



Datum van inontvangstneming : 12/10/2020

Zaak C-421/20

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

8 september 2020

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

31 augustus 2020

Appellante:

Acacia Srl

Geïntimeerde:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESLISSING

In het geding

ACACIA S.R.L., [omissis]

[omissis], Italië,

verweerster en appellante,

[omissis]

tegen

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, [omissis], München,

verzoekster en geïntimeerde,

[omissis]

[**or. 2**] heeft de twintigste civiele kamer van het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) [omissis], de partijen gehoord, op 31 augustus 2020

de volgende beslissing gegeven:

I.

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen in verband met de uitlegging van artikel 82, lid 5, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (verordening gemeenschapsmodellen; hierna: „VGM”:

1. Is het de geadieerde nationale rechter aan wie op grond van artikel 82, lid 5, VGM internationale rechtsbevoegdheid toekomt als rechterlijke instantie van de lidstaat waar inbreuken op gemeenschapsmodellen hebben plaatsgevonden, toegestaan om het nationale recht van de lidstaat waar deze rechter zetelt (lex fori), toe te passen op tot het grondgebied van zijn lidstaat beperkte nevenvorderingen?
2. Indien de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord: kan de „plaats waar de oorspronkelijke inbreukmakende handeling is verricht” in de zin van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken Nintendo/BigBen (C- 24/16 en C- 25/16, EU:C:2017:724), met het oog op het bepalen van het op nevenvorderingen toepasselijke recht overeenkomstig artikel 8, lid 2, van 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”) (hierna: „Rome II-verordening”), ook zijn gelegen in de lidstaat [**or. 3**] waar consumenten wonen tot wie internetreclame is gericht en waar op een gemeenschapsmodel inbreukmakende goederen in de handel worden gebracht in de zin van artikel 19 VGM, voor zover uitsluitend wordt opgekomen tegen het aanbieden en in de handel brengen van die goederen in deze lidstaat, ook wanneer het internetaanbod dat ten grondslag ligt aan dat aanbieden en in de handel brengen in een andere lidstaat op gang werd gebracht?

Motivering

A)

- 1 Geïntimeerde is autofabrikant. Zij is onder meer houdster van het op 5 augustus 2009 aangevraagde en onder nr. 001598277-0002 ingeschreven gemeenschapsmodel dat op 14 januari 2010 is gepubliceerd (hierna: „litigieus gemeenschapsmodel”).

Appellante, een Italiaanse onderneming, produceert in Italië velgen voor motorvoertuigen en brengt deze goederen in de gehele Europese Unie in de handel. In Duitsland brengt zij velgen onder de benaming „WSP Italy” in de handel, waaronder het model „Neptune GT”.

- 2 Geïntimeerde voert aan dat het in de handel brengen door appellante van deze velgen in Duitsland inbreuk maakt op het litigieuze gemeenschapsmodel, terwijl appellante zich beroept op de reparatieclausule van artikel 110 VGM.
- 3 Het Landgericht (rechter in eerste aanleg) heeft de vordering in haar geheel toegewezen en appellante – zij het territoriaal beperkt tot de Bondsrepubliek Duitsland – veroordeeld tot staking, informatieverstrekking, overlegging van documenten en afgifte van de inbreukmakende goederen met het oog op vernietiging ervan, alsook tot betaling van schadevergoeding. De rechter, die zijn internationale bevoegdheid heeft gebaseerd op artikel 82, lid 5, VGM, is ervan uitgegaan dat appellante inbreuk heeft gemaakt op het litigieuze gemeenschapsmodel en heeft op de nevenvorderingen (schadevergoeding, informatieverstrekking, verkrijging van boekhoudkundige informatie, [or. 4] overlegging van documenten en afgifte van de inbreukmakende goederen met het oog op vernietiging ervan) op grond van artikel 8, lid 2, Rome II-verordening het Duitse recht toegepast.
- 4 Appellante heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Zij blijft zich met name beroepen op de reparatieclausule van artikel 110 VGM. Voorts is zij de opvatting toegedaan dat volgens artikel 8, lid 2, Rome II-verordening het Italiaanse recht van toepassing is op de door geïntimeerde ingestelde nevenvorderingen.

