

Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-832/21 – 1

Zaak C-832/21

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

27 december 2021

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

16 december 2021

Verweerders en appellanten:

Beverage City & Lifestyle GmbH

MJ

Beverage City Polska Sp.z.o.o.

FE

Verzoekster en geïntimeerde:

Advance Magazine Publishers, Inc.

[omissis]

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESLISSING

In het geding tussen

1. Beverage City & Lifestyle GmbH, [omissis] Schorfheide (Duitsland),
2. de heer MJ, [omissis],

verweerders en appellanten onder 1 en 2

[omissis]

3. Beverage City Polska Sp.z.o.o., [omissis] Krakau, Polen,
4. de heer FE, [omissis],

verzoekers en appellanten onder 3 en 4

[omissis]

en

Advance Magazine Publishers Inc., [omissis] New York, Verenigde Staten van Amerika,

verzoekster en geïntimeerde,

[omissis]

heeft de 20. Zivilsenat (Twintigste civiele kamer) van het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) [omissis]

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 (hierna: „Hof”) om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag betreffende de uitlegging van artikel 122 van verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (hierna: „Uniemerkenverordening”), gelezen in samenhang met artikel 8, punt 1, van verordening (EU) nr. 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 (hierna: „verordening nr. 1215/2012”):

Is er, in de zin van artikel 8, punt 1, van verordening nr. 1215/2012, sprake van een „zo nauwe band” tussen de vorderingen dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven, in het geval waarin in de

procedure wegens inbreuk op een Uniemark de band erin bestaat dat de in een lidstaat (in casu Polen) gevestigde verweerder die op een Uniemark inbreuk makende goederen heeft geleverd aan een in een andere lidstaat (in casu Duitsland) gevestigde verweerder, wiens wettelijke vertegenwoordiger de hoofdverweerder is en tegen wie als inbreukmaker eveneens een vordering is ingesteld, wanneer de partijen enkel door de loutere leveringsrelatie met elkaar verbonden zijn en er juridisch noch feitelijk een verdergaande band bestaat?

Motivering

A)

- 1 Verzoekster is houder van verschillende Uniemarken met het woordelement „Vogue”, waaronder
 - Uniemark 00183756 VOGUE met 1 april 1996 als datum van voorrang, onder meer ingeschreven in klasse 16 voor „drukwerken”;
 - Uniemark 004023041 VOGUE met 2 september 2004 als datum van voorrang, onder meer ingeschreven in klasse 16 voor „drukwerken”;
 - Uniemark 014273296 VOGUE met 2 september 2004 als datum van voorrang, ingeschreven op 19 juni 2015, onder meer in klasse 43 voor „diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting; diensten van hotels, bars, café-restaurants, restaurants en nachtclubs; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); catering”.

Zij voert aan dat het gaat om bekende merken.
- 2 Verweerster onder 1 is een vennootschap naar Duits recht die gevestigd is in Schorfheide in de deelstaat Brandenburg. Haar zaken worden beheerd door haar bestuurder – verweerder onder 2 – die zijn woonplaats heeft in Niederkassel (Duitsland) in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Verweerster onder 3 is een vennootschap naar Pools recht die gevestigd is in Krakau (Polen), waarvan verweerder onder 4 bestuurder is. Laatstgenoemde heeft eveneens in Krakau zijn woonplaats.
- 3 Verweerster onder 3 produceert en distribueert een energiedrank onder de naam „DIAMANT VOGUE” en maakt daarvoor reclame. Verweerster onder 1 was met verweerster onder 3 verbonden door middel van een exclusievedistributieovereenkomst voor Duitsland en kocht de dienovereenkomstig geëtiketteerde energiedrank in Polen van verweerster onder 3. Tussen verweersters onder 1 en 3 bestaan er geen verdergaande juridische betrekkingen. Met name behoren zij ondanks de gelijkenis van de namen niet tot dezelfde groep.

