

vonnis
2x

grosse 2x
afschrift
aan procureurs
verzonden 11 JULI 2012

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 408067 / HA ZA 11-2743

Vonnis in incident van 11 juli 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
H&M HENNES & MAURITZ AB,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
opposanten in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

1. de commanditaire vennootschap
G-STAR RAW C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
FACTON LTD.,
gevestigd te Budapest, Hongarije,
geopposeerden in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat mr. B.J.H. Crans te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna in enkelvoud H&M en G-Star genoemd worden. Waar nodig worden opposanten in de hoofdzaak, tevens eiseressen in het incident afzonderlijk aangeduid als H&M B.V. en H&M AB.

De zaak is voor H&M inhoudelijk behandeld door mr. G.S.C.M. van Roeyen, advocaat te 's-Hertogenbosch en voor G-Star door mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Fresco, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van G-Star van 9 mei 2011;
- de producties 1 tot met 30 van G-Star;
- het verstekvonnis van 21 september 2011;
- de verzetdagvaarding van H&M van 2 november 2011 inhoudende een exceptie van onbevoegdheid;

-
- de akte overlegging producties van H&M van 30 november 2011 met acht producties;
 - de conclusie van antwoord in het incident van G-Star van 14 december 2011 met producties 31 tot en met 37;
 - de conclusie van repliek in het incident van H&M van 22 februari 2012;
 - de conclusie van dupliek in het incident van G-Star van 21 maart 2012 met producties 38 tot en met 42;
 - de akte van H&M van 25 april 2012 met productie 9.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Bij vonnis in kort geding van deze rechtbank van 10 december 2010 is aan H&M B.V. een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het hierna nader aangeduide Gemeenschapsmerk. G-Star is vervolgens binnen de op grond van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gestelde termijn deze bodemprocedure begonnen, waarin nu ook H&M AB is betrokken.

2.2. In de hoofdzaak vordert G-Star, zakelijk weergegeven, een verbod voor de Gemeenschap, respectievelijk de Benelux, respectievelijk Nederland, om inbreuk te maken op haar Gemeenschaps- en Beneluxwoordmerk 'RAW' (ingeschreven onder nummer 4743225 respectievelijk nummer 0888208)), alsmede op een aantal andere Gemeenschaps- en Beneluxmerken, wat H&M AB betreft met een subsidiair verbod voor alleen de Benelux respectievelijk Nederland. G-Star vordert voorts opgave van relevante informatie met betrekking tot inbreukmakende kledingstukken, vernietiging van die kledingstukken, vergoeding van bij staat op te maken schade en veroordeling van H&M in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

2.3. Aan deze vorderingen legt zij, naar de rechtbank begrijpt en zakelijk weergegeven, de volgende, deels in het kader van dit incident aangevulde stellingen ten grondslag.

2.3.1. H&M biedt kledingstukken aan met gebruik van de naam 'RAW'. De kledingstukken worden onder meer te koop aangeboden op de website www.hm.com/nl. Deze website heeft een geheel op Nederland gerichte en in Nederlands opgestelde extensie www.hm.com/nl. De verkoop op deze website vindt plaats door H&M AB in samenwerking met de lokale H&M vennootschap, in Nederland H&M B.V. Door de verkoop van de kleding op hm.com maakt H&M AB samen met de lokale H&M vennootschap inbreuk in de Gemeenschap en de Benelux op de ingeroepen Gemeenschaps- en Beneluxmerken. H&M biedt de kledingstukken bovendien in Nederland aan in winkels en in een in landelijk verspreide catalogus.

2.3.2. Wat H&M AB betreft bestaat, als inbreuk niet kan worden aangenomen, in ieder geval dreiging van inbreuk op de merkrechten van G-Star.

2.3.3. Ook handelt H&M onrechtmatig jegens G-Star door op ongerechtvaardigde wijze aan te haken bij de bekendheid van G-Star en haar 'RAW'-concept. Als H&M AB niet al zelf inbreuk maakt op de merkrechten van G-Star, handelt zij daarnaast onrechtmatig doordat zij H&M B.V. door de online shop op hm.com de mogelijkheid biedt in Nederland inbreuk te maken op de merkrechten.

