parties the opportunity to comment on the questions to be asked.

The subsequent judgment with the questions to the ECJ dated 22 December 2010 is published on www.eplawpatentblog.com in Dutch and in (unofficial) English translation.

devaient statuer sur la question de la contrefaçon transfrontalière des mêmes brevets (étrangers) par deux parties, chacune responsable devant une juridiction (encore) différente (les Pays-Bas et la Belgique), il existerait un risque de décisions inconciliables sur la contrefaçon du même brevet par le même produit. Par conséquent, la question de savoir comment interpréter la condition nécessaire de "décisions inconciliables" relative au contenu de l'article 6(1), sur laquelle la CJCE n'a pas statué dans l'affaire Roche / Primus, entre de nouveau en compte et devrait être une nouvelle fois soumise à la CJCE.

Le Tribunal de Grande Instance de La Haye a jugé qu'il existait des incertitudes sur l'interprétation correcte de l'article 22(4) du Règlement Bruxelles I et a également décidé de soumettre des questions à la CJCE sur ce point.

Un jugement provisoire a été rendu pour permettre aux parties de donner leur avis sur les questions qui seront posées.

La saisine ultérieure de la CJCE en date du 22 décembre 2010 est publiée sur www.eplawpatentblog.com en néerlandais et en anglais (traduction non officielle).