

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/431163 / HA ZA 12-1341

Vonnis van 13 mei 2015

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

BRITE STRIKE TECHNOLOGIES INC,

gevestigd te Plymouth, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat thans mr. R.M.I. van der Straaten te Amersfoort,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

BRITE STRIKE TECHNOLOGIES SA,

gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat voorheen mr. D. Knottenbelt te Rotterdam (onttrokken).

Partijen zullen hierna Brite Strike Inc en gedaagde genoemd worden. Voor Brite Strike Inc wordt de zaak inhoudelijk behandeld door haar advocaat voornoemd en voor gedaagde werd de zaak inhoudelijk behandeld door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 september 2012, met producties 1 tot en met 14;
- de incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid van 18 juni 2014;
- de conclusie van antwoord in het incident houdende exceptie van onbevoegdheid van 2 juli 2014;
- de akte uitlating toepasselijkheid artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) van gedaagde van 16 juli 2014;
- het tussenvonnissen van 22 oktober 2014;
- de akte houdende uitlatingen van 19 november 2014 van Brite Strike Inc aangaande het tussenvonnissen van 22 oktober 2014.

1.2. De advocaat van gedaagde heeft zich op de rol van 3 december 2014 onttrokken.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Gedaagde is gevestigd en houdt kantoor in Luxemburg.

2.2. Gedaagde staat geregistreerd als houder van het Benelux woordmerk "Brite-Strike", dat op 4 februari 2010 is gedeponneerd en vervolgens ingeschreven onder nummer 0877058, voor waren in de klassen 9 en 11 (hierna: het Merk).

De vordering in de hoofdzaak

2.3. Brite Strike Inc vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (i) verklaart voor recht dat gedaagde te kwader trouw en in strijd met de rechten van Brite Strike Inc als eerste gebruiker, het Merk als Benelux woordmerk heeft laten inschrijven, (ii) het Merk nietig verklaart en (iii) de doorhaling daarvan beveelt, met veroordeling van gedaagde in de op grond van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

2.4. Brite Strike Inc stelt daartoe het volgende. Gedaagde, die distributeur van producten van Brite Strike Inc is geweest, heeft het Merk laten inschrijven terwijl zij ermee bekend was dat de aanduiding Brite Strike door Brite Strike Inc voordien normaal en te goeder trouw werd gebruikt als merk en handelsnaam in de gehele Benelux. Gedaagde had met deze inschrijving het doel om Brite Strike Inc het verdere feitelijke gebruik van de naam Brite Strike op de Benelux markt alsook een eigen merkinschrijving te verhinderen. Gelet hierop heeft gedaagde het Merk te kwader trouw en in strijd met de rechten van Brite Strike Inc laten inschrijven. Brite Strike Inc baseert haar vorderingen op artikel 2.4 aanhef en onder f jo. 2.28 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).

2.5. Artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE luidt – voor zover thans van belang – als volgt:

Er wordt geen recht op een merk verkregen door: (...) f. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht (...).

Artikel 2.28 lid 3 BVIE luidt – voor zover thans van belang – als volgt:

Wanneer (...) de in artikel 2.4, sub (...) f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:

(...)

b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub (...) f geen merkenrecht wordt gekregen (...).

3. De vordering in het incident

3.1. Gedaagde vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart, met veroordeling van Brite Strike Inc in de overeenkomstig artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

3.2. Gedaagde stelt daartoe dat de rechtbank Den Haag geen bevoegdheid kan ontlennen aan enige toepasselijke procesrechtelijke bepaling.

3.3. Brite Strike Inc heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ter zake de bevoegdheid en bestreden dat de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv begroot dienen te worden.

4. De beoordeling in het incident

4.1. De rechtbank stelt het volgende voorop. Gelet op het internationale karakter van de onderhavige zaak en de datum van dagvaarding, valt deze zaak onder het toepassingsbereik van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo oud). Artikel 71 EEX-Vo oud bepaalt dat de bevoegdheidsregeling in die verordening onverlet laat dat een gerecht van een lidstaat bevoegdheid ontleent aan een verdrag over een bijzonder onderwerp waarbij die lidstaat partij is.

