

Rb Den Haag, 17 januari 2007, Garmin v TomTom



**PROCESRECHT - Internationale rechtsmacht
GEMEENSCHAPSMODELLENRECHT (GMOV)**

**Verhouding Gemeenschapsmodellenverordening –
EEX-Verdrag**

Uit artikel 79 GmodV volgt dat met betrekking tot de internationale rechtsmacht in gemeenschapsmodelzaken het Europees bevoegdheidsen Executieverdrag, hierna EEX, van toepassing is tenzij de GmodV anders bepaalt.

Bevoegde rechter in conventie tevens bevoegd in reconventie indien reconventionele eis voortvloeit uit rechtsfeit waarop conventionele eis is gegrond – art. 5 en art 6(3) EEX-Verdrag

De rechtbank constateert dat uit artikel 5 aanhef en artikel 6 aanhef en sub 3 EEX volgt dat de verweerster met woonplaats in een verdragsluitende staat ook kan worden opgeroepen, ten aanzien van een tegeneis die voortvloeit uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke eis is gegrond, voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is. De bevoegdheid in reconventie dient derhalve in samenhang met de bevoegdheid in conventie te worden beoordeeld.

Rechter van de woonplaats gedaagde bij vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk Gemeenschapsmodel paneuropees bevoegd

De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van deze vordering jegens de in Nederland gevestigde verweerster (Tom-Tom) berust op artikel 82 lid 1 GmodV. Uit artikel 83 lid 1 GmodV volgt dat deze bevoegdheid paneuropees is.

Rechter van plaats van inbreuk ex art. 82(5) en art. 83(2) GMOV in beginsel niet paneuropees bevoegd, maar vanwege voldoende samenhang met spiegelbeeldvordering in conventie is die bevoegdheid ook paneuropees – art. 6(3) EEX-Verdrag

In reconventie is de spiegelbeeldvordering aan de orde, dat wil zeggen de rechtsvordering betreffende inbreuk op gemeenschapsmodelrechten zoals bedoeld in artikel 81 sub a GmodV. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van deze vordering jegens de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verweerster in reconventie (Garmin (Europe) Ltd), berust (in beginsel) op artikel 82 lid 5 GmodV omdat de gestelde inbreuk ook hier te lande plaats vindt. Uit artikel 83 lid 2 GmodV volgt dat deze bevoegdheid niet paneuropees is. Wat betreft verweerster in reconventie sub 1 (Garmin (Europe) Ltd) is echter ook artikel 6

EEX in aanmerking te nemen. Uit deze bepaling volgt immers dat hetgeen de inzet is in conventie ook de inzet is in reconventie mits tussen de reconventie en conventie voldoende samenhang bestaat. Nu hier sprake is van een vordering en spiegelbeeldvordering is de samenhang geven. De omvang van de bevoegdheid is in reconventie ook niet kleiner dan in conventie. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter wat betreft Garmin (Europe) Ltd is dan ook paneuropees.

Ex art. 82(2) GMOV bevoegde rechter van de woonplaats eiser paneuropees bevoegd

De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van deze vordering jegens de drie andere verweersters in reconventie, berust op artikel 82 lid 2 GmodV omdat die verweersters alle buiten de Gemeenschap zijn gevestigd en eiser in reconventie in Nederland is gevestigd.

Vindplaatsen: IER 2007, nr. 52, p. 190, m.nt [Van Eechoud](#).

Rb Den Haag, 17 januari 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

zaaknummer / rolnummer: 269926 / HA ZA 06-2498

Vonnis in incident (...)

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht GARMIN (EUROPE) LTD, gevestigd te Hamshire, Verenigd Koninkrijk,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht GARMIN LTD, gevestigd te George Town, Grand Cayman, Kaaiman Eilanden,
3. de rechtspersoon naar buitenlands recht GARMIN INTERNATIONAL Inc., RCK & Co, Inc., gevestigd te Olathe, Kansas,
4. de rechtspersoon naar buitenlands recht GARMIN CORPORATION, gevestigd te Shijr, Taipei County, Taiwan,

eiseressen in conventie in de hoofdzaak,
verweersters in reconventie in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat mr. K.A.J. Bisschop te Amsterdam,
tegen

de besloten vennootschap
TOMTOM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie in de hoofdzaak,
eiseres in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
procureur mr. H.J.A. Knijff,
advocaten mrs. K.Th.M. Stöpetie en H.F.R. van Heemstra te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Garmin, in enkelvoud voor eiseressen tezamen, en Tom-Tom genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 27 juni 2006;
 - de akte houdende producties (1 t/m 10);

- de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie, met producties (1 t/m 10);
- de conclusie van repliek in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens incidentele conclusie houdende exceptie van onbevoegdheid in reconventie, met producties (11 t/m 19);
- de conclusie van antwoord in het incident.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Het geschil

2.1. In de hoofdzaak, in conventie, heeft Garmin gevorderd, kort gezegd, de verklaring voor recht – met gelding voor alle lidstaten van de Europese Unie – dat zij met haar producten (navigatiesystemen in auto's) geen inbreuk maakt op de Gemeenschapsmodelrechten van TomTom.

2.2. In de hoofdzaak, in reconventie, vordert TomTom, kort gezegd, een gebod aan elk van verweersters in reconventie afzonderlijk om ieder gebruik in de Europese Gemeenschap van de navigatiesystemen van Garmin te staken. Zij stelt daartoe, kort gezegd, dat de producten van Garmin inbreuk maken op de Gemeenschapsmodelrechten van TomTom.

2.3. In het incident vordert Garmin dat de rechtbank zich in reconventie onbevoegd verklaart, althans zich slechts voor Nederland bevoegd verklaart.