2.4. G-Star heeft voor de bevoegdheid van deze rechtbank verwezen voor wat betreft H&M B.V. naar de artikelen 96 sub a, 97 lid 1 en 98 lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en wat betreft H&M AB naar de artikelen 96 sub a en artikel 97 lid 5 GMVo. Zij heeft zich voorts beroepen op artikel 6 lid 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). G-Star heeft de bevoegdheid met betrekking tot de gestelde inbreuk op Beneluxmerken gebaseerd op artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en op verknochtheid van deze vorderingen met de vorderingen die zijn gebaseerd op inbreuk op Gemeenschapsmerken.

2.5. In het verstekvonnis van 21 september 2011 zijn de vorderingen van G-Star toegewezen, met dien verstande dat, voor zover het van H&M AB gevorderde is gebaseerd op de Gemeenschapsmerkrechten, dit slechts toewijsbaar is geacht voor het grondgebied van Nederland.

3. De incidentele vordering

3.1. Alvorens inhoudelijk verweer te voeren, werpt H&M de exceptie van onbevoegdheid op. H&M vordert in de verzetdagvaarding dat de rechtbank haar ontheft van de veroordeling en zich onbevoegd zal verklaren kennis te nemen van de door G-Star ingestelde vorderingen, één en ander met veroordeling van G-Star in de kosten van de procedure conform artikel 1019h Rv inclusief nakosten.

3.2. H&M stelt zich, samengevat weergegeven en naar de rechtbank haar begrijpt, op het standpunt dat de rechtbank ten onrechte op grond van de artikelen 96, 97 en 98 lid 1 GMVo heeft aangenomen dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van G-Star die zien op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken. In dit verband voert H&M met name aan dat H&M AB slechts een holding is en dat H&M AB dan ook de gestelde inbreukmakende kleding niet via een op Nederland gerichte website verkoopt of heeft verkocht. Gezien dit laatste is artikel 6 EEX-Vo naar H&M stelt evenmin van toepassing. Wat de gestelde inbreuk op Beneluxmerken betreft meent H&M dat artikel 4.6 BVIE of verknochtheid geen basis kan bieden om bevoegdheid aan te nemen, ook omdat geen verkopen in het arrondissement 's-Gravenhage zijn aangetoond. H&M benadrukt dat uit geen van deze bepalingen de bevoegdheid van deze rechtbank voortvloeit ten aanzien van H&M AB en H&M B.V. gezamenlijk.

3.3. G-Star voert verweer. Zij meent dat in het verstekvonnis ten onrechte het op inbreuk op Gemeenschapsmerken gebaseerde verbod aan H&M AB is beperkt tot Nederland. De rechtbank dient volgens G-Star ten aanzien van H&M AB EU-wijde bevoegdheid aan te nemen. G-Star stelt zich verder op het standpunt dat H&M geen gelegenheid meer heeft in de hoofdzaak verweer te voeren nu zij zich beperkt heeft tot het opwerpen van het bevoegdheidsverweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

11 juli 2012

4. De beoordeling in het incident

ontvankelijkheid

4.1. Het verstekvonnis is aan H&M B.V. betekend op 5 oktober 2011 en aan H&M AB in ieder geval niet vóór 7 oktober 2011. Partijen twisten over de geldigheid van deze laatste betekening, maar in ieder geval geldt dat H&M tijdig in verzet is gekomen.

Toetsing van de bevoegdheid aan de hand van de stellingen van eiser

4.2. H&M stelt zich kennelijk op het standpunt dat de rechtbank ter bepaling van de bevoegdheid zou dienen te onderzoeken of de door G-Star gestelde feiten juist zijn. Dat standpunt kan niet worden gevolgd. Volgens vaste jurisprudentie van de Nederlandse rechter moet de (internationale) bevoegdheid worden onderzocht aan de hand van de stellingen van de eiser. Indien die vervolgens onjuist blijken te zijn, leidt dat tot afwijzing van de vordering maar niet tot onbevoegdheid.

