

7 december 2012

Eerste Kamer

11/03520

EE/DH

In naam der Koningin

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar buitenlands recht
H&M HENNES & MAURITZ AB,
gevestigd te Stockholm, Zweden,

2. H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. K.G.W. van Oven,

t e g e n

G-STAR INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als H&M c.s. en G-Star; de eiseressen onderscheidenlijk ook als H&M AB en H&M B.V.

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het vonnis in de zaak 81715/KG ZA 09-155 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 13 augustus 2009;
- b. het arrest in de zaak 200.048.312/01 van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 19 april 2011.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben H&M c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

G-Star heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor H&M c.s. toegelicht door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch, en voor G-Star door mrs. A.A. Quaedvlieg, G.S.P. Vos en M.M.

Truijens, allen advocaten te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

Namens H&M c.s. heeft mr. G.S.C.M. van Roeyen bij brief van 11 oktober 2012 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) G-Star is een Nederlandse onderneming die wereldwijd (onder meer) spijkerbroeken verhandelt onder de naam "Elwood".

(ii) De Elwood-broek is in verschillende varianten en kleuren op de markt gebracht en wordt gekenmerkt door een vijftal, bij alle varianten aanwezige, elementen, te weten: schuine stiksels aan de voorzijde die van de heup naar de kruisnaad lopen, (min of meer) ovaalvormige, bollende kniestukken met aan weerszijden van het kniestuk een inkeping, een groot rond stiksel op het zitvlak, een band aan de onderkant van de achterzijde van de pijpen en een horizontaal stiksel op kniehoogte aan de achterzijde van de pijpen.

(iii) H&M c.s. maken deel uit van het H&M concern. H&M AB is eigenaar van de website www.hm.com, via welke website artikelen uit het H&M-assortiment ten verkoop

aangeboden worden. H&M BV exploiteert een groot aantal kledingwinkels in Nederland, waaronder een winkel in Dordrecht.

(iv) G-Star heeft een spijkerbroek (met artikelnummer 201100) aangetroffen in een H&M-winkel in Amsterdam. Uit een door Ernst & Young opgesteld rapport van feitelijke bevindingen van 9 september 2009 blijkt dat deze spijkerbroek daarnaast in 23 andere steden in Nederland, maar niet in Dordrecht, in H&M winkels te koop is aangeboden (geweest).

(v) G-Star heeft een spijkerbroek (met artikelnummer 386580) aangetroffen in vestigingen van H&M in Duitsland, België en Frankrijk. Uit voormeld accountantsrapport blijkt dat ook deze broek in veertien steden in Nederland, maar niet in Dordrecht, in H&M winkels te koop is aangeboden (geweest).

(vi) Op 23 februari 2007 is op naam van H&M AB een zestal varianten van een versiering voor zakken van kledingstukken ingeschreven als Gemeenschapsmodel bij het OHIM onder de nummers 000676978 - 0001 t/m 0006. Op de litigieuze H&M spijkerbroeken komen versieringen voor die overeenkomen met deze gedeponeerde modellen.

(vii) Op 29 maart 2010 heeft G-Star een Gemeenschapsmerkregistratie verkregen, onder nummer

008421786, voor het zogeheten Wokkie-teken.

3.2 In dit kort geding vordert G-Star, kort gezegd, een verbod van inbreuk door H&M c.s. op het auteursrecht van G-Star op de Elwood-broek, van slaafse nabootsing van die broek en, na vermeerdering van eis in hoger beroep, een verbod van inbreuk door H&M c.s. op het gemeenschapsmerkrecht van G-Star op het Wokkie-teken, alles met nevenvorderingen en vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. H&M c.s. heeft de bevoegdheid van de rechtbank betwist - zowel de internationale rechtsmacht met betrekking tot de vorderingen tegen H&M AB, als de relatieve bevoegdheid ten aanzien van H&M BV.

De voorzieningenrechter heeft de bevoegdheidsverweren verworpen en de auteursrechtelijke vorderingen goeddeels toegewezen.

