

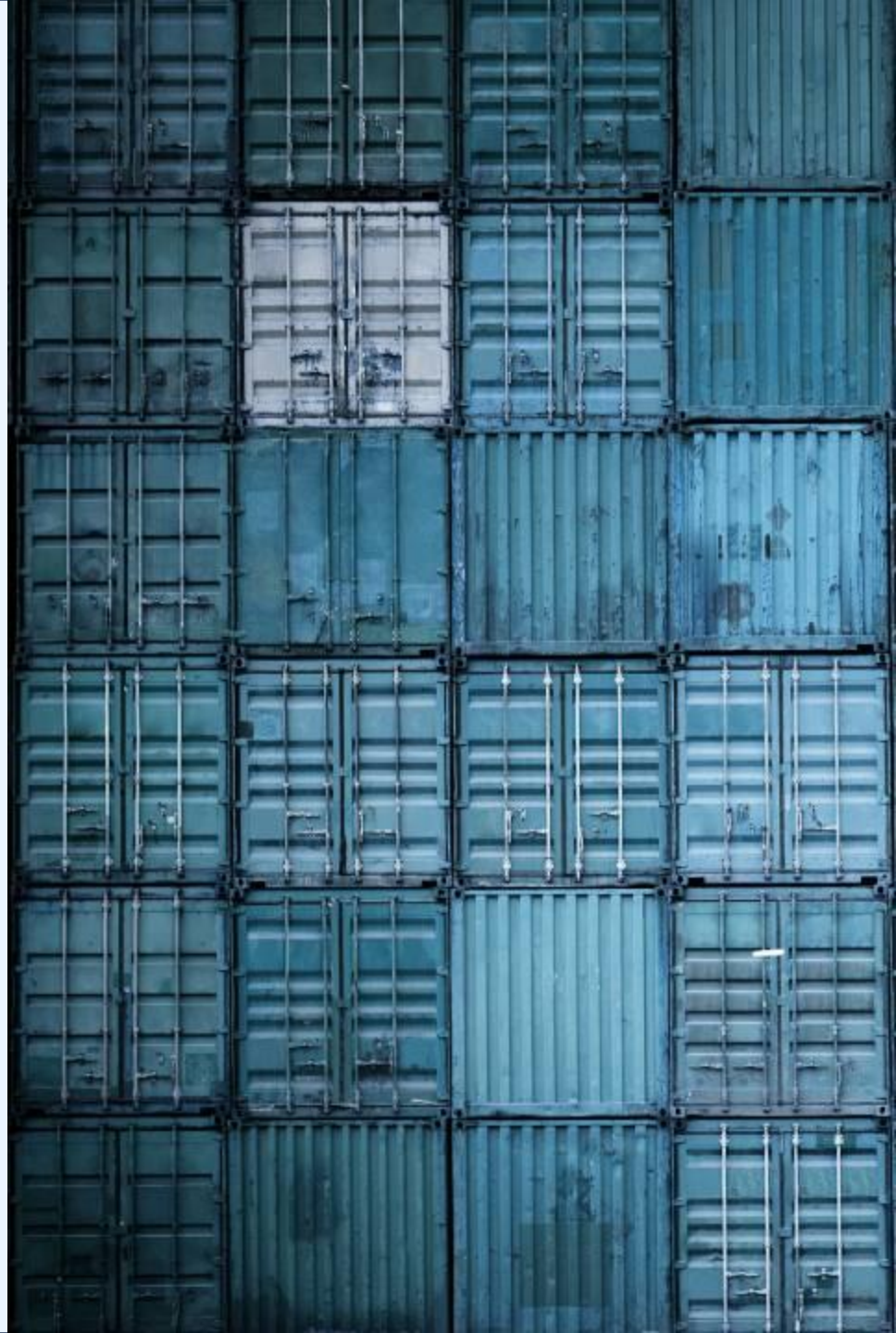
# Benelux Merken Congres, 25 april 2013

Grensoverschrijdende inbreuk,  
wat nu?

Arvid van Oorschot

---

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP



# Inhoud

---

- Internationale bevoegdheid: rechtsmacht
- Bevoegdheidsregels BVIE, GMVo, EEX-Vo
- Samenloop / combinatie bevoegdheidsregels
- Omvang bevoegdheid: Grensoverschrijdend verbod of niet?
- Niet: toepasselijk recht, tenuitvoerlegging (hoewel wel in folder...), consequenties invoeren nietigheid



# Waarom is dit onderwerp überhaupt relevant?

---

Omdat het voor een rechthebbende die zich geconfronteerd ziet met inbreuk die zich in meerdere lidstaten voordoet van belang is wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van:

