

11/03520

Zitting, 28 september 2012

Mr. P. Vlas

Conclusie inzake:

- 1) de vennootschap naar buitenlands recht
H&M Hennes & Mauritz AB,
gevestigd te Stockholm, Zweden
(hierna: H&M AB)
- 2) H&M Hennes & Mauritz Netherlands B.V.
(hierna: H&M BV)
(hierna gezamenlijk: H&M c.s.)

tegen

G-Star International B.V.
(hierna: G-Star)

Deze zaak betreft (dreigende) inbreuk in Nederland, mede via een website, op het aan G-Star toekomende auteursrecht op bepaalde spijkerbroeken, in welk verband onder andere de vraag rijst of de Nederlandse rechter internationale bevoegdheid toekomt op grond van art. 5 sub 3 EEX-Verordening.¹

1. Feiten en procesverloop

1.1 De relevante feiten zijn in cassatie als volgt.² G-Star is een Nederlandse onderneming die wereldwijd (onder meer) spijkerbroeken op de markt verhandelt onder de naam 'Elwood'.

1.2 De Elwood broek is in verschillende varianten en kleuren op de markt gebracht en wordt gekenmerkt door een vijftal, bij alle varianten aanwezige, elementen, te weten: 1) schuine stiksels aan de voorzijde die van de heup naar de kruisnaad lopen, 2) (min of meer) ovaalvormige, bol-lende kniestukken met aan weerszijden van het kniestuk een inkeping, 3) een groot rond stiksel op het zitvlak, 4) een band aan de onderkant van de achterzijde van de pijpen en 5) een horizontaal stiksel op kniehoogte aan de achterzijde van de pijpen.

¹ Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, PbEG 2001, L 12/1, hierna ook wel aangeduid als EEX-Vo.

² Zie rov. 1.1 t/m 1.7 van het arrest van het hof 's-Gravenhage van 19 april 2011, alsmede rov. 2.1 t/m 2.4 van het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht van 13 augustus 2009.

1.3 H&M c.s. maken deel uit van het H&M concern. H&M AB is eigenaar van de website www.hm.com, via welke website artikelen uit het H&M assortiment verkocht althans aangeboden worden. H&M BV exploiteert een groot aantal kledingwinkels in Nederland, waaronder een winkel in Dordrecht.

1.4 G-Star heeft een spijkerbroek met artikelnummer 201100 aangetroffen in een H&M winkel in Amsterdam. Uit een door Ernst & Young opgesteld rapport van feitelijke bevindingen d.d. 9 september 2009 blijkt dat deze spijkerbroek daarnaast in 23 andere steden in Nederland, maar niet in Dordrecht, in H&M winkels te koop is aangeboden (geweest).

1.5 G-Star heeft een spijkerbroek met artikelnummer 386580 aangetroffen in vestigingen van H&M in Duitsland, België en Frankrijk. Uit voormeld accountantsrapport blijkt dat ook deze broek in 14 steden in Nederland, maar niet in Dordrecht, in H&M winkels te koop is aangeboden (geweest).

1.6 Op 23 februari 2007 is op naam van H&M AB een zestal varianten van een versiering voor zakken van kledingstukken ingeschreven als Gemeenschapsmodel bij het OHIM onder de nummers 000676978 – 0001 t/m 0006. Partijen gaan ervan uit dat op de litigieuze H&M spijkerbroeken versieringen voorkomen die overeenkomen met de gedeponeerde modellen.

1.7 Op 29 maart 2010 heeft G-Star op een aanvraag van 13 juli 2009 een Gemeenschapsmerkregistratie verkregen onder nummer 008421786 voor het zogenoemde Wokkie-teken.

1.8 G-Star heeft H&M c.s. gedagvaard voor de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht en kort gezegd gevorderd dat iedere inbreuk op de op de Elwood broeken rustende auteursrechten dan wel de slaafse nabootsing van de Elwood door H&M c.s. wordt verboden op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast heeft G-Star een zestal nevenvorderingen ingesteld en veroordeling gevorderd van H&M c.s. in de volledige proceskosten op grond van art. 1019h Rv. H&M c.s. hebben voor alle weren een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de rechtbank Dordrecht – zij hebben zowel de internationale bevoegdheid in de zaak tegen H&M AB als de relatieve bevoegdheid in de zaak tegen H&M BV betwist – en de vorderingen ten principale betwist.

1.9 Bij vonnis van 13 augustus 2009 (LJN BJ5203)³ heeft de voorzieningenrechter in de zaak tegen H&M AB internationale bevoegdheid aangenomen op grond van art. 6 lid 1 EEX-Vo en zich in de zaak tegen H&M BV relatief bevoegd geacht op grond van art. 102 Rv. De voorzienin-

³ Zie ook IER 2009/79, m.nt. S.J. Schaafsma.

genrechter heeft de vorderingen van G-Star, die tot Nederland beperkt zijn, grotendeels toegewezen op de grond dat voorshands vaststaat dat inbreuk is gemaakt op het auteursrecht van G-Star met betrekking tot de Elwood. De onderdelen van de vordering voor zover gegrond op slaafse nabootsing heeft de voorzieningenrechter afgewezen.

