

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. Torremans¹

INLEIDING

De verordeningen inzake het Uniemerken² en de Gemeenschapsmodellen³ bevatten specifieke bepalingen inzake de internationale bevoegdheid. Deze bepalingen zijn duidelijk geïnspireerd door de bepalingen van de Brussel I-verordening⁴, 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 werken⁵. 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 eigendomsrechten⁶ 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*⁷ en *Bayerische Motoren Werke*⁸. Ook het Bundesgerichtshof besteedde er aandacht aan in het arrest “*Parfummarken*”⁹. 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.

¹ Professor of Intellectual Property Law, School of Law, University of Nottingham (UK).

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

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

⁴ 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.

⁵ *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.

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

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

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

⁹ 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>.

HET UITGANGSPUNT

Het hoeft niet te verbazen dat de specifieke internationale bevoegdheidsregels allereerst de woonplaats van de verweerder gebruiken als bevoegdheidsfactor. Rechtsvorderingen betreffende inbreuk en dreigende inbreuk op Uniemerken of Gemeenschapsmodellen, rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk en reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring kunnen aanhangig gemaakt worden bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de verweerder zijn woonplaats heeft¹⁰. Dit past ook in het kader van een enkel intellectueel recht voor de ganse Europese Unie. Eén rechtbank die bevoegd is voor de ganse zaak is dan een logisch gevolg en het beste evenwicht wordt dan bereikt door de verweerder die gedwongen wordt op de aanklacht te reageren het voordeel te geven dat te kunnen doen in de hem of haar meest vertrouwde rechtbank. Bij afwezigheid van een woonplaats in een lidstaat zoeken de verordeningen hetzelfde evenwicht door het concept van de lidstaat waar de verweerder een vestiging heeft als bevoegdheidsfactor naar voor te schuiven.

Wanneer de verweerder woonplaats noch vestiging heeft in één van de lidstaten verschuift de bevoegdheidsfactor van de persoon van de verweerder naar de zakelijke band tussen het intellectuele recht voor de ganse Unie en de Unie. Een rechtbank in het specifiek hiervoor in het leven geroepen systeem in de Unie wordt verkozen boven een rechtbank in een derde land waar de verweerder bijvoorbeeld een woonplaats heeft. En om bij gebrek aan een supranationale rechtbank op het niveau van de Unie de (juiste) nationale rechtbank te vinden wordt een *forum actoris* gecreëerd. Er wordt dus als bevoegdheidsfactor gebruik gemaakt van de woonplaats van de eiser en bij gebrek daaraan van de vestiging die de eiser in een lidstaat heeft¹¹. En bij absoluut gebrek aan woonplaats of vestiging in de Unie is de lidstaat waar het Bureau zijn zetel heeft, Spanje dus, het finale alternatief¹².

De verordeningen hebben ook een bevoegdheidsfactor op basis van de feiten van de inbreuk. Behalve voor rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk kan er dus ook gebruik gemaakt worden als bevoegdheidsfactor van de plaats

waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden en dat leidt dan tot de bevoegdheid van de rechterlijke instanties van de betrokken lidstaat¹³. Dit is een duidelijk verschil met de standaard bevoegdheidsfactor in artikel 7(2) van de Brussel I-verordening die zowel naar de plaats van de inbreuk als de plaats waar de schade intreedt verwijst. De Brussel I-verordening, zoals die door het Hof van Justitie sinds de zaak *Shevill*¹⁴ is geïnterpreteerd, beperkt de bevoegdheid van de nationale rechter in het laatste geval tot de lokale schade, maar dat past duidelijk niet in het éénheidsconcept van zowel het Uniemerken als de Gemeenschapsmodellen. Het idee van één intellectueel recht voor de ganse Unie vereist immers ook dat één rechtbank de ganse zaak kan behandelen. Vandaar de voorkeur voor de plaats van de inbreuk en de uitsluiting van de plaats waar de schade intreedt.

