



Datum van inontvangstneming : 11/12/2018

2 november 2018

Eerste Kamer

In naam van de Koning

18/03722

TT/AS

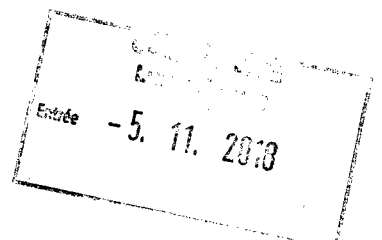
C-678/18 - (1) MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

Op een vordering tot cassatie in het belang der wet, ingesteld door de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en gericht tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam van 12 januari 2017, zaaknummer C13/620280/KG ZA 16-147, ECLI:NL:RBAMS:2017:298.

Ingeschreven in het register van het Hof van Justitie onder nr. <u>1085.657</u>	
Luxemburg	06. 11. 2018 De Griffier, voor deze
Fax/E-mail: _____	<u>Manuela Ferreira</u> Maria Manuela Ferreira Hoofdadministrateur
Neergelegd op: <u>05/11/18</u>	



1. Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar het bovenvermelde vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam.

Het vonnis van de voorzieningenrechter is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de voorzieningenrechter heeft de Procureur-Generaal beroep in cassatie in het belang der wet ingesteld. De voordracht tot cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De vordering van de Procureur-Generaal strekt ertoe dat de Hoge Raad het bestreden vonnis in het belang der wet zal vernietigen, althans het geding zal schorsen teneinde een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitleg van art. 90 GModVo, en zal verstaan dat de vernietiging geen nadeel zal toebrengen aan de rechten door betrokkenen verkregen.

3. Beoordeling van het middel

3.1 De vordering tot cassatie in het belang der wet van de Procureur-Generaal stelt de vraag aan de orde of de

regeling van art. 90 lid 1 van Verordening 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PbEG 2002, L 3/1; hierna: GModVo) eraan in de weg staat dat de wetgeving van een lidstaat bepaalt (zoals in Nederland het geval is) dat de exclusieve bevoegdheid van de op de voet van art. 80 lid 1 GModVo aangewezen gerechten ook geldt voor voorlopige en beschermende maatregelen als bedoeld in art. 90 GModVo.

3.2.1 In dit cassatieberoep kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Spin Master is een Canadese onderneming in speelgoedproducten. Onder het merk "Bunchems" verhandelt zij speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. De balletjes "klitten" aan elkaar, waardoor allerlei vormen en figuren kunnen worden gemaakt. De balletjes worden in acht kleuren op de markt gebracht.

(ii) Op 16 januari 2015 is op naam van Spin Master en onder nummer 002614669-0002 een Gemeenschapsmodel voor haar speelballetjes geregistreerd.

(iii) High5 verhandelt speelgoed. Onder de naam "Linkeez" verhandelt zij eveneens speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. De balletjes "klitten" aan elkaar, waardoor allerlei vormen en figuren kunnen worden gemaakt. De balletjes worden in acht kleuren op de markt gebracht.

3.2.2 De voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam oordeelde in het voor cassatie in het belang der wet voorgedragen vonnis onder meer als volgt:

"de bevoegdheid

4.1. High5 heeft voor alle weren aangevoerd dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank niet bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen. De belangrijkste rechtsgrond waarop Spin Master zich beroept, is de inbreuk op haar Gemeenschapsmodel. Derhalve is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd kennis te nemen van dit geschil, aldus High5. Spin Master heeft zich daarentegen op het standpunt gesteld dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank wel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

4.2. Met partijen is de voorzieningenrechter van oordeel dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft in dit kort geding. Binnen de Nederlandse rechtspraak wordt echter verschillend geoordeeld over de vraag of voorzieningenrechters van andere rechtbanken dan die van de rechtbank Den Haag bevoegd zijn om in kort geding kennis te nemen van een geschil dat gaat over een Gemeenschapsmodel. In artikel 90 lid 1 van de Gemeenschapsmodellenverordening is bepaald dat nationale rechtbanken die bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen over nationale modellen ook bevoegd zijn om voorlopige en beschermende maatregelen te treffen op grond van een Gemeenschapsmodel. Hieruit volgt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank in dit geval bevoegd is omdat zij op basis van de Nederlandse bevoegdheidsregels bevoegd zou zijn kennis te nemen van vorderingen gebaseerd op een Beneluxmodel. Weliswaar is in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen bepaald dat voor alle vorderingen bedoeld in artikel 81 van de verordening in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd is en in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank, maar dit maakt niet dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank in dit kort geding, waarin een verbodsvordering is ingesteld die beperkt is tot het Nederlandse grondgebied, niet bevoegd zou zijn. Hiervoor wordt verwezen naar het arrest van het gerechtshof Amsterdam van

