

ECLI:NL:HR:2013:2062

Instantie	Hoge Raad
Datum uitspraak	20-12-2013
Datum publicatie	20-12-2013
Zaaknummer	12/04408
Formele relaties	Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:987 , Gevolgd
Rechtsgebieden	Civil recht
Bijzondere kenmerken	Cassatie
Inhoudsindicatie	Erkenning buitenlands vonnis. Openbare orde-exceptie (art. 34, aanhef en onder 1 EEX-Vo). Uitzondering op regel dat onjuiste toepassing Unierecht niet leidt tot toepassing openbare orde-exceptie? HvJEU 11 mei 2000, C-38/98, Jur. 2000. p. I-2973, NJ 2003/627; HvJEU 28 april 2009, C-420/07, Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38. Bulgaars vonnis berust op vaste jurisprudentie Bulgaarse Hoge Raad die evident strijdt met Unierecht (acte éclairé). Zet erkenning vonnis gemeenschapstrouw onder druk? Geldt bij openbare orde-exceptie het vereiste van uitputten van nationale rechtsmiddelen? Is dan relevant dat Bulgaarse stelsel van rechtsmiddelen onvoldoende garanties bood? Vergoeding redelijke en evenredige proceskosten, art. 1019h Rv. Is art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van toepassing op kosten van procedure tot schadevergoeding wegens door verweerder gelegde beslagen ter handhaving van merkrecht? Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEU.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl NJB 2014/92 NJ 2014/37 RvdW 2014/74

Uitspraak

20 december 2013

Eerste Kamer

nr. 12/04408

RM/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

DIAGEO BRANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
EISERES tot cassatie, verweester in het incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. F.E. Vermeulen,

t e g e n

de vennootschap naar vreemd recht SIMIRAMIDA-04 EOOD,
gevestigd te Varna, Bulgarije,
VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. M.A.M. Wagemakers.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Diageo en Simiramida.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak 470822/HA ZA 10-3092 van de rechtbank Amsterdam van 2 maart 2011 en 8 juni 2011;

b. het arrest in de zaak 200.094.156/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 5 juni 2012 en de beslissing van het hof van 17 juli 2012.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft Diageo beroep in cassatie ingesteld. Simiramida heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding, het aanvullend exploit en de conclusie van antwoord tevens houdende incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Diageo mede door mr. S.A. Vreede, advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal P. Vlas strekt zowel in het principale cassatieberoep als in het incidentele cassatieberoep ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de EU zal verzoeken over de in de conclusie onder 2.21 bedoelde vragen van uitlegging van art. 34 lid 1 EEX-Verordening respectievelijk van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn, uitspraak te doen en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De advocaat van Simiramida heeft bij brief van 23 oktober 2013 op die conclusie gereageerd.

3 Uitgangspunten in cassatie

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Diageo is rechthebbende op (onder meer) het merk 'Johnny Walker'. Zij brengt whisky van dit merk in Bulgarije op de markt door middel van een lokale exclusieve importeur.

(ii) Simiramida drijft in Bulgarije een onderneming die zich richt op de handel in alcoholica.

(iii) Op 31 december 2007 is een container met 12.096 flessen whisky van het merk 'Johnny Walker' vanuit Georgië aangekomen in de haven van Varna (Bulgarije), geadresseerd aan Simiramida.

(iv) Diageo heeft, na daartoe op 12 maart 2008 verlof te hebben verkregen van de rechtbank te Sofia (Bulgarije), beslag laten leggen op de partij whisky en heeft zich op het standpunt gesteld dat Simiramida deze partij zonder toestemming van Diageo in Bulgarije had geïmporteerd, zodat sprake was van merkinbreuk.

(v) Simiramida is tegen het beslagverlof opgekomen bij het gerechtshof te Sofia. Op 9 mei 2008 heeft dit gerechtshof de verlofbeslissing van 12 maart 2008 nietig verklaard.

(vi) Diageo is van deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Bulgaarse Hoge Raad. Bij uitspraken van 30 december 2008 en 24 maart 2009 heeft de Bulgaarse Hoge Raad het cassatieberoep op formele gronden afgewezen.

(vii) Het door Diageo gelegde beslag op de partij whisky is op 9 april 2009 opgeheven.