Dat is alvast de logica die voortvloeit uit het *Coty* arrest¹⁵ van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dat arrest maakt immers inzake het Uniemerken gebruik van het concept het handelen van de verweerder in een lidstaat en wijst de bevoegdheid van de rechter in een lidstaat waar de oorspronkelijke verkoper niet zelf heeft gehandeld af, zonder het concept van de schade in die lidstaat in overweging te nemen. Het concept van de plaats van de inbreuk moet echter misschien bekeken worden in de specifieke context van de intellectuele rechten. Het onderscheid tussen schadebrengend feit en schade heeft inderdaad zin in een algemene onrechtmatige daad context zoals in de Brussel I-verordening omdat elk van hen zich in een verschillend land kan voordoen. Dat ligt anders bij territoriale rechten zoals intellectuele rechten. Er kan immers slechts sprake zijn van een inbreuk wanneer er zowel een schadebrengend feit en schade is en het territorialiteitsbeginsel vereist dat die twee elementen zich in hetzelfde land voordoen. Men kan dan naar het geheel verwijzen met één referentie: de plaats van de inbreuk. Die referentie slaat dan zowel op het schadebrengend feit als op de schade. Misschien is de nadruk op het schadebrengend feit dus fout en wijst het enkel op de miskennis van het specifieke karakter van de intellectuele rechten¹⁶.

EEN EXCLUSIEF BEVOEGDHEIDSSYSTEEM

De specifieke bevoegdheidsregels voor het Uniemerken en de Gemeenschapsmodellen sluiten binnen hun toepassingsgebied de bevoegdheidsregels van de Brussel I-verordening

uit. Dat bleek zeer duidelijk in de zaak *Bayerische Motoren Werke AG / Acacia Srl*¹⁷. De Italiaanse producent van wielen Acacia Srl, die onder andere wielen maakt die erg lijken op

¹⁰. Art. 125(1) van verordening (EU) 2017/1001 en art. 82(1) van verordening (EG) 6/2002.

¹¹. Art. 125(2) van verordening (EU) 2017/1001 en art. 82(2) van verordening (EG) 6/2002.

¹². Art. 125(3) van verordening (EU) 2017/1001 en art. 82(3) van verordening (EG) 6/2002.

¹³. Art. 125(5) van verordening (EU) 2017/1001 en art. 82(5) van verordening (EG) 6/2002.

¹⁴. Zaak C-68/93, *Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL en Chequepoint International Ltd / Presse Alliance SA*, ECLI:EU:C:1995:61.

¹⁵. Zaak C-360/12, *Coty Germany / First Note Perfumes NV*, ECLI:EU:C:2014:1318.

¹⁶. A. KUR, "Abolishing Infringement Jurisdiction for EU Marks? – The *Perfume Marks* Decision by the German Federal Court of Justice" [2018] IIC.

¹⁷. Zaak C-433/16, *Bayerische Motoren Werke AG / Acacia Srl*, ECLI:EU:C:2017:550.

wielen waarvan BMW het model gedeponereerd heeft, had bij zijn *forum actoris*, de rechtbank in Napels¹⁸, een rechtsvordering tot vaststelling van niet-inbreuk ingediend, maar omdat BMW als verweerder een woonplaats heeft in een lidstaat oordeelde het Hof Van Justitie dat de zaak in toepassing van de specifieke bevoegdheidsregel diende gebracht te worden voor de rechtbank van de woonplaats van de verweerder, in dit geval dus voor de Duitse rechter. Artikel 82(1) van de verordening inzake de Gemeenschapsmodellen is verplicht van toepassing. Artikel 82 maakt enkel duidelijk dat de partijen nog steeds de bevoegde rechtbank kunnen kiezen en ook de vrijwillige verschijning blijft mogelijk. Artikels 25 en 26 van de Brussel I-verordening blijven dus hun rol spelen, ook in verband met Gemeenschapsmodellen en vorderingen die onder de specifieke bevoegdheidsregels van die verordening vallen¹⁹. Acacia Srl had dus niet de mogelijkheid om de bevoegdheid van de Italiaanse rechtbank in Napels te laten vaststellen op basis van artikel 7(2) van de Brussel I-verordening²⁰. Die laatste bepaling kan zelfs niet ingeroepen worden om een misbruik van een dominante positie of oneerlijke concurrentie te laten vaststellen als die verbonden zijn met de rechtsvordering voor een verklaring van niet-inbreuk en deze vaststelling maar kan gebeuren eens de vordering tot verklaring van niet-inbreuk is toegewezen²¹.

