

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

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

Vonnis van 22 oktober 2014

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 mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

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 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.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vordering in de hoofdzaak

2.1. 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 Benelux woordmerk "BRITE

STRIKE” heeft laten inschrijven, (ii) dat merk nietig verklaart en (iii) de doorhaling daarvan beveelt, met veroordeling van gedaagde in de op grond van artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

2.2. Brite Strike Inc baseert haar vordering op artikel 2.4 onder f jo. 2.28 lid 3 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).

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. Voor de beoordeling van het incident is de vraag van belang hoe artikel 4.6 van het BVIE zich verhoudt tot de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo).

4.2. Voor zover zou worden aangenomen dat artikel 4.6 van het BVIE prevaleert op de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, 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.

4.3. In het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 23 november 2013 (H&M v. G-Star)¹, is evenwel geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven het BVIE. Uitgaande van dat oordeel dient aan de hand van artikel 22 lid 4 EEX-Vo te worden bepaald of de Nederlandse rechter bevoegd is. De vorderingen betreffen immers de (on)geldigheid van een merk. In dit geval zijn de “gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht” in de zin van artikel 22 lid 4 EEX-Vo de gerechten van de Benelux. Onduidelijk is of daaruit volgt dat de rechtbank Den Haag (mede) internationaal bevoegd is en of zij de relatieve bevoegdheid vervolgens aan de hand van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of aan de hand van artikel 4.6 BVIE dient vast te stellen².

¹ ECLI:NL:GHDHA:2013:4466

² Zie over die vraag ook S.J. Schaafsma, samenloop van EEX en BVIE, IER 2012/74.

4.4. 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 (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?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

- II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo 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?
- IV. Voor zover met vaststelling van de internationale bevoegdheid niet tevens de relatieve bevoegdheid is vastgesteld, dient dan de relatieve bevoegdheid te worden bepaald aan de hand van het nationale (Belgische, Nederlandse respectievelijk Luxemburgse) recht of dient daarvoor artikel 4.6 BVIE (wél) te worden toegepast?

4.5. Over de beantwoording van deze vragen bestaat onzekerheid. In een tussenvonnis van deze rechtbank van 30 juli 2014 is overwogen dat deze rechtbank voornemens was over deze kwestie (onder andere) de hierboven beschreven prejudiciële vragen te stellen³. Door het procedurele verloop van die zaak na dat tussenvonnis zullen er in die zaak geen prejudiciële vragen gesteld worden. Daarom overweegt de rechtbank om in de onderhavige zaak dienaangaande prejudiciële vragen te stellen.

4.6. Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich bij akte uit te laten 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.

4.7. Partijen hebben de mogelijkheid een (gezamenlijke) forumkeuze te doen, als gevolg waarvan het stellen van prejudiciële vragen niet langer nodig zou zijn. Indien zij daartoe overgaan, kunnen zij zich ook hierover op de rol uitlaten.

4.8. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

³ Rechtbank Den Haag 30 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:9739 (FKP/Spirits International)

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- 5.1. verwijst de zaak naar de rol van **woensdag 19 november 2014** voor akte partijen;
- 5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

in de hoofdzaak

- 5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2014, in tegenwoordigheid van de griffier.