

Rb Rotterdam, 29 april 2009, Einhorn v CA

Internationale inschrijving 862866 (Einhorn)



v

Benelux inschrijving 0841189 (CA)



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Onbevoegdheid rechtbank Rotterdam inzake inbreukvordering Gemeenschapsmerk

- [Waar de in 2.1 onder \(b\) genoemde vordering een inbreukvordering op een gemeenschapsmerk betreft en uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat in dit geval naast de "rechtbanken voor het gemeenschapsmerk" geen andere gerechten bevoegd zijn, kan een beroep op enige andere niet uit de GMVo of de Brussel I-Vo, voor zover van toepassing, voortvloeiende internationale regeling, zoals een regeling betreffende verknochte zaken, Einhorn niet baten.](#)

De samenloopbepaling van artikel 67 Brussel I-Vo sluit de toepassing van die verordening ten gunste van de GMVo slechts uit in de gevallen die de GMVo regelt en niet in de gevallen welke die verordening niet regelt (vgl. HvJEG 6 december 1994, NJ 1995, 659 - "Tatry" ten aanzien van artikel 57 lid 1 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-verdrag), de voorloper van artikel 71 lid 1 Brussel I-Vo).

Spiegelbeeldig is in artikel 90 GMVo ten aanzien van het EEX-verdrag, de voorloper van de Brussel I-Vo, voor zover hier van belang opgenomen:

- tenzij deze verordening anders bepaalt, is het EEX-verdrag van toepassing op de procedures betreffende gemeenschapsmerken;

- met betrekking tot procedures die het gevolg zijn van de in artikel 92 GMVo bedoelde rechtsvorderingen zijn artikelen 2, 4, 5 leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 24 EEX-verdrag (waarmee corresponderen artikelen 2, 4, 5 leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 31 Brussel I-Vo) niet van toepassing.

De GMVo behandelt het bijzondere onderwerp van het gemeenschapsmerk. Artikelen 91 tot en met 94 GMVo geven een regeling van rechterlijke bevoegdheid voor dat bijzondere onderwerp als bedoeld in artikel 67 Brussel I-Vo.

Daarom laat de regeling inzake bevoegdheid in de Brussel I-Vo, voor zover nog van toepassing, die van artikel 91 - 94 GMVo onverlet.

4.4 Ingevolge artikel 92 aanhef en onder a) van GMVo in samenhang met artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo heeft de rechtbank 's-Gravenhage uitsluitende bevoegdheid ter zake van een rechtsvordering betreffende (dreigende) inbreuk op een gemeenschapsmerk. Uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat naast de (in artikel 3 Uitvoeringswet GMVo) aangewezen rechterlijke instanties geen ander gerecht bevoegd is, behoudens de in dit verband niet van belang zijnde uitzonderingen van artikel 93 GMVo.

4.5 Waar de in 2.1 onder (b) genoemde vordering een inbreukvordering op een gemeenschapsmerk betreft en uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat in dit geval naast de "rechtbanken voor het gemeenschapsmerk" geen andere gerechten bevoegd zijn, kan een beroep op enige andere niet uit de GMVo of de Brussel I-Vo, voor zover van toepassing, voortvloeiende internationale regeling, zoals een regeling betreffende verknochte zaken, Einhorn niet baten.

Aangezien het hier Europees gemeenschapsrecht betreft, kan een beroep op nationale processuele regels Einhorn evenmin baten.

Aanhouding

- [Aanhouding wegens samenhangende vorderingen met eerder aangebrachte Engelse procedure](#)

Ingevolge art. 28 lid 1 Brussel I-Vo kan, wanneer samenhangende vorderingen bij gerechten van verschillende lidstaten zijn aangebracht, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden. Blijkens het derde lid van dat artikel is sprake van "samenhangende vorderingen" wanneer tussen bij verschillende gerechten aanhangige vorderingen 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. Het begrip "samenhangend" moet autonoom en ruim worden uitgelegd (vgl. HvJEG 6 december 1994, NJ 1995, 659 - "Tatry" ten aanzien van artikel 22 EEX-verdrag, de voor zover relevant gelijklopende voorloper van artikel 28 Brussel I-Vo).