Artikel 125 van de verordening inzake het Uniemerken is in deze een exacte kopie van artikel 87 van de verordeningen inzake de Gemeenschapsmodellen. Dezelfde conclusie is

dus ook van toepassing op Uniemerken²².

De specifieke bevoegdheidsregels van deze verordeningen slaan op de scenario's die de Brussel I-verordening behandelt in artikels 4 en 7 en als *lex specialis* sluiten ze de toepassing van de Brussel I-verordening op deze punten uit. Maar de verordeningen zelf herhalen de toepasselijkheid van artikels 25 en 26 van de Brussel I-verordening inzake forumkeuze en vrijwillige verschijning. En op de punten die niet door de specifieke bevoegdheidsregels worden behandeld vullen de bepalingen van de Brussel I-verordening hen aan. Dit bleek duidelijk in de zaak *Nintendo / BigBen*²³, waar het Hof van Justitie expliciet verwees naar artikel 8(1) van de Brussel I-verordening om de Franse moedermaatschappij van verweerder BigBen Duitsland mee in het bad te trekken voor de Duitse rechter. Het Hof vult artikel 82(1) van de verordening inzake Gemeenschapsmodellen aan met artikel 8(1) van de Brussel I-verordening. Dit wordt mogelijk gemaakt door artikel 79(1) van de verordening inzake Gemeenschapsmodellen. Die bevoegdheid ten gronde slaat dan op alle partijen op het ganse grondgebied van de Europese Unie en de zaak in haar geheel. Het Hof ziet ook geen reden om op dit punt een onderscheid te maken tussen de zaak ten gronde en de sancties en maatregelen die de rechter kan nemen. De Duitse rechter kan dus ook ten aanzien van de artikel 8(1) verweerder maatregelen nemen die slaan op het ganse grondgebied van de Europese Unie²⁴. Artikels 122 en 125 van de verordening inzake het Uniemerken voorzien eenzelfde regeling in zaken betreffende Uniemerken.

DE PLAATS WAAR DE INBREUK HEEFT PLAATSGEVONDEN OF DREIGT PLAATS TE VINDEN

De bevoegdheidsregel die de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden hanteert als bevoegdheidsfactor is duidelijk de regel die het meest afwijkt van de Brussel I norm en dat niet alleen omdat de plaats waar de schade intreedt of dreigt in te treden buiten beschouwing blijft²⁵. Inbreukhandelingen kunnen immers gesteld worden in meer dan één lidstaat.

Maken we bij wijze van voorbeeld een bloemlezing uit artikel 9 van de verordening inzake het Uniemerken²⁶. Een Uniemerken geeft de houder het uitsluitend recht iedere derde, die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het

Uniemerken en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven. Dit slaat onder andere op het aanbrenge van het teken op de waren of op de verpakking van die waren, het aanbieden van waren onder het teken en het gebruik van het teken in advertenties. Het is in het geheel niet onrealistisch dat de verweerder in een praktijkgeval deze combinatie van inbreukhandelingen stelt en op die basis door de houder van het Uniemerken voor inbreuk op het merk en artikel 9 van de verordening voor de rechtbank wordt gedaagd. Het probleem dat zich dan stelt is dat elk van die (vermeende) inbreukhandelingen in een andere lidstaat gesteld kan zijn.

Een vrij éénvoudig scenario ontvouwde zich in de zaak *Par-*

¹⁸. Die eerder bekend staat als welwillend tegenover de producenten van zogenaamde reserveonderdelen en de modellenbescherming op dit punt beperkend opvat.

¹⁹. Zaak C-433/16, *Bayerische Motoren Werke AG / Acacia Srl*, ECLI:EU:C:2017:550, par. 42.

²⁰. *Ibid.*, par. 46.

²¹. *Ibid.*, par. 52.

²². Zie J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2^{de} uitg., 2011, hoofdstuk 7.

²³. Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16 *Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA*, ECLI:EU:C:2017:724.

²⁴. *Ibid.*, par. 67.