1.10 In het door H&M c.s. ingestelde hoger beroep heeft G-Star haar eis vermeerderd, in die zin dat zij tevens een merkenrechtelijk verbod vraagt in de gehele Gemeenschap van het gebruik door H&M c.s. van het Wokkie-teken.⁴ Bij arrest van 19 april 2011 (LJN BQ2113)⁵ heeft het hof 's-Gravenhage het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd op twee in cassatie niet meer relevante punten, te weten de zgn. 'recall' en de hoofdelijke veroordeling in de proceskosten.⁶ Voor het overige heeft het hof het bestreden vonnis bekrachtigd. Kort samengevat heeft het hof geoordeeld dat het (internationaal) bevoegd is van de zaak kennis te nemen (rov. 8 t/m 10), dat de Elwood een auteursrechtelijk beschermd werk is omdat het ontwerp in zijn totaliteit een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (rov. 13 t/m 16), dat G-Star auteursrechthebbende is op het ontwerp van de Elwood (rov. 17 t/m 18), dat H&M BV met het verhandelen van de litigieuze spijkerbroeken via een groot aantal filialen in Nederland inbreuk heeft gemaakt op het aan G-Star toekomende auteursrecht op de Elwood (rov. 19 t/m 22) en voorts dat (nog immer) sprake is van dreigend inbreukmakend handelen in Nederland door zowel H&M BV als door H&M AB (rov. 23 t/m 25). De door G-Star ingestelde vordering gebaseerd op haar merkrecht (Wokkie) is afgewezen (rov. 33-34).

1.11 H&M c.s. hebben (tijdig) cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1 Het cassatiemiddel bestaat - naast een inleiding - uit vijf onderdelen (1 t/m 5).

2.2 Onderdeel 1 keert zich tegen de rov. 9 en 10 van het bestreden arrest, waarin het hof internationale bevoegdheid heeft aangenomen in de zaak tussen G-Star en H&M AB:

'9. Voor zover de vordering is gegrond op de gestelde inbreuk op aan G-Star toekomende auteursrechten op Elwood c.q. slaafse nabootsing daarvan, is van belang dat de rechtbank Dordrecht in het in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure opgeworpen bevoegd-

⁴ Zie rov. 5 van het bestreden arrest.

⁵ Zie ook IER 2011/54, m.nt. FE.

⁶ Zie rov. 5.3 van het vonnis van de voorzieningenrechter voor het opgelegde bevel tot het sturen van een brief aan alle bedrijfsmatige afnemers van H&M c.s. met het verzoek tot terugzending van de bij deze afnemers nog aanwezige voorraad inbreukmakende spijkerbroeken en rov. 5.6 voor de daarin opgenomen kostenveroordeling.

heidsincident inmiddels heeft beslist bij vonnis in het incident van 27 oktober 2010 (productie 30 G-Star). De rechtbank heeft zich daarin bevoegd geacht in het geding tegen H&M AB (thans) op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat onvoldoende gemotiveerd is betwist dat H&M AB degene is die de verkopen via haar website verricht en dat onweersproken vaststaat dat deze website een op Nederland gerichte extensie heeft die volledig is opgesteld in het Nederlands, zodat het gestelde schadebrengende feit, het in Nederland via internet kunnen aanschaffen van de betreffende broeken, zich in heel Nederland en derhalve ook in het arrondissement Dordrecht kan voordoen.

10. Op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is het hof als kort gedingrechter in beginsel gehouden zijn oordeel af te stemmen op dat van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnissen of eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis reeds in kracht van gewijsde is gegaan of niet. Onder omstandigheden kan er plaats zijn voor een uitzondering op dit beginsel, hetgeen het geval zal kunnen zijn indien het vonnis van de bodemrechter klaarblijkelijk op een misslag berust en de zaak dermate spoedeisend is dat de beslissing op een tegen dat vonnis aangewend rechtsmiddel niet kan worden afgewacht, alsook indien sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat moet worden aangenomen dat de bodemrechter ingeval hij daarvan op de hoogte zou zijn geweest, tot een andere beslissing zou zijn gekomen (HR 7 januari 2011, LJN BP0015; vgl. HR 19 mei 2000, LJN AA5870, NJ 2001/407).

Naar het oordeel van het hof doen voormelde uitzonderingen zich in het onderhavige geding niet voor. Van een klaarblijkelijke misslag in het vonnis is geen sprake. Voorts is niet gesteld en daarvan is evenmin gebleken, dat zich een wijziging van omstandigheden in voormelde zin heeft voorgedaan. Uitgangspunt in deze procedure dient dan ook te zijn dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Dordrecht bevoegd was in de zaak tegen H&M AB. Het hof deelt overigens het oordeel van de rechtbank (in r.o. 5.4) over de rechtsmacht op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, in welk verband het hof overweegt dat namens H&M c.s. tijdens pleidooi desgevraagd is meegedeeld dat het de bedoeling is dat alle in de H&M winkels aangeboden kleding ook via de website te verkrijgen is, althans in de toekomst zal zijn. (...).⁷

2.3 Zie ik het goed – het middel is op dit punt weinig helder geformuleerd –, dan klaagt het eerste onderdeel erover dat het hof ten onrechte geen reden heeft gezien om af te wijken van het bevoegdheidsoordeel van de bodemrechter in het vonnis van 27 oktober 2010, omdat, kort gezegd, art. 5 sub 3 EEX-Vo niet alleen de internationaal maar tevens de relatief bevoegde rechter aanwijst. H&M c.s. hebben erop gewezen dat het voor de toepassing van art. 5 sub 3 EEX-Vo vereiste schadebrengende feit niet in Dordrecht plaatsvindt of heeft plaatsgevonden⁷, terwijl H&M AB niet bij de onderhavige kwestie is betrokken en dus ten onrechte is gedagvaard, nu zij niet de leverancier is van H&M BV en evenmin van de litigieuze spijkerbroeken.⁸ Bovendien is, volgens het onderdeel, geen sprake van een reële dreiging betreffende het optreden van een scha-

⁷ Cassatiedagvaarding, nr. 1.7-1.8.

