

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 322538 / HA ZA 08-3489

Vonnis in incident van 21 januari 2009 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPRO B.V.,

gevestigd te Vianen,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

SENSAS S.A.,

gevestigd te Fontenay-sur-Eure, Frankrijk

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat: mr. E.L. Haentjens te 's-Gravenhage,

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Spro en Sensas. De zaak is voor Spro behandeld door mr Th.C.J.A. van Engelen en mr. V.E. Tsoutsanis, advocaten te Utrecht.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 september 2008;
- de akte houdende producties met elf producties;
- de incidentele conclusie van onbevoegdheid met één productie;
- de conclusie van antwoord in incident van onbevoegdheid.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Spro vordert in de hoofdzaak, kort samengevat, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de nietigverklaring van het internationale woordmerk SCOPEX, geregistreerd op 10 maart 1995 onder nummer 632580 en met gelding in de Benelux, alsmede de doorhaling daarvan. Zij vordert daarenboven een verklaring voor recht dat zij, onverminderd het recht van Sensas, eveneens is aan te merken als de meest gereede

partij zoals bedoeld in artikel 1.14 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: "BVIE"), een verklaring voor recht dat Sensas aansprakelijk is voor de volledige door Spro geleden schade, veroordeling van Sensas tot betaling van deze schade overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019g Rv, vermeerderd met de wettelijke rente, en veroordeling van Sensas in de kosten van de procedure, te begroten volgens artikel 1019h Rv.

- 2.2. Spro legt aan haar vorderingen ten grondslag dat SCOPEX een beschrijvende en generieke aanduiding voor een bepaald soort voedsel/smaak voor visvoer voor met name karpers is en derhalve niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Zij stelt daarenboven dat Sensas door het leggen van een conservatoir bewijsbeslag alsmede door het treffen van overige rechtsmaatregelen, waaronder de gerechtelijke inbewaargeving van (kopieën van) bescheiden van Spro, onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Sensas heeft voor alle weren de exceptie van relatieve onbevoegdheid van de rechtbank 's-Gravenhage opgeworpen. Daarenboven vordert zij verwijzing van de zaak primair naar de Franse rechter en subsidiair naar de Rechtbank Utrecht alsmede veroordeling van Spro in de kosten van dit incident, te begroten volgens artikel 1019h Rv. Sensas stelt daartoe primair dat ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE, welke bepaling voorrang heeft boven de bepalingen van de Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna te noemen: "EEX"), de rechter van haar vestigingsplaats, te weten Fontenay-sur-Eure in het Franse departement Chartres, relatief bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Subsidiair stelt zij dat de schadevergoeding als gevolg van de jegens Spro getroffen conservatoire rechtsmaatregelen als een verbintenis zoals bedoeld in artikel 4.6 lid 1 BVIE moet worden aangemerkt en dat de rechtbank Utrecht gelet op de vestigingsplaats van Spro in het arrondissement Utrecht bijgevolg bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Sensas stelt daarenboven dat indien artikel 4.6 lid 2 BVIE van toepassing zou zijn, Spro de zaak bij de rechter van haar vestigingsplaats dient aan te brengen.
- 3.2. Spro concludeert tot afwijzing van de incidentele vordering van Sensas. Zij voert daartoe aan dat de Nederlandse rechter (dan wel de Beneluxrechter) krachtens het bepaalde in artikel 22 lid 4 en artikel 5 lid 3 EEX rechtsmacht heeft ter zake van de gevorderde nietigverklaring van de inschrijving door het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (hierna te noemen: "Bureau") van het merk SCOPEX respectievelijk de vorderingen met betrekking tot het onrechtmatig handelen van Sensas. Zij betoogt daarenboven dat de rechtbank 's-Gravenhage op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE en artikel 102 Rv relatief bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen, omdat de verbintenis tot doorhaling van de merkinschrijving ten kantore van het Bureau dient te worden uitgevoerd respectievelijk omdat de onrechtmatige inschrijving alsmede het niet doorhalen van de inschrijving zich in dit arrondissement hebben voorgedaan.

