

Rb Utrecht, 14 januari 2009, Webwinkels cs v Nintendo



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Verklaring voor recht ziet niet op inbreuk Gemeenschapsmerk vanwege verweer gedaagde

- [Uit de stellingen van Nintendo Benelux moet de rechtbank evenwel afleiden dat Nintendo Benelux zich niet op het standpunt stelt dat zij zelf houdster is van een gemeenschapsmerk met betrekking tot Nintendo-producten, maar dat haar moedermaatschappij Nintendo Co. Ltd. de rechthebbende is met betrekking tot dit gemeenschapsmerk. Zij heeft ook niet aangevoerd dat zij rechten kan ontlenuen aan de gemeenschapsmerkregistratie die door Nintendo Co. Ltd. is verricht. In het bijzonder heeft zij niet gesteld dat zij licentienemster is met betrekking tot het betreffende gemeenschapsmerk.](#)

Uit het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet volgt (voor zover hier van belang) dat de rechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd is om te beslissen op “rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk” op gemeenschapsmerken. Webwinkels c.s. heeft betwist dat de bij dagvaarding ingestelde vorderingen moeten worden aangemerkt als rechtsvorderingen in voormelde zin. In het petitum van de dagvaarding zijn de vorderingen evenwel niet beperkt tot een verklaring voor recht dat Webwinkels c.s. met de in het petitum beschreven handelingen niet in strijd handelt met de Auteurswet. Deze vorderingen houden - kort gezegd - in dat de rechtbank voor recht verklaart dat Webwinkels c.s. niet onrechtmatig handelt jegens Nintendo Benelux door het verkopen van bepaalde flashcards en modchips voor spelcomputers van Nintendo en het plaatsen daarvan in die spelcomputers, en meer in het bijzonder daarmee niet in strijd handelt met bepaalde artikelen uit de Auteurswet. Daarmee zijn de vorderingen zo ruim geformuleerd dat de rechtbank voor de toewijsbaarheid daarvan tevens zal moeten beoordelen of Webwinkels c.s. door deze handelingen al dan niet tevens inbreuk maakt op andere rechten (dan auteursrechten) van Nintendo Benelux dan wel op andere wijze (dan auteursrechtelijk) jegens Nintendo Benelux in strijd handelt met hetgeen in het maat-

schappelijk verkeer betaamt. Onderdeel van deze beoordeling zou dan kunnen zijn de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een aan Nintendo Benelux toekomend recht op een gemeenschapsmerk. In een dergelijk geval kan de vordering derhalve wel degelijk worden aangemerkt als een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk op een gemeenschapsmerk in de zin van voormelde verordening.

2.5. Uit de stellingen van Nintendo Benelux moet de rechtbank evenwel afleiden dat Nintendo Benelux zich niet op het standpunt stelt dat zij zelf houdster is van een gemeenschapsmerk met betrekking tot Nintendo-producten, maar dat haar moedermaatschappij Nintendo Co. Ltd. de rechthebbende is met betrekking tot dit gemeenschapsmerk. Zij heeft ook niet aangevoerd dat zij rechten kan ontlenuen aan de gemeenschapsmerkregistratie die door Nintendo Co. Ltd. is verricht. In het bijzonder heeft zij niet gesteld dat zij licentienemster is met betrekking tot het betreffende gemeenschapsmerk. Integendeel, onder punt 26 van haar conclusie stelt Nintendo Benelux dat zij geen drager is van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de litigieuze Nintendo-producten, en onder punt 29 stelt zij dat zij zich ‘enkel’ bezig houdt met de distributie en marketing van de producten van Nintendo Co. Ltd. In het licht van de betekenis die Nintendo Benelux zelf aan het begrip ‘intellectueel eigendomsrecht’ heeft gegeven in haar sommaties aan Webwinkels c.s. moet dit begrip tevens geacht worden eventuele merkrechten te omvatten.