Het hof heeft de merkenrechtelijke vorderingen afgewezen en het bestreden vonnis, voor zover in cassatie van belang, bekrachtigd. Het heeft geoordeeld dat het (internationaal) bevoegd is van de zaak kennis te nemen (rov. 8 t/m 10), dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is (rov. 13 t/m 16), dat G-Star auteursrechthebbende is op het ontwerp van de Elwood

(rov. 17 t/m 18), dat H&M BV met het verhandelen van de litigieuze spijkerbroeken via een groot aantal filialen in Nederland inbreuk heeft gemaakt op dat auteursrecht (rov. 19 t/m 22) en dat (nog immer) sprake is van dreigend inbreukmakend handelen in Nederland door zowel H&M BV als H&M AB (rov. 23 t/m 25).

3.3.1 Middel I keert zich tegen rov. 9 en 10, waarin het hof heeft geoordeeld dat het zich, als kortgedingrechter, met betrekking tot de vraag naar zijn internationale rechtsmacht ter zake van de vorderingen tegen H&M AB had te richten naar hetgeen de rechtbank Dordrecht intussen in het in de bodemprocedure opgeworpen bevoegdheidsincident dienaangaande heeft beslist, te weten dat haar rechtsmacht toekomt ingevolge art. 5 lid 3 EEX-Vo (rov. 9), en dat zich in dit geval geen omstandigheid voordoet die een uitzondering op dat beginsel rechtvaardigt, nu van een klaarblijkelijke misslag geen sprake is en zich geen wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan (rov. 10). Het voegde daaraan toe:

"Het hof deelt overigens het oordeel van de rechtbank (in r.o. 5.4) over de rechtsmacht op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, in welk verband het hof overweegt dat namens H&M c.s. tijdens pleidooi desgevraagd is meegedeeld dat het de bedoeling is dat alle in de H&M winkels aangeboden kleding ook via de website te verkrijgen is, althans in de toekomst zal zijn."

3.3.2 Het middel bestrijdt het oordeel van het hof dat geen sprake is van een misslag in het bodemvonnis van de rechtbank, en, zo begrijpt de Hoge Raad, betoogt naar de kern dat het hof heeft miskend dat art. 5 lid 3 EEX-Vo ook de relatief bevoegde rechter aanwijst, terwijl H&M c.s. hebben aangevoerd dat in het arrondissement Dordrecht noch door H&M BV, noch door H&M AB verkopen van de Elwood-broek zijn verricht en zich aldaar dus geen schadebrengend feit heeft voorgedaan. Geklaagd wordt voorts dat het oordeel van het hof onverenigbaar is met zijn vaststelling (in rov. 24) "dat de onderhavige H&M Jeans (nog) niet via de website te koop zijn aangeboden", hetgeen, aldus het hof, bij de rechtbank ten tijde van haar vonnis in de bodemprocedure bekend mag worden verondersteld.

Het middel mist doel. De beslissing van het hof berust op twee gronden die haar ieder zelfstandig kunnen dragen, te weten op het oordeel van de bodemrechter, alsmede op de hiervoor aan het slot van 3.3.1 geciteerde overweging. Voor zover het middel ook over laatstbedoeld oordeel klaagt, faalt het. Uit de rechtspraak van het HvJEU volgt dat als "plaats waar het schade brengende feit zich heeft voorgedaan" als bedoeld in art. 5 lid 3 EEX-Vo mede is te verstaan de plaats waar de

schade is ingetreden (het "Erfolgsort"), terwijl art. 5 lid 3 EEX-Vo met betrekking tot een inbreuk op een merkrecht aldus heeft uitgelegd:

"dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden top-niveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd." (HvJEU 19 april 2012, C-523/10, NJ 2012/403 (Wintersteiger))

Er bestaat geen grond anders te oordelen voor een beweerde schending van een - evenals een merkrecht territoriaal begrensd - auteursrecht, zoals in dit geval. Nu het met betrekking tot de vordering tegen H&M AB gaat om een beweerde inbreuk op het Nederlandse auteursrecht van G-Star door het verkopen, althans aanbieden van kleding via de website www.hm.com, die eigendom is van H&M AB, (zie hiervoor in 3.1 onder iii), alle H&M-kleding ook via deze website te verkrijgen zal zijn (naar bij pleidooi namens H&M aan het hof is medegedeeld) en die website mede is gericht op de Nederlandse markt (rov. 9, in cassatie niet bestreden), al hetgeen medebrengt dat de Elwood-broek wordt aangeboden in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 lid 3 EEX-Vo kennis te nemen van de

onderhavige vorderingen tegen H&M AB.