⁸ Cassatiedagvaarding, nr. 1.10; zie ook nr. 1.11.

debrenkend feit als bedoeld in art. 5 sub 3 EEX-Vo binnen het ressort van de door G-Star aangezochte rechter in Nederland.⁹

2.4 Bij de beoordeling van de internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter heeft het hof, optredend als kortgedingrechter, zijn oordeel, conform de rechtspraak van de Hoge Raad, afgestemd op dat van de bodemrechter in het vonnis van de rechtbank Dordrecht van 27 oktober 2010.¹⁰ In rov. 5.4 van dat vonnis is als volgt beslist:

‘Wat betreft het beroep van G-Star op artikel 5 sub 3 EEX-Vo oordeelt de rechtbank als volgt. H&M AB erkent dat zij eigenaar is van de website ‘www.hm.com’. Voorts staat onweersproken vast dat deze website een op Nederland gerichte extensie heeft die volledig in het Nederlands is opgesteld en zich op het Nederlandse publiek richt. Hieruit volgt dat het gestelde schadebrengende feit, namelijk het in Nederland via internet kunnen aanschaffen van de betreffende broeken, zich in heel Nederland en derhalve ook in het arrondissement Dordrecht kan voordoen. H&M AB heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat zij degene is die de verkopen via haar website verricht. H&M AB voert niet aan wie deze verkopen dan wel verricht en voert ook niets aan tegen de door G-Star, als productie 12, overgelegde kopie van de pagina ‘Privacy & veiligheid’ van de website van H&M AB, die onder meer ingaat op de kleuren van de kleding die op de website te zien zijn en waar in de kop alleen de naam en gegevens van H&M AB staan. Het vorenstaande brengt de rechtbank tot de conclusie dat zij (...) bevoegd is om van de vorderingen jegens H&M AB kennis te nemen.’

2.5 De vraag naar de internationaal bevoegde rechter dient in dit geval beoordeeld te worden volgens de EEX-Verordening. Volgens de algemene bevoegdheidsregel van art. 2 EEX-Vo zijn bevoegd de gerechten van de EU-lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft. Art. 5 EEX-Vo biedt alternatieve bevoegdheidsgronden op grond waarvan de verweerder kan worden opgeroepen voor de rechter in een andere EU-lidstaat dan die van zijn woonplaats. Ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad verklaart art. 5 sub 3 EEX-Vo alternatief bevoegd ‘het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen’. Onder het begrip ‘verbintenissen uit onrechtmatige daad’ moet worden verstaan elke vordering die ertoe strekt een verweerder aansprakelijk te stellen en die geen verband houdt met een verbintenis uit overeenkomst in de zin van art. 5 sub 1 EEX-Vo.¹¹ Art. 5 sub 3 EEX-Vo betreft een rechtstreekse bevoegdheidstoedeling, waarmee zowel de internationaal als relatief bevoegde rechter in een lidstaat wordt aangewezen; de regels inzake de relatieve competentie uit het natio-

⁹ Cassatiedagvaarding, nr. 1.12.

¹⁰ De beslissing van de bodemrechter is te vinden als productie 30 bij de in hoger beroep genomen akte houdende overlegging producties ten behoeve van pleidooi van 7 februari 2011.

¹¹ Zie HvJEG 27 september 1988, zaak 189/87, Jur. 1988, p. 5565, NJ 1990/425, m.nt. JCS (Kalfelis/Schröder); HvJEG 17 september 2002, zaak C-334/00, Jur. 2002, p. I-7357, NJ 2003/46, m.nt. PV (Tacconi/Wagner).

nale procesrecht van de lidstaten blijven buiten toepassing. De bepaling geldt overigens ook indien een verbod van de onrechtmatige handeling wordt gevraagd.¹²

2.6 De Nederlandse rechter (zowel de bodemrechter in de uitspraak van 27 oktober 2010 als de kortgedingrechter in het bestreden arrest) kan in het onderhavige geval rechtsmacht ontlennen aan art. 5 sub 3 EEX-Vo, indien het schadebrengende feit waarop de gestelde onrechtmatige daad is gebaseerd zich heeft voorgedaan of kan voordoen in het arrondissement van de aangezochte rechter. Zich aansluitend bij het oordeel van de bodemrechter, heeft het hof geoordeeld dat, aangezien de litigieuze spijkerbroeken via de aan H&M AB toebehorende website te bestellen zullen zijn in Nederland en dus leverbaar zullen zijn in elk arrondissement hier te lande, het schadebrengende feit zich mede dreigt voor te doen in het arrondissement Dordrecht, zodat de rechter te Dordrecht rechtsmacht kan ontlennen aan art. 5 sub 3 EEX-Vo. Deze beslissing kan naar mijn mening in cassatie stand houden. Ik licht dit als volgt toe.

