

Spin Master v High5 & Haagse exclusiviteit; een kanttekening uit de praktijk

Citeersuggestie: Paul Reeskamp, 'Spin Master v High5 & Haagse exclusiviteit; een kanttekening uit de praktijk', IEF 18320, IEFbe 2847, www.ie-forum.nl, 22 maart 2019.

Inleiding

De Hoge Raad heeft bij arrest van 2 november 2018 prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ EU over de wijze waarop art 90 Gemeenschapsmodellenverordening¹ dient te worden geïnterpreteerd. Dit deed de Hoge Raad op voorspraak van zijn A-G van Peurseem. De A-G stelde cassatie in het belang der wet in naar aanleiding van een vonnis van de Amsterdamse voorzieningenrechter in de zaak Spin Master v High5. Omdat ik als advocaat van Spin Master betrokken was bij dit kort geding en het dossier is 'afgelegd', veroorloof ik mij een korte praktische kanttekening.

In zijn conclusie van 31 augustus 2018 gaat Van Peurseem uitvoerig in op onder meer de totstandkomingsgeschiedenis van art 90 GModVo² en de verschillende standpunten in (binnenlandse en buitenlandse) rechtspraak en literatuur hierover. Schaafsma heeft een reactie geschreven op dit cassatieberoep³. Van Peurseem en Schaafsma komen via verschillende wegen tot dezelfde conclusie: Nederland heeft de Rechtbank Den Haag terecht aangewezen als de exclusieve bevoegde rechter in inbreuk-kortgedingen over Gemeenschapsmodellen met dien verstande dat Van Peurseem meent dat Nederland daartoe verplicht was en Schaafsma meent dat dit Nederland vrij stond. De Hoge Raad heeft nu aan het HvJ EU gevraagd of uit art. 90 volgt dat Nederland alle voorzieningenrechtvaardigheid had moeten geven dan wel of Nederland ook alleen Den Haag heeft mogen aanwijzen. De optie van zijn A-G - aanwijzing Den Haag was verplicht - heeft de Hoge Raad niet aan Luxemburg voorgelegd.

In de doorwrochte analyses van Van Peurseem en Schaafsma mis ik aandacht voor een praktische aspect, namelijk of ook van belang is of je ergens op tijd terecht kunt met je zaak. Anders gezegd: dient bij het beantwoorden van de bevoegdheidsvraag gewicht te worden toegekend aan de

toegankelijkheid van de rechter⁴ en aan de door TRIPs en de Handhavingsrichtlijn gewenste doeltreffende en effectieve bescherming van IE-rechten⁵?

Een kort geding vlak voor de feestdagen

Begin december 2016 kreeg ons kantoor van de Canadese speelgoedfabrikant Spin Master het verzoek om rechtsmaatregelen te treffen tegen de verkoop van inbreukmakende speelballetjes - klittenballetjes - die op dat moment verkocht werden in onder meer de winkels van Kruidvat, Trekpleister en Xenos. Ze zien er zo uit:



De leverancier van deze winkelketens was High5 Products B.V. Spin Master beschikte voor de speelballetjes over een Gemeenschapsmodel. Omdat het vlak voor de feestdagen was, oogsttijd voor speelgoedfabrikanten, wenste Spin Master dat die maatregelen met spoed genomen werden.

Teneinde 'gedoe' over bevoegdheid te voorkomen, wendden wij ons eerst tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Als in de mist van art 90 GModVo namelijk één ding helder is, is het dat in elk geval de Haagse Rechtbank bevoegd is in een inbreuk-kortgeding over Gemeenschapsmodellen. Maar het probleem was dat wij in Den Haag pas na de feestdagen - niet eerder dan medio januari 2017 - terecht konden. Dat zou hoe dus mosterd na de maaltijd zijn. Bij de Rechtbank Amsterdam konden wij wel op een nog enigszins acceptabele datum terecht, donderdag 22 december 2016.

¹ Voor art 131 Uniemerkenverordening geldt dezelfde problematiek.

² De afkorting 'MoVo' was mij liever geweest, maar het onooglijke GModVo heeft nu eenmaal breed ingang gevonden en soms is het verstandig te berusten.

³ S.J. Schaafsma, Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art 90 Gemeenschapsmodellenverordening, IER 2018, afl. 6, p 492 e.v.

⁴ Verankerd in art 6 EVRM en art 47 EU Handvest ("... een ieder heeft recht op een doeltreffende voorziening...") en binnenkort wellicht ook in onze Grondwet (zie daarover Julicher, Het recht op een eerlijk proces in het EVRM, het Handvest en...de Grondwet!, TvCR, januari 2018, p. 36 e.v.

⁵ Zie art 41 lid 2 TRIPs en het daarop geënte art 3 Handhavingsrichtlijn (2004/48/EG).

Ter zitting voerde de advocaat van High5 inderdaad een uitgebreid bevoegdheidsverweer. Daarop stelde de Amsterdamse voorzieningenrechter begrijpelijkerwijs de vraag waarom wij niet 'gewoon' naar Den Haag waren gegaan. Wij wezen erop dat wij pas laat, te laat, een datum konden krijgen in Den Haag en dat het overigens helemaal niet duidelijk was dat Amsterdam onbevoegd was gelet op het feit dat er in de rechtspraak verschillend gedacht wordt over de interpretatie van art 90 GModVo. In het Amsterdamse vonnis is weliswaar niets terug te vinden over de beperkte toegankelijkheid van de Haagse rechtbank, maar gelet op de gang van zaken ter terechtzitting vermoed ik dat dit heeft bijgedragen aan de bereidheid van de Amsterdamse rechter om Spin Master niet terug te sturen naar Den Haag. Mocht de Amsterdamse rechter zich onbevoegd verklaren ten aanzien van het Gemeenschapsmodel, dan zou zich bovendien de situatie voordoen dat 'Amsterdam' nog wel kennis kon nemen van een 'geamputeerde' zaak, namelijk voor zover de vorderingen gebaseerd waren op auteursrechtinbreuk en slaafse nabootsing. Voor de bezoekers van deze website wellicht een leuke casuspositie, maar voor de gemiddelde consument van ons recht vermoedelijk slecht te bevatten.

