

## Nr. 15

### Hof van Justitie EU 3 maart 2022

IEF 20626; ECLI:EU:C:2022:152 (C-421/20)

met noot van A. Ringnalda

### (Acacia/BMW)

(E. Regan, K. Lenaerts, C. Lycourgos (rapporteur), I. Jarukaitis en M. Ilesic)

## Samenvatting

### Art. 82 lid 5, 88 lid 2 en 89 lid 1 GModVo; art. 8 lid 2 Rome-II Vo.

*Als de nationale rechter die oordeelt over inbreuk op een Gemeenschapsmodel zijn bevoegdheid ontleent aan art. 82 lid 5 GModVo, als rechter van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, dan is het nationale recht dat van toepassing is op de sancties en maatregelen die niet in de GModVo geregeld zijn, zoals bedoeld in art. 8 lid 2 van de Rome II-Verordening, het nationale recht van die lidstaat, ook als de oorspronkelijk inbreukmakende handeling in een andere lidstaat is verricht.*

## Arrest

[...]

## Hoofdgeding en prejudiciële vragen

14 Acacia is een vennootschap naar Italiaans recht die in Italië velgen voor motorvoertuigen produceert en deze in meerdere lidstaten in de handel brengt.

15 BMW is van mening dat het door Acacia in Duitsland in de handel brengen van bepaalde velgen inbreuk maakt op een ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan zij de houder is en heeft bij een door de Bondsrepubliek Duitsland aangewezen rechtbank voor het gemeenschapsmodel een vordering wegens inbreuk ingesteld. Die rechtbank heeft zich op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 bevoegd verklaard. Acacia heeft als verweerster aangevoerd dat de betrokken velgen vallen onder artikel 110 van deze verordening en dat er bijgevolg geen sprake is van inbreuk.

16 Diezelfde rechtbank heeft geoordeeld dat Acacia de door BMW gestelde inbreukmakende handelingen had verricht, heeft staking van de inbreuk gelast en heeft onder verwijzing naar artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 het Duitse recht toegepast op de nevenvorderingen van BMW betreffende toekenning van schadevergoeding, informatieverstrekking, overlegging van documenten, verkrijging van boekhoudkundige informatie en afgifte van de inbreukmakende

voortbrengselen met het oog op vernietiging ervan. Deze vorderingen zijn grotendeels toegewezen op grond van dit nationale recht.

17 Acacia heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Zij bestrijdt dat er sprake is van inbreuk en betoogt bovendien dat op de nevenvorderingen van BMW het Italiaanse recht van toepassing is.

18 De verwijzende rechter stelt vast dat de door de Bondsrepubliek Duitsland aangewezen rechtbanken voor het gemeenschapsmodel in casu bevoegd zijn op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 en dat Acacia de door BMW gestelde inbreukmakende handelingen heeft verricht.

19 Deze rechter twijfelt echter over de vraag welk nationaal recht van toepassing is op de nevenvorderingen van BMW. Hij merkt op dat de uitkomst van het geding in zekere mate afhangt van deze vraag, aangezien de regels van het Duitse recht inzake de overlegging van documenten en verkrijging van boekhoudkundige informatie afwijken van die van het Italiaanse recht.

20 Volgens de verwijzende rechter zou uit artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007, zoals dit door het Hof is uitgelegd in het arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724), kunnen voortvloeien dat het Italiaanse recht van toepassing is op het onderhavige geval. Deze rechter stelt in dit verband vast dat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich in Italië heeft voorgedaan, aangezien de litigieuze voortbrengselen vanuit deze andere lidstaat in Duitsland zijn geleverd.

21 De in het hoofdgeding aan de orde zijnde inbreukmakende voortbrengselen zijn evenwel in Duitsland verkocht en met het oog op die verkoop is internetreclame gericht aan consumenten die zich op het grondgebied van deze lidstaat bevinden.

22 In die omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Is het de geadieerde nationale rechter aan wie op grond van artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 internationale rechtsbevoegdheid toekomt als rechterlijke instantie van de lidstaat waar inbreuken op gemeenschapsmodellen hebben plaatsgevonden, toegestaan om het nationale recht van de lidstaat waar deze rechter zetelt (lex fori), toe te passen op tot het grondgebied van zijn lidstaat beperkte nevenvorderingen?

2) Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: kan de ‘plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht’ in de zin van het arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724), met het oog op het

bepalen van het op nevenvorderingen toepasselijke recht overeenkomstig artikel 8, lid 2, van [verordening nr. 864/2007], ook zijn gelegen in de lidstaat waar consumenten wonen aan wie internet-reclame is gericht en waar op een gemeenschapsmodel inbreukmakende voortbrengselen in de handel worden gebracht in de zin van artikel 19 van verordening nr. 6/2002, voor zover uitsluitend wordt opgekomen tegen het aanbieden en in de handel brengen van die voortbrengselen in deze lidstaat, ook wanneer het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden en in de handel brengen in een andere lidstaat op gang werd gebracht?”

[...]

## Beantwoording van de prejudiciële vragen

29 Volgens vaste rechtspraak is het in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, de taak van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan deze het bij hem aanhangige geding kan beslechten. Daartoe moet het Hof in voorkomend geval de voorgelegde vragen herformuleren (arrest van 15 juli 2021, *The Department for Communities in Northern Ireland*, C-709/20, EU:C:2021:602, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

30 De onderhavige prejudiciële verwijzing betreft de vaststelling van het recht dat in het kader van een vordering wegens inbreuk krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 van toepassing is op de nevenvorderingen waarbij de verzoeker – buiten de werkingssfeer van de materiële bepalingen van de door deze verordening ingestelde regeling inzake het gemeenschapsmodel – vordert dat de inbreukmaker wordt gelast om schadevergoeding te betalen, (boekhoudkundige) informatie en documenten te verstrekken en de inbreukmakende voortbrengselen af te geven met het oog op vernietiging.

31 Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, vallen vorderingen tot vergoeding van de schade die is voortgevloeid uit de activiteiten van degene die inbreuk heeft gemaakt op een gemeenschapsmodel en tot verkrijging van informatie over die activiteiten teneinde de schade te kunnen bepalen, onder artikel 88, lid 2, van verordening nr. 6/2002. Volgens de bewoordingen van deze bepaling past de rechtbank voor het gemeenschapsmodel waarbij dergelijke vorderingen worden ingesteld die betrekking hebben op zaken die niet in deze verordening zijn geregeld, zijn nationale recht toe, met inbegrip van zijn internationaal privaatrecht (zie in die zin arrest van 13 februari 2014, *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, punten 53 en 54).

32 De vordering strekkende tot vernietiging van de inbreukmakende voortbrengselen valt onder artikel 89, lid 1, onder d), van deze verordening, waarin met betrekking tot aldaar niet nader geduide sancties wordt bepaald dat toepassing wordt gegeven aan „het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht”. De vernietiging van deze voortbrengselen behoort namelijk tot de „andere passende sancties” in de zin van die bepaling (zie in die zin arrest van 13 februari 2014, *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, punt 52).