²⁵. Zie J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2^{de} uitg., 2011, hoofdstuk 7.

²⁶. Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken [2017], *Pb.L.* 154/1.

*fummarken*²⁷ die recent door het Duitse Bundesgerichtshof werd behandeld. Merkenrechtelijk beschermde parfums werden door een Italiaanse firma op een ook in het Duits beschikbare website aangeboden aan een Duits publiek. Tekens die gelijk waren aan de beschermde merken werden op de één of andere manier dus gebruikt in Italië en Duitsland, zonder dat we hier in het detail van het merkenrecht hoeven te treden.

Wat betekent dat echter voor de bevoegdheid van de rechtbanken in Duitsland en Italië als de houder van het merk een beroep wenst te doen op de regel dat de rechtbank van de plaats waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden bevoegd is. Men zou kunnen opteren voor een distributieve toepassing van de bevoegdheidsregel op basis van elk van de inbreukhandelingen in artikel 9 van de verordening. Men dient dan per inbreukhandeling de bevoegde rechtbank van te stellen. Maar dat zou ook betekenen dat de Duitse rechter bevoegd zou zijn voor bepaalde inbreukhandelingen, terwijl de Italiaanse rechter bevoegd zou zijn om te oordelen over andere inbreukhandelingen. Een dergelijke versnippering van de bevoegdheid en het feit dat wat toch één inbreukpatroon vormt niet door één maar door verschillende rechters zal beoordeeld worden lijkt haaks te staan op het idee van het Uniemerkt als één intellectueel recht voor de ganse Unie. Maar die kritiek kan natuurlijk gemilderd worden door de vaststelling dat de houder van het Uniemerkt steeds de hele zaak aanhangig kan maken bij de rechtbank van de woonplaats of plaats van vestiging van de verweerder of, naargelang de omstandigheden, de rechtbank van zijn eigen woonplaats of plaats van vestiging. Het lijkt ook een logisch gevolg van het feit dat artikel 9 van de verordening inzake het Uniemerkt de bescherming die het exclusief recht biedt opsplijst in bescherming tegen verschillende inbreukhandelingen die elk op zich voldoende zijn om tot een inbreuk te leiden.

Desalniettemin wijst het Bundesgerichtshof de distributieve toepassing van de bevoegdheidsregel af. Volgens het Bundesgerichtshof dient er niet te worden gerefereerd aan elke verweten inbreukmakende handeling, maar dient het gedrag van de verweerder in zijn totaliteit te worden beoordeeld teneinde de plaats vast te stellen waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag door die verweerder is verricht, of dreigt te worden verricht. In de zaak "*Parfummarken*" betekent dat volgens het Bundesgerichtshof het opstarten van, of de beslissing tot het opstarten van, het proces waarbij de par-

fums die merkenrechtelijk beschermd waren via de website van de verweerder aan het publiek werden aangeboden. Er dient echter wel degelijk sprake te zijn van een actief handelen van de verweerder (of een dreiging van actief handelen)²⁸. Alle andere inbreukhandelingen zijn in deze logica accessorisch en volgen uit het opstarten van de website waarop de parfums worden aangeboden. Dat opstarten van de website is dus de oorspronkelijke inbreukmakende handeling als men het gedrag van de verweerder in zijn geheel bekijkt. Het feit dat de website in het Duits²⁹ toegankelijk is vanuit Duitsland³⁰ en dat er eventueel aan een Duits publiek, in Duitsland, parfums worden geleverd geeft enkel aanleiding tot inbreukhandelingen die in het gedragspatroon van de verweerder in zijn totaliteit volgen op, of voortvloeien uit, het opstarten van de website. Inzake bevoegdheid blijven die inbreukhandelingen dan buiten beschouwing en wordt voor de gehele inbreukzaak tegen de verweerder de plaats waar de oorspronkelijke inbreukhandeling heeft plaatsgevonden als bevoegdheidsfactor gehanteerd. Dat leidt tot de bevoegdheid van één rechter, hier in casu de Italiaanse rechter omdat de verweerder de website opstartte in Italië.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat elke versnippering van bevoegdheid wordt vermeden en dat alle bevoegdheidsgronden in de verordening inzake het Uniemerkt nu leiden tot het resultaat dat de hele zaak door één rechter zal worden behandeld. Dat is ook volledig in overeenstemming met het unitair karakter van het Uniemerkt. Er is ook geen sprake van een conflict met het territorialiteitsbeginsel, want inzake het Uniemerkt is de ganse Europese Unie de territoriale eenheid³¹.