4.2. De wetgeving van de Benelux landen kent geen nationaal merkenrecht maar uitsluitend het Benelux merkenrecht. Een Benelux merkrecht heeft gelding op het grondgebied van de hele Benelux. Dit recht is voor het eerst bepaald in de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW), die in werking is getreden op 1 januari 1971. De BMW was een bijlage bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, dat op 1 juli 1969 in werking trad. De Eenvormig Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (hierna: BTMW) trad in werking op 1 januari 1975. Het BTMW was een bijlage bij het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966, dat op 1 januari 1974 in werking trad. De BMW en de BTMW zijn vervangen door het BVIE. Daarbij zijn weinig inhoudelijke veranderingen doorgevoerd. Het BVIE is in werking getreden op 1 september 2006.

4.3. Artikel 4.6 BVIE luidt – voor zover thans van belang – als volgt:

1. *Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of tekening is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.*
3. (...) *De rechters passen de in lid 1 (...) gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.*

Deze bepaling is gelijklopend aan artikel 37 BMW en artikel 29 BTMW.

4.4. Voor de beoordeling van het incident is het noodzakelijk dat de vraag wordt beantwoord hoe artikel 4.6 BVIE zich verhoudt tot de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo oud. In het bijzonder is van belang of het bepaalde in artikel 71 EEX-vo toepassing van artikel 4.6 BVIE toelaat.

4.5. Voor zover zou worden aangenomen dat artikel 4.6 van het BVIE prevaleert boven de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo oud, zou dat tot het oordeel leiden dat de rechtbank niet bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen. Gedaagde heeft immers

geen woonplaats in Nederland, maar in Luxemburg en er is evenmin sprake van een verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd.

4.6. In het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 26 november 2013 (H&M v. G-Star)¹, is evenwel geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo oud, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven het BVIE. Het Gerechtshof Den Haag overwoog daartoe:

“28. Grief III betreft de bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen jegens H&M B.V. en H&M AB voor zover gebaseerd op G-Star’s merkrecht (productie 30 G-Star). Volgens H&M heeft de rechtbank zich in rechtsoverwegingen 5.5 en 5.6 van het bestreden vonnis ten onrechte op grond van artikel 4.6 Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) bevoegd geacht om van deze vorderingen kennis te nemen. De rechtbank heeft ten onrechte in het midden gelaten welke bevoegdheidsgrond van artikel 4.6 van toepassing is, en voor zover haar oordeel steunt op de gronden vervat in rechtsoverwegingen 5.2 en 5.4 van het bestreden vonnis, is dat oordeel onjuist om de redenen geschetst in grieven I en II en had zij de bevoegdheidsregeling zelfstandig moeten beoordelen, aldus H&M.

29. H&M heeft ten pleidooie de vraag opgeworpen of de bevoegdheidsregels van de EEX-Verordening prevaleren boven die van het BVIE. Zij heeft het hof verzocht hierop ambtshalve uitdrukkelijk te beslissen en zo nodig prejudiciële vragen te stellen (pleitnotities H&M, par. 24). Volgens H&M leidt toepassing van de EEX-Verordening in de onderhavige context tot onbevoegdheid van de rechtbank Dordrecht.

30. Het hof stelt voorop dat zich in het onderhavige geval samenloop van EEX-Verordening en BVIE voordoet; beide regelingen zijn in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing.

31. Artikel 71 EEX-Verordening bepaalt dat deze verordening onverlet laat de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen. Deze samenloopbepaling geeft, in tegenstelling tot haar voorganger in het EEX-Verdrag (artikel 57), alleen voorrang aan bijzondere regelingen in anterieure verdragen, en niet ook aan bijzondere regelingen in posterieure verdragen. De lidstaten hebben, zo blijkt ook uit de totstandkomingsgeschiedenis van de EEX-Verordening, na de inwerkingtreding van deze verordening niet langer de vrijheid om toe te treden tot bestaande of toekomstige verdragen waarbij de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen voor specifieke onderwerpen wordt geregeld.

32. De voorgangers van het BVIE, de (in bijlagen bij verdragen opgenomen) Benelux Merkenwet (artikel 37) en de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (artikel 29), waren anterieure bijzondere regelingen. Zij prevaleerden dus boven de EEX-Verordening.

33. Het BVIE dateert echter van na de inwerkingtreding van de EEX-Verordening voor de Benelux-staten op 1 maart 2002. Dat doet de vraag rijzen of het BVIE als een posterieur verdrag moet worden aangemerkt, met als gevolg dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Verordening prevaleert boven artikel 4.6 BVIE.

¹ ECLI:NL:GHDHA:2013:4466

34. Naar het oordeel van het hof moet worden aangenomen dat het BVIE, ook al is dit verdrag inhoudelijk een voortzetting van de vroegere Benelux-regelingen en ook al zijn de desbetreffende bevoegdheidsregelingen identiek, heeft te gelden als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als bijzondere regeling in de zin van artikel 71 EEX-Verordening. Dat betekent dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Verordening, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Het hof acht het stellen van prejudiciële vragen hieromtrent niet geïndiceerd.”