4.9 Partijen zijn het er over eens dat in zowel de procedure voor de High Court als de onderhavige procedure de gestelde inbreuken op het gemeenschapsmerk van Einhorn centraal staan. Voorts staat tussen partijen buiten kijf dat het in beide procedures gaat om gestelde

inbreuken bij het op de markt brengen en/of verhandelen van kleding. Reeds daarmee is sprake van “samenhangende vorderingen” in de zin van artikel 28 Brussel I-Vo, zoals hierboven in 4.8 uitgelegd.

4.10 De omstandigheden dat de in de procedure voor deze rechtbank gestelde inbreuk gepleegd wordt met een Benelux beeldmerk en dat de nietigverklaring en doorhaling daarvan gevorderd worden, brengt niet mee dat niet van samenhangende vorderingen kan worden gesproken, omdat het telkens inbreuken op het gemeenschapsmerk van Einhorn betreft.

4.11 Om vorderingen als samenhangend in de zin van artikel 28 Brussel I-Vo te kunnen aanmerken is niet vereist dat de procedures tussen dezelfde partijen aanhangig zijn. Overigens is tussen partijen niet in geschil dat Einhorn in de beide procedures als eiser optreedt en dat de verweerders in beide procedures behoren tot de Mango groep van vennootschappen, zodat er ook om die reden voor moet worden gewaakt dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

4.12 Tussen partijen is niet in geschil dat de vorderingen van Einhorn voor deze rechtbank later aanhangig zijn gemaakt dan die voor de High Court. Deze rechtbank dient daarom te worden aangemerkt als het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht in de zin van artikel 28 lid 1 Brussel I-Vo.

Derhalve kan deze rechtbank ingevolge artikel 28 lid 1 Brussel I-Vo de (behandeling en) beslissing van de zaak aanhouden.

Vindplaatsen: LJN: [BJ2061](#)

Rb Rotterdam, 29 april 2009

(W.P. Sprenger)

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 321455 / HA ZA 08-3164

Uitspraak: 29 april 2009

Vonnis van de enkelvoudige kamer in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht

EINHORN MODE MANUFAKTUR GmbH & Co. KG,

gevestigd te Kirchentellinsfurt, Duitsland,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. W.J. Hengeveld,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CONSOLIDATED ARTISTS B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. M.P.M. Loos.

Partijen worden hierna aangeduid als “Einhorn”, respectievelijk “CA”.

1 Het verloop van het geding

1.1 De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende processtukken:

- dagvaarding van 16 december 2008;

- akte tijdens Einhorn, houdende overlegging van 14 producties;

- incidentele conclusie tot onbevoegdheid tevens houdende conclusie van antwoord tevens akte houdende overlegging van 15 producties;

- conclusie van antwoord in het incident, met een tweede productie 14.

2 De vordering in de hoofdzaak

2.1 Einhorn vordert in de hoofdzaak – kort gezegd – dat de rechtbank:

(a) zal nietig verklaren en doorhalen het door CA op 3 april 2008 onder nummer 841189 geregistreerde Benelux beeldmerk van de grafische weergave van een eenhoorn (hierna: het CA-merk) voor alle waren in klasse 25 en 35;

(b) CA op straffe van een dwangsom zal gebieden om te staken en gestaakt te houden inbreuk op het door Einhorn geregistreerde beeldmerk van de grafische weergave van een eenhoorn (hierna: het Einhorn-merk);

(c) zal bepalen dat CA het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) op straffe van een dwangsom dient te verzoeken om de nietige registratie van het CA-merk door te halen;

(d) zal bepalen dat het te wijzen vonnis zal gelden als machtiging op Einhorn om de onder (c) bedoelde doorhaling zelf te verzoeken;

met veroordeling van CA in de proceskosten.

2.2 Einhorn stelt dat CA inbreuk maakt op haar internationaal, onder meer voor de Europese Unie op 23 augustus 2005 onder nummer 862866 voor het gebruik op kleding, schoeisel en hoofddeksels geregistreerde beeldmerk van een eenhoorn.

2.3 CA heeft per 3 april 2008, derhalve recenter dan de registratie van het Einhorn-merk, een overeenstemmend, althans verwarring wekend beeldmerk van de grafische weergave van een eenhoorn voor de Benelux geregistreerd, onder meer voor eveneens het gebruik op kleding, schoeisel en hoofddeksels. Voorjaar 2008 is CA dat beeldmerk voor door haar op de markt gebrachte herenkleding in Spanje en (via een webshop) de Benelux gaan gebruiken. Daardoor maakt CA inbreuk op het Einhorn-merk.