De aanpak van het Bundesgerichtshof, de weigering om de zaak te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie en de parallel die gelegd werd met het toepasselijk recht in artikel 8(2) van de Rome II-verordening ondanks het feit dat bij bevoegdheid en toepasselijk recht duidelijk zeer verschillende factoren van belang zijn, kunnen echter aanleiding geven tot een zeer kritische analyse van het arrest "*Parfummarken*"³². Het is immers niet meteen vanzelfsprekend dat de distributieve toepassing van de bevoegdheidsregels naar de prullenmand kan verwezen worden en het concept van de oorspronkelijke inbreukmakende handeling staat haaks op de werkingsprincipes van het intellectuele eigendomsrecht. Het had daarom misschien echt wel zijn belang om op deze punten, evenals op dat van het vermeende parallelisme tussen bevoegdheid en toepasselijk recht, de mening van het Hof van Justitie van de Europese Unie te kennen.

²⁷. *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>.

²⁸. *Ibid.*, par. 27.

²⁹. *Ibid.*, par. 17 en par. 29.

³⁰. *Ibid.*, par. 31.

³¹. Een soortgelijk scenario leidde tot vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in *AMS Neve Ltd and Ors / Heritage Audio and Anor* [2018] EWCA Civ 86, nu aanhangig bij het Hof als zaak C-172/18.

³². A. KUR, "Abolishing Infringement Jurisdiction for EU Marks? – The *Perfume Marks* Decision by the German Federal Court of Justice" [2018] IIC.

Maar als men de logica van de beslissing van het Bundesgerichtshof doortrekt, al was het maar om te zien waar dit uiteindelijk toe zou kunnen leiden, is, aangezien de betrokken verordening exact dezelfde bepaling bevat, deze aanpak niet alleen op het Uniemerken van toepassing, maar ook op de Gemeenschapsmodellen. “Parfummarken” sloeg op inbreu-

ken op het merkenrecht en in het bijzonder op Uniemerken, maar het Bundesgerichtshof baseert de aanpak geheel³³ op de zaak *Nintendo / BigBen*³⁴. Deze beslissing van het Hof Van Justitie vindt haar oorsprong in het gemeenschapsmodellenrecht.

HET TOEPASSELIJK RECHT

De zaak *Nintendo / BigBen* werd niet voor de Duitse rechter gebracht op basis van de bevoegdheidsfactor van de plaats van de inbreuk. Maar het de analyse van het Hof van Justitie gaat zeer sterk in op de vraag naar het toepasselijk recht³⁵. Dat brengt ons in een intellectuele eigendomscontext bij artikel 8(2) van de Rome II-verordening³⁶:

“2. De niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een inbreuk op een unitair communautair intellectuele-eigendomsrecht, wordt, voor alle aangelegenheden die niet door het desbetreffende communautaire instrument zijn geregeld, beheerst door *het recht van het land waar de inbreuk is gepleegd*”³⁷.

In casu ging het buiten het communautaire instrument om de sancties die kunnen worden opgelegd³⁸.

Het valt op dat inzake toepasselijk recht voor unitaire intellectuele rechten dezelfde aanknopingsfactor als bevoegdheidsfactor geldt. Zowel qua bevoegdheid als qua toepasselijk recht wordt als factor de plaats van de inbreuk gebruikt.