4 januari 2007 (ECLI:NL:GHAMS:2007:AZ5613). Dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank hoe dan ook bevoegd is om op grond van artikel 102 Rv kennis te nemen van de vorderingen voor zover gegrond op auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing, is door High5 niet bestreden. De beweerde inbreuk heeft immers ook plaatsgevonden in het arrondissement Amsterdam."

3.3 De Procureur-Generaal vordert dit vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, 'in het belang der wet' te vernietigen. Het cassatiemiddel houdt in dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat uitsluitend de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag bevoegd is kennis te nemen van vorderingen tot het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen inzake inbreuk op Gemeenschapsmodellen.

3.4.1 De in dit verband van belang zijnde bepalingen van de GModVo zijn de art. 80, 81 en 90. Deze luiden, voor zover hier van belang:

"Afdeling 2

Geschillen terzake van inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsmodellen

Artikel 80

Rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel

1. De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, de "rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel", die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen.

Artikel 81

Bevoegdheid terzake van inbreuk en geldigheid

De rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid terzake van:

- a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen;
- b) rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk op Gemeenschapsmodellen, indien naar nationaal recht toegestaan;
- c) rechtsvorderingen tot nietigverklaring van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel;
- d) reconventionele vorderingen tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmodel die zijn ingesteld in samenhang met rechtsvorderingen als bedoeld onder a).

Artikel 90

Voorlopige, inclusief beschermende, maatregelen

1. Aan de rechterlijke instanties van een lidstaat, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel kunnen voor een Gemeenschapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale modellen, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

2. (...)

3. Een krachtens artikel 82, leden 1, 2, 3 of 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel is bevoegd voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die, onverminderd de procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig titel III van het Bevoegdheids- en Executieverdrag, van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Geen enkele andere rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid."

3.4.2 Art. 3 van de (Nederlandse) Wet van 4 november 2004 tot uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank voor

het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen) (Stb. 2004/573), bepaalt:

“Voor alle vorderingen, bedoeld in artikel 81 van de verordening, is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank Den Haag en in kort geding de voorzieningenrechter van die rechtbank.”

Blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van deze wet, zoals weergegeven in de vordering van de Procureur-Generaal onder 3.6, heeft de wetgever met deze bepaling beoogd de bijzondere expertise van de rechtbank en het gerechtshof Den Haag in zaken van intellectuele eigendom optimaal te benutten.

3.5.1 Het middel stelt de hiervoor in 3.1 vermelde vraag aan de orde, waaromtrent in de rechtspraak en literatuur, ook in andere lidstaten, uiteenlopend wordt geoordeeld, zoals de vordering van de Procureur-Generaal onder 3.7- 3.25 laat zien. De tekst van de GModVo geeft omtrent deze vraag geen uitsluitsel.

3.5.2 Mogelijk is dat de Uniewetgever met de verordening heeft beoogd om voor voorlopige en beschermende maatregelen als in art. 90 GModVo bedoeld, een verplichte uitzondering te maken op het in de considerans (punt 29) uitgesproken streven specialisering bij de rechters te bevorderen - met

het oog waarop art. 80 lid 1 GModVo bepaalt dat de lidstaten een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg als 'rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel' aanwijzen - zij het dat aan beslissingen inzake die voorlopige en beschermende maatregelen van rechterlijke instanties die niet tot die aangewezen gerechten behoren, geen werking buiten het territoir van de betrokken lidstaat toekomt (art. 90 lid 3 GModVo). Die uitleg zou meebrengen dat het lidstaten niet vrijstaat de kennisneming van alle vorderingen tot het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen in modellenzaken bij uitsluiting op te dragen aan de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel.