3 De vorderingen en het verweer in het incident

3.1 CA vordert dat de rechtbank zich onbevoegd zal verklaren om kennis te nemen van de vordering van Einhorn in de hoofdzaak vermeld in 2.1 onder (b) en de beslissing op de overige vorderingen zal aanhouden totdat zal zijn beslist in de thans bij The High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property (hierna: High Court) in Londen, Verenigd Koninkrijk, tussen Einhorn als eiseres en MNG-Mango UK Ltd. (hierna: MNGM) en Sharpe Knight (Manchester) Ltd. (hierna: SKM) als verweerders aanhangige procedure, met veroordeling van Einhorn in de volledige kosten van het incident, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad. CA voert daartoe het volgende aan.

3.2 De rechtbank 's-Gravenhage heeft uitsluitende bevoegdheid ten aanzien van de vordering van Einhorn in de hoofdzaak vermeld in 2.1 onder (b), omdat het een

vordering betreft als bedoeld in artikel 92 aanhef en onder a) van Verordening (EG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, Publ. EG L 11 van 14 november 1994 (hierna: GMVo) in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet GMVo.

3.3 CA maakt met onder meer MNGM en SKM deel uit van de Mango groep van vennootschappen.

Het Einhorn-merk is een gemeenschapsmerk. Zowel in de procedure in Londen als in de onderhavige zaak stelt Einhorn dat de verweerders inbreuk maken op het Einhorn-merk door gebruik te maken van het eenhoorn-teken. In de procedure in Londen vordert Einhorn een bevel voor de gehele EU tot staking van inbreuken. Die vordering dient zowel in de procedure voor de High Court in Londen als in de onderhavige zaak te worden beoordeeld aan de hand van artikel 9 lid 1 onder (b) GMVo.

De toets van artikel 9 lid 1 onder (b) GMVo, te weten gevaar van verwarring, komt nagenoeg overeen met die in artikel 2.28 lid 3 in samenhang met artikel 2.3 sub b Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). Daarom vallen alle overige vorderingen van Einhorn in de onderhavige procedure aan te merken als samenhangend in de zin van artikel 28 Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Brussel I-Vo) met die in de procedure voor de High Court.

3.4 De vordering voor de High Court is eerder aanhangig gemaakt dan die voor deze rechtbank.

3.5 Einhorn concludeert – kort gezegd – tot afwijzing met veroordeling van CA in de proceskosten. Het verweer van Einhorn komt op het volgende neer.

3.6 Op zichzelf is juist dat ingevolge artikel 92 aanhef en onder a) GMVo in samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet GMVo de rechtbank 's-Gravenhage bevoegd is kennis te nemen van de onder 2.1 onder (b) bedoelde inbreukvordering. Echter, wegens de vestigingsplaats van CA en de samenhang van de inbreukvordering met de overige vorderingen brengen het belang van voorkomen van tegenstrijdige uitspraken en de proceseconomie mee dat de rechtbank Rotterdam ten aanzien van alle vorderingen bevoegd is.

3.7 Van samenhangende vorderingen in de zin van artikel 28 Brussel I-Vo is om de volgende redenen geen sprake.

De procederende partijen zijn niet dezelfde.

De vorderingen in de beide procedures kunnen niet op één lijn worden gesteld.

De toets voor nietigverklaring is een abstracte waarbij de in de beide procedures afwijkende omstandigheden van het geval geen rol spelen.

MNGM en SKM verhandelen herenkleding ook onder uitsluitend het hoofd van de eenhoorn van het CA-merk, hetgeen CA (nog) niet doet. Deze Engelse vennootschappen verhandelen herenkleding via winkels, terwijl CA (vooralsnog) uitsluitend via internet verkoopt.

4 De beoordeling van de vorderingen in het incident Beroep op onbevoegdheid

4.1 De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring betreft alleen de onder 2.1 onder (b) genoemde vordering van Einhorn tot staking van de inbreuk op haar onder nummer 862866 geregistreerde beeldmerk.

De rechtbank merkt dat beeldmerk aan als een gemeenschapsmerk en die vordering als een rechtsvordering betreffende (dreigende) inbreuk op een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 92 GMVo.

4.2 Wegens het internationale kader valt de rechtsverhouding tussen partijen onder het toepassingsbereik van de Brussel I-Vo, welke verordening overigens formeel, materieel en temporeel toepasselijk is.