33 De verwijzende rechter wenst in feite een uitlegging van artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002 teneinde te vernemen welke strekking deze bepalingen hebben in het geval dat de

vordering wegens inbreuk feiten betreft die zijn gepleegd of dreigen te worden gepleegd op het grondgebied van één enkele lidstaat.

34 Met zijn vragen, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, vraagt deze rechter dus in wezen of artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002 aldus moeten worden uitgelegd dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel waarbij krachtens artikel 82, lid 5, van deze verordening een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt tegen inbreukmakende handelingen die zijn verricht of dreigen te worden verricht op het grondgebied van één enkele lidstaat, de nevenvorderingen tot schadevergoeding, verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten alsook afgifte van de inbreukmakende voortbrengselen met het oog op vernietiging moeten beoordelen onder toepassing van het recht van de lidstaat waar die rechtbanken zijn gelegen.

35 In dit verband zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 83, lid 2, van verordening nr. 6/2002 een krachtens artikel 82, lid 5, van deze verordening geadieerde rechtbank voor het gemeenschapsmodel alleen bevoegd is ter zake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank is gelegen.

36 Dit artikel 82, lid 5, voorziet zo in een alternatieve bevoegde rechtbank opdat de houder van een gemeenschapsmodel een of meer gerichte vorderingen kan instellen die elk specifiek betrekking hebben op de inbreukmakende handelingen die in één enkele lidstaat zijn verricht of dreigen te worden verricht (zie naar analogie arrest van 5 september 2019, *AMS Neve e.a.*, C-172/18, EU:C:2019:674, punten 42 en 63).

37 In casu betreft de in Duitsland ingestelde vordering wegens inbreuk de distributie van bepaalde goederen van *Acacia* in die lidstaat. Blijkens de aan het Hof overgelegde gegevens bestaan de aan deze onderneming verweten inbreuken in, ten eerste, het te koop aanbieden van deze goederen door middel van internetreclame die is gericht aan consumenten in Duitsland en, ten tweede, het in de handel brengen van die goederen in deze lidstaat.

38 Tegen dergelijke handelingen kan namelijk een vordering wegens inbreuk worden ingesteld die overeenkomstig artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 het grondgebied van één enkele lidstaat betreft. Dat de verweerder de beslissingen en maatregelen heeft genomen om deze handelingen in een andere lidstaat te verrichten, staat niet in de weg aan een dergelijke vordering (zie naar analogie arrest van 5 september 2019, *AMS Neve e.a.*, C-172/18, EU:C:2019:674, punt 65).

39 Aangezien in dat geval de rechtbank voor het gemeenschapsmodel slechts oordeelt over de handelingen die de verweerder heeft verricht of dreigt te verrichten op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank is gelegen, dient overeenkomstig artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002, dat – zoals in herinnering gebracht in punt 32 van dit arrest – van toepassing is op vorderingen tot vernietiging van inbreukmakende voortbrengselen, het recht van die lidstaat te worden toegepast om de gegrondheid van een dergelijke vordering te beoordelen.

40 Bovendien is overeenkomstig artikel 88, lid 2, van die verordening het recht van de lidstaat waaronder die rechtbank valt tevens van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding en tot verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten. Dergelijke vorderingen strekken er niet toe dat „sancties” worden opgelegd in de zin van artikel 89 van de genoemde verordening, maar betreffen, zoals

aangegeven in punt 31 van dit arrest, „zaken” die niet in deze verordening zijn geregeld in de zin van dat artikel 88, lid 2.

41 Artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening nr. 6/2002 verduidelijken dat, voor zover het recht van de betrokken lidstaat regels van internationaal privaatrecht omvat, deze integrerend deel uitmaken van het toepasselijke recht in de zin van die bepalingen.

42 Tot die regels van internationaal privaatrecht behoren die van verordening nr. 864/2007, met name artikel 8, lid 2, ervan. Bijgevolg dienen de in punt 33 van dit arrest genoemde bepalingen te worden uitgelegd in samenhang met dat artikel 8, lid 2.

43 Volgens deze laatste bepaling wordt een niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair Unierechtelijk intellectuele-eigendomsrecht, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende instrument van de Unie zijn geregeld, beheerst door „het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd”.

44 In een geval waarin de te onderzoeken inbreuk of dreigende inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van één enkele lidstaat, kan deze regel niet aldus worden opgevat dat de toepasselijkheid van het recht van een andere lidstaat of een derde land wordt bedoeld. Het toepasselijke recht is krachtens artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 het recht dat geldt op de plaats waar een dergelijke inbreuk is gepleegd, zodat dit recht in het geval van een vordering wegens inbreuk krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 – die dus betrekking heeft op een inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van één enkele lidstaat – samenvalt met het recht van die lidstaat.

45 Hoewel niet kan worden uitgesloten dat ook in andere lidstaten of derde landen inbreuk is gemaakt op het betrokken gemeenschapsmodel, vormen die eventuele inbreuken niet het voorwerp van het geding dat aanhangig is gemaakt krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002. Er zou worden voorbijgegaan aan de doelstellingen van rechtszekerheid en voorspelbaarheid, die worden benadrukt in de overwegingen 14 en 16 van verordening nr. 864/2007, indien de zinsnede „land waar de inbreuk is gepleegd” op het ingeroepen gemeenschapsmodel, aldus zou worden uitgelegd dat daarmee een land wordt aangewezen waar inbreuken hebben plaatsgevonden die niet het voorwerp van het geding in kwestie uitmaken.

46 De uitlegging van de zinsnede „recht van het land waar de inbreuk [op het betrokken recht] is gepleegd” in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 als het recht van het enige land op het grondgebied waarvan de verzoeker zich beroept op het betrokken gemeenschapsmodel ter ondersteuning van zijn vordering wegens inbreuk krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002, maakt het bovendien mogelijk om het beginsel „lex loci protectionis” te handhaven, dat blijkens overweging 26 van richtlijn nr. 864/2007 van bijzonder belang is voor intellectuele-eigendomsrechten.

47 In dit verband dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de situatie in het hoofdgeding en die welke aan de orde was in het arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724). Zoals het Hof in wezen in punt 103 van dat arrest heeft aangegeven, ging het in die zaak om dezelfde verweerder aan wie in het kader van dezelfde rechtsvordering inbreukmakende handelingen werden verweten die in verschillende lidstaten waren verricht.

48 De door het Hof in dat arrest gegeven uitlegging, volgens welke in die omstandigheden de zinsnede „recht van het land waar de inbreuk [op het betrokken recht] is gepleegd” als bedoeld in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 864/2007 ziet op het recht van het land waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht (arrest van 27 september 2017, Nintendo, C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724, punt 111), maakt het mogelijk te waarborgen dat een enkel recht van toepassing is op alle nevenvorderingen van een vordering wegens inbreuk die krachtens artikel 82, leden 1, 2, 3 of 4, van verordening nr. 6/2002 werd ingesteld, waarbij de aangezochte rechtbank overeenkomstig artikel 83, lid 1, van deze verordening bevoegd is om te oordelen over de feiten die op het grondgebied van alle lidstaten zijn begaan.

