

## HOF VAN JUSTITIE 13 JULI 2017

### MERKEN

#### Inbreuk – Uniemark – Gemeenschapsmodellen – Brussel I-Verordening – Rome II-Verordening – Hof van Justitie van de Europese Unie

*Intellectuele eigendom heeft een “speciale” band met het internationaal privaatrecht in het algemeen en met de Brussel I-Verordening in het bijzonder. Maar daarnaast zijn er ook specifieke bevoegdheidsregels in de verordeningen inzake het Uniemark en de Gemeenschapsmodellen. Deze bijdrage analyseert deze laatste in het licht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en stelt de vraag of het Hof hier meteen ook een aanzet geeft tot een aanpassing van de rechtspraak in verband met intellectuele eigendom in het algemeen.*

### MARQUE

#### Contrefaçon – Marque Union européenne – Dessins et modèles communautaires – Règlement Bruxelles I – Règlement Rome II – Cour de justice de l’Union européenne

*La propriété intellectuelle a un lien « spécial » avec le droit international privé en général et avec le Règlement Bruxelles I en particulier. Toutefois, il existe également des règles de compétence spécifiques dans les règlements relatifs à la marque de l’Union et aux dessins ou modèles communautaires. Cette contribution analyse ces dernières à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne et soulève la question de savoir si la Cour initie en même temps une modification de sa jurisprudence relative à la propriété intellectuelle en général.*

*Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl*

*Zet. M. Ilei, rapporteur (kamerpresident), A. Prechal, A. Rosas, C. Toader en E. Jarainas (rechters)*

*OM: Y. Bot (advocaat-generaal)*

*Pl.: L. Trevisan, G. Cuonzo (avvocati) en F. Munari, A. Macchi, M. Esposito (avvocati) en G. Palmieri (gemachtigde), bijgestaan door S. Fiorentino, M. Santoro (avvocati dello Stato) en C. Cattabriga, M. Wilderspin (gemachtigden)*

*Zaak C-433/16*

(...)

#### §1 - Tweede en de derde vraag

37. Met zijn tweede en derde vraag, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 82 van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, als bedoeld in artikel 81, onder b) van die verordening, in gevallen waarin de gedaagde zijn woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, enkel aanhangig kunnen worden gemaakt bij de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van die lidstaat.

38. In dit verband moet allereerst worden opgemerkt dat, niettegenstaande de principiële toepassing van verordening nr. 44/2001 op rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmodellen, de toepassing van een aantal bepalingen van die verordening op procedures die het gevolg zijn van de in artikel 81 van verordening nr. 6/2002 bedoelde rechtsvorderingen, uitgesloten is krachtens artikel 79, 3. van laatstgenoemde verordening.

39. Gelet op deze uitsluiting, vloeit de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel, als bedoeld in artikel 80, 1. van verordening nr. 6/2002, om kennis te nemen van de in artikel 81 ervan bedoelde rechtsvorderingen, rechtstreeks voort uit de regels van deze verordening zelf, die een *lex specialis* vormen ten opzichte van de regels

van verordening nr. 44/2001 (zie naar analogie arresten van 5 juni 2014, C-360/12, *Coty Germany*, EU:C:2014:1318, punt 27 en 18 mei 2017, C-617/15, *Hummel Holding*, EU:C:2017:390, punt 26).

40. Voorts volgt uit de bewoordingen van artikel 82 van verordening nr. 6/2002 dat rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, als bedoeld in artikel 81, onder b) van die verordening, in gevallen waarin de gedaagde zijn woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig moeten worden gemaakt bij de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van die lidstaat, tenzij er sprake is van aanwijzing van bevoegdheid in de zin van artikel 23 of 24 van verordening nr. 44/2001, welke laatstgenoemde bepalingen de artikelen 17 en 18 van het executieverdrag hebben vervangen.

41. Tot slot is er, onverminderd gevallen van aanhangigheid en samenhang, geen regel van rechterlijke bevoegdheid in een andere bepaling van verordening nr. 6/2002 dan artikel 82 daarvan, of in een andere bepaling van verordening nr. 44/2001 dan de artikelen 23 en 24 daarvan, die kan worden toegepast op rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, als bedoeld in artikel 81, onder b) van verordening nr. 6/2002. Wat, met name, artikel 22, 4. van verordening nr. 44/2001, betreft, waarvan de rechter zich afvraagt of het van toepassing is, zij opgemerkt dat de toepassing van deze bepaling, die artikel 16, 4. van het executieverdrag ver-

vangen heeft, op procedures die voortvloeien uit de in artikel 81 van verordening nr. 6/2002 bedoelde rechtsvorderingen, krachtens artikel 79, 3., onder a) van die verordening is uitgesloten.