2.7 Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat art. 5 sub 3 EEX-Vo berust op het bestaan van een bijzonder nauwe band tussen de vordering uit onrechtmatige daad en het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, op grond waarvan het om redenen verband houdend met een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting gerechtvaardigd is dat dit gerecht bevoegd is van de vordering kennis te nemen.¹³ De plaats waar het schadebrengende feit zich voordoet, doelt zowel op plaats van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt (Handlungsort) als op de plaats waar de schade is ingetreden (Erfolgort).¹⁴ Met de plaats waar de schade is ingetreden wordt bedoeld op de plaats waar de onrechtmatige handeling schadelijk inwerkt op lijf of goed, niet de plaats waar het slachtoffer stelt (afgeleide) vermogensschade te hebben geleden.¹⁵ Doet de schadelijke inwerking zich in meerdere landen voor, zoals bijvoorbeeld bij een grensoverschrijdend persdelict, dan heeft art. 5 sub 3 EEX-Vo tot gevolg dat de gerechten van alle lidstaten waar de schade intreedt rechtsmacht hebben, met dien verstande dat de bevoegdheid is beperkt tot de lokale schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de

¹² Groene Serie, Burgerlijke Rechtsvordering, EEX-Verordening, art. 5, aant. 17 (P. Vlas).

¹³ Zie o.a. HvJEG 16 juli 2009, zaak C-189/08, Jur. 2009, p. I-6917, NJ 2011/349, m.nt. Th.M. de Boer, rov. 24 (Zuid-Chemie/Philippo's Mineralenfabriek); HvJEU 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09 en C-161/10, NJ 2012/224, m.nt. M.V. Polak (eDate Advertising/X; Martinez/MGN); HvJEU 19 april 2012, zaak C-523/10, NJ 2012/403, m.nt. M.V. Polak (Wintersteiger/Products 4U Sondermaschinenbau).

¹⁴ HvJEG 7 maart 1995, zaak C-68/93, Jur. 1995, p. I-415, NJ 1996/269, m.nt. ThMdB, rov. 20-21 (Shevill/Presse Alliance).

¹⁵ L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht, 2012, tiende druk, p. 252; vgl. HvJEG 19 september 1995, zaak C-364/93, Jur. 1995, p. I-2719, NJ 1997/52, m.nt. ThMdB (Marinari/Lloyd's Bank). Zie ook het aangehaalde arrest van HvJEG 16 juli 2009, zaak C-189/08 (Zuid-Chemie/Philippo's Mineralenfabriek), waarin is gepreciseerd dat de plaats waar de schade is ingetreden, de plaats is waar het feit dat aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan meebrengen schade heeft veroorzaakt (rov. 26).

lidstaat van de aangezochte rechter.¹⁶ In het geval van een beweerde schending van persoonlijkheidsrechten door plaatsing van contents op het internet heeft het HvJEU in zijn arrest *eDate* en *Martinez* beslist dat art. 5 sub 3 EEX-Vo aldus moet worden uitgelegd dat:

‘de persoon die zich gelaedeerd acht een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan indienen, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar de uitgever van die contents gevestigd is, hetzij bij de gerechten van de lidstaat waar zich het centrum van zijn belangen bevindt. In plaats van een vordering tot vergoeding van de volledige schade kan die persoon ook een vordering indienen bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest. Deze gerechten kunnen enkel kennis nemen van vorderingen betreffende schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht’.¹⁷

2.8 In het arrest *Wintersteiger* van 19 april 2012 heeft het HvJEU duidelijk gemaakt dat de in het arrest *eDate* en *Martinez* gegeven beoordeling is verricht in de bijzondere context van schendingen van persoonlijkheidsrechten en niet ook kan gelden voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid bij inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.¹⁸ In deze zaak ging het om inbreuk op een merkrecht door middel van op het internet geplaatste advertenties. Volgens het HvJEU moet art. 5 sub 3 EEX-Vo in een dergelijke situatie aldus worden uitgelegd

‘dat een geschil over een inbreuk op een in een lidstaat ingeschreven merk die zou bestaan in het gebruik door een adverteerder van een aan dat merk identiek trefwoord op de website van een zoekmachine die via een landgebonden topniveaudomeinnaam van een andere lidstaat opereert, aanhangig kan worden gemaakt bij de rechters van de lidstaat waar het merk is ingeschreven of bij de rechters van de lidstaat van de plaats waar de adverteerder is gevestigd’.

De bevoegdheid die in het arrest *eDate* en *Martinez* is toegekend aan de rechter van de woonplaats van het slachtoffer in het geval van schending van persoonlijkheidsrechten door op het internet geplaatste content, kan dus niet worden gebruikt in het geval van een vordering wegens schending van intellectuele eigendomsrechten.