2.4. TomTom voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling in het incident

3.1. Onder de kop "Exceptie van onbevoegdheid" stelt Garmin dat de Nederlandse rechter in deze zaak wat betreft de vorderingen in reconventie slechts bevoegd is voor Nederland. Voor Garmin (Europe) Ltd. (verweerder sub 1) volgt dit volgens Garmin rechtstreeks uit artikel 82 (1) jo 82 (5) jo 83 (2) GmodV (Verordening betreffende gemeenschapsmodellen); alleen de Engelse rechter is paneuropees bevoegd ten aanzien van Garmin (Europe) Ltd. (artikel 82 (1) jo 83 (1) GmodV). Ten aanzien van de overige verweersters (sub 2 t/m 4) verwijst Garmin naar art. 82 (1) GmodV. Deze verweersters hebben geen woonplaats in Europa maar hebben wel een vestiging in Europa, namelijk in het Verenigd Koninkrijk bij Garmin (Europe) Ltd. Op grond van artikel 82 (1), 82 (5) en 83 (2) GmodV is volgens Garmin de Nederlandse rechter ook hier slechts voor Nederland bevoegd.

3.2. Bij de beoordeling stelt de rechtbank voorop dat niet aannemelijk is geworden dat eiseressen sub 2 t/m 4 een vestiging hebben of tevens gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, bij eiseres sub 1. Voor zover dit al door Garmin zou zijn gesteld, zijn ter zake geen bewijsstukken overgelegd.

3.3. Uit artikel 79 GmodV volgt dat met betrekking tot de internationale rechtsmacht in gemeenschapsmodelzaken het Europees bevoegdheidsverdrag, hierna EEX, van toepassing is tenzij de GmodV anders bepaalt.

3.4. De rechtbank constateert dat uit artikel 5 aanhef en artikel 6 aanhef en sub 3 EEX volgt dat de verweerder met woonplaats in een verdragsluitende staat ook kan worden opgeroepen, ten aanzien van een tegeneis die

voortvloeit uit het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke eis is gegrond, voor het gerecht waar deze laatste aanhangig is. De bevoegdheid in reconventie dient derhalve in samenhang met de bevoegdheid in conventie te worden beoordeeld. De rechtbank zal daarom hieronder eerst nagaan of zij internationale bevoegdheid heeft in conventie.

3.5. In conventie is aan de orde een rechtsvordering ter zake van de vaststelling van niet inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten zoals bedoeld in artikel 81 sub b GmodV

3.6. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van deze vordering jegens de in Nederland gevestigde verweerder (Tom-Tom) berust op artikel 82 lid 1 GmodV.

3.7. Uit artikel 83 lid 1 GmodV volgt dat deze bevoegdheid paneuropees is.

3.8. Dat de rechtbank te Den Haag de uitsluitend bevoegde Nederlandse "rechtbank voor het Gemeenschapsmodel" is, volgt uit artikel 80 GmodV in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet GmodV. In laatstgenoemd artikel is immers de Haagse rechtbank aangewezen als de enige "rechtbank voor het Gemeenschapsmodel" in Nederland.

3.9. Deze rechtbank stelt dan ook vast dat zij in de hoofdzaak in conventie bevoegd is en dat deze bevoegdheid paneuropees is.

3.10. In reconventie is de spiegelbeeldvordering aan de orde, dat wil zeggen de rechtsvordering betreffende inbreuk op gemeenschapsmodelrechten zoals bedoeld in artikel 81 sub a GmodV.

3.11. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van deze vordering jegens de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verweerder in reconventie (Garmin (Europe) Ltd), berust (in beginsel) op artikel 82 lid 5 GmodV omdat de gestelde inbreuk ook hier te lande plaats vindt.

3.12. Uit artikel 83 lid 2 GmodV volgt dat deze bevoegdheid niet paneuropees is.

3.13. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter ter zake van deze vordering jegens de drie andere verweersters in reconventie, berust op artikel 82 lid 2 GmodV omdat die verweersters alle buiten de Gemeenschap zijn gevestigd en eiser in reconventie in Nederland is gevestigd.

3.14. Uit artikel 83 lid 1 GmodV volgt dat deze bevoegdheid paneuropees is.

3.15. Wat betreft verweerder in reconventie sub 1 (Garmin (Europe) Ltd) is echter ook artikel 6 EEX in aanmerking te nemen. Uit deze bepaling volgt immers dat hetgeen de inzet is in conventie ook de inzet is in reconventie mits tussen de reconventie en conventie voldoende samenhang bestaat. Nu hier sprake is van een vordering en spiegelbeeldvordering is de samenhang geven. De omvang van de bevoegdheid is in reconventie ook niet kleiner dan in conventie. De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter wat betreft Garmin (Europe) Ltd is dan ook paneuropees.

3.16. Dat de rechtbank te Den Haag de uitsluitend bevoegde Nederlandse "rechtbank voor het Gemeenschapsmodel" is, volgt uit artikel 80 GmodV in

verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet GmodV. In laatstgenoemd artikel is immers de Haagse rechtbank aangewezen als de enige “rechtbank voor het Gemeenschapsmodel” in Nederland.

3.17. Deze rechtbank stelt dan ook vast dat zij in de hoofdzaak in reconventie bevoegd is en dat deze bevoegdheid paneuropees is.

3.18. De rechtbank is van oordeel dat de incidentele vordering moet worden afgewezen, omdat de aangevoerde gronden die vordering niet kunnen dragen.

3.19. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Beslissing

De rechtbank;

in het incident:

wijst het gevorderde af;

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak:

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 28 februari 2007 voor conclusie

van dupliek in conventie en repliek in reconventie.