49 Deze uitlegging kan echter niet worden toegepast op het geval waarin de houder van een gemeenschapsmodel geen vordering krachtens dat artikel 82, leden 1, 2, 3 of 4, instelt, maar ervoor kiest om krachtens lid 5 van dat artikel meerdere gerichte vorderingen in te stellen, die elk betrekking hebben op een inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van één enkele lidstaat. In dit laatste geval kan van de aangezochte rechtbank niet worden verlangd dat deze nagaat of er op het grondgebied van een andere lidstaat dan die waarop de vordering betrekking heeft, een oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht, en dat zij op grond van die handeling het recht van die andere lidstaat toepast, terwijl noch die handeling noch het grondgebied van die lidstaat in het geding is.

50 Daarbij komt dat de houder van het gemeenschapsmodel met betrekking tot dezelfde inbreuk niet zowel een vordering krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 als een vordering krachtens de andere leden van dat artikel kan instellen (zie naar analogie arrest van 5 september 2019, AMS Neve e.a., C-172/18, EU:C:2019:674, punten 40 en 41). Er bestaat dus geen gevaar dat de nevenvorderingen bij een vordering wegens inbreuk met hetzelfde voorwerp worden onderzocht in het kader van meerdere procedures op grond van verschillende rechtsstelsels.

[...]

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 88, lid 2, en artikel 89, lid 1, onder d), van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen alsook artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”) moeten aldus worden uitgelegd dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmodel waarbij krachtens artikel 82, lid 5, van verordening nr. 6/2002 een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt tegen inbreukmakende handelingen die zijn verricht of dreigen te worden verricht op het grondgebied van één enkele lidstaat, de nevenvorderingen tot schadevergoeding, verstrekking van (boekhoudkundige) informatie en documenten alsook afgifte van de inbreukmakende voortbrengselen met het oog op vernietiging moeten beoordelen onder toepassing van het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de handelingen die vermeend inbreuk maken op het ingeroepen gemeenschapsmodel zijn verricht of dreigen te worden verricht, hetgeen in de omstandigheden van een krachtens artikel 82, lid 5, ingestelde vordering samenvalt met het recht van de lidstaat waar die rechtbanken zijn gelegen.**

## Noot

### *Toepasselijk recht en de verschillende betekenissen van het plaats-van-inbreuk-criterium*

Soms is het nodig om aan een IE-inbreuk een plaats – in de zin van: het grondgebied van een land – toe te kennen. Het ‘lokaliseren’ van een inbreuk kan bijvoorbeeld nodig zijn om de ter zake van een inbreuk internationaal bevoegde rechter te bepalen of het op die inbreuk toepasselijke recht aan te wijzen. Zulke vragen spelen met name in ‘grensoverschrijdende’ situaties, waaronder de verkoop van producten via het internet. Zo ook in de hier voorliggende zaak: Acacia is gevestigd in Italië en verkoopt vanuit haar Italiaanse zetel, via een vanuit Italië bedreven website, velgen waarmee (naar vaststond) inbreuk wordt gemaakt op Gemeenschapsmodelrechten van BMW. De website van Acacia is echter ook gericht op Duitse consumenten, die in Duitsland een inbreukmakende velg kunnen aanschaffen en door Acacia aan hun adres in Duitsland kunnen laten leveren. Moet deze inbreuk in Italië of in Duitsland worden gelokaliseerd? En welk recht is dan van toepassing?

Men moet bij de beantwoording van deze vragen een paar zaken voor ogen houden. Dat geeft deze noot een wat lange aanloop voordat we tot de kern van het arrest komen.

Ten eerste: een inbreuk op een IE-recht kan in theorie naar zijn aard niet grensoverschrijdend zijn. Het begrip ‘inbreuk’ is een juridische notie die aanknoopt bij de inhoud van de handelingen die op grond van een IE-recht aan de houder van dat recht zijn voorbehouden. Die exclusieve rechten gelden voor een bepaald territoir; buiten het territoir waarvoor het exclusieve recht is verleend kan logischerwijs op die rechten ook geen inbreuk worden gemaakt. Wel kan het zo zijn dat met een bepaalde feitelijke gedraging die in één land is verricht in juridische zin inbreuk wordt gemaakt op IE-rechten in verschillende (andere) landen. Dat kan het geval zijn bij het adverteren en verkopen van inbreukmakende producten via een website die op verschillende landen is gericht; maar dat aanbieden en verkopen wordt dan in al die landen aangemerkt als een inbreuk op het voor hun grondgebied geldende IE-recht. Er is dus een relevant onderscheid tussen de *feitelijke* gedraging die leidt tot IE-inbreuk en de handelingen zelf die in *juridische* zin als inbreuk op een IE-recht worden aangemerkt. In de Duitse dogmatiek wordt dat ook wel aangeduid als het onderscheid tussen het *natürlicher Handlungsort* en het *tatbestandlicher Handlungsort*.<sup>1</sup>

De ‘plaats’ van een IE-inbreuk laat zich om deze redenen eigenlijk ook niet goed splitsen in een ‘*Handlungsort*’ en een ‘*Erfolgsort*’, anders dan bij

andere soorten onrechtmatige daad. Voor inbreuk is immers steeds vereist dat op het grondgebied waarvoor het betrokken IE-recht is verleend een handeling wordt verricht die vanwege de aan dat recht toekomende bescherming is voorbehouden aan de rechthebbende. *Handlungsort* en *Erfolgsort* vallen daarom noodzakelijkerwijs samen. Dat de inbreukmakende handeling het gevolg is van een feitelijke gedraging die elders plaatsvond doet niet ter zake: de inbreuk is het aan de rechthebbende voorbehouden aanbieden, adverteren, verkopen, leveren etc. van een werk, product of dienst aan het publiek in een bepaald land, en niet de feitelijke gedraging die daaraan voorafging (het opzetten en activeren van de website).<sup>2</sup> Het Hof van Justitie past overigens de gespleten locus wel toe op IE-inbreuken om internationale bevoegdheid op grond van art. 7 lid 2 EEX-Vo vast te stellen.<sup>3</sup> Dat leidt ertoe dat bij inbreuk op nationale IE-rechten bevoegdheid toekomt aan zowel de rechter van het land waar het ingeroepen recht wordt beschermd (dat is dan het ‘*Erfolgsort*’) als de rechter van het land waar het feit plaatsvond waarin de vermeende schade haar oorsprong vindt (het ‘*Handlungsort*’): beide kunnen volgens het Hof worden aangemerkt als de ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ in de zin van (thans) art. 7 lid 2 EEX-Vo. Deze benadering is in de literatuur omstreden, maar zij vormt vaste rechtspraak van het Hof: bij online inbreuken is de plaats van het schadebrengende feit zowel het land waar het ingeroepen recht is beschermd als het (andere) land waar de verkoper de verkoop initieert en de website bedrijft.