2.9 Bij het HvJEU is thans nog aanhangig zaak C-170/12 (Peter Pinckney/KDG Mediatech AG) naar aanleiding van door de Franse Cour de cassation gestelde vragen over de uitleg van art. 5 sub 3 EEX-Vo in het kader van een beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden

¹⁶ HvJEG 7 maart 1995, C-68/93, Jur. 1995, p. I-415, NJ 1996/269, m.nt. ThMdB, rov. 20-21 (Shevill/Presse Alliance).

¹⁷ HvJEU 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09 en C-161/10, NJ 2012/224, m.nt. M.V. Polak (eDate Advertising/X; Martinez/MGN), rov. 51. Zie ook A.A.H. van Hoek, eDate advertising: de Europese oplossing voor het probleem van ‘libel tourism’?, AA 2012, p. 653-664; voorts M.V. Polak, Internationaal privaatrecht: vangnet voor het Internet, preadvies NJV 1998, p. 108-109.

¹⁸ HvJEU 19 april 2012, zaak C-523/10, NJ 2012/403, m.nt. M.V. Polak (Wintersteiger/Products 4U Sondermaschinenbau), rov. 24 en 25.

vermogensrechten door op internet geplaatste content. In deze zaak heeft Pinckney bij de rechter van zijn woonplaats (Toulouse, Frankrijk) een vordering tot schadevergoeding ingesteld tegen de in Oostenrijk gevestigde vennootschap Mediatech wegens schending van zijn auteursrecht. Pickney had ontdekt dat twaalf door hem geschreven en op de plaat uitgebrachte liedjes zonder zijn toestemming zijn overgebracht op een compact disc, die door Mediatech in Oostenrijk is gefabriceerd en door twee Engelse vennootschappen in de handel is gebracht door middel van een website die in Toulouse toegankelijk is. De Oostenrijkse vennootschap heeft de exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. De Cour de cassation vraagt of in dit geval art. 5 sub 3 EEX-Vo aldus moet worden uitgelegd dat

‘- de persoon die zich gelaedeerd acht bij de gerechten van elke lidstaat op het grondgebied waarvan een op internet geplaatste content toegankelijk is of is geweest, een vordering kan instellen tot vergoeding van schade die is veroorzaakt op het grondgebied van de lidstaat van het aangezochte gerecht,

of

- moet deze content bovendien bestemd zijn of zijn geweest voor het op het grondgebied van die lidstaat gevestigde publiek, of moet er sprake zijn van een ander aanknopingspunt?

Moet de sub 1) gestelde vraag op dezelfde wijze worden beantwoord wanneer de beweerde schending van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten niet voortvloeit uit het feit dat content in gedematerialiseerde vorm op internet werd geplaatst, maar zoals in casu, uit het feit dat een materiële drager waarop deze content is gekopieerd, op internet wordt aangeboden?’¹⁹

2.10 Op het moment van het stellen van deze prejudiciële vragen had het HvJEU het arrest *Wintersteiger* nog niet gewezen, zodat de Cour de cassation met recht eraan mocht twijfelen of uit het arrest *eDate* en *Martinez* voortvloeit dat het slachtoffer van een schending van auteursrechten door middel van op internet geplaatste content zich kan wenden tot de rechter van de lidstaat waar die content toegankelijk is of is geweest. Uit het arrest *Wintersteiger* blijkt thans dat deze conclusie niet mag worden getrokken voor gevallen van schending van intellectuele eigendomsrechten. Hoewel het arrest *Wintersteiger* betrekking heeft op het geval van schending van een merkrecht, zie ik niet in dat de daarin gegeven uitleg van art. 5 sub 3 EEX-Vo niet zou gelden voor een geval van beweerde schending van auteursrechten. Ook bij auteursrechten is de bescherming territoriaal.²⁰ De rechter van de lidstaat waar de auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen is, zo laat zich naar mijn mening uit het arrest *Wintersteiger* afleiden, bevoegd kennis te nemen van de vordering tot beëindiging van de inbreuk op het desbetreffende auteursrecht voor zover dat auteursrecht in die lidstaat voor bescherming in aanmerking komt. Door het arrest

¹⁹ Zie PbEU 2012, C 174/19. Het verwijzingsarrest van de Cour de cassation dateert van 5 april 2012, zaaknr. 10-15.890 (Première chambre civile) en is gepubliceerd op www.courdecassation.fr/jurisprudence.

²⁰ Zie hierover in het algemeen: S.J. Schaafsma, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, diss. Leiden, 2009.

Wintersteiger is inmiddels sprake van een ‘acte éclairé’, zodat ik geen reden aanwezig acht voor aanhouding van de onderhavige zaak totdat het HvJEU in de zaak Pinckney zal hebben beslist. Evenmin zie ik aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen. Daarbij komt dat in de onderhavige zaak de kortgedingrechter zijn oordeel heeft afgestemd op dat van de bodemrechter (zie hierboven onder nr. 2.4), de vordering van G-Star tot Nederland beperkt is en H&M c.s. hebben aangegeven, onder voorbehoud van alle rechten, in het onderhavige kort geding ervan uit te gaan dat G-Star auteursrechtelijke bescherming voor de Elwood geniet.²¹

2.11 Aangezien in de voorliggende zaak vast is komen te staan dat 1) H&M AB eigenaar is van de website www.hm.com en verantwoordelijk is voor de verkoop via deze website (vgl. rov. 24 van het bestreden arrest), 2) alle in H&M winkels aangeboden kleding ook via deze website te verkrijgen zullen zijn (zie rov. 24 van het bestreden arrest), 3) de website mede is gericht tot de Nederlandse markt en technisch niet is afgesloten voor potentiële klanten in Nederland, en dus 4) het voor mogelijk moet worden gehouden dat de litigieuze spijkerbroeken worden besteld vanuit en/of worden geleverd in Dordrecht, is de rechter in het arrondissement Dordrecht internationaal bevoegd krachtens art. 5 sub 3 EEX-Vo kennis te nemen van de onderhavige vordering. Dit leidt tot de slotsom dat de kortgedingrechter in het bestreden arrest internationaal bevoegd is in de zaak tussen G-Star en H&M AB. Het onderdeel faalt derhalve.