BigBen had volgens Nintendo inbreukhandelingen gesteld in meerdere lidstaten. De Duitse klanten konden bij BigBen Duitsland afstandsbedieningen en accessoires bestellen die compatibel waren met de Wii spelconsoles van Nintendo. Die afstandsbedieningen en accessoires werden door BigBen Frankrijk in Frankrijk gemaakt en ze werden ook van daaruit aan de Duitse (en andere) klanten geleverd. Inzake toepasselijk recht zijn hierdoor twee oplossingen mogelijk. Men kan enerzijds op distributieve wijze het toepasselijk recht bepalen voor elk van de inbreukhandelingen. Dat zou dan leiden tot Frans of Duits recht, afhankelijk van de inbreukhandeling en de plaats waar ze gesteld werd. Anderzijds, kan men het inbreukhandelingenpatroon van BigBen in zijn geheel analyseren en één toepasselijk recht identificeren voor het hele patroon, bij voorbeeld op basis van de sterkste band tussen het patroon van inbreukhandelingen en

een bepaald rechtssysteem, waarbij men ofwel de nadruk legt op één dominante inbreukhandeling of een afweging maakt tussen de verschillende factoren die de band vormen tussen de betrokken inbreukhandelingen en rechtssystemen.

Het Hof wijst zeer duidelijk de distributieve toepassing van verschillende rechten af en gaat voor de toepassing van één nationaal recht op de ganse zaak. Om dat ene nationale toepasselijk recht te bepalen “dient het gedrag van d[i]e verweerder in zijn totaliteit te worden beoordeeld teneinde de plaats vast te stellen waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten grondslag ligt aan het verweten gedrag, is verricht of dreigt te worden verricht”³⁹. De aanknopingsfactor is dus de plaats van de oorspronkelijke inbreukmakende handeling en die wordt gevonden aan de hand van een analyse van het gedrag van de verweerder in zijn totaliteit.

Deze aanpak stemt volgens het Hof overeen met het unitaire karakter van het Gemeenschapsmodel (of het Uniemerken) en het laat de bevoegde rechter toe om op éénvoudige wijze het toepasselijk recht te bepalen en het maakt de uitkomst van het proces voorspelbaar⁴⁰.

BigBen deed een beroep op elektronische handel en bood op zijn website, die bestemd is voor consumenten in verschillende lidstaten, producten te koop aan die inbreuk maken op de aan gemeenschapsmodellen verbonden rechten. De schadeveroorzakende gebeurtenis of gedraging bestaat dan in het te koop aanbieden van beweerdelijk inbreukmakende producten, met name door een aanbieding tot verkoop op zijn website te plaatsen. De plaats waar de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden is dus de plaats waar deze marktdeelnemer de procedure voor het plaatsen van de aanbieding tot verkoop op zijn website in werking zet. Alle verdere inbreukhandelingen, zoals de productie en levering van de producten door BigBen Frankrijk, zijn accessoirisch en

³³. *Ibid.*, par. 30, 31 en 34.

³⁴. Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16, *Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA*, ECLI:EU:C:2017:724.

³⁵. Zie J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2^{de} uitg., 2011, hoofdstuk 12; art. 3:601 CLIP Principles en P. TORREMANS ET AL., “European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property”, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford University Press, 2013.

³⁶. Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (“Rome II”) [2007] L199/40.

³⁷. Mijn cursivering.

³⁸. Gevoegde zaken C-24/16 en C-25/16 *Nintendo Co. Ltd / BigBen Interactive GmbH en BigBen Interactive SA*, ECLI:EU:C:2017:724, par. 89.

³⁹. *Ibid.*, par. 103.

⁴⁰. *Ibid.*, par. 104.

vloeien voort uit die oorspronkelijke inbreukmakende handeling.

Het feit dat dezelfde bevoegdheidsfactor en aanknopingsfactor gebruikt wordt voor zowel de bevoegdheid van de rechtbank als het toepasselijk recht is natuurlijk ook een voordeel. Het Bundesgerichtshof wijst daar ook op als het de logica en de aanpak van het Hof zonder aarzeling toepast, niet alleen inzake merkenrecht, maar ook inzake de bevoegdheid van de rechtbank⁴¹.

Overtuigt het argument van de parallel tussen bevoegdheid en toepasselijk recht?

Het valt niet te ontkennen dat een oplossing die leidt tot de toepassing van één recht charmeert door haar simpliciteit, zeker in de context van een unitair recht dat geldt in de ganse Europese Unie. Ze past ook perfect in de logica van het internationaal privaatrecht⁴².