2.6. Op grond van het voorgaande valt niet in te zien waarom de vraag of Webwinkels c.s. inbreuk maakt op een gemeenschapsmerk een rol zal moeten spelen bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de bij dagvaarding door Webwinkels c.s. ingestelde vorderingen. Deze vorderingen kunnen dan ook niet aangemerkt worden als “rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk” van een gemeenschapsmerk, zodat het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 Uitvoeringswet toepassing mist. De rechtbank Utrecht is derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal dan ook worden afgewezen.

Ambtshalve verwijzing naar Rb Den Haag vanwege proceseconomie en voorkomen tegenstrijdige beslissingen

- [De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als hiervoor bedoeld ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden dient te behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg.](#)

Hoewel artikel 220 Rv niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om in het onderhavige, bijzondere geval daartoe over te gaan. In casu zijn beide partijen van mening dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de met elkaar samenhangende zaken door verschillende

rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat evenwel niet meer open tengevolge van het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren). De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als hiervoor bedoeld ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden dient te behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit. Voor zover dit is gebeurd om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing. De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld.

Vindplaatsen: LJN: [BG9930](#)

Rb Utrecht, 14 januari 2009

(J.P.H. van Driel van Wageningen)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 253349 / HA ZA 08-1674

Vonnis in incident van 14 januari 2009

in de zaak van

1. [eiser sub 1], h.o.d.n. [naam bedrijf], wonende te [woonplaats]
2. [eiser sub 2] vennoot van eiseres sub 8, wonende te [woonplaats]
3. [eiser sub 3] h.o.d.n. [naam bedrijf], wonende te [woonplaats]
4. [eiser sub 4], h.o.d.n. [naam bedrijf], wonende te [woonplaats],
5. [eiser sub 5], h.o.d.n. [naam bedrijf], wonende te [woonplaats],
6. [eiser sub 6], wonende te [woonplaats],
7. [eiser sub 7], h.o.d.n. [naam bedrijf], wonende te [woonplaats],
8. de vennootschap onder firma [naam bedrijf], gevestigd te [woonplaats],
9. [eiser sub 9], vennoot van eiseres sub 8, wonende te [woonplaats]
10. [eiser sub 10], h.o.d.n. [naam bedrijf], wonende te [woonplaats],

eisers in de hoofdzaak,
verweerders in het incident,
advocaat mr. J.M. van Noort,
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NINTENDO BENELUX B.V., statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Nieuwegein, gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
advocaat mr. M.C. Franken- Schoemaker.
Partijen zullen hierna Webwinkels c.s. en Nintendo Benelux genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-de dagvaarding

-de akte overlegging producties van de zijde van Webwinkels c.s.

-de akte aanvulling dagvaarding

-de akte wijziging producties van de zijde van Webwinkels c.s.

-de incidentele conclusie van Nintendo Benelux houdende primair de exceptie van onbevoegdheid, subsidiair een verzoek tot aanhouding, tevens conclusie van antwoord in de hoofdzaak, tevens akte overlegging producties

-de incidentele conclusie van antwoord.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling

in het incident

2.1. Nintendo Benelux vordert in dit incident:

primair: dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart van het geschil kennis te nemen en de zaak op grond van artikel 110 Rv verwijst naar de rechtbank te 's-Gravenhage,

subidiair: (voor het geval de rechtbank meent wel bevoegd te zijn en de zaak niet (geheel) verwijst) dat de rechtbank deze procedure aanhoudt totdat in een (onder meer) door Nintendo Benelux tegen Webwinkels c.s. bij de rechtbank te

's-Gravenhage aanhangig gemaakte bodemprocedure een in kracht van gewijsde gegane beslissing is gegeven.

2.2. Webwinkels c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

2.3. Ter onderbouwing van zijn primaire incidentele vordering heeft Nintendo Benelux aangevoerd dat in het kader van de beoordeling van de vorderingen die Webwinkels c.s. bij dagvaarding heeft ingesteld, mede zal moeten worden onderzocht of Webwinkels c.s. met zijn handelwijze inbreuk maakt op een Gemeenschapsmerk dat is geregistreerd door de moedermaatschappij van Nintendo Benelux: de in Japan gevestigde vennootschap Nintendo Co. Ltd. Het bepaalde in artikel 92 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GemVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet van die verordening brengen dan mee dat uitsluitend de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd is kennis te nemen van de ingestelde vorderingen, aangezien deze vorderingen aangemerkt dienen te worden als "rechtsvorderingen tot vaststelling

van niet-inbreuk” van een gemeenschapsmerk in de zin van de verordening.