(viii) In de door Diageo tegen Simiramida ingestelde bodemprocedure wegens merkinbreuk heeft de rechtbank te Sofia op 11 januari 2010 de vorderingen van Diageo afgewezen. De rechtbank heeft geoordeeld dat uit een zogenoemde 'interpretatieve beslissing' van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009 blijkt dat de import van producten in Bulgarije die met toestemming van de merkhouders elders, te weten buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in het verkeer zijn gebracht, geen inbreuk op de Bulgaarse merkrechten oplevert. De rechtbank heeft overwogen zich op grond van het Bulgaarse procesrecht gebonden te achten aan deze interpretatieve beslissing, zonder zich inhoudelijk te verdiepen in de merkenrechtelijke kwestie.

(ix) Diageo heeft tegen het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 geen rechtsmiddel aangewend. Het vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.

(x) Partijen zijn het erover eens dat de interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009 in strijd is met het Unierecht, meer in het bijzonder met art. 5 van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: Merkenrichtlijn) en dat uit de rechtspraak van het HvJEU voortvloeit dat art. 5 Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merkhouders zich kan verzetten tegen de eerste verhandeling in de EER van oorspronkelijke goederen van zijn merk die zonder zijn toestemming plaatsvindt.

3.2 Diageo heeft in cassatie een nieuwe interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 26 april 2012 overgelegd, waarin de interpretatieve beslissing van 15 juni 2009 uitdrukkelijk is bevestigd.

4 De beslissingen van de rechtbank en het hof

4.1.1 In het onderhavige geding heeft Simiramida gevorderd dat Diageo wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim tien miljoen euro op grond van onrechtmatig handelen van Diageo. Simiramida stelt schade te hebben geleden als gevolg van het in Bulgarije gelegde beslag op de partij whisky en de zeer intimiderende aanzeggingen (door

Diageo zelf dan wel haar exclusieve distributeur in Bulgarije) aan commerciële relaties van Simiramida. In dit verband heeft Simiramida de erkenning ingeroepen van het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010, waarin is beslist dat geen sprake is van merkinbreuk.

4.1.2 Diageo heeft de vordering van Simiramida weersproken en onder meer betoogd dat het vonnis van de rechtbank te Sofia niet in Nederland kan worden erkend op grond van strijd met de openbare orde in de zin van art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo).

4.2 De rechtbank heeft het betoog van Diageo gevolgd en de vordering van Simiramida afgewezen.

Aan haar oordeel heeft de rechtbank mede ten grondslag gelegd dat Simiramida niet heeft betwist dat de erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia kennelijk strijdig is met de openbare orde van Nederland als bedoeld in art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo. Volgens de rechtbank staat tussen partijen derhalve niet ter discussie dat in het onderhavige geval sprake is van een uitzonderlijke situatie waarin de erkenning van het Bulgaarse vonnis op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van Nederland en die daarom toepassing van de openbare ordeclausule van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo rechtvaardigt.

Met partijen was de rechtbank van oordeel dat de Bulgaarse Hoge Raad gehouden was prejudiciële vragen aan het HvJEU te stellen, in welk verband de rechtbank heeft gewezen op de dissenting opinion bij de interpretatieve beslissing, waarin de strijdigheid met het Europese recht aan de orde wordt gesteld. Door desalniettemin geen prejudiciële vragen te stellen, is gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van gemeenschapstrouw, hetgeen deel uitmaakt van de Nederlandse openbare orde, aldus de rechtbank.

4.3.1 Het hof heeft de grieven van Simiramida tegen vorenstaand oordeel van de rechtbank gegrond bevonden. Daartoe heeft het hof als volgt overwogen (rov. 3.7):

‘Het hof stelt voorop dat de ‘interpretatieve beslissing’ van de Bulgaarse Hoge Raad klaarblijkelijk berust op een misslag. Op grond van het Europese recht is de import van producten in Bulgarije die met toestemming van de merkhouder elders, te weten buiten de Europese Economische Ruimte, in het verkeer zijn gebracht nu juist wel een inbreuk op het merkrecht van de merkgerechtigde. Er is hier sprake van een ‘acte éclairé’, een interpretatievraag die al eens eerder door het Hof van Justitie beantwoord is. In dit verband wijst het hof – wellicht ten overvloede – op een prejudiciële vraag van een Bulgaarse rechter over de uitleg van artikel 5 van de Merkenrichtlijn in een situatie die (rechtens) identiek is aan het onderhavige geval. In zijn beschikking van 28 oktober 2010 (zaak C-449/09, Canon Kabushiki Kaisha/IPN Bulgaria OOD) verwijst het Hof van Justitie rechtstreeks naar zijn eerdere rechtspraak waarin het reeds eerder antwoord heeft gegeven op deze vraag.