Twee: nauw verwant aan dit territorialiteitsbeginsel is het uitgangspunt dat een inbreuk op een IE-recht wordt beheerst door het recht van het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen: de *lex loci protectionis*. Dat recht knoopt dus niet aan bij de plaats van de feitelijke gedraging die leidt tot inbreuk, maar bij het land of de landen waar die gedraging resulteert in een inbreuk. Bij een feitelijke gedraging die naar haar aard grensoverschrijdend is – zoals de meergenoemde online verkoop – wordt men dus geconfronteerd met een mozaïek van verschillende toepasselijke rechtsstelsels. Verschillende auteurs betogen dat de toepassing van de *lex loci protectionis* dwingend voortvloeit uit het beginsel van nationale behandeling dat in verschillende internationale verdragen (Berner Conventie, Unieverdrag van Parijs) is neergelegd.<sup>4</sup> Ook in art. 8 lid 1 Rome II-Verordening (Rome II-Vo)<sup>5</sup> is de verwijzing naar de *lex loci protectionis* m.b.t. inbreukvragen neergelegd.

Ten derde: ook inbreuken op unitaire IE-rechten kunnen op het grondgebied van één bepaalde lidstaat worden gelokaliseerd. Art. 8 lid 2 van de Rome II-Vo bepaalt dat sommige vragen die zich bij inbreuk op een unitair recht kunnen voordoen worden

- 1 J. Drexler, aant. 138 e.v. bij art. 8 Rome II-Vo, in: J. von Hein (red.) *MünchKommZur Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 13*, C.H. Beck 2021.
- 2 A. Kur, ‘Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht’, *GRUR Int* 2014, p. 749; S.J. Schaafsma, ‘Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk’, *IER* 2016/60. Zie ook mijn noot onder HvJ EU 5 september 2019, C-172/18, *ECLI:EU:C:2019:674* (AMS Neve/Heritage Audio), *BIE* 2020-4, nr. 16.
- 3 HvJ EU 19 april 2012, C-523/10 (*Wintersteiger*) inzake inbreuk op nationale merkrechten door middel van online verkoop; HvJ EU 3 oktober 2013, C-170/12 (*Pinckney*) inzake inbreuk op auteursrechten; HvJ EU 3 april 2014, C-387/12 (*Hi Hotel*) inzake auteursrechtinbreuk door fysieke verkoop; HvJ EU 22 januari 2015, C-441/13 (*Hejduk*) inzake inbreuk op auteursrecht door het online publiceren van afbeeldingen.
- 4 Zie m.n. S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Edward Elgar Publishing 2022.
- 5 Verordening 864/2007.

- 6 Zie J. Drexel, aant. 133-134 bij art. 8 Rome II-Vo, in: J. von Hein (red.) *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 13*, C.H. Beck 2021. Uitgangspunt is dan dat recht dat van toepassing is bij inbreuk op een unitair recht primair wordt beheerst door art. 8 lid 1 Rome II-Vo, dat het 'land waarvoor de bescherming wordt gevorderd' in de zin van die bepaling dan verwijst naar het gebied van de EU als geheel (vgl. art. 1 lid 3 GModVo), en dat het recht van dat 'land' de Verordeningen omvat waarin de unitaire rechten zijn geregeld.
- 7 Vgl. S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Edward Elgar Publishing 2022, par. 733. In dat geval verwijst het *lex loci protectionis* beginsel naar het nationale recht van iedere lidstaat, dat de GModVo omvat.
- 8 Volledigheidshalve zij opgemerkt dat art. 27 Rome II-Vo voorrang verleent aan de conflictenregels die in het Unierecht zijn neergelegd en specifiek op bepaalde gebieden gelden. Uit HvJ EU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724 (*Nintendo/BigBen*), BIE 2018-2, nr. 9, m. nt. C.J.J.C. van Nispen volgt echter dat het HvJ EU ervan uitgaat dat de speciale conflictenregel van art. 89 lid 1 sub d GModVo niet, via de specialis-regel art. 27 Rome II-Vo, de algemene conflictenregel van art. 8 lid 2 Rome II-Vo buiten werking stelt. Zie J. Drexel, aant. 136 bij art. 8 Rome II-Vo, in J. von Hein (red.) *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 13*, C.H. Beck 2021.
- 9 Een complicatie zou kunnen ontstaan in gevallen waarin Denemarken is betrokken, omdat daar de Rome II-Vo niet geldt.
- 10 A. Kur, 'Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht', *GRUR Int* 2014, p. 749.
- 11 HvJ EU 27 september 2017, C-24/16 en C-25/16, ECLI:EU:C:2017:724 (*Nintendo/BigBen*), BIE 2018-2, nr. 9, m. nt. C.J.J.C. van Nispen.
- 12 S.J. Schaafsma, *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Edward Elgar Publishing 2022, par. 737.
- 13 Die kritiek wordt uitgebreid besproken in de conclusie van A-G Szpunar, m.n. vanaf par. 76.

beheerst door het 'recht van het land waar de inbreuk is gepleegd'. Art. 82 lid 5 GModVo bepaalt dat bevoegdheid ter zake van inbreuk mede toekomt aan de rechter van 'de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden'. Het maakt dus niet uit of men Unitaire rechten ziet als geldend voor het grondgebied van de EU als één geheel<sup>6</sup> of dat men aanneemt dat inbreuken op unitaire rechten 'uiteenvallen' in een bundel territoriaal afgebakende inbreuken in de individuele lidstaten.<sup>7</sup> Soms ontkomt men er niet aan inbreuken op unitaire IE-rechten te localiseren op het grondgebied van één of meerdere lidstaten.

Bij inbreuken op Gemeenschapsmodellen gelden echter wel specifieke regels voor de bepaling van toepasselijk recht en de plaats van een inbreuk. Het bij inbreuk op een Gemeenschapsmodel toepasselijke materiële recht is in de eerste plaats het voor de relevante verordeningen gegeven recht zelf. Daarvoor doet de 'plaats' van de inbreuk dus niet ter zake. Alleen op punten waarop de verordeningen zwijgen wordt naar het nationale recht verwezen, en moet dus worden bepaald welk nationaal recht dan van toepassing is. Voor het procesrecht (dat niet door het EU-recht wordt geregeld) is dat altijd het procesrecht dat de bevoegde rechtbank t.a.v. vergelijkbare nationale IE-rechten zou toepassen; ook daarbij komt het dus niet aan op de 'plaats' van de inbreuk. Daarnaast bevat de GModVo in art. 88 lid 2 en 89 lid 1 sub d een aantal eigen conflictenregels. Voor niet in de verordeningen geregelde 'zaken' is het nationale recht van de bevoegde rechtbank toepasselijk (art. 88 lid 2 GModVo). Niet in de verordeningen geregelde 'sancties' worden geregeld door het recht van 'de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken [...] zijn verricht' (art. 89 lid 1 sub d GModVo). Beide verwijzingen naar het nationale recht van de lidstaten omvatten nadrukkelijk het internationale privaatrecht, en dus ook de Rome-II verordening.<sup>8</sup> Die kent in art. 8 lid 2 de reeds in herinnering geroepen conflictenregel voor inbreuken op unitaire rechten die verwijst naar het 'recht van het land waar de inbreuk is gepleegd'. Het maakt in de regel<sup>9</sup> dus niet uit of een vordering als een 'sanctie' of een andere 'zaak' wordt aangemerkt; in beide gevallen wordt uiteindelijk, via Rome II, verwezen naar het 'land waar de inbreuk is gepleegd'. De uitleg van het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in art. 8 lid 2 van de Rome II-Vo staat uiteindelijk in dit arrest centraal.

