

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/451655 / HA ZA 13-1098

Vonnis in incident van 19 maart 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
PT. MITRA PRODIN,
tevens handelend onder de naam JWare,
gevestigd te Denpasar, Bali, Indonesië,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VANDEBERG SPECIAL PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Oud-Beijerland,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna JWare en VandenBerg genoemd worden.

Voor VandenBerg wordt de zaak behandeld door mr. G.S.P. Vos en mr. NA. Winthagen, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 september 2013, met 11 producties;
 - de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring, met een productie;
 - de incidentele conclusie van antwoord.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vordering in de hoofdzaak

- 2.1. JWare vordert - samengevat - nietigverklaring althans vervallenverklaring van de aan VandenBerg toebehorende Beneluxmerken met de inschrijfnummers 0578242, 0666226, 0722129, 0722130 en 0722131 (hierna ook: "de Beneluxmerken") alsook van de

aan VandenBerg toebehorende Gemeenschapsmerken met de inschrijfnummers 003699791 en 003699841 (hierna ook: “de Gemeenschapsmerken”), met veroordeling van VandenBerg in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

2.2. JWare legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. De Beneluxmerken en Gemeenschapsmerken betreffen het woord “Cones”, althans grafische voorstellingen waarin het woord Cones is verwerkt. VandenBerg heeft JWare en haar distributeur gesommeerd om te bevestigen dat zij het gebruik van de aanduiding Cones op de verpakkingen van haar producten zullen staken en gestaakt zullen houden. De Beneluxmerken en Gemeenschapsmerken zijn echter nietig, omdat de aanduiding Cones elk onderscheidend vermogen mist, uitsluitend beschrijvend is en/of door toedoen of nalaten van VandenBerg is geworden tot een algemeen gangbare aanduiding voor de kenmerken van de waren, namelijk kegelvormige voorgedraaide sigarettenhulzen voor gebruik bij het maken van joints. Verder dienen de Beneluxmerken en Gemeenschapsmerken vervallen te worden verklaard wegens non-usus.

3. De vordering in het incident

3.1. VandenBerg vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen. Zij stelt daartoe dat ingevolge artikel 56 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk alleen door de rechtbank kan worden beoordeeld indien de vordering is ingesteld in reconventie in een (inbreuk) procedure. In conventie kan de vordering uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij het Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (hierna: het Bureau). Voorts betoogt VandenBerg dat op grond van artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde exclusief bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, derhalve in casu de Rechtbank Rotterdam.

3.2. JWare heeft aangegeven dat zij binnen enkele weken na het nemen van haar incidentele conclusie van antwoord een vordering tot nietigverklaring en/of vervallenverklaring van de Gemeenschapsmerken zal indienen bij het Bureau. Voor wat betreft de vorderingen in de hoofdzaak tot nietigverklaring en vervallenverklaring van de Beneluxmerken heeft JWare aangevoerd dat deze rechtbank bevoegd is, omdat “deze verbintenis” mede moet worden uitgevoerd in het arrondissement Den Haag en VandenBerg haar producten onder het teken CONES verkoopt in heel Nederland, waaronder in het arrondissement Den Haag. JWare voegt daaraan toe dat zij zich refereert met betrekking tot de relatieve bevoegdheid aan het oordeel van de rechtbank.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Ingevolge artikel 67 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) dient de vraag of deze rechtbank bevoegd is ten aanzien van de vorderingen tot nietigverklaring en vervallenverklaring van de Gemeenschapsmerken te worden beantwoord aan de hand van de GMVo. Geen van de bepalingen van de GMVo

schept bevoegdheid van deze rechtbank ter zake van deze vorderingen. Uit de artikelen 51 GMVo enerzijds en de artikelen 52 en 53 GMVo anderzijds volgt integendeel dat vervallenverklaring respectievelijk nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk (uitsluitend) geschiedt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure. Gelet hierop zal de rechtbank zich zoals gevorderd onbevoegd verklaren kennis te nemen van de vorderingen ter zake van de Gemeenschapsmerken.

4.2. Voor zover de vorderingen zien op nietigverklaring of vervallenverklaring van de Beneluxmerken geldt het volgende. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den Haag¹ geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van deze door JWare niet bestreden opvatting² is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo althans, voor zover artikel 22 lid 4 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo jo artikel 4.6 lid 1 BVIE.

4.3. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen tot vervallenverklaring en/of nietigverklaring van de Beneluxmerken kan niet worden gebaseerd op de stelling dat de verbintenis mede moet worden uitgevoerd in het arrondissement Den Haag. Kennelijk betoogt JWare dat de rechtbank aldus bevoegd is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. De rechtbank volgt JWare hierin niet, al omdat de vorderingen van JWare tot nietigverklaring en/of vervallenverklaring van de Beneluxmerken niet verbintenisrechtelijk van aard zijn. Evenmin is voor de relatieve bevoegdheid van belang waar en onder welk teken VandenBerg haar producten op de markt brengt omdat geen inbreukvordering aan de orde is.

4.4. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tot vervallenverklaring en/of nietigverklaring van de Beneluxmerken dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Beneluxrecht. Zowel toepassing van artikel 99 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam. Derhalve zal de rechtbank de zaak wat betreft de vorderingen ter zake de Benelux-merken naar de rechtbank Rotterdam verwijzen.

4.5. JWare dient als in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de proceskosten in het incident.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident en in de hoofdzaak:

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

² VandenBerg heeft zich gelet op de datum van haar incidentele conclusie niet kunnen uitlaten over het arrest, maar nu zij in dit incident in het gelijk wordt gesteld, ziet de rechtbank geen aanleiding haar daartoe gelegenheid te geven.

5.1. verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot nietigverklaring althans vervallenverklaring van de Gemeenschapsmerken;

5.2. verwijst de zaak voor zover deze de vorderingen ter zake de Benelux-merken betreft in de stand waarin zij zich bevindt naar de rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam;

in het incident:

5.3. veroordeelt JWare in de proceskosten in het incident, aan de zijde van VandenBerg tot dit vonnis begroot op € 452;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2014, in tegenwoordigheid van de griffer.