2.4. De rechtbank overweegt als volgt. Uit het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet volgt (voor zover hier van belang) dat de rechtbank te 's-Gravenhage uitsluitend bevoegd is om te beslissen op “rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk” op gemeenschapsmerken. Webwinkels c.s. heeft betwist dat de bij dagvaarding ingestelde vorderingen moeten worden aangemerkt als rechtsvorderingen in voormelde zin. In het petitum van de dagvaarding zijn de vorderingen evenwel niet beperkt tot een verklaring voor recht dat Webwinkels c.s. met de in het petitum beschreven handelingen niet in strijd handelt met de Auteurswet. Deze vorderingen houden - kort gezegd - in dat de rechtbank voor recht verklaart dat Webwinkels c.s. niet onrechtmatig handelt jegens Nintendo Benelux door het verkopen van bepaalde flashcards en modchips voor spelcomputers van Nintendo en het plaatsen daarvan in die spelcomputers, en meer in het bijzonder daarmee niet in strijd handelt met bepaalde artikelen uit de Auteurswet. Daarmee zijn de vorderingen zo ruim geformuleerd dat de rechtbank voor de toewijsbaarheid daarvan tevens zal moeten beoordelen of Webwinkels c.s. door deze handelingen al dan niet tevens inbreuk maakt op andere rechten (dan auteursrechten) van Nintendo Benelux dan wel op andere wijze (dan auteursrechtelijk) jegens Nintendo Benelux in strijd handelt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Onderdeel van deze beoordeling zou dan kunnen zijn de vraag of inbreuk wordt gemaakt op een aan Nintendo Benelux toekomend recht op een gemeenschapsmerk. In een dergelijk geval kan de vordering derhalve wel degelijk worden aangemerkt als een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk op een gemeenschapsmerk in de zin van voormelde verordening.

2.5. Uit de stellingen van Nintendo Benelux moet de rechtbank evenwel afleiden dat Nintendo Benelux zich niet op het standpunt stelt dat zij zelf houdster is van een gemeenschapsmerk met betrekking tot Nintendo-producten, maar dat haar moedermaatschappij Nintendo Co. Ltd. de rechthebbende is met betrekking tot dit gemeenschapsmerk. Zij heeft ook niet aangevoerd dat zij rechten kan ontleen aan de gemeenschapsmerkgeregistratie die door Nintendo Co. Ltd. is verricht. In het bijzonder heeft zij niet gesteld dat zij licentienemster is met betrekking tot het betreffende gemeenschapsmerk. Integendeel, onder punt 26 van haar conclusie stelt Nintendo Benelux dat zij geen drager is van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de litigieuze Nintendo-producten, en onder punt 29 stelt zij dat zij zich ‘enkel’ bezig houdt met de distributie en marketing van de producten van Nintendo Co. Ltd. In het licht van de betekenis die Nintendo Benelux zelf aan het begrip ‘intellectueel eigendomsrecht’ heeft gegeven in haar sommaties aan Webwinkels c.s. moet dit begrip tevens geacht worden eventuele merkrechten te omvatten.

2.6. Op grond van het voorgaande valt niet in te zien waarom de vraag of Webwinkels c.s. inbreuk maakt op

een gemeenschapsmerk een rol zal moeten spelen bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de bij dagvaarding door Webwinkels c.s. ingestelde vorderingen. Deze vorderingen kunnen dan ook niet aangemerkt worden als “rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk” van een gemeenschapsmerk, zodat het bepaalde in artikel 92 GemVo en artikel 3 Uitvoeringswet toepassing mist. De rechtbank Utrecht is derhalve bevoegd om van de onderhavige vorderingen kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal dan ook worden afgewezen.