- Forum shopping: valt er wat te kiezen? en zo ja verschillen de deskundigheid, bereidwilligheid en/of de processuele mogelijkheden
- Efficiëntie: zijn de verschillende inbreukmakers in 1x samen aan te pakken?
- En wat is dan de *omvang* van de bevoegdheid (verbod niet beperkt tot NL/ Benelux maar grensoverschrijdend)

Vervolgens kan de rechthebbende zijn processtrategie bepalen



# Bevoegheidsregels (niet uitputtend)

<b>GMVo</b> (art. 97)	1. woonplaats/ vestiging gedaagde (lidstaat)	2. 1 nvt > woonplaats/ve stiging eiser	3. 1+2 nvt > Alicante	4. alternatief: lidstaat waar inbreuk plaatsvindt
<b>BVIE</b> (art. 4.6)	1. woonplaats/ vestiging gedaagde (lidstaat)	2. alternatief: lidstaat waar inbreuk plaatsvindt	3. 1+2 nvt > woonplaats/ve stiging eiser	4. 1+2+3 nvt > Brussel, Den Haag of Luxemburg
<b>EEX-Vo</b>	1. hoofdregel art. 2: woonplaats/ve stiging gedaagde	2. bijz. bev. art. 5 lid 3: lidstaat waar inbreuk plaatsvindt	3. bijz. bev. art. 6 lid 1: meerdere verweerders > woonplaats van een hunner	

# Samenloop GMVo – EEX-Vo

---

- GMVo gaat voor EEX-Vo > art. 67 EEX-Vo (verhouding tot andere besluiten)
- GMVo acht EEX-Vo van toepassing > art. 94 GMVo
- Maar sluit wel EEX-bepalingen uit, waaronder art. 31 EEX-Vo (voorlopige maatregelen)
- In sommige gevallen dus aanvullende bevoegdheid op basis van de EEX-Vo mogelijk

# Samenloop BVIE – EEX-Vo

---

- BVIE gaat voor EEX-Vo > art. 71 EEX-Vo (oudere verdragen onverlet)
- Artikel Schaafsma > BVIE is geen ouder verdrag, dus mogelijk geen voorrang
- Art. 71 EEX-Vo ziet niet op jongere BVIE? Voorgangers (BMW) kenden dezelfde bevoegdheidsregels
- EEX-Vo kan naast BVIE bevoegdheid bieden (in geval van inbreuk op nat. merk in andere lidstaten)

# Omvang bevoegdheid inbreuk

	<b>Bodem</b>		<b>kort geding</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- woonplaats gedaagde</li> <li>- woonplaats eiser</li> <li>-plaats bureau, (GMVo)</li> <li>-Meerdere gedaagden (EEX)</li> </ul>	- plaats van inbreuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- woonplaats gedaagde</li> <li>- woonplaats eiser</li> <li>-plaats bureau(GMVo)</li> <li>-Meerdere gedaagden (EEX)</li> </ul>	- plaats van inbreuk
<b>GMVo</b>	grensoverschrijdend (art. 98 lid 1)	alleen lidstaat (art. 98 lid 2)	grensoverschrijdend (art. 103 lid 1)	alleen lidstaat (art. 103 lid 2)
<b>EEX-Vo</b>	grensoverschrijdend (art. 2 of 6)	Handlungsort /Erfolgort HvJ Wintersteiger	Grensoverschrijdend (HvJ Van Uden /Painer) > grensoverschrijdend	Handlungsort /Erfolgort HvJ Wintersteiger



# Praktijk

---

## Vzgr Rb Den Haag, 7 mei 2012, BP v Shell (Designer water)

- BP, gevestigd in de UK, is houder van Gemeenschapsmerk DESIGNER WATER, geregistreerd voor goederen en diensten op het gebied van oliewinning
- Gedagvaard werden meerdere Shell entiteiten waaronder Royal Dutch Shell, die allen gebruik maakten van deze aanduiding
- Standpunt Shell: voorzieningenrechter heeft geen *grensoverschrijdende* bevoegdheid ten aanzien van het in de UK gevestigde Royal Dutch Shell
- Dit standpunt kan worden gevolgd op basis van de GMVo-bevoegdheidsregels, immers bevoegdheid ten aanzien van Royal Dutch Shell is gebaseerd op plaats van inbreuk (*lex loci delicti*) > geen grensoverschrijdende bevoegdheid