4.3. Dat bij toepassing van internationale bevoegdheidsbepalingen in Europese regelgeving en in het BVIE een ander uitgangspunt gehanteerd zou moeten worden, is door H&M niet gemotiveerd gesteld en onderbouwd. Voor wat betreft de EEX-Vo zijn in dit verband aanwijzingen te ontleen aan HvJEU 19 april 2012, IEPT20120419 (Wintersteiger), waarin het Hof van Justitie onder randnummer 26 overweegt: *'De vraag of het gebruik voor reclamedoeleinden van een teken dat gelijk is aan een nationaal merk op een website die uitsluitend via een ander topniveaudomein dan dat van de lidstaat waar dat merk is ingeschreven opereert, daadwerkelijk inbreuk maakt op dat merk, behoort echter tot het onderzoek ten gronde van het beroep dat de bevoegde rechter aan de hand van het toepasselijke materiële recht zal verrichten'* en onder randnummers 32 en 33: *'In het bijzonder staat vast dat de plaats waar de beweerde schade is veroorzaakt, van betekenis kan zijn als aanknopingspunt voor de rechterlijke bevoegdheid, daar zij een bijzonder nuttige aanwijzing kan vormen voor de bewijslevering en de procesinrichting. In een situatie zoals die in het hoofdgeding bestaat het nut van de aanwijzing die de plaats van de veroorzakende gebeurtenis vormt, met name in het gemak waarmee de rechter van die plaats bewijs over die gebeurtenis kan verzamelen'*. Het onderzoek naar de in die zaak gestelde inbreuk op het merk en de gestelde schade dient volgens deze overwegingen kennelijk plaats te vinden nadat de rechter zijn bevoegdheid heeft vastgesteld aan de hand van de betwiste stellingen van de eiser. Dat is ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen.

4.4. Bij het onderzoek naar de bevoegdheid van deze rechtbank moet voorts onderscheid worden gemaakt tussen vorderingen die zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op Gemeenschapsmerken, de gestelde inbreuk op Beneluxmerken en de gestelde onrechtmatige gedragingen van H&M en dient, anders dan H&M lijkt te menen, de bevoegdheid voor elk van de gedaagde partijen afzonderlijk te worden beoordeeld.

Vorderingen gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken jegens H&M B.V.

4.5. G-Star heeft terecht aangevoerd dat de bevoegdheid van de rechtbank om kennis te nemen van de op de Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen tegen H&M B.V. volgt

uit artikel 96 sub a, 97 lid 1 en 98 lid 1 GMVo, welke bepalingen voorrang hebben boven die van de EEX-Vo (vergelijk artikel 67 EEX-Vo). De niet nader gemotiveerde stelling van H&M dat deze bepalingen niet aan de orde zouden zijn, wordt bij gebrek aan onderbouwing verworpen.

Vorderingen gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken jegens H&M AB

4.6. Omdat G-Star H&M AB verwijt tezamen met H&M B.V. inbreuk te maken op haar merkrechten door het aanbieden van inbreukmakende kleding op een op Nederland gerichte website, in winkels in Nederland en in een in Nederland verspreide catalogus, bestaat in ieder geval bevoegdheid om op de vorderingen te beslissen op grond van artikel 97 lid 5 GMVo. Volgens G-Star zou echter tevens bevoegdheid bestaan te beslissen op de gestelde inbreuken van H&M AB buiten Nederland op grond van artikel 6 EEX-Vo.

4.7. Nu artikel 94 GMVo artikel 6 EEX-Vo niet uitzondert, is artikel 6 EEX-Vo van toepassing voor zover is voldaan aan de daarin gestelde voorwaarden, te weten dat er tussen de vorderingen tegen H&M B.V. en die tegen H&M AB een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven. Hiervan kan pas sprake zijn indien die beslissingen zien op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (vergelijk HvJEG 13 juli 2006, LJN AY6817, Roche-Primus, overweging 26 en recent HvJEU 1 december 2011, LJN BU7495, Painer-Standard Verlags, overweging 79).