Toegang tot de rechter en effectieve rechtsbescherming zijn ook relevant voor de interpretatie van art 90 GModVo

De conclusie van A-G Van Peurseem, Schaafsma's reactie daarop en de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen illustreren dat art 90 GModVo voor meerdere interpretaties vatbaar is. De twee door de Hoge Raad aan 'Luxemburg' voorgelegde interpretatie-varianten zijn:

- a) zijn de Lid-Staten verplicht om al hun voorzieningenrechtbanken bevoegdheid ex art 90 GModVo toe te kennen?
- b) of staat het hen vrij om alleen hun Gemeenschapsmodellenrechtbanken deze bevoegdheid toe te kennen?

Naar mijn mening bestaan voor interpretatie b) de betere argumenten. Maar dat betekent ook dat

⁶ Zie noten 4 en 5 hierboven.

⁷ Zie daarover Van den Broek, Doorwerking van WTO-recht in de Europese rechtsorde: het toenemende belang van de verdragsconforme interpretatie, NtER april 2015, nr. 3, die onder meer wijst op betrekkelijk recente rechtspraak HvJ EU waarin het Hof overwoog dat ' volgens vast rechtspraak geldt dat de voorrang van door de Unie

Nederland had mogen kiezen voor een variant waarin meerdere rechtbanken deze kortgedingbevoegdheid hebben. De vraag rijst zelfs of Nederland niet gehouden is meer loketten open te stellen, nu er voor het Haagse loket een zodanige lange rij staat dat daarmee de toegang tot de rechter en - voor IE meer in het bijzonder - de effectiviteit van de rechtsbescherming in het gedrang komen. Zoals hierboven aangestipt principes die verankerd zijn in het EU Handvest, verdragen en een richtlijn⁶.

Voor zover verdragen (EVRM en TRIPs) niet al rechtstreekse werking hebben, is de Nederlandse rechter gehouden zijn nationale wetten zoveel mogelijk verdragsconform⁷ c.q. richtlijnconform te interpreteren. In de zaak Adeneler (2006)⁸ wees het HvJ EU erop dat de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie wordt begrensd door het rechtszekerheidsbeginsel (waaronder het verbod van terugwerkende kracht) en geen rechtvaardiging is voor een contra-legem interpretatie, om deze verplichting⁹ vervolgens in punt 111 aldus te omschrijven:

"Het beginsel van richtlijnconforme uitlegging vereist niettemin dat de nationale rechter binnen zijn bevoegdheden *al het mogelijke doet om*, het gehele nationale recht in beschouwing nemend en onder toepassing van de daarin erkende uitleggingsmethoden, *de volle werking van de betrokken richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die in overeenstemming is met de daarmee nagestreefde doelstelling(...)*."

Ik heb de cursivering aangebracht nu weliswaar nergens met zoveel woorden staat dat een IE-rechthebbende aanspraak heeft op een kort geding binnen een bepaalde tijd, maar naar mijn mening wel blijft staan dat de Nederlandse rechter met alle hem beschikbare middelen moet trachten de doelstelling te realiseren van onder meer TRIPs en de Handhavingsrichtlijn om te voorzien in een effectieve bescherming van IE-rechten en daarmee in een voldoende snelle toegang tot de kortgedingrechter.

Dat brengt mij terug naar de interpretatie van art 90 GModVo. Indien deze bepaling inderdaad zo

gesloten internationale overeenkomsten op teksten afgeleid recht gebiedt dat deze teksten voor zover mogelijk conform deze overeenkomsten worden uitgelegd'.

⁸ HvJ EU 4 juli 2006, Adeneler (C-212/04), NJ 2006, 593.

⁹ Overigens conform vaste rechtspraak

uitgelegd moet worden dat Nederland vrij stond alleen Den Haag aan te wijzen, dan stond het Nederland in die interpretatie ook vrij naast Den Haag bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht¹⁰ aanwijzen. Daarmee wordt het Haagse loket ontlast, de rijen voor de loketten korter en hebben rechtzoekenden in Gemeenschapsmodel- (en Uniemerkt-) inbreukzaken sneller toegang tot de kortgedingrechter.

Ook los van deze interpretatie-kwestie, zou het wat mij betreft wenselijk zijn dat er meerdere rechtbanken in Nederland IE-expertise kunnen opbouwen en onderhouden; nooit al je eieren in één mandje stoppen. Ook prettig voor de gedaagde uit Appingedam of de rechthebbende uit Roermond dat die voor hun kort geding niet helemaal naar Den Haag hoeven. Met een wijziging van art 3 Nederlandse Uitvoeringswet¹¹ kan Nederland aan de doelstelling van een effectieve bescherming van IE-rechten voldoen zonder zich in allerlei bochten te moeten wringen, althans als het HvJ EU kiest voor de interpretatie 'alleen Den Haag mag, maar iets meer mag ook'.

¹⁰ Arnhem, Maastricht en Leeuwarden zijn natuurlijk ook goed, maar ook weer niet te veel rechtbanken gelet op concentratiewens van art 80 lid 1 GModVo.

¹¹ Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen. Hetzelfde geldt uiteraard voor art 3 Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.