2.12 Onderdeel 2 keert zich tegen rov. 11 van het bestreden arrest waarin het hof zich bevoegd heeft geacht ten aanzien van de vordering van G-Star gebaseerd op het Gemeenschapsmerk. De op het Gemeenschapsmerk gegronde vordering van G-Star is door het hof inhoudelijk afgewezen op de in rov. 34 van het bestreden arrest vermelde gronden. Bij deze stand van zaken ontbreekt het H&M c.s. aan belang bij de klacht tegen het bevoegdheidsoordeel van het hof, zodat deze onbesproken kan worden gelaten, te meer omdat het al dan niet aannemen van bevoegdheid ten aanzien van de vordering van G-Star die is gebaseerd op het Gemeenschapsmerk geen invloed heeft op de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen van G-Star die zijn gebaseerd op het auteursrecht resp. op slaafse nabootsing.²²

2.13 Onderdeel 3 heeft betrekking op rov. 15 van het bestreden arrest, in het bijzonder ’s hofs overweging dat het enkele feit dat bepaalde elementen van de Elwood spijkerbroeken, zoals de kniestukken, al eerder werden gebruikt in motorbroeken en dat het ontwerp zelfs daarop is geïnspireerd, onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat sprake is van ontlening aan een model van een al bestaande motorbroek. Naar het middel betoogt is deze overweging onjuist,

²¹ Zie de toelichting op grief III, MvG, p. 7 onder verwijzing naar punt 22 van de pleitnotities van H&M c.s.

²² Zie ook repliek in cassatie zijdens H&M, punt 22: ‘H&M heeft een zelfstandig belang bij dit middel, nu de beslissing waartegen het zich richt, ten principale de (onjuiste) bevoegdheid(overwegingen) van het hof inzake de vordering van G-Star, gebaseerd op het Gemeenschapsmerk aan de orde stelt. Niet terzake doet in dat verband dat het hof deze vordering – terecht – heeft afgewezen’.

omdat overneming van onbeschermd materiaal of ontlening aan andermans beschermd werk in beginsel in de weg staat aan een auteursrecht van de overnemer of ontleners. Hoewel het middel terecht tot uitgangspunt neemt dat overneming van onbeschermd materiaal of ontlening aan andermans beschermd werk in de weg kan staan aan een auteursrecht van de overnemer of ontleners,²³ faalt de klacht omdat het hof voor de vraag naar de auteursrechtelijke bescherming van de Elwood acht heeft geslagen op het gebruik in het ontwerp van de Elwood van de in rov. 15 genoemde ‘combinatie van de vijf kenmerkende elementen’, waarvan de kniestukken er slechts één betreft. Anders gezegd, het hof heeft gekeken naar het ‘samenstel van elementen’ en geoordeeld dat ‘wat er ook zij van de oorspronkelijkheid van de afzonderlijke elementen’, de wijze waarop ‘deze elementen in combinatie met elkaar zijn verwerkt in broeken’, de Elwood een karakteristieke uitstraling geeft waarmee de broek voldoet aan de eisen voor auteursrechtelijke bescherming. Dat oordeel is niet onjuist en evenmin onbegrijpelijk.

2.14 Onderdeel 4 keert zich tegen rov. 17 van het bestreden arrest, waarin het hof als volgt overweegt:

‘In Grief III (gericht tegen de feiten als vastgesteld onder 2.3. in voormeld vonnis) [van de voorzieningenrechter Dordrecht d.d. 13 augustus 2009, A-G²⁴] bestrijden H&M c.s. – eveneens voor het eerst in appel – de stelling van G-Star dat zij auteursrechtelijke is op het ontwerp van de Elwood op de grond dat Pierre Morisset (...) de Elwood in opdracht van G-Star heeft ontwerpen en de auteursrechten, tezamen met zijn onderneming ‘Depêche Mode BV’ te Maastricht, bij overeenkomst van 20 december 1995 aan G-Star heeft overgedragen. Tevens hebben zij betwist dat de Elwood voor het eerst in maart 1996 op de beurzen in Keulen en Parijs zou zijn gepresenteerd. Volgens H&M c.s. blijkt een en ander niet uit de feiten, noch uit de door G-Star in het geding gebrachte overeenkomst tot overdracht en levering van het auteursrecht d.d. 20 december 1995 en/of de schriftelijke verklaring van Morisset (productie 5 respectievelijk 14 G-Star eerste aanleg)’.