Wie afstemt op de 'inbreuk' in juridische zin, en dus op de *lex loci protectionis*, kan uitkomen bij een mozaïek van toepasselijke nationale rechtsstelsels: op 'sancties' en andere niet in de Verordening geregelde 'zaken' met betrekking tot inbreuk in Nederland wordt Nederlands recht toegepast, op het Duitse stuk het Duitse recht, enzovoorts. Bij een online verkoop die veel lidstaten raakt, moet dan dus

een lappendeken van onderling verschillende nationale rechtsstelsels worden toegepast. Dat is een duidelijke regel, maar ook een praktisch complexe: inbreukzaken die de hele Unie bestrijken zou, bijvoorbeeld, een vordering tot schadevergoeding moeten worden opgedeeld in separate vorderingen voor ieder van de 27 lidstaten die elk naar het recht van de betrokken lidstaat zouden moeten worden beoordeeld.<sup>10</sup> Men kan zich afvragen of die benadering goed past bij de eenvormige aard van de unitaire IE-rechten.

In het arrest *Nintendo* koos het Hof van Justitie in 2017 eenduidig voor een andere benadering. Volgens het Hof verwijst het begrip 'land waar de inbreuk is gepleegd' in art. 8 lid 2 Rome II-Vo niet naar de 'inbreuk' in juridische zin, maar naar de feitelijke gedraging die aan die inbreuk voorafgaat: de plaats van de schadeveroorzakende gebeurtenis, ofwel het '*Handlungsort*'.<sup>11</sup> Het Hof duidt dat aan als de plaats van de 'oorspronkelijk inbreukmakende handeling'. Dat is een verwarrende term omdat het er in de redenering van het Hof helemaal niet om gaat in welk land of welke landen een handeling wordt verricht die kwalificeert als een 'inbreuk' op het unitaire recht, maar om de plaats van het feitelijk handelen van de inbreukmaker dat (elders) tot die IE-inbreuken leidt. Het Hof abstraheert zo van de 'inbreuken' in juridische zin en richt zich op de *feitelijke* handeling waarin de inbreuken hun 'oorsprong' hebben. In *Nintendo* heet het dat het gedrag van de inbreukmaker 'in zijn totaliteit' moet worden beoordeeld om de plaats van die oorspronkelijke inbreukmakende handeling te bepalen, wat (in een Gemeenschapsmodellenzaak) bij het te koop aanbieden van inbreukmakende producten op een website volgens het Hof neerkomt op het land waar de verkoper 'het procedé voor het plaatsen van de aanbieding tot verkoop op zijn website in werking zet'. Dat kan ook een land zijn waarin zelf helemaal geen 'inbreuk' in juridische zin wordt gepleegd, bijvoorbeeld omdat via de website niet in dat land kan worden gekocht. Het kan zelfs zo zijn dat het land buiten de EU ligt, zodat aldaar überhaupt geen inbreuk op een unitair recht kan worden gemaakt.

Het arrest *Nintendo* is met gemengde gevoelens ontvangen. Kritiek treft vooral de miskening van de *lex loci protectionis* als fundamentele conflictenregel voor IE-inbreuken. De regel van het Hof leidt immers ertoe dat het nationale recht van één land van toepassing is op nevenvorderingen die niet in de Verordening zijn geregeld zoals schadevergoeding, vernietiging, *recalls* en rekening en verantwoording die betrekking hebben op inbreuken die in andere lidstaten zijn gepleegd. Dat recht wordt dus een extra-territoriaal effect toebedeeld.<sup>12</sup> De regel van het Hof kan zelfs leiden tot het ogenschijnlijk absurde resultaat dat het recht van een derde (niet-EU) land de inbreuk op een unitair recht in de EU beheerst.<sup>13</sup>

Ook de bepaling van de ‘oorspronkelijke’ inbreukmakende handeling kan volgens critici tot onzekerheden leiden.<sup>14</sup> Instemming is er vooral met de praktische voordelen die de gegeven regel biedt. Zij maakt het in grensoverschrijdende zaken overbodig om ten aanzien van de nevenvorderingen te discussiëren over een mozaïek van 27 toepasselijke nationale rechtsstelsels.<sup>15</sup> Dat praktische voordeel lijkt in de overwegingen van het Hof in *Nintendo* ook een zwaarwegende rol te hebben gespeeld (zie o.a. par. 104 van dat arrest). Van belang is ook dat de Handhavingsrichtlijn ervoor zorgt dat het recht van de lidstaten ten aanzien van nevenvorderingen, hoewel onderling verschillend, in ieder geval goede deels aan bepaalde minima voldoet.

De *Nintendo*-regel is bedoeld voor situaties waarin een gedaagde in verschillende landen verschillende inbreukmakende handelingen wordt verweten. In zulke gevallen is het – in de redenering van het Hof – nuttig om voor het toepasselijk recht niet te refereren aan iedere inbreukmakende handeling, maar juist te zoeken naar één land dat een bijzondere band heeft met het geheel aan inbreuken (zie par. 103 van het *Nintendo*-arrest). Maar niet iedere zaak heeft betrekking op zo’n internationale, grensoverschrijdende situatie. Bij inbreuk op een unitair recht mag de eiser ook ervoor kiezen zijn vorderingen voor te leggen aan de rechter van de lidstaat ‘waar de inbreuk heeft plaatsgevonden’ (art. 82 lid 5 GModVo). De territoriale bevoegdheid van die rechter is dan echter beperkt tot inbreuk op zijn eigen grondgebied. In het arrest *AMS Neve*, dat kort op *Nintendo* volgde, heeft het Hof uitgemaakt dat het begrip ‘lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden’ in het kader van deze bevoegdheidsregeling verwijst naar iedere lidstaat waar (beweerdelijk) een voorbehouden handeling is verricht en dus in juridische zin inbreuk op een unitair recht is gemaakt. Deze plaatsverwijzing is dus – anders dan de aan art. 8 lid 2 Rome II-Vo vrijwel identieke bewoording doet vermoeden – níet beperkt tot de lidstaat waar de ‘oorspronkelijk inbreukmakende handeling’ heeft plaatsgevonden.

BMW kon zo terecht de inbreuk op haar Gemeenschapsmodel door het Italiaanse Acacia bij de Duitse rechter aan de orde stellen voor zover die inbreuk het Duitse grondgebied betrof. Voor deze bevoegdheid van de Duitse rechter pleit onder andere, zo het Hof in *AMS Neve*, dat hij vanwege zijn nabijheid bijzonder goed in staat zal zijn om over de inbreuk in Duitsland te oordelen (zie rov. 57 van het arrest in de zaak *AMS Neve*). Dan zou het wel gek zijn als hij vervolgens op de terzake van inbreuk in Duitsland ingestelde nevenvorderingen alsnog, op grond van de in *Nintendo* gegeven uitleg van art. 8 lid 2 Rome II-Vo, Italiaans recht zou moeten toepassen omdat de inbreuk zijn oorsprong in Italië heeft. Dat vond de Duitse rechter ook, en dus stelde hij vragen van uitleg.