Maar het onderliggende substantiële intellectuele eigendomsrecht werkt op een totaal andere basis. Elke inbreukhandeling geeft aanleiding tot een inbreuk op zich. Er is geen

oorzakelijk of noodzakelijk verband tussen de verschillende inbreukhandelingen. Ze zijn geen componenten van een meer complexe inbreukhandeling in juridische zin⁴³, zelfs als komen sommige inbreukhandelingen in de praktijk vaak samen voor. De logica is dan ook dat voor elke inbreukhandeling afzonderlijk het toepasselijk recht wordt bepaald⁴⁴, zeker als ze zoals binnen de groep BigBen door afzonderlijke rechtspersonen gesteld worden.

Vanuit een intellectuele eigendomspectief is de nieuwe benadering van het Hof dus een kleine revolutie. Maar misschien is het wel zo dat hier het unitaire karakter van het intellectuele recht, het Uniemerken en het Gemeenschapsmodel, primeert. Het is dan niet enkel aanvaardbaar, maar ook wenselijk dat één recht van toepassing is op de hele zaak en dus ook op alle inbreukhandelingen. De communautaire instrumenten rijken het grootste deel van die unitaire oplossing aan en in zoverre ze verwijzen naar het nationaal recht van de lidstaten neemt het internationaal privaatrecht deze oplossing over en knoopt aan bij één nationaal recht. Dat past uitstekend in de logica van de unitaire rechten.

EÉN OF MEERDERE VERWEERDERS: SCHAKELT HET HOF EEN BIJKOMENDE COMPLICATIE UIT?

Zowel in de zaak *BMW / Arcadia*⁴⁵ en in de zaak *Parfummarken*⁴⁶ was er één verweerder. In *Nintendo / BigBen*⁴⁷ waren er twee verweerders. Het Hof verduidelijkt dat in die omstandigheden artikel 8(1) Brussel I-verordening⁴⁸ van toepassing wordt in combinatie met de bepalingen van de verordening inzake Gemeenschapsmerken (of van de verordening inzake het Uniemerken). Bij gebrek aan een specifieke bepaling in de verordening vult artikel 8(1) aan⁴⁹. Artikel 82(1) van de verordening inzake Gemeenschapsmodellen staat Nintendo toe BigBen Duitsland in Duitsland voor de rechter te brengen en dan stelt zich de vraag of de tweede verweerder, BigBen Frankrijk, voor dezelfde rechter kan worden gebracht. Artikel 8(1) van de Brussel I-verordening beantwoordt die vraag.

Het Hof is van mening dat het hier duidelijk om hetzelfde recht gaat. Het communautaire instrument primeert en als het verwijst naar het nationaal recht van de lidstaten wordt die aanvulling als accessorisch gezien. En de partijen treden ook samen op. Het Hof verwijst hier naar het feit dat de tweede verweerder de goederen die de eerste verweerder verkoopt maakt en verzendt.

Zeker als men in overweging neemt dat het Hof zijn oorspronkelijk zeer strikte aanpak in *Roche*⁵⁰ al wat heeft afgezwakt⁵¹, is dit een perfect verdedigbare conclusie. BigBen Frankrijk kan voor de Duitse rechter gebracht worden omdat het samen met BigBen Duitsland inbreuk pleegt op het gemeenschapsmodel door producten te leveren in Duitsland die bij BigBen Duitsland besteld werden. Maar het Hof gaat

41. 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>, par. 35. Zie ook toepassing van de *Big Ben* doctrine in de uitspraak van de rechtbank in Milaan (Sezione specializzata in materia di impresa, Sezione A, 5390/2018) van 15 mei 2018 in de zaak *Diesel / Zara* (<http://ipkitten.blogspot.com/2018/07/milan-court-applies-nintendo-v-big-ben.html>).

42. Art. 3:601 CLIP Principles en P. TORREMANS ET AL., European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property, *Conflict of Laws in Intellectual Property: The CLIP Principles and Commentary*, Oxford University Press, 2013.

43. Zie P. TORREMANS, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 8^e uitg., 2016.

44. Zie J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford University Press, 2^e uitg., 2011, hoofdstuk 12.

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

46. 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>.