Het vorenstaande brengt mee dat de Bulgaarse Hoge Raad destijds niet was gehouden over de interpretatie van artikel 5 van de Merkenrichtlijn een prejudiciële vraag te stellen; op grond van bestaande rechtspraak van het Hof van Justitie had hij kunnen weten dat het oordeel, zoals neergelegd in de ‘interpretatieve beslissing’, onjuist is. De omstandigheid dat er binnen de Bulgaarse Hoge Raad over de uitleg van het Europese recht op dit punt (kennelijk) verschillende opvattingen bestonden, maakt dit niet anders.

Daar komt nog bij dat de ‘interpretatieve beslissing’ niet is gegeven in de procedure die heeft geleid tot het vonnis waarvan thans erkenning wordt verzocht. In de procedure die tot dat vonnis heeft geleid, heeft de rechtbank te Sofia slechts de ‘interpretatieve beslissing’ – die in strijd was met het Europese recht – toegepast. De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is – naar vaste rechtspraak van het Hof van Justitie – geen grond voor toepassing van de openbare orde exceptie als bedoeld in artikel 34 aanhef en onder 1 EEX-Verordening.

Ook voor de rechtbank te Sofia bestond geen verplichting tot het stellen van prejudiciële vragen; er is immers sprake van een ‘acte éclairé’. De omstandigheid dat deze rechtbank zich (kennelijk) gebonden voelde aan de (onjuiste) ‘interpretatieve beslissing’ van de Bulgaarse hoogste rechter, maakt dat niet anders. Daarbij komt dat de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie dient om (kort gezegd) uitleg te vragen over onduidelijkheden in Europese regelgeving, niet om onjuiste beslissingen van andere (hogere) nationale rechters te redresseren. Ook in zoverre was de rechtbank te Sofia niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen’.

4.3.2 In dit oordeel ligt besloten dat het hof het beroep van Diageo op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo heeft verworpen, en dat naar het oordeel van het hof het vonnis van de rechtbank te Sofia op de voet van de EEX-Vo in aanmerking komt voor erkenning in Nederland.

4.3.3 Vervolgens heeft het hof onderzocht in hoeverre de vorderingen van Simiramida voor toewijzing in aanmerking komen (rov. 3.8). Daartoe heeft het hof onderzocht of Diageo onrechtmatig heeft gehandeld door beslag te leggen (rov. 3.13-3.19) dan wel door aanzeggingen te doen aan commerciële relaties van Simiramida (rov. 3.20-3.21).

Het hof heeft iedere beslissing aangehouden en Simiramida in de gelegenheid gesteld haar schadeposten nader toe te lichten en in te gaan op de verweren van Diageo (rov. 3.22 in verbinding met rov. 3.17).

5 Beoordeling van de middelen in het principale en het incidentele beroep

5.1 Onderdeel 1 van het principale middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof dat de erkenning in Nederland van het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010 niet afstuit op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo, op de grond dat niet kan worden gezegd dat deze erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde van Nederland.

Het onderdeel voert daartoe aan – kort samengevat – dat het hof heeft miskend dat in dit geval sprake is van een schending door de rechtbank te Sofia van de in art. 4 lid 3 VEU vervatte algemene plicht tot loyale samenwerking tussen de lidstaten en de instellingen van de Unie – de zogenaamde ‘Unietrouw’ – en van schending van de in art. 267 VWEU vervatte verplichting tot samenwerking met het HvJEU, waar deze rechtbank heeft afgezien van het stellen van prejudiciële vragen en zich gebonden heeft geacht aan de interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad, die, gelet op de vaste rechtspraak van het HvJEU, evident in strijd is met het Unierecht. In dit verband wijst het onderdeel erop dat Diageo in feitelijke instanties heeft aangevoerd dat zich hier niet het geval voordoet dat in de Bulgaarse beslissing het Unierecht onjuist is toegepast, maar dat kan worden gesproken van een zodanige inbreuk op het Unierecht in de lidstaat van herkomst dat er grond is voor aansprakelijkheid van deze lidstaat wegens niet-nakoming van een verplichting krachtens Unierecht, een en ander als bedoeld in HvJEU 19 november 1991, zaak C-6/90 (Francovich), Jur. 1991, p. I-5357, NJ 1994/2.