Er is derhalve sprake van samenloop van de Brussel I-Vo en de GMVo.

4.3 In artikel 67 Brussel I-Vo is bepaald dat die verordening onverlet laat onder meer de bepalingen in gemeenschapsverordeningen die voor bijzondere onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid en/of de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen regelen.

De samenloopbepaling van artikel 67 Brussel I-Vo sluit de toepassing van die verordening ten gunste van de GMVo slechts uit in de gevallen die de GMVo regelt en niet in de gevallen welke die verordening niet regelt (vgl. [HvJEG 6 december 1994, NJ 1995, 659 - "Tantry"](#) ten aanzien van artikel 57 lid 1 Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-verdrag), de voorloper van artikel 71 lid 1 Brussel I-Vo).

Spiegelbeeldig is in artikel 90 GMVo ten aanzien van het EEX-verdrag, de voorloper van de Brussel I-Vo, voor zover hier van belang opgenomen:

- tenzij deze verordening anders bepaalt, is het EEX-verdrag van toepassing op de procedures betreffende gemeenschapsmerken;

- met betrekking tot procedures die het gevolg zijn van de in artikel 92 GMVo bedoelde rechtsvorderingen zijn artikelen 2, 4, 5 leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 24 EEX-verdrag (waarmee corresponderen artikelen 2, 4, 5 leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 31 Brussel I-Vo) niet van toepassing.

De GMVo behandelt het bijzondere onderwerp van het gemeenschapsmerk. Artikelen 91 tot en met 94 GMVo geven een regeling van rechterlijke bevoegdheid voor dat bijzondere onderwerp als bedoeld in artikel 67 Brussel I-Vo.

Daarom laat de regeling inzake bevoegdheid in de Brussel I-Vo, voor zover nog van toepassing, die van artikel 91 - 94 GMVo onverlet.

4.4 Ingevolge artikel 92 aanhef en onder a) van GMVo in samenhang met artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo heeft de rechtbank 's-Gravenhage uitsluitende bevoegdheid ter zake van een rechtsvordering betreffende (dreigende) inbreuk op een gemeenschapsmerk. Uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat naast de (in artikel 3 Uitvoeringswet GMVo) aangewezen rechterlijke instanties geen ander gerecht bevoegd is, behoudens de in dit verband niet van belang zijnde uitzonderingen van artikel 93 GMVo.

4.5 Waar de in 2.1 onder (b) genoemde vordering een inbreukvordering op een gemeenschapsmerk betreft en uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat in dit geval naast de “rechtbanken voor het gemeenschapsmerk” geen andere gerechten bevoegd zijn, kan een beroep op enige andere niet uit de GMVo of de Brussel I-Vo, voor zover van toepassing, voortvloeiende internationale regeling, zoals een regeling betreffende verknochte zaken, Einhorn niet baten.

Aangezien het hier Europees gemeenschapsrecht betreft, kan een beroep op nationale processuele regels Einhorn evenmin baten.

4.6 De conclusie is daarom dat de rechtbank Rotterdam niet bevoegd is om kennis te nemen van de in 2.1 onder (b) genoemde inbreukvordering.

Ingevolge artikel 73 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dient verwijzing te volgen naar de rechtbank 's-Gravenhage in de stand waarin de zaak zich bevindt.

Beroep op samenhangende vorderingen

4.7 Gegeven de onderhavige procedure en de bij de High Court in Londen, Verenigd Koninkrijk, tussen Einhorn als eiseres en MNGM en SKM als verweerders lopende procedure, dienen de overige vorderingen, die niet als rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op een gemeenschapsmerk vallen aan te merken, te worden beoordeeld aan de hand van de Brussel I-Vo.

4.8 Ingevolge art. 28 lid 1 Brussel I-Vo kan, wanneer samenhangende vorderingen bij gerechten van verschillende lidstaten zijn aangebracht, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht zijn uitspraak aanhouden. Blijkens het derde lid van dat artikel is sprake van “samenhangende vorderingen” wanneer tussen bij verschillende gerechten aanhangige vorderingen 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. Het begrip “samenhangend” moet autonoom en ruim worden uitgelegd (vgl. [HvJEG 6 december 1994, NJ 1995, 659 - "Tatry"](#) ten aanzien van artikel 22 EEX-verdrag, de voor zover relevant gelijklopende voorloper van artikel 28 Brussel I-Vo).