4.8. Eenzelfde situatie feitelijk en rechtens doet zich voor omdat H&M AB en H&M B.V. wordt verweten met het aanbieden van dezelfde gestelde inbreukmakende kleding inbreuk op dezelfde merken te maken, namelijk de voor de gehele Gemeenschap geldende Gemeenschapsmerken.

4.9. In het hiervoor genoemde arrest Roche-Primus heeft het Hof van Justitie echter gewezen op de vraag of voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo voldoende is dat bij afzonderlijke berechting het gevaar bestaat van tegenstrijdige beslissingen, dan wel dat gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten, zonder deze vraag te beantwoorden omdat dat voor die beslissing niet nodig was. Deze rechtbank heeft onder meer op dit punt in de procedure Solvay-Honeywell, waarin beantwoording van deze vraag wel noodzakelijk is geacht, prejudiciële vragen gesteld (vergelijk Rechtbank 's-Gravenhage, 15 september 2010, LJN: BV9928 en Rechtbank 's-Gravenhage, 22 december 2010, LJN: BP6970).

4.10. In deze laatste procedure wijst het Hof van Justitie op 12 juli 2012 arrest. Deze beslissing kan ook voor de beslissing in het onderhavige incident doorslaggevend zijn. De rechtbank ziet daarom aanleiding partijen gelegenheid te geven zich over het arrest uit te laten.

Vorderingen gebaseerd op inbreuk op Beneluxmerken

4.11. De bevoegdheidsbepalingen in het BVIE hebben op grond van artikel 71 EEX-Vo voorrang boven die van de EEX-Vo. Nu volgens de stellingen van G-Star H&M inbreukmakende kleding aanbiedt op een op Nederland gerichte website, is deze rechtbank

bevoegd van de daarop gebaseerde vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE. Naar vaste rechtspraak vindt de gestelde inbreuk namelijk mede plaats in dit arrondissement omdat de website ook daar door het publiek kan worden geraadpleegd en op dat publiek is gericht.

Vorderingen gebaseerd op onrechtmatige gedragingen

4.12. De bevoegdheid om kennis te nemen van de op onrechtmatige gedragingen gebaseerde vorderingen is door H&M niet specifiek bestreden. De rechtbank dient echter haar internationale bevoegdheid ook in dit opzicht te onderzoeken nu, naar zij begrijpt, H&M de bevoegdheid bestrijdt ongeacht de grondslag van de vorderingen.

4.13. De bevoegdheid om van deze vorderingen kennis te nemen berust, voor zover zij zijn gericht tegen H&M B.V., op artikel 2 EEX-Vo.

4.14. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen van H&M AB in Nederland of op in Nederland ontstane schade door onrechtmatig handelen van H&M AB, bestaat in ieder geval bevoegdheid op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. Voor zover dit zou hebben plaatsgevonden buiten Nederland, kan op dezelfde gronden als hiervoor vermeld de bevoegdheid volgen uit artikel 6 lid 1 EEX-Vo. Ook in zoverre dient de beslissing van het Hof van Justitie te worden afgewacht.

Conclusie

4.15. Op grond van het voorgaande dient de zaak te worden verwezen naar de rol om partijen gelegenheid te geven zich uit te laten over de beslissing van het Hof van Justitie.

4.16. Hetgeen partijen hebben aangevoerd over de vraag of H&M nog gelegenheid moet worden geboden in de hoofdzaak nader verweer aan te voeren en of jegens H&M AB een EU-wijd verbod kan worden uitgesproken, moet worden beoordeeld na voortzetting van de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 8 augustus 2012 voor akte van beide partijen;

5.2. houdt iedere verdere beslissing in het incident en in de hoofdzaak aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2012.