Volgens het onderdeel is sprake van een inbreuk op het Unierecht in de hiervoor bedoelde zin op grond van de volgende feiten en omstandigheden:

- (i) In zijn interpretatieve beslissing van 15 juni 2009 is de Bulgaarse Hoge Raad afgeweken van zijn eerdere vaste rechtspraak, hoewel vijf raadsheren in een drietal dissenting opinions hebben gewezen op de vaste rechtspraak van het HvJEU waarmee de meerderheidsopvatting in de interpretatieve beslissing in strijd is;
 - (ii) In zijn uitspraak van 28 oktober 2010 in de zaak C-449/09 (Canon Kabushiki/IPN Bulgaria OOD), die betrekking heeft op een situatie die (rechten) identiek is aan het onderhavige geval, heeft het HvJEU in antwoord op een prejudiciële vraag van een Bulgaarse rechter over de uitleg van art. 5 Merkenrichtlijn, verwezen naar zijn vaste rechtspraak;
 - (iii) In haar brief aan de Association des Industries de Marque van 21 december 2010 heeft de Europese Commissie, onder verwijzing naar de uitspraak van het HvJEU in de zaak C-449/09, te kennen gegeven dat de Bulgaarse rechters niet de interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad mogen volgen; en
 - (iv) In zijn interpretatieve beslissing van 26 april 2012 heeft de Bulgaarse Hoge Raad, ondanks een door zijn president en een vijftal raadsheren onderschreven dissenting opinion, vastgehouden aan zijn interpretatieve beslissing van 15 juni 2009.
- Deze feiten en omstandigheden rechtvaardigen een beroep op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo, aldus het onderdeel.

5.2.1 Bij de beoordeling van de klachten van het onderdeel moeten de hierna in 5.2.2-5.2.3 te noemen feitelijke en juridische uitgangspunten in acht worden genomen.

Ten aanzien van de hiervoor in 5.1 onder (i)-(iv) genoemde feiten en omstandigheden verdient daarbij het volgende opmerking. Het hof heeft de juistheid in het midden gelaten van de stelling van Diageo dat de interpretatieve beslissing van 15 juni 2009 de hiervoor in 5.1 onder (i) weergegeven inhoud en strekking heeft, zodat in cassatie veronderstellenderwijs daarvan moet worden uitgegaan. Hetgeen hiervoor in 5.1 onder (ii) is weergegeven, strookt met hetgeen het hof – in cassatie onbestreden – heeft overwogen in rov. 3.7 (hiervoor weergegeven in 4.3.1). Simiramida heeft noch in eerste aanleg noch in hoger beroep de stelling van Diageo bestreden dat de (door Diageo in eerste aanleg overgelegde) brief van de Europese Commissie de hiervoor in 5.1 onder (iii) weergegeven inhoud en strekking heeft. Ten slotte heeft Simiramida in cassatie niet betoogd dat de door Diageo in cassatie overgelegde interpretatieve beslissing van 26 april 2012 niet de door Diageo gestelde, hiervoor in 5.1 onder (iv) weergegeven inhoud en strekking heeft.

5.2.2 De onderhavige zaak kan als volgt worden gekenschetst.

Simiramida heeft gevorderd dat Diageo wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van ruim tien miljoen euro op grond van onrechtmatig handelen van Diageo, bestaande in de handhaving van haar merkrecht in Bulgarije. In dit verband heeft Simiramida de erkenning ingeroepen van het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010, waarin is beslist dat geen sprake is van merkinbreuk door Simiramida (zie hiervoor in 3.1 onder (viii)). De rechtbank te Sofia heeft te kennen gegeven zich niet inhoudelijk in de merkenrechtelijke kwestie te verdiepen, omdat zij zich gebonden achtte aan een interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009. In deze interpretatieve beslissing is geoordeeld dat de import van producten in Bulgarije die met toestemming van de merkhouder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht, geen inbreuk op de Bulgaarse merkrechten oplevert.

De interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad – evenals de beslissing van de rechtbank te Sofia die daarop berust – is evident in strijd met het Unierecht. Het is aannemelijk dat de Bulgaarse Hoge Raad en de rechtbank te Sofia die strijdigheid hebben onderkend. In een drietal dissenting opinions bij de beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad wordt immers gewezen op de vaste rechtspraak van het HvJEU waarmee de meerderheidsopvatting in de interpretatieve beslissing in strijd is. Dat de strijdigheid door de Bulgaarse Hoge Raad moet zijn onderkend, vindt ook achteraf

steun in het feit dat de Bulgaarse Hoge Raad op 26 april 2012, met een dissenting opinion van de president en een vijftal raadsheren, zijn beslissing van 15 juni 2009 in een nieuwe interpretatieve beslissing heeft bevestigd, ondanks (i) de uitspraak van het HvJEU van 28 oktober 2010 in de zaak C-449/09 (Canon Kabushiki/IPN Bulgaria OOD) – met betrekking tot een aan het onderhavige geval identieke situatie – waarin naar aanleiding van een prejudiciële vraag van een Bulgaarse rechter wordt verwezen naar de vaste rechtspraak van het HvJEU, en (ii) de brief van de Europese Commissie aan de Association des Industries de Marque van 21 december 2010, waarin te kennen wordt gegeven dat de Bulgaarse rechters niet de interpretatieve beslissing van 15 juni 2009 mogen volgen.

In haar verweer tegen de vordering van Simiramida heeft Diageo, onder verwijzing naar de evidente schending van het Unierecht door de Bulgaarse rechters, een beroep gedaan op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo.

Indien Diageo's beroep op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo dient te worden verworpen, is de Nederlandse rechter gehouden de beslissing van de rechtbank te Sofia te erkennen, hoewel deze evident in strijd is met het Unierecht. Weliswaar kan deze schending van het Unierecht leiden tot aansprakelijkheid van de lidstaat Bulgarije wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen krachtens Unierecht, maar dit neemt niet weg dat de erkenning van de beslissing van de rechtbank te Sofia tot gevolg kan hebben dat de Nederlandse rechter Diageo dient te veroordelen tot betaling van het door Simiramida gevorderde bedrag van ruim tien miljoen euro. Een dergelijke gang van zaken zet de gemeenschapstrouw onder ernstige druk en lijkt daarmee bezwaarlijk te verenigen met de rechtsorde van de Europese Unie. In dit geval zou Diageo niet alleen verstoken blijven van de mogelijkheid om haar merkrecht in Bulgarije te handhaven, maar ook moeten dulden dat zij in Nederland wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding aan Simiramida, terwijl die partij in Bulgarije inbreuk op Diageo's merkrecht heeft gemaakt en Diageo daartegen in rechte is opgetreden.

5.2.3 Met betrekking tot de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo gelden de volgende uitgangspunten.

Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU dienen de weigeringsgronden van art. 34 EEX-Vo (evenals die van het art. 34 EEX-Vo voorafgaande art. 27 EEX-verdrag) strikt te worden uitgelegd en mag de openbare ordeclausule van art. 34, aanhef en onder 1, slechts in uitzonderingsgevallen worden gehanteerd (vgl. HvJEU 28 maart 2000, zaak C-7/98 (Krombach/Bambarski), Jur. 2000, p. I-1935, NJ 2003/626, en HvJEU 2 april 2009, zaak C-394/07 (Gambazzi/DaimlerChrysler c.s.), Jur. 2009, p. I-2563, NJ 2013/272).

Op grond van de art. 36 en 45 lid 2 EEX-Vo (evenals de art. 29 en 34 lid 3 EEX-verdrag) mag in geen geval worden overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.

Uit een en ander heeft het HvJEU afgeleid dat de rechter van de aangezochte staat niet – met een beroep op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo – mag weigeren een beslissing uit een andere lidstaat te erkennen op de enkele grond dat zijns inziens het nationale recht of het Unierecht in die beslissing onjuist is toegepast, aangezien anders het doel van de EEX-Vo zou worden doorkruist (vgl. HvJEU 11 mei 2000, zaak C-38/98 (Renault/Maxicar), Jur. 2000, p. I-2973, NJ 2003/627, en HvJEU 28 april 2009, zaak C-420/07 (Apostolides/Orams c.s.), Jur. 2009, p. I-3571, NJ 2010/38).

