

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 408067 / HA ZA 11-2743

Vonnis in incident van 24 oktober 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:
 - het tussenvonnis in het incident van 11 juli 2012,
 - de akte van G-Star van 5 september 2012 met productie 43,
 - de akte van H&M van 5 september 2012.

1.2. Ten slotte is wederom vonnis bepaald in het incident.

2. De verdere beoordeling in het incident

2.1. In het tussenvonnis is geoordeeld – zakelijk weergegeven - dat deze rechtbank in ieder geval bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen tegen H&M B.V., ongeacht de grondslag van de vorderingen, en van de vorderingen tegen H&M AB voor zover deze zijn gebaseerd op inbreuk op de ingeroepen Gemeenschapsmerken in Nederland en op onrechtmatig handelen van H&M AB in Nederland of op in Nederland ontstane schade door onrechtmatig handelen van H&M AB. Te beslissen was nog de bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen tegen H&M AB voor zover deze zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken buiten Nederland en op onrechtmatig handelen van H&M AB buiten Nederland. Die bevoegdheid zou volgens G-Star voor beide grondslagen volgen uit 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).

2.2. In het tussenvonnis is vastgesteld dat aan H&M AB en H&M B.V. wordt verweten met verhandeling van dezelfde kleding inbreuk te maken op dezelfde Gemeenschapsmerken en is aangenomen dat daarom sprake is van een voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo noodzakelijke eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. De verdere beoordeling is aangehouden om partijen de gelegenheid te geven zich uit te laten over het op het tijdstip van het tussenvonnis nog niet gewezen arrest Solvay-Honeywell van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12 juli 2012 (hierna: het arrest)¹, omdat uit het arrest zou kunnen volgen dat voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo bovendien moet zijn voldaan aan de eis dat bij afzonderlijke berechting gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten.

2.3. Uit het arrest is naar de stellingen van G-Star af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 EEX-Vo niet noodzakelijk is dat er gevaar bestaat op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten in het geval van afzonderlijke berechting. G-Star merkt op dat het Hof van Justitie geen verdergaande eisen stelt aan een beroep op artikel 6 EEX-Vo dan dat de mogelijkheid bestaat dat onverenigbare beslissingen worden gegeven. Deze mogelijkheid doet zich reeds voor als gedaagden afzonderlijk – niet in concernverband of gezamenlijk – inbreuk maken op hetzelfde buitenlandse nationale deel van een Europees octrooi, aldus G-Star. Het Hof van Justitie heeft in het arrest volgens G-Star slechts haar eerdere jurisprudentie ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevestigd, zodat het arrest er niet toe leidt dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet van toepassing zou zijn op de onderhavige kwestie.

2.4. H&M stelt zich op het standpunt dat de door het Hof van Justitie in het arrest gegeven uitleg van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet geldt voor een situatie als de onderhavige, waarin de gedaagde partijen niet wordt verweten ieder afzonderlijk inbreuk te maken op hetzelfde recht, maar waarin hen wordt verweten die handelingen gezamenlijk te verrichten. Volgens H&M is artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet van toepassing, nu niet is voldaan aan een door het Hof van Justitie in het arrest gesteld 'ieder afzonderlijk-vereiste'.

¹ Hof van Justitie van de Europese Unie 12 juli 2012, LJN: BX2267 (C-616/10)

2.5. Zoals G-Star terecht stelt is uit het arrest af te leiden dat voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet de eis wordt gesteld dat bij afzonderlijke berechting gevaar moet bestaan op rechtsgevolgen die elkaar uitsluiten. Voorts is niet in te zien dat het door H&M gesignaleerde verschil tussen de zaak Solvay – Honeywell en de onderhavige zaak voor toepassing van artikel 6 lid 1 EEX-Vo relevant zou zijn. Juist ook in de situatie dat gedaagden wordt verweten tezamen door verhandeling van dezelfde producten inbreuk te maken op hetzelfde recht bestaat gevaar voor onverenigbare beslissingen als in dit artikel bedoeld.

2.6. H&M wijst er terecht nog op dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo niet mag worden toegepast met het enkele doel om een partij te onttrekken aan de rechter van zijn woonplaats, maar in deze procedure blijkt uit niets dat daarvan sprake is. Anders dan H&M kennelijk meent, kan dat niet al worden aangenomen op de grond dat zij de door G-Star gestelde verhandeling door H&M AB in samenwerking met H&M B.V. (en andere locale H&M vennootschappen) bestrijdt. Zoals in het tussenvonnis van 11 juli 2012 is overwogen, komt de beoordeling van dat verweer eerst in de hoofdzaak aan de orde.

2.7. H&M verzoekt de rechtbank voorts met verwijzing naar r.o. 30 van het arrest (“*De nationale rechter dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing betrekken*”), alsmede met een verwijzing naar de literatuur (Verheul, Rechtsmacht in het Nederlands Internationaal Privaatrecht, Deel I, nr. 48) terug te komen op de verwerping in het tussenvonnis van het standpunt van H&M dat de rechtbank ter bepaling van de bevoegdheid zou dienen te onderzoeken of de door G-Star gestelde feiten juist zijn. Dit oordeel moet evenwel worden aangemerkt als een bindende eindbeslissing waarop de rechtbank in het onderhavige vonnis, behoudens zich hier niet voordoende uitzonderingen, niet terug kan komen, daargelaten of daartoe aanleiding zou zijn.

2.8. Een en ander leidt tot de conclusie dat het arrest geen ander licht heeft geworpen op de overwegingen uit het tussenvonnis van 11 juli 2012, zodat deze rechtbank zich mede bevoegd acht om kennis te nemen van de vorderingen tegen H&M AB voor zover deze zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken buiten Nederland en op onrechtmatig handelen van H&M AB buiten Nederland.

2.9. Nu de incidentele vordering niet leidt tot beëindiging van de hoofdzaak, dient deze te worden verwezen naar de rol. G-Star stelt zich met verwijzing naar artikel 128 lid 3 jo. artikel 147 Rv op het standpunt dat aan H&M geen gelegenheid meer dient te worden geboden nader inhoudelijk verweer te voeren.

2.10. Dat standpunt kan niet worden gevolgd omdat het H&M vrij staat het beroep op onbevoegdheid aan te voeren in een afzonderlijke incidentele conclusie – waarmee de verzetsdagvaarding van H&M kan worden gelijkgesteld - en eerst een beslissing te vragen op dat verweer. Artikel 128 lid 3 Rv verzet zich daar niet tegen. De hoofdzaak dient derhalve te worden verwezen naar de rol voor conclusie van antwoord van H&M.

2.11. Aan het standpunt van G-Star dat, anders dan in het verstekvonnis is geoordeeld, jegens H&M AB een EU-wijd verbod op inbreuk op de ingeroepen Gemeenschapsmerken kan worden uitgesproken, kan in het kader van dit incident voorbijgegaan worden. De reikwijdte van een eventueel op te leggen verbod moet in de hoofdzaak worden bepaald.

3. De beslissing

De rechtbank:

In het incident:

- 3.1. wijst de incidentele vorderingen af,
- 3.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak,

In de hoofdzaak:

- 3.3. verwijst de zaak naar de rol van **5 december 2012** voor conclusie van antwoord van H&M,
- 3.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij in de tegenwoordigheid van de griffier en in het openbaar uitgesproken op 24 oktober 2012.