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

48. Zie in het algemeen P. TORREMANS, U. GRUSIC, C. HEINZE, L. MERRITT, A. MILLS, K. TRIMMINGS, L. WALKER, Z.S. TANG en C. OTERO GARCIA-CAS-TRILLON, *Cheshire, North & Fawcett: Private International Law*, Oxford University Press, 15^e uitg., 2017, p. 283-287.

49. Verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen [2002], *Pb.L.* 003/1, art. 79.

50. Zaak C-539/03, *Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg*, ECLI:EU:C:2006:458.

51. P. TORREMANS, "Intellectual Property puts Art.6(1) Brussels I Regulation to the Test" (2014) (1), *Intellectual Property Quarterly*, p. 1-12 en P. TORREMANS, "La propriété intellectuelle met l'article 6(1) du règlement Bruxelles I à l'épreuve" in *Mélanges en l'honneur du professeur André Lucas*, Lexis-Nexis, 2014, p. 751-763.

veel verder. Eerst wordt de bevoegdheid van Duitse rechter uitgebreid tot sancties. Dit is niet erg problematisch ondanks het feit dat de verordening hier naar het recht van de lidstaten verwijst. Dat is eerder een probleem voor het toepasselijk recht, zoals eerder reeds werd aangegeven. Maar het Hof breidt de bevoegdheid van de Duitse rechter over BigBen

Frankrijk ook uit naar het gedrag van die verweerder dat geen verband houdt met de bestellingen via BigBen Duitsland. Alle vermeende inbreukshandelingen binnen de Europese Unie worden opgenomen binnen de bevoegdheid van de Duitse rechter en de sancties kunnen eens te meer de ganse Unie bestrijken.

CONCLUSIE

Deze zaken en die nieuwe aanpak van het Hof van Justitie die eruit blijkt, zorgen toch wel voor een kleine revolutie in de wereld van de intellectuele eigendom. Zowel inzake de bevoegdheid als inzake het toepasselijk recht opteert het Hof voor een unitaire oplossing qua bevoegdheidsfactor en verwijzingsregel die leidt tot één rechtbank en één toepasselijk recht. Het Hof poneert de dominantie van de oorspronkelijke inbreukmakende handeling en alle andere aspecten worden dan accessorisch. Er wordt in verband met hen dus niet (langer) autonoom een bevoegde rechtbank bepaald en autonoom aangeknoopt qua toepasselijk recht.

Die aanpak is ongewoon in de context van nationale intellectuele eigendomsrechten, maar verdedigbaar in de context van het Uniemark en het Gemeenschapsmodel. De unitaire lijn die al zeer sterk in de verordeningen zit wordt doorgetrokken via het internationaal privaatrecht en er zit een logica in het strakke concept van één intellectueel recht, één bevoegde rechtbank en één toepasselijk recht.

Het feit dat het Hof diezelfde logica ook toepast op artikel 8(1) van de Brussel I-verordening wekt meer verbazing. Hier gaat het toch wel om een verregaande en zeer soepele

aanpak die niet bepaald harmonieus samengaat met de eerdere toepassingen van artikel 8(1) in intellectuele eigendomszaken.

Maar misschien moet men wel voor ogen houden dat het Hof deze aanpak (voorlopig) alleen vooropstelt inzake unitaire rechten, zoals het Uniemark en het Gemeenschapsmodel. Gezien de nadruk op het unitaire karakter van die intellectuele rechten en het feit dat dat argument over de ganse lijn als de voornaamste rechtvaardiging van de aanpak wordt ingeroepen lijkt het ook onwaarschijnlijk dat het Hof de aanpak ook buiten de context van de unitaire rechten zou willen toepassen. Dat zou dan immers ook het hele territorialiteitsconcept en de gevolgen hiervan op de helling plaatsen, of alvast serieus inperken. Het volstaat hier te denken aan het idee dat een inbreuk op een parallel nationaal intellectueel eigendomsrecht accessorisch zou kunnen zijn aan andere inbreukshandelingen op een ander parallel intellectueel eigendomsrecht, zowel wat de bevoegdheid als het toepasselijk recht betreft. Dat is waarschijnlijk een stap te ver op het revolutionaire pad.