

LJN: BS8740, Gerechtshof 's-Gravenhage , 200.080.342/01

Datum uitspraak: 19-07-2011
Datum publicatie: 21-09-2011
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Hoger beroep kort geding
Inhoudsindicatie: Intellectuele Eigendom; merkenrecht; kort geding; incident; verzoek tot schorsing van de procedure o.g.v. art. 104, lid 1, GMVo (omdat vordering tot nietigverklaring van het in het geding zijnde merk bij OHIM is ingesteld) afgewezen, omdat dit artikel niet van toepassing is op een kort geding.

Uitspraak

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE
Sector civiel

Zaaknummer : 200.080.342 /01

Rolnummer rechtbank : 375627/ KG ZA 10-1121

arrest d.d. 19 juli 2011

inzake

H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
appellante, verzoekster in het incident,
hierna te noemen: H&M,
proces-advocaat: mr J.P. Heering te 's-Gravenhage,
behandelend advocaat: mr. G.S.C.M van Roeyen te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. G-STAR RAW C.V. (voorheen/ als rechtsopvolgster van G-STAR INTERNATIONAL B.V.),
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht FACTON LTD,
gevestigd te Budapest, Hongarije,
geïntimeerden, verweersters in het incident,
hierna tezamen te noemen: G-Star c.s.,
procesadvocaat: mr. H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage
behandelend advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 21 december 2010 is H&M in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank 's-Gravenhage tussen G-Star c.s. als eiseressen en H&M als gedaagde in kort geding gewezen vonnis van 10 december 2010. Zij heeft een memorie van grieven tevens houdende verzoek tot schorsing ex art. 104 lid 1 GMVo genomen. Daarbij heeft zij 14 grieven tegen het vonnis aangevoerd en gevorderd het bestreden vonnis te vernietigen, het door G-Star c.s. gevorderde alsnog af te wijzen, veroordeling van G-Star c.s. in de proceskosten in beide instanties, terugbetaling van hetgeen uit hoofde van het vonnis is voldaan en vergoeding van de schade die H&M heeft geleden door de tenuitvoerlegging van het vonnis. Hierna hebben G-Star c.s. een memorie van antwoord in het incident genomen. Vervolgens is arrest in het incident gevraagd.

Beoordeling van (het hoger beroep van) het incident

1. G-Star c.s. hebben bij inleidende dagvaarding gevorderd, kort gezegd, H&M te verbieden inbreuk te maken op haar Gemeenschapswoordmerk RAW, althans haar andere "RAW-merken" in de Gemeenschap (de Unie, hof), respectievelijk de Benelux, respectievelijk Nederland. Het primair gevorderde inbreukverbod is toegewezen.

H&M heeft op grond van artikel 104, lid 1, Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk - hierna: GMVo - in eerste aanleg gevorderd de procedure te schorsen omdat bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) - hierna: het Bureau - reeds een

vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk was ingesteld. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen. Zij heeft daartoe overwogen dat artikel 104 GMVo geldt voor bodemprocedures, maar niet van toepassing is op een procedure tot het verkrijgen van voorlopige maatregelen zoals dit kort geding en het spoedeisend belang bij de gevorderde maatregel zich bovendien verzet tegen aanhouding.

2. Grief III richt zich tegen de afwijzing van dit verzoek door de voorzieningenrechter en de daarvoor gegeven motivering. Onduidelijk is of H&M bedoeld heeft van de afwijzing van haar schorsingsverzoek in hoger beroep te komen of opnieuw een incidentele vordering tot schorsing in te stellen. Het hof zal er hier, gelet op het verloop van de procedure - waarin een memorie van antwoord in het incident is genomen en in het incident arrest is gevraagd -, van uitgaan dat sprake is van een nieuw schorsingsverzoek. Overigens dient de rechter (behoudens bijzondere omstandigheden) ambtshalve te schorsen op grond van artikel 104, lid 1, GMVo.

3. Het hof is, evenals de voorzieningenrechter, van oordeel dat artikel 104, lid 1, GMVo niet van toepassing is op een kort geding. Die bepaling verplicht de rechter immers slechts te schorsen wanneer een in artikel 96 GMVo - welk artikel in beginsel ziet op bodemprocedures - bedoelde vordering is ingesteld. In artikel 104, lid 1, GMVo wordt niet verwezen naar artikel 103 GMVo betreffende voorlopige en beschermende maatregelen. Voorts blijkt ook uit het in lid 3 van artikel 104 GMVo bepaalde: "Indien de rechtbank voor het Gemeenschapmerk de procedure schorst, kan zij voorlopige en beschermende maatregelen bevelen voor de duur van de schorsing." dat de in lid 1 van artikel 104 GMVo neergelegde verplichting om de procedure te schorsen slechts geldt voor bodemprocedures. Het in lid 3 bepaalde is niet goed verenigbaar met een procedure die enkel strekt tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening, zoals een kort geding.

4. Het bovenstaande brengt mee dat de incidentele vordering tot schorsing moet worden afgewezen. H&M dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van het incident. G-Star hebben vergoeding van de volledige kosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Daar zij echter geen opgave, laat staan een gespecificeerde opgave van hun kosten hebben gedaan, zal het hof de kosten begroten op basis van het algemene liquidatietarief.

Beslissing

Het gerechtshof:

wijst de incidentele vordering tot schorsing af;

verwijst de zaak naar de rol van 13 september 2011 voor memorie van antwoord in de hoofdzaak aan de zijde van G-Star c.s.;

veroordeelt H&M in de kosten van het incident, tot op heden begroot op € 894,--;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 juli 2011 in aanwezigheid van de griffier.