2.7. Zoals zal blijken in het navolgende, zal de hoofdzaak wel om andere redenen naar de rechtbank te 's-Gravenhage worden verwezen, zodat de rechtbank niet toekomt aan de beoordeling van de subsidiaire vordering strekkende tot aanhouding van de procedure.

2.8. Nintendo Benelux zal wel, als de in het incident in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld.

in de hoofdzaak

2.9. Hetgeen de rechtbank ten aanzien van het incident heeft overwogen, laat onverlet dat, zoals Nintendo Benelux heeft gesteld, de onderhavige procedure zeer nauw verbonden is met de door deze partij en aan haar gelieerde vennootschappen (waaronder Nintendo Co. Ltd.) bij de rechtbank 's-Gravenhage ingeleide bodemprocedure. Webwinkels c.s. heeft in zijn conclusie onderkend dat het in het kader van de proceseconomie niet geraten is de twee zaken door verschillende rechters te laten beoordelen en de rechtbank in overweging gegeven om de zaak naar de rechtbank te 's-Gravenhage te verwijzen als ware daartoe door partijen gemeenschappelijk een verzoek gedaan.

2.10. De rechtbank heeft echter moeten constateren dat Nintendo Benelux haar vordering tot verwijzing niet heeft gebaseerd op deze connexiteit, maar (expliciet) op de door haar gestelde relatieve onbevoegdheid. Dit betekent dat de incidentele vordering niet op die grond kon worden toegewezen.

2.11. Hoewel artikel 220 Rv niet in een ambtshalve verwijzing voorziet, acht de rechtbank voldoende grond aanwezig om in het onderhavige, bijzondere geval daartoe over te gaan. In casu zijn beide partijen van mening dat de proceseconomie er niet bij is gediend dat de met elkaar samenhangende zaken door verschillende rechters worden beslist. De wettelijke mogelijkheid tot verwijzing wegens connexiteit staat evenwel niet meer open tengevolge van het verstrijken van het in artikel 220 Rv vermelde uiterste tijdstip van indiening van een vordering tot verwijzing (voor eiser: bij dagvaarding; voor de gedaagde vóór alle weren). De rechtbank is van oordeel dat het belang van de proceseconomie en het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken meebrengen dat in een geval als hiervoor bedoeld ook een ambtshalve verwijzing tot de mogelijkheden dient te behoren. De omstandigheid dat de wetgever deze mogelijkheid niet expliciet heeft geschapen, staat daaraan niet in de weg. De in artikel 220 Rv neergelegde regel dat een dergelijke verwijzing (slechts) mogelijk is op vordering van een partij, is een gevolg van de plaatsing van dit artikel in de Afdeling in het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering die gaat over incidentele vorderingen. Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot deze bepaling wordt niet duidelijk waarom de wetgever geen mogelijkheid heeft geschapen tot ambtshalve verwijzing van een zaak wegens connexiteit. Voor zover dit is gebeurd om de partijautonomie te honoreren en/of te voorkomen dat partijen door een ambtshalve verwijzing worden verrast, staan deze belangen er in het onderhavige geval niet aan in de weg dat wordt overgegaan tot ambtshalve verwijzing. De ene partij heeft immers (weliswaar om andere redenen) de verwijzing naar een andere rechtbank uitdrukkelijk gevorderd en de andere partij heeft de hiervoor bedoelde ambtshalve verwijzing zelfs voorgesteld.

2.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtbank ambtshalve de zaak in verband met connexiteit zal verwijzen naar de rechtbank te 's-Gravenhage.

3. De beslissing

De rechtbank
in het incident

3.1. wijst de vordering af,

3.2. veroordeelt Nintendo Benelux in de kosten van het incident, aan de zijde van Webwinkels c.s. tot op heden begroot op EUR 452,00,

in de hoofdzaak

3.3. verwijst de zaak in de stand waarin zij zich bevindt, naar de rechtbank te 's-Gravenhage, sector civiel.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen en in het openbaar uitgesproken op 14 januari 2009.