# Praktijk

---

## Vzgr Rb Den Haag, 7 mei 2012, BP v Shell (Designer water)

- BP: bevoegdheid t.a.v. Royal Dutch Shell is gebaseerd op art. 6 lid 1 EEX-Vo (meerdere gedaagden, samenhang; lidstaat één hunner bevoegd), niet uitgesloten in art. 94 GMVo
- Voorzieningenrechter: dezelfde situatie zowel feitelijk als rechtens; gemeenschapsmerk en gedaagden wordt dezelfde inbreukmakende handeling verweten op hetzelfde grondgebied
- Door overlap kans op onverenigbare beslissingen, met verwijzing naar conclusie AG in HvJEG Solvay v Honeywell
- Art. 6 EEX-Vo scheidt in beginsel grensoverschrijdende bevoegdheid
- Art. 6 EEX-Vo staat dus op één lijn met bevoegdheidsregels GMVo ondanks art. 103 GMVo (“geen enkele rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid”) > anders wel bevoegd in bodem maar niet in KG (in strijd met Van Uden/Decoline)

# Praktijk

---

## Vzgr Rb Den Haag, 11 juli 2012, Ten Cate v Fieldturf (Evolution v Revolution)

- Zelfde redenering: aanvullende grensoverschrijdende bevoegdheid jegens Franse gedaagde op grond van art. 6 EEX-Vo, met ook verwijzing naar AG in HvJEG Solvay v Honeywell

## Rb Den Haag, 11 juli 2012, H&M v G-Star (RAW)

- Eenzelfde situatie feitelijk en rechtens, omdat alle gedaagden wordt verweten met hetzelfde product inbreuk te maken op hetzelfde recht in de gehele Gemeenschap
- De vraag of er aanvullende grensoverschrijdende bevoegdheid jegens Zweedse gedaagde was op grond van art. 6 EEX-Vo werd aangehouden in afwachting van arrest in HvJEG Solvay v Honeywell, waarin mogelijk een verduidelijking zou komen of 'onverenigbare beslissingen nu ruim of eng moest worden uitgelegd)

# Praktijk

---

HvJEG 12 juli 2012, Solvay v Honeywell (octrooi)

**Wachten waard?**



# Praktijk

---

## HvJEG 12 juli 2012, Solvay v Honeywell

- Uitleg over art. 6 EEX-Vo, vervolg op HvJEG Roche v Primus
- **Roche v Primus HvJ EG 13 juli 2006 (octrooi):**
  - meerdere gedaagden uit verschillende lidstaten
  - hetzelfde product
  - iedere gedaagde alleen inbreuk in eigen lidstaat

Vraag: kunnen de gedaagden in één lidstaat gezamenlijk worden gedagvaard?

- Nee, geen sprake van dezelfde situatie feitelijk en rechtens, maar inbreuk op nationale rechten door telkens een andere partij,
- niet anders als er 1 concern, zelfde handelswijze, aansturing door 1 van hen zou zijn want (hoewel feitelijke hetzelfde) dan nog niet dezelfde situatie rechtens (octrooi onderworpen aan nat. regels)



# Casus: hoe zou dit uitpakken voor merken?

---

- Meerdere inbreukmakers (dochters van Hike NV) die elk in hun eigen lidstaat Hike slippers op de markt brengen
- Merkhouders Nike beroept zich op verschillende nationale merken
  - Is het mogelijk om verschillende inbreukmakers gezamenlijk voor de Nederlandse rechter te dagvaarden?
  - Op basis van Roche v Primus vermoedelijk: Nee. Want niet: eenzelfde situatie feitelijk en rechtens omdat inbreuk op nationale rechten door telkens een andere partij. Geen samenhang



# Casus: hoe zou dit uitpakken voor merken?

---

- Of ligt het bij merken toch genuanceerder?
- Mogelijk eenzelfde feitelijke situatie
- Dan nog steeds niet eenzelfde situatie *rechtens* of ligt dit bij merken anders dan bij octrooien?

Hof Den Haag 23 augustus 2007 (Barcadi v. Mad Bat: Gemeenschapsmerk: eenzelfde situatie rechtens – Kans op tegenstrijdige beslissingen als je niet kan combineren. Hike maakt geen inbreuk in DUI maar wel in NL (terwijl de gedraging en recht hetzelfde is) Ging daar mis omdat de geen sprake was van eenzelfde feitelijke situatie; geen concern.

- En hoe zit het bij verschillende nat. merken (het ene nationale recht (octrooi) is het andere niet (merk)



# Vergeet Eva Painer niet

HvJEG 1 december 2011, Painer v Standard

---

- auteursrechtinbreuk op foto van Natascha Kampusch
- meerdere gedaagden uit verschillende lidstaten
- parallelle nat. ie-rechten (auteursrecht > geharmoniseerd door Richtlijn)
- inbreuk ieder in eigen lidstaat, nationale grondslag
- Samenhang? uitleg begrip 'onverenigbare beslissingen', ruim (inconsequente beslissingen) of eng (rechtsgevolgen elkaar uitsluiten)? eigen uitleg begrip in de zin van art. 6 EEX-Vo
- afzonderlijke berechting van in feitelijk en juridisch opzicht dezelfde situatie:divergente beslechting van het geschil.
- Is aan de nat. rechter. Van belang is:
  - Feitelijk hetzelfde: niet- onafhankelijk van elkaar gehandeld?
  - Rechtens hetzelfde: kan ook bij verschillend rechtsgrondslagen, temeer als nat. bepalingen grotendeels identiek zijn. Dat is bij nat. merken (dank zij Merkenrichtlijn het geval)
- Maar voor gedaagden moet wel *voorzienbaar* zijn dat zij gezamenlijk in 1 lidstaat van hen konden worden opgeroepen