Opvallend is dat het Hof in zijn beantwoording van deze vraag het antwoord vooropstelt. In rov. 44 lezen we – na wat inleidende opmerkingen over de bevoegdheidsregeling en de toepasselijkheid van art. 8 lid 2 Rome II-Vo – dat als in een procedure slechts inbreuk in één lidstaat aan de orde wordt gesteld, het begrip ‘recht van het land waar de inbreuk is gepleegd’ in ieder geval niet naar het recht van een ander land kan verwijzen. Daarmee maakt het Hof meteen duidelijk dat de vraag niet naar analogie met *Nintendo* – en dus: het recht van het land van de ‘oorspronkelijke inbreukmakende handeling’ zal worden beantwoord. Het Hof wijkt dus ook af van zijn advocaat-generaal, die juist had geconcludeerd dat gewoon de regel van *Nintendo* zou moeten worden toegepast.

Enigszins apodictisch staat in par. 44 hoe het dan wel zit: toepasselijk is hier ‘het recht dat geldt op de plaats waar een dergelijke inbreuk is gepleegd’. Daarmee bedoelt het Hof: het recht van het land waar en waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. Het Hof, met andere woorden, legt art. 8 lid 2 Rome II-Vo in dit arrest uit als een klassieke *lex loci protectionis* verwijzingsregel. In *Acacia/BMW* moest aldus Duits recht worden toegepast op BMW’s niet in de GModVo geregelde nevenvorderingen, ook al handelde de inbreukmaker vanuit Italië en via een niet uitsluitend op Duitsland gerichte website. Dat is dus een heel andere uitkomst dan in *Nintendo*, waarin bij de toepassing van art. 8 lid 2 Rome II-Vo juist werd geabstraheerd van de inbreukmakende handelingen in juridische zin en de plaats van de inbreuk moest worden vastgesteld aan de hand van de feitelijke ‘oorsprong’ ervan.

Op zich leidt dat tot een begrijpelijke uitkomst: als bij de Duitse rechter de inbreuk op een unitair recht in Duitsland aan de orde wordt gesteld, dan is daarop – voor zover nodig – Duits recht van toepassing.<sup>16</sup> Het is interessant om te bezien hoe het Hof tot het oordeel komt dat de in *Nintendo* gegeven uitleg van art. 8 lid 2 Rome II-Vo hier niet van toepassing is.

De verwijzende rechter had in zijn vraagstelling een aantal mogelijkheden voorgesteld om de voorliggende situatie te onderscheiden van *Nintendo*. De eerste prejudiciële vraag strekt ertoe dat art. 8 lid 2 Rome II-Vo helemaal niet van toepassing is indien de Duitse rechter (enkel) moet oordelen over inbreuk in Duitsland. De verwijzende rechter merkt zelf op dat de nevenvorderingen in dat geval door Duits recht als *lex fori* zouden kunnen worden beheerst. Dat suggereert dat de nevenvorderingen onder het nationale ‘procesrecht’ zouden vallen dat de bevoegde rechter op grond van art. 88 lid 3 GModVo moet toepassen. Zoals de A-G terecht opmerkt, snijdt die redenering geen hout: nevenvorderingen zijn geen kwesties van procesrecht maar van materieel recht. In de zaak *Gautzsch* was

<sup>14</sup> Vgl. G. Württemberg & S. Freischem, ‘Stellungnahme des GRUR Fachausschusses für Designrecht zum Vorabentscheidungsersuchen des OLG Düsseldorf eingereicht am 8. 9. 2020 “Acacia/BMW” (C-421/20)’, *GRUR* 2021, 935.

<sup>15</sup> Aldus reeds A. Kur, ‘Durchsetzung gemeinschaftsweiter Schutzrechte: Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht’, *GRUR Int* 2014, p. 749. Zie ook de noot van Van Nispen onder het arrest in *BIE* 2018-2, nr. 9. Zie verder J. Drexler, aant. 138-140 bij art. 8 Rome II-Vo, in J. von Hein (red.) *MünchKommZurBürgerlichenGesetzBuch: Band 13*, C.H. Beck 2021.

<sup>16</sup> Zie voor een instemmende bespreking van het arrest ook R. Janal & J.-L. Müller, ‘Acacia zum Vierten – Der EuGH zu Folgeanträgen bei Verletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters’, *GRUR* 2022, p. 541. Voor deze positie is o.a. ook gepleit namens het Duitse GRUR door G. Württemberg & S. Freischem, ‘Stellungnahme des GRUR Fachausschusses für Designrecht zum Vorabentscheidungsersuchen des OLG Düsseldorf eingereicht am 8. 9. 2020 “Acacia/BMW” (C-421/20)’, *GRUR* 2021, 935.

17 HvJ EU 13 februari 2014, C-479/12, ECLI:EU:C:2014:75 (H. Gautzsch *Großhandel*).

18 Par. 37 e.v. van de conclusie.

19 Art. 82 lid 1 en 2 GModVo. Die regels gelden als gedaagde of eiser woonplaats of vestiging in een lidstaat heeft. Zo niet, dan is de rechter van de zetel van het EUIPO als 'restrechter' bevoegd. Naast deze twee sporen kan bevoegdheid ook worden ontleend aan de verknochtsregel van art. 8 lid 2 EEX-Vo; die daarover ook het meergenoemde *Nintendo*-arrest.

al beslist dat zij hetzij 'sancties' in de zin van 89 lid 1 sub d GModVo, hetzij 'zaken' in de zin van art. 88 lid 2 GModVo zijn – wat in beide gevallen leidt tot toepassing van art. 8 lid 2 Rome II-Vo – en dus geen procedurele kwesties in d zin van art. 88 lid 2 GModVo.<sup>17</sup> Ook uit *Nintendo* volgt al dat nevenvorderingen in ieder geval niet tot het bereik van de 'lex fori' in de zin van art. 88 lid 3 GModVo kunnen worden gerekend. Het Hof bevestigt dit in *Acacia/BMW*: vernietiging is een 'sanctie' en schadevergoeding en rekening en verantwoording behoren tot de in art. 88 lid 2 GModVo bedoelde 'zaken' (par. 39-50).