4.7. Het oordeel van het Gerechtshof Den Haag sluit aan bij een artikel dat eerder werd gepubliceerd over dit onderwerp². Daarin is onder meer geschreven:

“8. Wat betekent dit nu voor de Benelux-bevoegdheidsregeling? Welnu, toen de EEX-Verordening op 1 maart 2002¹⁹⁹ in werking trad, waren de Benelux-staten partij bij de Benelux-verdragen die (in hun bijlagen) de bevoegdheidsregelingen van art. 37 BMW en art. 29 BTMW behelsden. Deze regelingen konden dus worden aangemerkt als anterieure bijzondere regelingen als bedoeld in art. 71 EEX-Verordening. De EEX-Verordening liet deze regelingen dus prevaleren. Maar – en nu komt het – het BVIE is van na 1 maart 2002. Moet het BVIE dus als een posterieur verdrag worden aangemerkt, met als gevolg dat de EEX-Verordening op grond van haar art. 71 prevaleert? Daartegen pleit dat het BVIE inhoudelijk een voortzetting is van de eerdere regelingen: de inhoudelijke bepalingen van het merkenrecht en het modellenrecht hebben geen belangrijke materiële wijziging ondergaan ten opzichte van de BMW en de BTMW. De redenen om de oude regelingen te vervangen door het BVIE waren, zoals bleek uit de hiervoor geciteerde memorie van toelichting, met name van budgettaire en organisatorische aard. En, meer specifiek: de bevoegdheidsregelingen van art. 4.6 BVIE, art. 37 BMW en art. 29 BTMW, zijn inhoudelijk identiek. Daar staat echter tegenover dat het BVIE formeel een nieuw verdrag is, en dat de onderhavige materie thans – zo is de bedoeling van de Benelux-staten geweest – door dat nieuwe verdrag wordt beheerst, terwijl voorts vaststaat dat de oude Benelux-verdragen (met in hun kielzog de BMW en de BTMW) zijn beëindigd.¹²⁰ De Benelux-wetgever wist, althans had kunnen weten van de samenloopbepaling in art. 71 EEX-Verordening, maar heeft deze kwestie ongeregeld gelaten. Een officiële verklaring waarin een visie op dit probleem is ontvouwen, ontbreekt bijvoorbeeld.¹²¹ Enigszins formalistische argumenten wellicht, maar ik kan mij voorstellen dat zij – gevoegd bij vrees voor precedentwerking – in het Europese denkraam toch zwaarder zullen wegen dan het argument dat sprake is van een continuüm. En zit achter art. 71 EEX-Verordening niet ook de gedachte dat bijzondere regelingen die niet uit de koker van de Europese Unie komen, zoveel mogelijk worden uitgefaseerd?¹²² Tezamen genomen lijkt mij een reële kans aanwezig dat art. 4.6 BVIE niet zal worden aangemerkt als een bijzondere regeling als bedoeld in art. 71 EEX-Verordening. Art. 4.6 BVIE is dan een posterieure bijzondere regeling en zo’n regeling derogeert ingeval van samenloop niet aan de EEX-Verordening.”

4.8. Uitgaande van het in 4.6 beschreven oordeel van het Gerechtshof Den Haag dient aan de hand van artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud te worden bepaald of de Nederlandse rechter bevoegd is. De vorderingen betreffen immers de (on)geldigheid van een merk. Op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo zijn de “gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan

² S.J. Schaafsma, samenloop van EEX en BVIE, IER 2012/74.

de deponering of registratie is verzocht” internationaal bevoegd. Onduidelijk is of daaruit volgt dat de Nederlandse rechter mede (naast de Belgische en Luxemburgse rechter) internationaal bevoegd is, omdat de Benelux aangemerkt moet worden als het relevante grondgebied waarvoor registratie van het Beneluxmerk is verzocht, zodat alle gerechten van de Benelux “gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht” zijn. Een andere uitleg zou zijn dat “gerechten van de lidstaat” uitgelegd moet worden als de gerechten van één lidstaat van de Europese Unie. In het laatste geval is het de vraag welke van de drie betrokken lidstaten (België, Nederland en Luxemburg) internationaal bevoegd is en of artikel 4.6 BVIE nog een rol kan spelen bij het bepalen van de internationale bevoegdheid, in die zin dat aan de hand van dat artikel nader wordt bepaald in welke van deze drie lidstaten internationale bevoegdheid bestaat.