- 4 Verzoekster ziet hierin een inbreuk op haar Uniemerken en heeft tegen alle verweerders bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) – als bevoegde rechtbank voor Uniemerken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen – een vordering ingesteld die strekt tot staking van inbreuken in de gehele Unie en – later beperkt tot handelingen in Duitsland – tot overlegging van informatie, tot het afleggen van rekening en verantwoording alsook tot vaststelling van de verplichting tot schadevergoeding. Verweerders onder 3 en 4 hebben onder meer aangevoerd dat er geen internationale bevoegdheid bestaat ter zake van de tegen hen ingestelde vordering.
 - 5 Het Landgericht Düsseldorf heeft verweerders overeenkomstig de vordering veroordeeld en zijn internationale bevoegdheid ten aanzien van verweerders onder 3 en 4 gebaseerd op artikel 8, punt 1, van verordening nr. 1215/2012. Aangenomen werd dat op de onderhavige feiten de beginselen die het Hof heeft geformuleerd in zijn arrest van 27 september 2017, Nintendo (C-24/16 en C-25/16, EU:C:2017:724; hierna: „arrest Nintendo”), van toepassing zijn.
 - 6 Nadat verweerders onder 1 en 2 hun aanvankelijk ingestelde hoger beroep hadden ingetrokken, hebben verweerders onder 3 en 4 tegen die beslissing van het Landgericht Düsseldorf hoger beroep ingesteld, waarbij zij onder meer blijven bij hun betoog dat de Duitse rechterlijke instanties niet internationaal bevoegd zijn. Zij waren naar eigen zeggen uitsluitend in Polen actief en hebben de goederen ook daar aan hun afnemers geleverd. Het arrest Nintendo kan in casu niet worden toegepast, omdat verweerders onder 1 en 2 enerzijds en verweerders onder 3 en 4 anderzijds op geen enkele relevante wijze met elkaar verbonden zijn.
- B)
- 7 De beantwoording van de prejudiciële vraag is beslissend voor de beslechting van het geding.
 - 8 Een internationale bevoegdheid van de Duitse rechtbanken voor het Uniemerken om kennis te nemen van de vordering tegen verweerders onder 3 en 4 kan slechts voortvloeien uit artikel 8, punt 1, van verordening nr. 1215/2012. Het Landgericht Düsseldorf (en in de beroepsprocedure de verwijzende rechter) is uitsluitend ten aanzien van verweerder onder 2, die zijn woonplaats in Noordrijn-Westfalen heeft, internationaal bevoegd op grond van artikel 125, lid 1, van de Uniemerkenverordening. Voor de bevoegdheid ten aanzien van verweerders onder 3 en 4 geldt als voorwaarde dat er tussen de tegen hen gerichte vordering en de vordering tegen verweerder onder 2 „een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven”.
 - 9 De onderhavige feiten verschillen van de aan het arrest Nintendo ten grondslag liggende feiten doordat de leveringsrelatie niet tussen de hoofdverweerder – te weten verweerder onder 2 – en verweerders onder 3 en 4, maar tussen

verweersters 1 en 3 bestond, terwijl vorderingen zijn ingesteld tegen verweerders onder 2 en 4 in hun respectieve hoedanigheid van vertegenwoordigers van de rechtspersonen.

- 10 Daarbij komt dat het Hof in het arrest Nintendo onder meer in aanmerking heeft genomen dat de verweerders in die zaak tot dezelfde groep behoorden (punt 51 van het arrest). In het onderhavige geval ontbreekt een dergelijke band. De betrokken partijen in Duitsland en Polen handelen op eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijk van elkaar. Uiteindelijk bestaat er slechts een feitelijke band in de vorm van een leveringsketen. Het is evenwel onzeker of dit alleen voldoende is.
- 11 In navolging van verzoekster moet worden erkend dat het gaat om dezelfde merken en dezelfde goederen die mogelijkwerwijs een inbreuk opleveren, zodat vermoedelijk het gevaar van onverenigbare beslissingen zou bestaan wanneer de ene rechter de distributie als een inbreuk zou beschouwen en de andere rechter niet. Dit argument zou echter ook moeten gelden indien er tussen partijen geen enkele band zou bestaan, maar zij binnen de Unie dezelfde – van een derde gekochte – goederen zouden distribueren. In zoverre moet in aanmerking worden genomen dat de toepasselijkheid van artikel 8, punt 1, van verordening nr. 1215/2012 de bevoegdheidsregel van artikel 125 van de Uniemerkenverordening niet mag uithollen. In de rechtspraak van de nationale rechterlijke instanties [Oberster Gerichtshof (hoogste rechterlijke instantie in civiele en strafzaken, Oostenrijk), GRUR Int. 2013, 569, Red Bull / Pitt Bull, 4 Ob 221/12x van 15 januari 2013] wordt de bepaling evenwel ook toegepast op een eenvoudige leveringsrelatie.

[omissis]