5.2.4 In het licht van de hiervoor in 5.2.3 geschetste uitgangspunten rijst de vraag of in een geval als het onderhavige, dat de hiervoor in 5.2.2 geschetste kenmerken heeft, toepassing van de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo gerechtvaardigd is. Over de beantwoording van deze vraag kan redelijkerwijs twijfel bestaan. Daarin vindt de Hoge Raad aanleiding om deze vraag van uitleg van de EEX-Vo aan het HvJEU voor te leggen.

5.3.1 Het beroep van Diageo op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo werpt de vraag op of aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat – zoals in het onderhavige geval vaststaat – Diageo geen rechtsmiddelen heeft aangewend tegen het vonnis van de rechtbank te Sofia van 11 januari 2010.

In dit verband is van belang dat de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 2, EEX-Vo, die ziet op gebreken in de betekening van het procesinleidende stuk, uitdrukkelijk bepaalt dat daarop geen beroep kan worden gedaan indien de verweerder tegen de beslissing geen rechtsmiddel heeft aangewend terwijl hij daartoe in staat was. Een soortgelijke bepaling ontbreekt echter in de andere weigeringsgronden van art. 34 EEX-Vo, waaronder de openbare ordeclausule van art. 34, aanhef en onder 1.

Aldus bestaat redelijkerwijs twijfel over de beantwoording van de vraag of aan een geslaagd beroep op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Daarin vindt de Hoge Raad aanleiding om deze vraag van uitleg van de EEX-Vo eveneens aan het HvJEU voor te leggen.

5.3.2 Indien de hiervoor in 5.3.1 bedoelde vraag bevestigend dient te worden beantwoord, rijst de vraag of dit anders wordt indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de

lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet had kunnen voorkomen dat in strijd met het Unierecht zou worden beslist.

Daarbij is van belang – zoals onderdeel 1.3 onder (v) van het principale middel aanvoert – dat Diageo in hoger beroep heeft gesteld dat zij in Bulgarije geen rechtsmiddel heeft aangewend, omdat op voorhand vaststond dat de Bulgaarse rechters zich gebonden zouden achten aan de interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 15 juni 2009, welke beslissing evident in strijd is met het Unierecht. Nu het hof de juistheid van deze stelling in het midden heeft gelaten, moet in cassatie veronderstellenderwijs van deze feiten en omstandigheden worden uitgegaan. Overigens kan, gelet op de hiervoor in 5.1 onder (iv) genoemde interpretatieve beslissing van de Bulgaarse Hoge Raad van 26 april 2012, niet worden gezegd dat deze stelling van Diageo iedere grond mist.

5.3.3 In dit verband zij erop gewezen dat het HvJEU in zijn hiervoor in 5.2.3 vermelde uitspraken in de zaken Renault/Maxicar en Apostolides/Orams c.s. heeft beslist dat de rechter van de aangezochte lidstaat niet mag weigeren een beslissing uit een andere lidstaat te erkennen op de enkele grond dat zijns inziens het nationale recht of het Unierecht in die beslissing onjuist is toegepast. Daarbij heeft het HvJEU overwogen dat de rechter van de aangezochte lidstaat in een dergelijk geval ervan dient uit te gaan dat het in elke lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van art. 267 VWEU, de justitiabelen voldoende garanties biedt. Tot uitgangspunt moet echter worden genomen dat het in Bulgarije bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van art. 267 VWEU, in dit geval onvoldoende garanties bood dat de Bulgaarse rechter niet in strijd met het Unierecht zou beslissen.

5.3.4 Voorts verdient opmerking dat volgens vaste rechtspraak van het EHRM met betrekking tot art. 35 lid 1 EVRM – inhoudende dat het EHRM een zaak pas in behandeling kan nemen nadat alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput – het vereiste van het uitputten van nationale rechtsmiddelen louter ziet op het aanwenden van effectieve rechtsmiddelen, waarvan voldoende zeker is dat zij rechtstreeks tot herstel van de beweerde schending van het EVRM kunnen leiden. Van een verzuim om alle nationale rechtsmiddelen uit te putten, is geen sprake indien de verzoeker kan aantonen dat een beschikbaar, maar door hem niet benut rechtsmiddel was gedoemd te stranden (vgl. EHRM 11 januari 2007, 1948/04, ECLI:NL:XX:2007:BA5147, AB 2007/76 (Salah Sheekh/ Nederland)).