3.5.3 Denkbaar is ook dat de Uniewetgever niet meer heeft beoogd dan de lidstaten de bevoegdheid te verlenen om in hun nationale wetgeving te bepalen dat de kennisneming van vorderingen tot het treffen van maatregelen als in art. 90 GModVo bedoeld, behalve aan de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel, ook wordt opgedragen aan de andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn tot het treffen van dergelijke maatregelen in zaken betreffende nationale modellen (bij welke instanties dan de restrictie van art. 90 lid 3 GModVo geldt). Gelet op hetgeen art. 3 van de Nederlandse Uitvoeringswet, genoemd hiervoor in 3.4.2,

bepaalt, is de Nederlandse wetgever kennelijk uitgegaan van deze uitleg en heeft hij het belang van de deskundigheid van de op de voet van art. 80 lid 1 GModVo aangewezen, gespecialiseerde, gerechten de doorslag te laten geven.

3.5.4 Ten slotte is de in de vordering van de Procureur-Generaal verdedigde uitleg denkbaar dat art. 81 GModVo de interne bevoegdheid van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel verplicht voorschrijft voor de in dat artikel genoemde vorderingen (ongeacht of het het bodemgeschil betreft of niet) en dat art. 90 GModVo slechts geldt voor voorlopige en beschermende maatregelen van andere aard.

3.5.5 Het betreft hier een vraag van uitleg van Unierecht. Niet kan worden gezegd dat redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop deze vraag moet worden beantwoord, noch dat deze vraag in de rechtspraak van het HvJEU reeds beantwoording heeft gevonden. De Hoge Raad zal daarom aan dat Hof de hierna te vermelden prejudiciële vraag voorleggen.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast, en van de aard van deze procedure

4.1 De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.2.1 vermelde feiten, waarvan moet worden uitgegaan.

4.2 De Hoge Raad vraagt aandacht voor de omstandigheid dat de vraag van uitleg is gerezen in een zogeheten cassatieprocedure 'in het belang der wet'. Ingevolge art. 111 lid 2, aanhef en onder c, Wet op de rechterlijke organisatie (hierna: Wet RO) komt de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad de bevoegdheid toe dergelijke vorderingen te doen tot vernietiging van uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven. De Hoge Raad is het gerecht dat bevoegd is van een dergelijke vordering kennis te nemen, mits tegen de desbetreffende uitspraak geen gewoon rechtsmiddel (meer) openstaat. Een vernietiging door de Hoge Raad heeft geen invloed op de rechtspositie van de partijen bij de in het beroep betrokken uitspraak. Een en ander is bepaald in art. 78 Wet RO, dat, voor zover hier van belang, luidt:

"1. De Hoge Raad neemt kennis van het beroep in cassatie tegen de handelingen, arresten, vonnissen en beschikkingen van de gerechtshoven en de rechtbanken, ingesteld hetzij door een partij, hetzij «in het belang der wet» door de procureur-generaal bij de Hoge Raad.

(...)

7. Cassatie «in het belang der wet» kan niet worden ingesteld indien voor partijen een gewoon rechtsmiddel openstaat en brengt geen nadeel toe aan de rechten door partijen verkregen."

4.3 Wanneer de Procureur-Generaal aanleiding ziet een vordering tot cassatie in het belang der wet in te stellen, is zonder uitzondering een rechtsvraag in het geding die in tal van zaken aan de orde is en waaromtrent in de rechtspraak, bij gebreke van een uitspraak van de Hoge Raad, uiteenlopende opvattingen bestaan. Het instrument staat derhalve in dienst van de rechtseenheid.

Ingevolge art. 78 Wet RO in verbinding met art. 26 Rv (verbod van rechtsweigering) is de Hoge Raad gehouden op de vordering van de Procureur-Generaal te beslissen, zodat het antwoord op de te stellen prejudiciële vraag onontbeerlijk is.

5. De vraag van uitleg

De vraag van uitleg die, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, aan het HvJEU voorgelegd moet worden, luidt:

Moet art. 90 lid 1 GModVo aldus worden uitgelegd dat het een dwingende toekenning inhoudt aan alle daar genoemde rechterlijke instanties van een lidstaat, van de bevoegdheid om voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen, of laat het de lidstaten - geheel of gedeeltelijk - vrij om de bevoegdheid dergelijke maatregelen te bevelen, bij uitsluiting op te dragen aan de rechterlijke instanties die overeenkomstig art. 80 lid 1 GModVo zijn aangewezen als rechtbanken (van eerste en tweede aanleg) voor het Gemeenschapsmodel?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vraag uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst de procedure tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is geweest door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, M.V. Polak en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 2 november 2018.