Prejudiciële vragen

- 5 De prejudiciële vragen zijn doorslaggevend voor de beslechting van het hoofdgeding. De uitkomst van het geding is immers afhankelijk van de vraag of de door geïntimeerde ingestelde nevenvorderingen moeten worden beoordeeld naar Duits dan wel Italiaans recht. De verwijzende rechter gaat ervan uit dat de in eerste aanleg geadieerde rechter internationale rechtsbevoegdheid toekomt op grond van artikel 82, lid 5, VGM, dat appellante inbreuk heeft gemaakt op het litigieuze gemeenschapsmodel en zich ook niet kan beroepen op de bepaling van artikel 110 VGM, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vastgesteld in zijn arrest van 20 december 2017 in de gevoegde zaken Acacia Srl/Pneusgarda Srl en Audi AG en Acacia Srl en ██████████ ██████████ Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG (C-397/16 en C-435/16,

EU:C:2017:992). Naar Duits recht zijn ook de ingestelde vorderingen tot schadevergoeding, informatieverstrekking, verkrijging van boekhoudkundige informatie, overlegging van documenten en afgifte van de inbreukmakende goederen met het oog op vernietiging ervan, toegestaan. Appellante heeft daarentegen een Italiaans juridisch advies overgelegd waaruit blijkt dat de door geïntimeerde ingestelde vorderingen tot verkrijging van boekhoudkundige informatie en overlegging van documenten (die niet vallen binnen de werkingssfeer van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en bijgevolg niet zijn geharmoniseerd), naar Italiaans recht niet zijn toegestaan. Derhalve moet de uitspraak in eerste aanleg in voorkomend geval worden gewijzigd, mocht het Italiaanse recht van toepassing zijn op de nevenvorderingen.

- 6 Geïntimeerde voert aan dat artikel 8, lid 2, Rome II-verordening alleen toepassing vindt wanneer inbreukmakende handelingen in meerdere lidstaten in geding zijn. Alleen in dat geval rijst de vraag – zoals in de gevoegde zaken Nintendo/Big Ben (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724) – welk recht van toepassing is. Volgens geïntimeerde vindt deze opvatting steun in het arrest van het Hof van 5 september 2019 in de zaak AMS Neve (C-172/18, EU:C:2019:674) [or. 5]. Wanneer een inbreukmaker niet in meerdere lidstaten maar slechts in één lidstaat – in casu Duitsland – inbreukmakende handelingen worden verweten, is voor de overeenkomstig artikel 82, lid 5, VGM bevoegde rechter de aanknopng met een materieel recht dat niet de lex fori is van deze rechter (te weten de rechterlijke instantie van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden), niet passend. In het onderhavige geval, waarin alleen wordt opgekomen tegen het aanbieden, in de handel brengen en invoeren van velgen in Duitsland door appellante, moet het recht worden toegepast van de lidstaat waar de inbreukmakende handeling heeft plaatsgevonden, en niet het recht van de plaats waar de oorspronkelijke en aan de gelaakte handeling voorafgaande inbreukmakende handeling – in casu het produceren van velgen en het aanbieden ervan in verschillende lidstaten – is verricht. Derhalve moet het Duitse recht worden toegepast op de ingestelde nevenvorderingen.
- 7 Het valt evenwel te betwijfelen of het arrest van 5 september 2019 van het Hof van Justitie in de zaak AMS Neve (C-172/18, EU:C:2019:674) dient te worden beschouwd als een beperking of afwijking van zijn arrest van 27 september 2017 in de gevoegde zaken Nintendo/Big Ben (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724), en of voor een vordering die uitsluitend betrekking heeft op in Duitsland gepleegde inbreuken op een gemeenschapsmodel, overeenkomstig artikel 8, lid 2, Rome II-verordening alleen bij het Duitse recht dient te worden aangeknoopt. Dit zou afdoen aan de doelstelling van de Rome II-verordening, die de eenmaking van de regels van het internationaal privaatrecht beoogt door onrechtmatige daden in de gehele Europese Unie volgens dezelfde materiële rechtsregels te beoordelen, ongeacht welk forum bevoegd is. De rechtsopvatting van geïntimeerde zou tot gevolg hebben dat een vordering waarvan de reikwijdte zich tot de gehele Unie uitstrekt, door andere materiële rechtsregels wordt beheerst dan een vordering die territoriaal tot één lidstaat is beperkt, ook al hebben beide vorderingen telkens

betrekking op dezelfde onrechtmatige daad en dezelfde schade. Derhalve pleit de regeling van artikel 8, lid 2, Rome II-verordening veeleer ervoor dat het Italiaanse recht wordt toegepast op de overeenkomstig artikel 89, lid 1, onder d), en artikel 88, lid 2, VGM juncto artikel 8, lid 2, Rome II-verordening ingestelde nevenvorderingen, aangezien de in Italië gevestigde appellante de litigieuze goederen van daaruit naar Duitsland uitvoert.

[omissis]