5.3.5 Aldus kan redelijkerwijs twijfel bestaan over de beantwoording van de vraag of aan een geslaagd beroep op de weigeringsgrond van art. 34, aanhef en onder 1, EEX-Vo de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, ook indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid. Daarin vindt de Hoge Raad aanleiding om deze vraag van uitleg van de EEX-Vo eveneens aan het HvJEU voor te leggen.

5.4.1 Ten slotte rijst de vraag of de in dit geding in het gelijk te stellen partij aanspraak kan maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Art. 1019h Rv is in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opgenomen ter uitvoering van het bepaalde in art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Handhavingsrichtlijn).

Diageo heeft betoogd dat zij voor haar verweer in deze zaak aanspraak kan maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, aangezien dit verweer een rechtstreeks gevolg is van de handhaving in Bulgarije van haar merkrecht door de beslaglegging op de voorraad whisky die Simiramida had geïmporteerd. Volgens Diageo bestaat een rechtens voldoende verband tussen haar verweer tegen Simiramida's aansprakelijkheidsvordering en de handhaving van Diageo's merkrecht. In de visie van Diageo kan Simiramida echter geen aanspraak maken op vergoeding van haar redelijke en evenredige proceskosten, aangezien die kosten niet in verband staan met enige handhaving door Simiramida van een haar toekomend recht van intellectuele eigendom.

Simiramida heeft zich primair op het standpunt gesteld dat art. 1019h Rv toepassing mist, omdat het onderhavige geding – een schadevergoedingsvordering op grond van onrechtmatig gelegde beslagen en onrechtmatige aanzeggingen jegens commerciële relaties van Simiramida – niet in voldoende mate in verband staat met de handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Subsidiar heeft Simiramida zich op het standpunt gesteld dat beide partijen aanspraak kunnen maken op vergoeding van hun redelijke en evenredige proceskosten, zij het dat aan de zijde van Diageo slechts kosten in aanmerking komen die betrekking hebben op de merkenrechtelijke aspecten van de zaak.

5.4.2 In het onderhavige geval dient zich een vraag aan naar de reikwijdte van art. 14 Handhavingsrichtlijn, in het bijzonder de vraag of deze bepaling ook ziet op de kosten die Simiramida in Nederland maakt in het kader van haar schadevergoedingsvordering en de kosten die Diageo in Nederland maakt in het kader van het voeren van verweer daartegen, waarbij Simiramida's vordering berust op beweerde aansprakelijkheid van

Diageo wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in Bulgarije, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning van het vonnis van de rechtbank te Sofia.

Opmerking verdient dat het HvJEU heeft geoordeeld dat de kosten die zijn verbonden aan een in een lidstaat ingeleide exequaturprocedure waarin wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven in het kader van een procedure tot handhaving van een recht van intellectuele eigendom, vallen onder art. 14 Handhavingsrichtlijn (HvJEU 11 oktober 2011, zaak C-406/09 (Realchemie/Bayer), ECLI:NL:XX:2011:BU2774, Jur. 2011, p. I-9773, NJ 2012/19). Uit deze uitspraak kan echter niet zonder redelijke twijfel het antwoord op vorenstaande vraag worden afgeleid.

Daarom zal de Hoge Raad deze vraag van uitleg van de Handhavingsrichtlijn aan het HvJEU voorleggen.

5.5 De klachten van onderdeel 2 van het principale middel en de klachten van het incidentele middel behoeven thans geen behandeling.

6 Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1, 3.2 en 5.1 onder (i)-(iv) vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

7 Vragen van uitleg

De vragen van uitleg van Unierecht waarvan de Hoge Raad, blijkens het hiervoor in 5.2-5.4 overwogene, beantwoording door het HvJEU nodig acht voor zijn beslissing op het cassatieberoep, zijn de volgende:

1. Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?

2 (a). Moet art. 34, aanhef en onder 1, van Verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?

2 (b). Indien het antwoord op vraag 2 (a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

3. Moet art. 14 van Richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?

8 Beslissing

De Hoge Raad:

in het principale en het incidentele beroep:

verzoekt het HvJEU met betrekking tot de hiervoor in 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, A.H.T. Heisterkamp, M.A. Loth en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.A. Loth op 20 december 2013.