# Casus: hoe zou dit uitpakken voor merken?

---

- Meerdere inbreukmakers (dochters van Hike NV) die elk in hun eigen lidstaat Hike slippers op de markt brengen
- Merkhouders Nike beroept zich op verschillende nationale merken
  - Is het mogelijk om verschillende inbreukmakers gezamenlijk voor de Nederlandse rechter te dagvaarden?
  - Op basis van Eva Painer: Wellicht.
  - Dezelfde feitelijke situatie (1 concern, dezelfde handeling, 1 stuurt het aan: Roche), niet-onafhankelijk (Painer)
  - Dezelfde juridische situatie: verschillende nat. rechten maar dat is geen beletsel en bepalingen zijn geharmoniseerd. Voorzienbaarheidsvereiste? Mogelijk kunnen buitenlandse dochters in NL worden mee-gedagvaard.





# Praktijk Solvay v Honeywell

---

- Solvay v Honeywell:
  - meerdere gedaagden uit verschillende lidstaten
  - hetzelfde product
  - iedere afzonderlijk in *dezelfde lidstaten* op de markt gebracht, (dus niet ieder in zijn eigen lidstaat)

Vraag: kunnen de gedaagden in één lidstaat gezamenlijk worden gedagvaard?

- HvJEG: Mogelijkheid van onverenigbare beslissingen bestaat bij afzonderlijke berechting (zijn immers meerdere gedaagden uit verschillende lidstaten in hetzelfde territoir actief)
- HvJEG: Nationale rechter dient bij beoordeling alle relevante gegevens in beschouwing te nemen
- Mogelijk sprake van dezelfde situatie feitelijk en rechtens (ondanks verschillende nat. octrooi rechten)

# Casus: hoe zou dit uitpakken voor merken?

---

- Meerdere inbreukmakers (dochters van Hike NV) die elk in *dezelfde* lidstaten (maar niet in NL) Hike slippers op de markt brengen
- Merkhouder Nike beroept zich op verschillende nationale merken
  - Is het mogelijk om verschillende inbreukmakers gezamenlijk voor de Nederlandse rechter te dagvaarden?
  - Op basis van Solvay-Honeywell vermoedelijk: Ja. Hier wel sprake van dezelfde situatie feitelijk en rechtens. gevaar voor onverenigbare beslissingen.



# Praktijk

---

(Terug naar) Rb Den Haag, 24 oktober 2012, H&M v G-Star (RAW)

- HvJEG Solvay v Honeywell werpt geen ander licht op de overwegingen uit het tussenvonnis:

*“Eenzelfde situatie feitelijk en rechtens, omdat alle gedaagden wordt verweten met hetzelfde product inbreuk te maken op hetzelfde recht in de gehele Gemeenschap”*

- Aanvullende grensoverschrijdende bevoegdheid jegens Zweedse gedaagde op grond van art. 6 EEX-Vo word aangenomen
- Rb. begrip ‘onverenigbare beslissingen’: niet vereist is dat bij afzonderlijke berechting rechtsgevolgen elkaar uitsluiten. Dus meer in de inconsequentie sfeer.

# Praktijk

---

## Rb Den Haag, 30 januari 2013, Converse v Alpi

- Niet te snel rijk rekenen, pluraliteit van verweerders moet voldoende worden gesubstantieerd, Rb:
  - onvoldoende sprake van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens
  - Alle gedaagden waren opzettelijk betrokken bij het faciliteren van de inbreuk
  - onvoldoende duidelijk dat iedere gedaagde afzonderlijk en/of gezamenlijk dezelfde inbreuk maakt. Dus niet dezelfde feitelijke situatie. Geen gevaar op onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting want feiten zijn anders.

# Conclusies

---

- Beroep op Gemeenschaps- en nationaal merk leiden doorgaans tot dezelfde situatie rechtens
- Let op met feitelijke situatie, is die wel hetzelfde (concern verhouding speelt een rol)
- Als er meerder gedaagden in dezelfde lidstaat actief zijn, eerder kans op onverenigbare beslissingen
- Art. 6 EEX-Vo kan naast bevoegdheidsregels van GMVo bestaan