4. De beoordeling

- 4.1. Vooropgesteld moet worden dat voor de beantwoording van de vraag welke rechter bevoegd is om van de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen kennis te nemen, de bepalingen van het EEX in de gegeven omstandigheden geen voorrang genieten boven de bepalingen van het nationale recht of vice versa, doch dat de bepalingen van het EEX alsmede de bepalingen van het nationale recht naast elkaar van toepassing zijn. De bepalingen van het EEX zijn maatgevend voor de vaststelling van de rechtsmacht (internationale bevoegdheid), terwijl de bepalingen van het nationale recht van belang zijn voor de vaststelling van de absolute en relatieve bevoegdheid.

Rechtsmacht

- 4.2. De Nederlandse rechter (dan wel de Belgische of de Luxemburgse rechter) heeft ingevolge artikel 22 lid 4 EEX rechtsmacht ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van een Beneluxmerk alsmede de daarmee samenhangende vordering tot doorhaling van het in geschil zijnde woordmerk. De Nederlandse rechter heeft op grond van artikel 5 lid 3 EEX rechtsmacht om kennis te nemen van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad, omdat de schadebrengende feiten, te weten de naar gesteld onrechtmatig jegens Spro getroffen conservatoire rechtsmaatregelen, zich in Nederland hebben voorgedaan.

Relatieve bevoegdheid

- 4.3. De rechtbank Utrecht is krachtens het bepaalde in artikel 4.6 lid 2 BVIE relatief bevoegd om van de vordering tot nietigverklaring en de daarmee samenhangende vordering tot doorhaling van het internationale woordmerk SCOPEX kennis te nemen, aangezien Sensas geen vestigingsplaats binnen het Benelux-gebied heeft en voor de vaststelling van de relatieve bevoegdheid derhalve bij de vestigingsplaats van Spro in het arrondissement Utrecht moet worden aangeknoopt. De rechtbank verwerpt het betoog van SPRO dat de doorhaling van de merkinschrijving als een verbintenis moet worden gekwalificeerd, die ten kantore van het in dit arrondissement gevestigde Bureau dient te worden uitgevoerd, omdat het Bureau geen partij in deze procedure is en van een verbintenis zoals bedoeld in artikel 4.6 lid 1 BVIE derhalve geen sprake kan zijn.
- 4.4. De rechtbank Utrecht is op grond van artikel 102 Rv tevens relatief bevoegd om van de op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen kennis te nemen, omdat de conservatoire rechtsmaatregelen in het arrondissement Utrecht zijn getroffen en de schadebrengende feiten zich derhalve daar hebben voorgedaan. Het betoog van SPRO dat het schadebrengende feit zou bestaan uit de onrechtmatige inschrijving van het merk SCOPEX alsmede het niet doorhalen van de inschrijving moet worden gepasseerd, aangezien in de dagvaarding deze feiten niet aan de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering ten grondslag zijn gelegd.
- 4.5. De incidentele vordering zal worden toegewezen. De rechtbank zal de zaak in de stand waarin zij zich thans bevindt naar de rechtbank Utrecht verwijzen teneinde daar verder te procederen.

Proceskosten

- 4.6. Spro dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. Door Sensas is opgave gedaan van de gemaakte kosten van rechtsbijstand tot een bedrag van €3.768. Spro heeft deze kosten bestreden. Zij voert aan dat deze kosten niet zijn aan te merken als redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De rechtbank merkt op dat de door Sensas gevorderde kosten gelet op urenspecificaties niet louter betrekking hebben op het onderhavige incident, doch dat zij betrekking hebben op de procedure tot op heden. Sensas dient nader te specificeren welke uren zij aan het incident heeft besteed. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten in dit incident overlaten aan de rechtbank Utrecht.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen in de hoofdzaak kennis te nemen;

in de hoofdzaak

- 5.2. verwijst de zaak in de stand waarin zij zich bevindt naar de rechtbank Utrecht ten einde daar verder te procederen.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 21 januari 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.