De A-G verwerpt in zijn conclusie ook een andere mogelijke grond om art. 8 lid 2 Rome II-Vo niet van toepassing te achten. Is de Rome II-Vo überhaupt van toepassing op een zaak waarin bij de Duitse rechter wegens een inbreuk in Duitsland vorderingen worden ingesteld die beperkt zijn tot het Duitse grondgebied, en waarin het enige internationale aspect de identiteit van de gedaagde is? De Rome II-Vo bepaalt zelf dat zij van toepassing is 'in gevallen waarin tussen de rechtssystemen van verschillende landen moet worden gekozen', zie art. 1 lid 1. Volgens de A-G volstaat daarvoor dat de betrokken partijen in verschillende (lid)staten zijn gevestigd; een anderszins grensoverschrijdend karakter is volgens de A-G niet vereist. Een dergelijk laagdrempelig criterium komt, aldus de A-G, de harmoniserende werking van de Verordening het meest ten goede.<sup>18</sup> Het Hof gaat niet expliciet in op het toepassingsbereik van de Rome II-Vo – de (geherformuleerde) vraag noopte daartoe niet – maar stelt wel voorop dat art. 8 lid 2 ervan van toepassing is in omstandigheden zoals die speelden *Acacia/BMW*. Dat impliceert dat het Hof voor het vereiste 'grensoverschrijdende' karakter in ieder geval voldoende achtte dat de gedaagde in een andere lidstaat was gevestigd én dat de gewraakte handeling in feitelijke zin in een andere lidstaat was geïnitieerd.<sup>19</sup>

Het Hof moest dus een andere manier vinden om de omstandigheden in *Acacia/BMW* te onderscheiden van die in *Nintendo*. Het Hof lijkt de oplossing te vinden in de toegepaste grondslag voor internationale bevoegdheid. De GModVo kent twee bevoegdheidssporen. Het ene knoopt aan bij de woonplaats van de partijen: bevoegd is de rechter van de woonplaats van de gedaagde of de eiser. Het andere knoopt aan bij de plaats van de inbreuk. De twee sporen verhouden zich tot elkaar als alternatieven, zo bevestigt het Hof ook in dit arrest. Een eiser mag dus geheel vrij kiezen, zij het dat die keuze belangrijke gevolgen heeft. Bij het eerste bevoegdheidsspoor is de rechter bevoegd terzake van inbreuk in de gehele EU: hij kan dus maatregelen en sancties opleggen die betrekking hebben op het grondgebied van alle lidstaten. Bij het tweede spoor is de bevoegdheid van de rechter beperkt tot inbreuk op zijn eigen grondgebied.

Het is uiteindelijk die territoriale beperking in het tweede spoor die in *Acacia/BMW* de doorslag geeft. Als de rechter zijn bevoegdheid ontleent aan art. 82 lid 5 GModVo, en de inzet van de procedure dus beperkt blijft tot het grondgebied van de lidstaat van die rechter, dan is het toepasselijke recht steeds het recht van die lidstaat.

Daarmee komt de redenering van het Hof in wezen tóch erop neer dat art. 8 lid 2 Rome II-Vo in een dergelijk geval helemaal niet van toepassing is. Volgens het Hof komt in de voorliggende zaak uitsluitend Duits recht voor toepassing in aanmerking omdat de inbreukvorderingen noodzakelijkerwijs uitsluitend op inbreuk op het Duitse grondgebied zien. Dat impliceert – anders dan de A-G – dat hier geen sprake is van een situatie waarin moet worden gekozen tussen meerdere rechtssystemen. Verschillende rechtsoverwegingen dragen de sporen van die gedachtegang. In par. 45 lezen we dat eventuele inbreuken in andere lidstaten niet het voorwerp van het geding zijn als de bevoegdheid van de oordelende rechter beperkt is tot één grondgebied, zodat het tegen de rechtszekerheid en voorspelbaarheid zou indruisen als het recht van die andere lidstaten bij de inbreukbeoordeling zou worden betrokken. In par. 49 overweegt het Hof dat van de geadieerde rechter dan ook niet verlangd kan worden dat hij onderzoek doet naar inbreuk op het grondgebied in andere lidstaten en het daarop toepasselijke nationale recht, nu noch die andere inbreukmakende handelingen, noch het grondgebied van die andere lidstaten in het geding is. Dat suggereert allemaal dat de conflictenregels van de Rome II-Vo in wezen ook niet van toepassing zijn (zie het door de A-G besproken art. 1 lid 1). Het Hof zegt dat niet met zo veel woorden – hij gaat immers juist ervan uit dat art. 8 lid 2 Rome II-Vo wél van toepassing is – maar de redenering komt wel daarop neer.

De redenering van het Hof hinkt dus op twee gedachten: enerzijds wordt de conflictenregel van art. 8 lid 2 Rome II-Vo van toepassing geacht, terwijl anderzijds het uitgangspunt is dat überhaupt maar één nationaal recht voor toepassing in aanmerking komt. Zij verdient dan ook geen schoonheidsprijs. De argumentatie begint, in par. 44, met een *sleight of hand*. Het Hof stelt daar voorop dat het in *Acacia/BMW* gaat om een geval 'waarin de te onderzoeken inbreuk of dreigende inbreuk plaatsvindt op het grondgebied van één enkele lidstaat'. Maar de vraag was nu juist wát hier moet worden aangemerkt als het 'land waar de inbreuk is gepleegd' in de zin van art. 8 lid 2 Rome II-Vo. Dat kan evengoed het land van de 'oorspronkelijke inbreukmakende handeling zijn' zoals op het eerste gezicht uit *Nintendo* lijkt te volgen. Waar het Hof in *Nintendo* echter het begrip 'inbreuk' in art. 8 lid 2 Rome II-Vo opvat als verwijzing naar het feitelijke gedrag van de inbreukmaker (de feitelijke handeling die in verschillende landen tot

inbreuk leidt), wordt in *Acacia/BMW* hetzelfde begrip ‘inbreuk’ reeds bij de interpretatie van de vraag opgevat als inbreuk in juridische zin (het in verschillende landen verrichten van voorbehouden handelingen). Zo kan het Hof in *Nintendo* concluderen dat die bepaling verwijst naar het recht van het ene land waar het inbreukmakend handelen zijn oorsprong heeft, terwijl in *Acacia/BMW* dezelfde bepaling ineens verwijst naar het recht van alle lidstaten waarvoor bescherming wordt ingeroepen.

De verwijzing die het Hof in par. 46 maakt naar het *lex loci protectionis* beginsel in een kennelijke poging deze redenering kracht bij te zetten, kan volgens mij ook niet overtuigen. Zij is weliswaar juist, maar zij kan niet verklaren waarom dat – in de woorden van het Hof ‘bijzonder belangrijke’ – beginsel in *Acacia/BMW* wel leidend is terwijl het dat in *Nintendo* niet was. Het lijkt nu alsof het Hof de *Nintendo*-regel (zoek de ‘oorspronkelijke inbreukmakende handeling’) ziet als een uitzondering op de *lex loci protectionis* conflictenregel, die specifiek wordt gemaakt om ‘te waarborgen dat een enkel recht van toepassing is op alle nevenvorderingen’, zie ook rov. 48. Dat miskent echter dat de *Nintendo*-regel geenszins uitzonderlijk is: zij beheerst alle vorderingen inzake inbreuken op unitaire rechten, tenzij de eiser heeft gekozen voor een territoriaal beperkte bevoegdheidsgrondslag.

Van praktisch belang is vooral of in alle gevallen duidelijk is vast te stellen of het *Nintendo* criterium of het *BMW* criterium van toepassing is. Op het eerste gezicht lijkt dat het geval. Als bevoegdheid is gebaseerd op art. 82 lid 1, 2, 3 of 4 GModVo, en dus inbreuk in de gehele EU bestrijkt, dan geldt *Nintendo* en is het recht van het land van de ‘oorspronkelijke inbreukmakende handeling’ van toepassing. Als bevoegdheid is gebaseerd op art. 82 lid 5 GModVo, dan geldt *Acacia/BMW* en is het recht van toepassing van het land waarvoor de bescherming wordt ingeroepen. Bij die duidelijkheid kunnen echter enkele vraagtekens worden geplaatst. Voor een deel hangen die er mee samen dat het Hof weliswaar de formele bevoegdheidsgrondslag vooropstelt, maar uiteindelijk toch vooral belang hecht aan de territoriale reikwijdte van de vorderingen. Die onderwerpen zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.