2.15 Volgens de klacht heeft het hof grief III (in rov. 17) ten onrechte onbehandeld gelaten althans onvoldoende gemotiveerd verworpen, in het bijzonder waar de grief inhoudt dat G-Star geen enkel bewijs heeft aangedragen van de verstrekking van de opdracht aan Morisset door G-Star en de grief zich voorts richt op het bestrijden van feitelijke aannames door de voorzieningenrechter omtrent het makerschap en de eerste openbaarmaking ten aanzien van de Elwood. Strikt genomen richt de klacht zich (uitsluitend) tegen rov. 17 dat slechts een weergave in verkorte vorm bevat van grief III. De klacht tegen rov. 17 is zinloos en zou moeten falen, omdat het hof

²³ Vgl. HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008/556 m.nt. E.J. Dommering, rov. 4.5.1 alsmede conclusie A-G Verkade, nr. 4.5, voor HR 2 september 2011, LJN BQ3894, RvdW 2011/1049.

²⁴ Rov. 2.3 luidt als volgt: ‘Pierre Morisset heeft in augustus-oktober 1995 in opdracht van G-Star een spijkerbroek ontworpen. In een overeenkomst gedateerd 20 december 1995 staat dat Morisset en zijn besloten vennootschap Depêche B.V. het auteursrecht met betrekking tot deze broek aan G-Star overdragen. De broek is voor het eerst in maart 1996 onder de naam ‘Elwood’ op de markt gebracht’.

grief III pas in rov. 18 beoordeelt. Wanneer ik echter de klacht welwillend lees in die zin dat de klacht geacht moet worden (mede) te zijn gericht tegen rov. 18, geldt het volgende. Bij de behandeling van grief III ging het, ook in de visie van het hof blijkens het opschrift van rov. 17, hoofdzakelijk om de vraag of en zo ja vanaf welk moment G-Star auteursrechthebbende is (geworden) op het ontwerp van de Elwood.²⁵ De in grief III mede vervatte stelling dat G-Star geen opdracht heeft gegeven aan Morisset voor het ontwerpen van de Elwood, heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk buiten beschouwing gelaten omdat deze stelling niet relevant is voor de door grief III aan de orde gestelde centrale vraag of en zo ja vanaf welk moment G-Star rechthebbende is geworden van de Elwood. De terzake relevante stellingen van H&M c.s. zijn door het hof besproken in rov. 18 en naar mijn mening op begrijpelijke gronden verworpen. Tot een verdere motivering was het hof niet gehouden; evenmin was het hof gehouden van G-Star (nader) bewijs te verlangen ter zake van de stelling dat Morisset in augustus-oktober 1995 de Elwood heeft ontworpen.

2.16 Het laatste onderdeel 5 heeft betrekking op rov. 24 van het bestreden arrest, waarin het hof ingaat op de vraag wie verantwoordelijk is voor de website www.hm.com. Het hof overweegt daarover als volgt:

‘(...) De vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het aanbod en/of de verkopen via de website – welk gegeven tevens relevant is ter bepaling van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in het geschil tegen H&M AB – is reeds door de bodemrechter beantwoord in de (...) beslissing van de rechtbank Dordrecht van 27 oktober 2010. De bodemrechter heeft ter zake geoordeeld dat H&M AB onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat zij degene is die de verkopen via de website verricht. H&M c.s. stellen zelf dat de website www.hm.com eigendom is van H&M AB. Gelet op het bovenstaande gaat het hof er voorshands van uit dat H&M AB via haar website in Nederland kleding verkoopt, althans aanbiedt. Dat de onderhavige H&M-jeans (nog) niet via de website te koop zijn aangeboden, heeft G-Star niet weersproken en overigens blijkt dit ook uit het rapport van bevindingen Ernst & Young d.d. 9 september 2009 (prod. 24 MvA), een gegeven dat – gelet op de datum van dit rapport – bekend mag worden verondersteld ten tijde van het vonnis in de bodemprocedure in het incident. Dit betekent echter nog niet dat geen sprake kan zijn van dreiging van inbreuk, zoals H&M c.s. lijken te stellen. Het hof acht voorshands aannemelijk dat daarvan sprake is, nu het de bedoeling is dat alles wat in de winkels wordt verkocht ook via de website wordt aangeboden en kan worden aangeschaft. In dat verband is voorts relevant dat de bodemrechter in voormeld vonnis heeft overwogen dat het schadebrengende feit zich ook door de verkoop via internet *kan* voordoen, daarmee de dreiging van inbreuk op deze wijze, althans ten tijde van het wijzen van het vonnis, reëel achtend. Dat thans sprake is van andere c.q. gewijzigde feiten of omstandigheden dan in de bodemprocedure aan de orde zijn geweest, is niet gesteld en daarvan is evenmin gebleken. Gelet op de hiervoor in rechtsoverweging 9 aangehaalde jurisprudentie van de Hoge Raad, alsmede gelet op het hiervoor in rechtsoverweging 6 reeds gegeven oordeel omtrent het

²⁵ Zie ook de toelichting op de desbetreffende grief.

spoedeisend belang op dit moment, ziet het hof dan ook geen reden de bodemrechter op voormelde punten niet te volgen. (...).’