42. Bijgevolg moet op de tweede en derde vraag worden geantwoord dat artikel 82 van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, als bedoeld in artikel 81, onder b) van die verordening, in gevallen waarin de gedaagde zijn woon-

plaats heeft in een lidstaat van de Europese Unie, aanhangig moeten worden gemaakt bij de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel van die lidstaat, tenzij er sprake is van aanwijzing van bevoegdheid in de zin van artikel 23 of 24 van verordening nr. 44/2001 en onverminderd de in die verordeningen bedoelde gevallen van aanhangigheid en samenhang.

(...)

## Noot

### *Een unitaire aanknopng voor inbreukhandelingen op Uniemerken en Gemeenschapsmodellen: een Nintendo Wii spel of een paleisrevolutie?*

*Paul L.C. Torremans<sup>1</sup>*

## INLEIDING

De verordeningen inzake het Uniemerken<sup>2</sup> en de Gemeenschapsmodellen<sup>3</sup> bevatten specifieke bepalingen inzake de internationale bevoegdheid. Deze bepalingen zijn duidelijk geïnspireerd door de bepalingen van de Brussel I-verordening<sup>4</sup>, maar ze wijken er op enige punten van af. Anderzijds is het ook zo dat bij afwezigheid van een specifieke bepaling in de verordeningen inzake het Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen de bepalingen van de Brussel I-verordening de leemte opvullen en suppletief werken<sup>5</sup>. Zij zijn met andere woorden een bron van aanvullend recht. Artikel 8(1) van de Brussel I-verordening is een goed voorbeeld van een dergelijke bepaling van aanvullend recht aangezien de verordeningen inzake het Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen geen specifieke bepalingen bevatten die toelaten om meerdere verweerders voor één bevoegde rechtbank te brengen.

Het internationaal privaatrecht inzake het Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen is natuurlijk in de praktijk erg belangrijk, maar het geniet weinig aandacht buiten het vak-

gebied van de intellectuele eigendomsrechten<sup>6</sup> en het is ook zelden het voorwerp pre-judiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat was recent even anders en leidde tot de arresten *Nintendo*<sup>7</sup> en *Bayerische Motoren Werke*<sup>8</sup>. Ook het Bundesgerichtshof besteedde er aandacht aan in het arrest “*Parfummarken*”<sup>9</sup>. Deze arresten zijn ook innovatief te noemen en ze roepen de vraag op of het Hof inzake intellectuele eigendomsrechten een nieuwe aanpak aan het ontwikkelen is en of die aanpak ook buiten de context van het Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen toepassing kan vinden. Het door het Hof voorgestelde parallelisme tussen de bevoegdheidsregels en de regels van toepasselijk recht verdient bovendien ook enige toelichting. Aan de hand van deze recente arresten onderzoekt deze bijdrage de onderzoeksvraag of het Hof ruimte maakt voor een nieuwe aanpak inzake intellectuele rechten en of deze aanpak te verdedigen is, ook als de aanpak eventueel niet verder reikt dan het Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen.

<sup>1</sup> Professor of Intellectual Property Law, School of Law, University of Nottingham (UK).

<sup>2</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken [2017], *Pb.L.* 154/1.

<sup>3</sup> Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen [2002], *Pb.L.* 003/1.

<sup>4</sup> Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [2012], *Pb.L.* 351/1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, art. 67 en art. 122 van verordening (EU) 2017/1001 en art. 79 van verordening (EG) 6/2002. Zie F. BRISON, M.-Ch. JANSSENS, H. VANHEES (eds.), *Wet en Duiding Intellectuele eigendom: Reeks Economisch recht – I*, Larcier, 2012.

<sup>6</sup> Zie echter in detail J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press (2de uitgave, 2011), hoofdstuk 7.

<sup>7</sup> Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16, *Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA*, ECLI:EU:C:2017:724.

<sup>8</sup> Zaak C-433/16 *Bayerische Motoren Werke AG / Acacia Srl*, ECLI:EU:C:2017:550.

<sup>9</sup> Zaak *Parfummarken*, Bundesgerichtshof 9 november 2017, I ZR 164/16, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=80153&pos=0&anz=1>.