4.9. Gezien het vorenstaande en gelet op de verplichting van de rechtbank haar bevoegdheid om van de vordering kennis te nemen ambtshalve vast te stellen, zijn voor de beoordeling van de incidentele vordering de volgende vragen van belang:

- I. Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling in de zin van artikel 71 EEX-Vo oud?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

- II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
- III. Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?

4.10. Over de beantwoording van deze vragen bestaat onzekerheid. Duidelijkheid over het antwoord van deze vraag is van belang voor de rechtspraak, zoals de onderhavige zaak illustreert. In het vonnis van 22 oktober 2014 heeft de rechtbank aangegeven dat zij overwoog dienaangaande prejudiciële vragen te stellen. In dat vonnis is aan partijen de gelegenheid geboden zich bij akte uit te laten over de vraag of het stellen van vragen inderdaad nodig is, welke vragen gesteld zouden moeten worden en welke vraag aan welk gerecht (het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Benelux Gerechtshof) gesteld dient te worden.

4.11. Brite Strike Inc heeft zich hierover bij akte uitgelaten. Gedaagde heeft zich niet uitgelaten. De advocaat van gedaagde heeft zich onttrokken. Aan de zijde van gedaagde heeft zich geen nieuwe advocaat gesteld.

4.12. Brite Strike Inc kan zich vinden in het voornemen prejudiciële vragen te stellen in de kwestie zoals hiervoor genoemd. Brite Strike Inc refereert zich daarbij aan het oordeel van de rechtbank over de formulering van de vragen die de rechtbank voornemens is te stellen.

4.13. Volgens Brite Strike Inc is het echter de vraag of de zaak wel valt onder het bereik van artikel 22 aanhef en onder 4 EEX-Vo oud. Volgens Brite Strike Inc kan worden betoogd dat dit niet het geval is, nu de zaak in feite een geschil zou betreffen tussen een producent/verkoper en een distributeur over hun (post)contractuele distributeursrelatie, waarbij de vorderingen van Brite Strike Inc gelijk te stellen zijn met een opeisingsvordering. Gelet hierop zou de bevoegdheid van de rechtbank volgens Brite Strike Inc mogelijk kunnen worden gebaseerd op artikel 5 lid 1 en/of 5 lid 3 EEX-Vo oud. Brite Strike Inc verwijst in dit verband naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 15 november 1983 (Duijnste q.q. vs Goderbauer)³. Brite Strike Inc stelt voor om ook hierover een prejudiciële vraag te stellen.

4.14. De rechtbank volgt Brite Strike Inc niet in haar betoog. De vorderingen van Brite Strike Inc hangen mogelijk samen met, maar zijn niet gebaseerd op een (post)contractuele verbintenis. De grondslag voor de vorderingen van Brite Strike Inc is de stelling dat het Merk nietig is op grond van het BVIE. In het door Brite Strike Inc aangehaalde arrest Duijnste-Goderbauer ging het om opeising van een intellectueel eigendomsrecht. Daarbij was de gerechtigdheid tot dat (octrooi-)recht in geschil, niet de geldigheid ervan. In deze zaak stelt Brite Strike Inc niet dat zij gerechtigd is tot het Merk, maar dat zij zelf beschikt over andere (oudere) rechten die de nietigheid van het Merk tot gevolg hebben. Daarom is artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud zonder meer van toepassing en niet artikel 5 lid 1 of 5 lid 3 EEX-vo oud. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding voor het stellen van een prejudiciële vraag op dit punt.

4.15. Brite Strike Inc heeft aangegeven dat zij van opvatting is dat de prejudiciële vragen dienen te worden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank deelt dat standpunt, nu alle vragen de uitleg van Gemeenschapsrecht betreffen.

4.16. Gezien het vorenstaande zal de rechtbank de vragen genoemd onder 4.9 prejudicieel voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daarbij zal de rechtbank naast het dossier tevens een kopie van het in 4.6 beschreven arrest van het Gerechtshof Den Haag en een kopie van de in 4.7 beschreven wetenschappelijke publicatie overleggen.

4.17. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verwijst de zaak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie voor het stellen van de volgende prejudiciële vragen:

- I. Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag, zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling, in de zin van artikel 71 EEX-Vo oud?

³ ECLI:EU:C:1983:326

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

- II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
 - III. Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?
- 5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2015, in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.L.M. Munter.