– Een vraag die opkomt is wat nu precies het effect is van de territoriale beperking van de bevoegdheid ex art. 83 lid 2 GModVo. In dat artikel staat dat de rechter die bevoegd is op grond van de plaats van de inbreuk (art. 82 lid 5 GModVo) alleen bevoegd is terzake van inbreuk op het grondgebied van de lidstaat waar de rechtbank is gelegen. Maar wat als nevenvorderingen worden ingesteld die buiten dat grondgebied moeten worden nagekomen? Bijvoorbeeld in zaak *Acacia/BMW*: gaat de bevoegdheid van de Duitse rechter dan zo ver dat hij, met toepassing van Duits recht, vernietiging van de

voorraad inbreukmakende producten in Italië kan gelasten?

- Indien een nevenvordering om een andere reden dan de bevoegdheidsgrondslag van art. 82 lid 5 GModVo beperkt is tot één lidstaat, is dan het recht van die lidstaat van toepassing, zoals in *Acacia/BMW*, of moet dan toch worden afgestemd op het recht van het land van de ‘oorspronkelijke inbreukmakende handeling’ zoals *Nintendo* voorschrijft? En wat als de vorderingen beperkt zijn tot een klein aantal lidstaten – gaat het belang om één rechtstelsel aan te wijzen (*Nintendo*) dan ook boven het belang van toepassing van de *lex loci protectionis* (*Acacia/BMW*)? De GModVo sluit weliswaar (in beginsel) uit dat een verbod dat door een op grond van art. 82 lid 1-4 GModVo bevoegde rechter wordt gegeven beperkt is tot één of enkele lidstaten (zie art. 1 lid 3 GModVo), maar niet duidelijk is of dat ook geldt voor nevenvorderingen.
- Onduidelijk is ook wat geldt als bevoegdheid is gebaseerd op andere dan de in art. 82 genoemde grondslagen. Bijvoorbeeld als meerdere gedaagden op grond van de connexiteitsregel van art. 8 lid 2 EEX-Vo voor één rechter worden gebracht. Die bevoegdheid is niet territoriaal beperkt, zodat *Nintendo* toepassing zou kunnen vinden. Soms zal voor meerdere gedaagden tezamen één ‘oorspronkelijke inbreukmakende handeling’ kunnen worden aangewezen, maar evengoed is denkbaar dat voor iedere gedaagde een ander recht van toepassing is (hetzij langs de weg van *Nintendo*, hetzij via *Acacia/BMW*).
- De *Nintendo*-regel kent als probleem dat zij kan verwijzen naar het recht van een derde (niet-EU) land. De Rome II-Vo schrijft dan voor dat dat recht van toepassing is.<sup>20</sup> Dat zou vreemd zijn, omdat dat derde land uit de aard der zaak niet voorziet in bescherming van een Gemeenschapsmodel, en dan ook bezwaarlijk kan worden aangemerkt als ‘land waar de inbreuk is gepleegd’. Het Hof neemt in *Acacia/BMW* geen afstand van *Nintendo*, zodat dit probleem bij toepassing van de *Nintendo*-regel blijft bestaan. De A-G wijdt een aantal beschouwingen aan dat probleem (par. 76 e.v. van de conclusie).

Tot slot zij gewezen op par. 50 van het arrest. Daar lijkt te worden gesuggereerd dat het niet mogelijk is om bij inbreuk op een Gemeenschapsmodel zowel een (pan-Europese) procedure op grond van art. 82 lid 1-4 GModVo als een inbreuk op grond van art. 82 lid 5 GModVo te beginnen. De eiser die kiest voor het ene bevoegdheidsspoor zou dan de toegang tot het andere bevoegdheidsspoor afsnijden. *BMW* zou dan, bijvoorbeeld, inbreuken elders in de Unie niet meer in één procedure bij de Italiaanse rechter (art. 82 lid 1 GModVo) aan de orde kunnen stellen, omdat zij al een tot Duitsland beperkte inbreukprocedure op grond van art. 82 lid 5 GModVo heeft gevoerd; inbreuken elders zouden dan ook bij de verschillende nationale rechters op grond van art. 82 lid 5 moeten



---

21 De UMVo kent sedert de herziening geen eigen conflictenregel meer voor sancties en andere niet in de Verordening geregelde zaken. Art. 129 lid 2 en 130 lid 2 UMVo verwijzen voor deze sancties en andere kwesties slechts naar het toepasselijke nationale recht. Dat wijkt dus af van de GModVo, die, zoals hier besproken, met art. 88 lid 2 en art. 89 lid 1 sub d wel eigen conflictenregels bevat. Qua resultaat maakt dat echter geen verschil, omdat het toepasselijke recht bij inbreuk op een Uniemerk in ieder geval mede wordt bepaald door art. 8 lid 2 van de Rome II-Vo.

worden gevoerd. Het Hof verwijst hiervoor naar *AMS Neve*. In *AMS Neve* ging het erom dat de twee bevoegdheidssporen alternatieven zijn waartussen de eiser kan kiezen. Of zij ook exclusief zijn was niet nadrukkelijk aan de orde. Natuurlijk staan litispendingeregels eraan in de weg dat een inbreuk in een bepaalde lidstaat meerdere keren aan de orde wordt gesteld; maar wat is erop tegen dat een eiser een Uniewijde inbreuk op een Gemeenschapsmodel in enkele lidstaten met territoriaal beperkte vorderingen aan de orde stelt bij de lokale rechter (art. 82 lid 5 GModVo) terwijl hij zijn vorderingen voor de andere lidstaten samenneemt in een procedure bij (bijvoorbeeld) de rechter van de woonplaats van de gedaagde? De laatste rechter is bevoegd voor de gehele Unie, maar dat wil niet zeggen dat hij per se moet oordelen over de gehele Unie: de eiser kan zijn vorderingen toespitsen op bepaalde gebieden, en de rechter kan een opgelegde maatregel ook aldus territoriaal beperken. Het is onduidelijk of het Hof

een dergelijke exclusiviteit van de bevoegdheidssporen beoogt, omdat niet duidelijk is wat in par. 50 wordt bedoeld met 'dezelfde inbreuk': is dat de inbreuk op een voorbehouden handeling in bepaalde lidstaat, of de uit de 'oorspronkelijke inbreukmakende handeling' voortvloeiende inbreuk in de EU als geheel? De context van de overweging wijst op het eerste, zodat van strikte exclusiviteit van de twee bevoegdheidssporen geen sprake zou zijn.

De regeling voor bevoegdheid en toepasselijk recht in de Uniemerkenverordening wijkt niet inhoudelijk af van die in de GModVo.<sup>21</sup> De regel uit *Acacia/BMW* (en de opmerkingen in deze noot) gelden dus evengoed bij inbreuken op Uniemerken.

*Allard Ringnalda\**

\* *Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad.*