4.9 Partijen zijn het er over eens dat in zowel de procedure voor de High Court als de onderhavige procedure de gestelde inbreuken op het gemeenschapsmerk van Einhorn centraal staan. Voorts staat tussen partijen buiten kijf dat het in beide procedures gaat om gestelde inbreuken bij het op de markt brengen en/of verhandelen van kleding. Reeds daarmee is sprake van “samenhangende vorderingen” in de zin van artikel 28 Brussel I-Vo, zoals hierboven in 4.8 uitgelegd.

4.10 De omstandigheden dat de in de procedure voor deze rechtbank gestelde inbreuk gepleegd wordt met een Benelux beeldmerk en dat de nietigverklaring en doorhaling daarvan gevorderd worden, brengt niet mee dat niet van samenhangende vorderingen kan worden gesproken, omdat het telkens inbreuken op het gemeenschapsmerk van Einhorn betreft.

4.11 Om vorderingen als samenhangend in de zin van artikel 28 Brussel I-Vo te kunnen aanmerken is niet

vereist dat de procedures tussen dezelfde partijen aanhangig zijn. Overigens is tussen partijen niet in geschil dat Einhorn in de beide procedures als eiser optreedt en dat de verweerders in beide procedures behoren tot de Mango groep van vennootschappen, zodat er ook om die reden voor moet worden gewaakt dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven.

4.12 Tussen partijen is niet in geschil dat de vorderingen van Einhorn voor deze rechtbank later aanhangig zijn gemaakt dan die voor de High Court. Deze rechtbank dient daarom te worden aangemerkt als het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht in de zin van artikel 28 lid 1 Brussel I-Vo.

Derhalve kan deze rechtbank ingevolge artikel 28 lid 1 Brussel I-Vo de (behandeling en) beslissing van de zaak aanhouden.

4.13 Gegeven de omstandigheid dat de vorderingen in het Verenigd Koninkrijk eerder zijn aangebracht bij een gerecht dat valt aan te merken als een gerecht voor het gemeenschapsmerk in de zin van artikelen 91 en 92 GMVo, zal de rechtbank de behandeling en beslissing aanhouden totdat op de vorderingen voor de High Court zal zijn beslist.

De rechtbank zal de zaak naar de parkeerrol verwijzen in afwachting van de uitkomst van de procedure voor de High Court.

4.14 Einhorn zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit incident. Ten aanzien van de proceskosten is van toepassing artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en de Nederlandse implementatie daarvan in artikel 1019h Rv. Derhalve komen de redelijke evenredige kosten voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Tegen de door CA gestelde en gedocumenteerde proceskosten betreffende het incident, sluitende op € 3.873,91, heeft Einhorn geen bezwaar aangevoerd, evenmin tegen de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

De gestelde kosten komen de rechtbank overigens niet onbillijk voor.

Daarom zal de kostenveroordeling worden bepaald op € 3.873,91 en zal die veroordeling bij voorraad uitvoerbaar worden verklaard.

5 De voorlopige beoordeling van de vorderingen in de hoofdzaak

Gelet op de beslissingen in het incident zal de zaak, voor zover niet naar de rechtbank 's-Gravenhage verwezen, naar de parkeerrol worden verwezen.

6 De beslissing

De rechtbank, in het incident

verwijst de hoofdzaak voor zover betreffende de vordering dat de rechtbank de gedaagde op straffe van een dwangsom zal gebieden om te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het door Einhorn onder nummer 862866 geregistreerde gemeenschapsmerk

naar de rechtbank 's-Gravenhage in de stand waarin die zaak zich bevindt;

beslist dat de hoofdzaak voor het overige dient te worden aangehouden totdat zal zijn beslist in de thans bij The High Court of Justice Chancery Division Intellectual Property in Londen, Verenigd Koninkrijk, tussen Einhorn als eiseres en MNG-Mango UK Ltd. en Sharpe Knight (Manchester) Ltd. als verweerders aanhangige procedure;

veroordeelt Einhorn in de aan de zijde van CA gevallen kosten van het incident, tot deze uitspraak begroot op € 3.873,91;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak voor zover niet verwezen naar de rechtbank 's-Gravenhage naar de parkeerrol;
houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.P. Sprenger.