

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 378829 / HA ZA 10-3824

Vonnis in het incident van 9 maart 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
YELL LIMITED,
gevestigd te Reading, Verenigd Koninkrijk,
eiseres in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mrs. F.W. Gerritzen en D. Verhulst te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
YELLOW PAGE MARKETING B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Yell en YPM. De zaak wordt voor YPM behandeld door mr. J.A.M. Jonkhout, advocaat te Amersfoort.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 30 augustus 2010;
- de akte overlegging producties aan de zijde van Yell met 21 producties;
- de incidentele conclusie tot onbevoegdheid aan de zijde van YPM met vier producties;
- de conclusie van antwoord in het incident aan de zijde van Yell;
- de proceskostenopgave van het incident van Yell;
- de proceskostenopgave van het incident van YPM;
- het pleidooi in het incident van 10 februari 2011 met de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Yell stelt het volgende.

2.1.1. Yell is een Britse onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van *business directories* onder de naam YELLOW PAGES. Yell is actief in een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk. Zij biedt haar diensten aan via internet alsmede via gedrukte media met telefoonnummerlijsten.

2.1.2. Yell is houdster van onder meer de navolgende nationale Britse merken:

- het 'walking fingers' logo als beeldmerk gedeponeerd bij het United Kingdom Intellectual Property Office (hierna: UK IPO) op 8 januari 1980 voor diensten in de klasse 16 onder nummer 1126595;

- het woordmerk YELLOW PAGES, gedeponeerd op 1 oktober 1986 bij het UK IPO en op 16 juni 1986 ingeschreven voor diensten in de klasse 35 onder nummer 1283391;

- het woord/beeldmerk YELLOW PAGES en een 'walking fingers'-logo ingeschreven bij het UK IPO voor diensten in verschillende klassen op 9 juli 2004 onder nummer 2329121;

- het beeldmerk van een aantal 'walking-fingers'-logo's voor diensten in verschillende klassen, op 2 januari 2009 bij het UK IPO ingeschreven onder nummer 2494713.

2.1.3. YPM is een Nederlandse onderneming die zich volgens haar inschrijving in het Handelsregister bezighoudt met research en development ten behoeve van de business to business sector. Zij heeft de domeinnaam www.yellowpage-uk.com geregistreerd, via welke zij tot 14 maart 2010 eveneens *business directory* diensten aanbood.

2.1.4. Bij het aanbieden van de diensten, maakte YPM gebruik van het navolgende teken:



2.1.5. YPM heeft daarnaast Britse klanten van Yell per fax een orderformulier toegezonden. Yell is benaderd door klanten die in de veronderstelling verkeerden dat het een formulier van Yell betrof.

2.1.6. Bij vonnis in kort geding van 5 maart 2010 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank bepaald dat YPM inbreuk maakt op de merkrechten van Yell en is YPM veroordeeld de merkinbreuk in het Verenigd Koninkrijk te staken op straffe van verbeurte van een dwangsom. YPM heeft hoger beroep ingesteld tegen het kort gedingvonnis, welke hoger beroepprocedure thans aanhangig is.

2.2. Bij dagvaarding in de onderhavige procedure heeft Yell in navolging van het kort gedingvonnis de eis in de hoofdzaak ingesteld. Yell vordert, zakelijk weergegeven, primair een merkinbreukverbod, subsidiair een inbreukverbod op haar niet-ingeschreven intellectuele eigendomsrechten en op onrechtmatig handelen, voorts schadevergoeding of winstafdracht, opgave van genoten winst en veroordeling van YPM in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Aan deze vorderingen legt zij ten grondslag dat YPM vanuit Nederland in het Verenigd Koninkrijk inbreuk heeft gemaakt op de nationale Engelse merkrechten van Yell. Subsidiair stelt Yell dat het niet is toegestaan diensten aan te bieden

onder het voorwendsel dat het andermans diensten betreft en dat men geen verwarring mag wekken in de markt ten aanzien van de herkomst van (waren of) diensten. Een dergelijke onjuiste voorstelling van zaken is onrechtmatig onder het in het Verenigd Koninkrijk geldende "Passing off" leerstuk.

3. De incidentele vordering

3.1. YPM stelt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is te oordelen over de door Yell ingestelde vorderingen, omdat YPM het verweer voert dat de door Yell ingeroepen merkrechten nietig zijn. YPM stelt dat op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo¹ niet de Nederlandse, maar de Engelse rechter bevoegd is van dat verweer kennis te nemen. Volgens YPM volgt uit de uitspraak van het Hof van Justitie² in de zaak Gat-Luk³ dat - ongeacht of de nietigheid bij wege van rechtsvordering of exceptie (verweer) is opgeworpen - artikel 22 lid 4 EEX-Vo ook van toepassing is wanneer de geldigheid van een *merk* in het geding is. Artikel 22 lid 4 EEX-Vo laat volgens YPM namelijk toe dat in Gat-Luk in plaats van het woord 'octrooi', het woord 'merk' wordt gelezen. De rechtbank 's-Gravenhage dient zich derhalve op grond van artikel 25 EEX-Vo ambtshalve onbevoegd te verklaren, stelt YPM, met veroordeling van Yell in de kosten van het incident conform artikel 1019h Rv.

3.2. YPM stelt daarnaast dat deze rechtbank eveneens onbevoegd is te oordelen over het subsidiair gevorderde op de *Passing-off* grondslag omdat in het Nederlandse recht zou gelden het beginsel dat de bijzaak (de subsidiaire vordering) de hoofdzaak (de primaire vordering) volgt. Het is derhalve niet mogelijk dat de rechter zich bij onbevoegdheid ten aanzien van de primaire vordering wel bevoegd acht kennis te nemen van het in subsidiaire zin gevorderde, aldus YPM.