2.17 Zie ik het goed, dan formuleert het middel vijf klachten tegen rov. 24 van het bestreden arrest.

2.18 De eerste klacht²⁶ houdt in dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het aanbod en/of de verkopen via de website www.hm.com, reeds in het vonnis van de bodemrechter is beantwoord, nu de bodemrechter uitsluitend heeft beslist op het bevoegdheidsincident en geen beslissing heeft gegeven over de materieelrechtelijke vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het aanbod en/of de verkopen via de website. Het middel miskent dat de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor (het aanbod en/of de verkopen op) de website een feitelijke vraag betreft, die zoals het hof terecht opmerkt, van belang is ter vaststelling van de internationale bevoegdheid krachtens art. 5 sub 3 EEX-Vo – de schadelijke gevolgen van het schadebrengende feit manifesteren zich immers via de desbetreffende website – alsmede voor de vraag of H&M AB zich als verantwoordelijke van de website schuldig heeft gemaakt aan het via de website op de markt brengen van de litigieuze spijkerbroeken in Nederland.

2.19 De strekking van de tweede klacht²⁷ is mij niet duidelijk geworden. Voor zover de klacht zou inhouden dat het hof ten onrechte rekening heeft gehouden met de verkoop van alle kleding en niet slechts de litigieuze spijkerbroeken, verliest de klacht uit het oog dat het bestreden oordeel berust op de vaststelling dat het de bedoeling is dat alles wat in de winkels wordt verkocht, dus ook de litigieuze spijkerbroeken, eveneens via de website wordt aangeboden en kan worden aangeschaft, zodat het schadebrengende feit zich mede door de verkoop via de website kan voordoen. Dat de spijkerbroeken op dit moment (nog) niet via de website worden aangeboden, zoals H&M c.s. hebben gesteld, doet er verder niet toe omdat het hof aan zijn in rov. 24 gegeven beslissing ten grondslag heeft gelegd dat sprake is van een dreiging van inbreuk op het auteursrecht van G-Star op grond van de vaststelling dat alle kleding die in de H&M winkels wordt aangeboden ook op de – aan H&M AB toebehorende – website zal worden aangeboden.

2.20 De derde klacht²⁸ komt erop neer dat het hof heeft miskend dat voor het kunnen aannemen van een dreigende inbreuk sprake moet zijn van zeer reële dreigende schade. De door het hof aangenomen dreiging van een inbreuk op het auteursrecht van G-Star, dat in het bijzonder is gebaseerd op het gegeven dat alle kleding die in de H&M winkels verkocht worden ook zullen

²⁶ Cassatiedagvaarding, nr. 5.3 en 5.4 (en in wezen ook het eerste deel van 5.5 alsmede 5.10 t/m 5.12).

²⁷ Cassatiedagvaarding, nr. 5.5 en 5.6.

²⁸ Cassatiedagvaarding, nr. 5.7.

worden aangeboden op de aan H&M AB toebehorende website, is voldoende om aan te nemen dat sprake is van dreigend inbreukmakend handelen in Nederland door H&M AB. De klacht faalt derhalve.

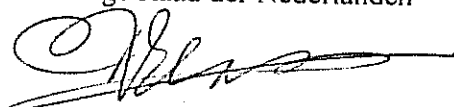
2.21 De vierde klacht²⁹ komt erop neer dat H&M AB niet bij de onderhavige inbreukkwesitie is betrokken. Aangezien H&M AB verantwoordelijk kan worden gehouden voor het aanbod en/of de verkopen via de website, is haar betrokkenheid bij de onderhavige inbreukkwesitie gegeven, zodat de klacht faalt. De verantwoordelijkheid van H&M AB voor de website volgt, zoals het hof opmerkt, uit de beslissing van de bodemrechter en is gebaseerd op het gegeven dat de website eigendom is van H&M AB en de door H&M AB onvoldoende betwiste stelling dat zij degene is die de verkopen via de website verricht. Om deze reden faalt ook de klacht³⁰ dat de betrokkenheid van H&M AB ook niet blijkt uit de 'privacy en veiligheid'-pagina's van de website die door G-Star in het geding zijn gebracht.

2.22 De vijfde klacht³¹ betoogt dat het hof geen aansluiting had mogen zoeken bij het oordeel van de bodemrechter omdat het vonnis van de bodemrechter berust op een misslag en sprake is van wijziging van omstandigheden. De misslag bestaat volgens het middel hierin, dat de bodemrechter voorbij is gegaan aan de stelling van H&M c.s. dat H&M AB de litigieuze spijkerbroeken niet via de website (of anderszins) verkoopt althans aanbiedt. Deze klacht faalt, omdat miskend wordt dat de bodemrechter aan zijn beslissing ten grondslag heeft gelegd dat het schadebrengende feit – het kunnen aanschaffen van de spijkerbroeken – zich in Nederland *kan* voordoen, waarmee de dreiging van een inbreuk tot uitdrukking wordt gebracht. Van een wijziging van omstandigheden kan geen sprake zijn op de door het middel genoemde grond, te weten dat H&M AB – anders dan in het onderhavige geding – niet is gedagvaard als partij in een andere gerechtelijke procedure tussen H&M BV en G-Star omdat 'H&M AB enkel een holding is'.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden



A-G

²⁹ Cassatiedagvaarding, nr. 5.8.

³⁰ Cassatiedagvaarding, nr. 5.9.

³¹ Cassatiedagvaarding, nr. 5.13 e.v.