3.4 Middel II richt zich tegen rov. 11, waarin het hof zich bevoegd heeft geacht tot kennisneming van de vorderingen, voor zover gebaseerd op het gemeenschapsmerk van G-Star. Nu het hof die vorderingen heeft afgewezen, kan het middel bij gebrek aan belang niet tot cassatie leiden.

3.5 Middel 5 keert zich met een reeks klachten tegen rov. 24, waarin het hof heeft onderzocht wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het aanbod en/of de verkopen via de meergenoemde H&M-website.

Het overwoog dienaangaande onder meer:

"[Die] vraag is reeds door de bodemrechter beantwoord in de (...) beslissing van de rechtbank Dordrecht van 27 oktober 2010. De bodemrechter heeft ter zake geoordeeld dat H&M AB onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij degene is die de verkopen via de website verricht. H&M c.s. stellen zelf dat de website www.hm.com eigendom is van H&M AB. Gelet op het bovenstaande gaat het hof er voorshands van uit dat H&M AB via haar website in Nederland kleding verkoopt, althans aanbiedt. Dat de onderhavige H&M-jeans (nog) niet via de website te koop zijn aangeboden, heeft G-Star niet weersproken en overigens blijkt dit ook uit het rapport van bevindingen Ernst & Young d.d. 9 september 2009 (prod. 24 MvA), een gegeven dat - gelet op de datum van dit rapport - bekend mag worden verondersteld ten tijde van het vonnis in de bodemprocedure in het incident. Dit betekent echter nog niet dat geen sprake kan zijn van dreiging van inbreuk, zoals H&M c.s. lijken te

stellen. Het hof acht voorshands aannemelijk dat daarvan sprake is, nu het de bedoeling is dat alles wat in de winkels wordt verkocht ook via de website wordt aangeboden en kan worden aangeschaft."

Voor zover het middel (voornamelijk in de onderdelen 5.3 en 5.4) klaagt dat het hof zich heeft gericht naar hetgeen de bodemrechter intussen heeft beslist, met het betoog dat die beslissing slechts in het bevoegdheidsincident is gegeven en daarom voor het hof niet bindend is, faalt het, reeds omdat het het hof als kortgedingrechter in elk geval vrijstond zijn oordeel te doen steunen op feiten die de bodemrechter heeft vastgesteld en waarop in het kort geding een beroep is gedaan. De klacht van onderdeel 5.7 faalt omdat deze miskent dat voor toewijzing van een verbod wegens dreigende inbreuk voldoende is dat die dreiging aannemelijk is, hetgeen het hof zonder schending van enige rechtsregel en geenszins onbegrijpelijk heeft kunnen afleiden uit de in rov. 24 voorshands vastgestelde feiten. Op dit een en ander stuiten ook de overige klachten van het middel af.

3.6 De in de middelen 3 en 4 aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten

niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.7 Het beroep moet derhalve worden verworpen. G-Star heeft, op de voet van art. 1019h Rv, bij conclusie van antwoord aanspraak gemaakt op vergoeding van redelijke en evenredige proceskosten. In haar schriftelijke toelichting heeft G-Star daartoe aan salaris een bedrag van € 19.205,30 opgevoerd. Nu H&M c.s. dit bedrag niet hebben weersproken, is het voor toewijzing vatbaar.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt H&M c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van G-Star begroot op € 781,34 aan verschotten en € 19.205,30 voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven, A.H.T. Heisterkamp en

G. Snijders, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer J.C. van Oven op 7 december 2012.



J.C. van Oven

Uitgegeven voor grosse
De Griffier van de Hoge Raad der Nederlanden

- 7 DEC. 2012