3.3. Yell voert verweer. Zij stelt dat Gat-Luk niet zonder meer kan worden toegepast op het onderhavige geval, nu deze beslissing specifiek betrekking had op (niet-geharmoniseerd) octrooirecht. Volgens Yell is de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo van toepassing op de onderhavige zaak, nu het hier om een nationaal merkrecht gaat, waarop Gat-Luk geen betrekking heeft. Vóór Gat-Luk gold, aldus Yell, de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo in samenhang met de uitspraak van de Hoge Raad in Roche-Primus I.⁴ Nu Gat-Luk niet geldt voor de situatie in de onderhavige zaak, blijft hetgeen in Roche-Primus I is bepaald van toepassing en is de Nederlandse rechter op grond van de hoofdregel van artikel 2 EEX-Vo bevoegd. Voor zover de rechtbank van oordeel is dat Gat-Luk desondanks wel van toepassing is, meent Yell dat de Nederlandse rechter bevoegd blijft om kennis te nemen van de inbreukvordering en verzoekt zij aanhouding van de procedure overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Roche-Primus II⁵ totdat de Engelse rechter over de geldigheid van de ingeroepen merken heeft beslist.

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

² Hof van Justitie van de Europese Unie

³ HvJ EU 13 juli 2006, C-4/03, LJN: AY6818

⁴ HR 19 december 2003, LJN: AF9714

⁵ HR 30 november 2007, LJN: BA9608

3.4. Yell betwist voorts het bestaan van de rechtsregel 'bijzaak volgt hoofdzaak'. Volgens Yell staat er aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om van de subsidiaire vordering kennis te nemen niets in de weg. Zij verzoekt echter, indien de behandeling van de primaire vordering wordt aangehouden, ook de subsidiaire vordering aan te houden ter gelijktijdige behandeling.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Ten aanzien van de primaire vordering van Yell stelt YPM terecht dat Gat-Luk ook van toepassing is in het geval beroep wordt gedaan op een nationaal merkrecht waarvan de geldigheid wordt betwist. Het Hof van Justitie heeft in Gat-Luk uiteengezet hoe artikel 16 lid 4 EEX-Verdrag⁶, thans 22 lid 4 EEX-Vo, uitgelegd dient te worden. In artikel 22 lid 4 EEX-Vo wordt expliciet, naast de geldigheid van octrooien, tekeningen en modellen van nijverheid of soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie, de geldigheid van merken genoemd. Hoewel het arrest is gewezen in een octrooigeschil ziet de rechtbank geen aanleiding aan te nemen dat de uitleg die het Hof van Justitie aan het artikel geeft niet van toepassing zou zijn op merken. De in het arrest geschetste doelstelling van deze exclusieve bevoegdheidsregel waarop het Hof zijn oordeel baseert (kort gezegd: toekenning van bevoegdheid aan het gerecht dat feitelijk nabij is en een nauwe band met het geschil heeft – vergelijk Gat-Luk onder rechtsoverweging 21) geldt evenzeer voor merken.

4.2. Uit het Roche-Primus II arrest volgt dat Gat-Luk aldus moet worden begrepen dat de rechtbank in een geval als dit haar bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest maar de behandeling van de inbreukvordering dient aan te houden indien de eisende partij dat wenst. Dit is het geval.

4.3. YPM meent dat het arrest onjuist is, maar bij de huidige stand van zaken dient de rechtbank zich daarnaar te richten. Deze rechtbank heeft recentelijk prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in een aanhangige octrooizaak, waarin bij wijze van voorlopige voorziening een grensoverschrijdend inbreukverbod wordt gevorderd. Eén van de vragen betreft de interpretatie van het arrest Roche-Primus II. Deze vraag luidt: "... *Behoudt de rechter (...) nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter over de geldigheid (...) heeft beslist (...) of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?*" Mogelijk wordt de vraag beantwoord in die zin dat de Nederlandse rechter de bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering verliest. In dat geval kunnen partijen de onderhavige zaak vervroegd opbrengen opdat de bevoegdheid met betrekking tot de primaire vordering kan worden heroverwogen.

4.4. Met Yell is de rechtbank van oordeel dat het door YPM ingeroepen beginsel 'bijzaak volgt hoofdzaak', wat daarvan verder zij, geen afbreuk kan doen aan artikel 2 EEX-Vo. De rechtbank is dus bevoegd van de subsidiaire vordering kennis te nemen nu YPM in Nederland gevestigd is. Yell heeft ook ten aanzien van deze vordering gevraagd om

⁶ Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1969, 101)

aanhouding. YPM heeft zich ter zitting - voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat zij bevoegd is van de vordering kennis te nemen - akkoord verklaard met de verzochte aanhouding. De behandeling van beide vorderingen zal daarom worden aangehouden.

4.5. De beslissing omtrent de proceskosten van het incident zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

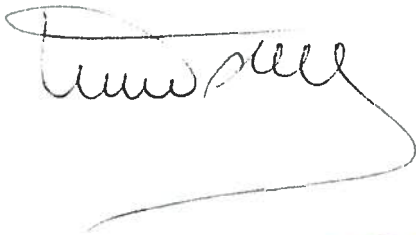
De rechtbank:

5.1. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 5 oktober 2011;

5.2. houdt iedere verdere beslissing in de hoofdzaak aan;

5.3. houdt de beslissing omtrent de proceskosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2011.



Voor grosse/~~afschrift~~

09 MAART 2011

De Griffier.

