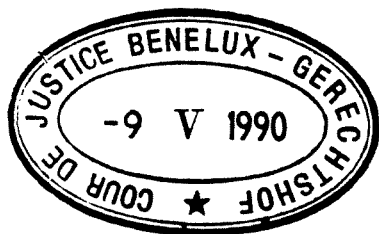


REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61



A 89/8/5

Conclusie van plaatsvervangend
advocaat-generaal H. Lenaerts
in de zaak A 89/8

vennootschap naar Nederlands
recht KORTMAN-NEDERLAND B.V.

tegen

vennootschap REMO CHEMIE B.V.

Onderwerp van de vraag

Bij vonnis van 17 november 1989 stelt de
Rechtbank van Koophandel te Mechelen de volgende
vraag van uitleg :

"Zijn de door artikel 37 A lid 1 van de Benelux
merkenwet opgenoemde criteria voor het bepalen van
de territoriale bevoegdheid, bij ontbreken van een
uitdrukkelijke overeenkomst te weten :

- de woonplaats van gedaagde,
- de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis
is ontstaan,
- de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis
uitgevoerd is of moet worden uitgevoerd,

fakultatief voorgeschreven dan wel dwingend in die
zin dat bij gebreke aan kennis van de woonplaats van
gedaagde, men moet daqvaarden voor de plaats waar de
in het geding zijnde verbintenis is ontstaan en bij
gebreke aan kennis van deze plaats, voor de plaats
waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uit-
gevoerd ?"

Feiten

Kortman-Nederland B.V. is houdster van een aantal Beneluxmerken voor babyhaarshampoo's. Op grond van artikel 13, A, eerste lid, verzet zij zich tegen het gebruik van overeenstemmende tekens door Remo Chemie B.V. en vordert zij dat de rechtbank deze laatste veroordeelt om die tekens niet meer te gebruiken.

Remo Chemie B.V. betwist de territoriale bevoegdheid van de rechtbank op grond dat artikel 37, A, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, gebruikelijk afgekort tot B.M.W., "geen forumkeuze voorziet daar het een volgorde geeft van de alternatieve mogelijkheden voor het beoordelen van de bevoegdheid".

De rechtbank beslist dat de verkoop van Remo Baby-shampoo werd vastgesteld te Puurs in het gerechtelijk arrondissement Mechelen en oordeelt dat de in het geding zijnde verbintenis zich te onthouden van een handeling die strijdig is met artikel 13, A, eerste lid, B.M.W., aldaar is ontstaan; daarom heeft eiseres de vordering voor de rechtbank te Mechelen ingeleid.

De rechtbank is van mening dat zij niet bevoegd is, indien volgens artikel 37, A, eerste lid, B.M.W. Kortman-Nederland B.V. de vordering had moeten inleiden bij de rechtbank van de woonplaats van Remo Chemie B.V., aangezien "moeilijk kan worden ontkend dat eiseres niet zou op de hoogte zijn geweest van het adres van de maatschappelijke zetel van verweerster."

Bespreking van de vraag

De in deze zaak toepasselijke bepaling van artikel 37, A, eerste lid, B.M.W. luidt : "Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken bepaald door de woonplaats van de gedaagde, of door de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet uitgevoerd worden".

De rechtbank vergelijkt deze tekst met artikel 624 van het Belgische Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt : "Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht :

- 1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van een der verweerders;
- 2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (...)"

Deze bepaling zegt uitdrukkelijk dat de eiser vrij kiest tussen de mogelijkheden die hem worden geboden om zijn vordering in te leiden. Het in essentie gelijklopende artikel 37, A, eerste lid, B.M.W. bevat weliswaar niet de woorden "naar keuze van de eiser". Maar de verbinding van de verschillende mogelijkheden door het voegwoord "of" wijst er toch op dat deze bepaling dezelfde strekking heeft als het voormelde artikel 624.

De tekst van artikel 37, A, bevat geen enkele aanwijzing, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de opstellers ervan de bedoeling hebben gehad enige beperking te stellen aan het recht van de eiser om tussen de geboden mogelijkheden te kiezen.

Een zodanige bedoeling blijkt evenmin uit de voorbereiding van de besproken bepaling. De toelichting bij artikel 37 B.M.W. laat de aan de orde zijnde vraag onaangeroerd. (1) Dit doet ook de Benelux-Commissie van de "Association internationale pour la protection de la propriété industrielle" in de commentaar bij het door haar opgestelde ontwerp-Benelux-verdrag betreffende merken, waarin een gelijkkluidende bepaling voorkomt. (2)

De rechtsleer heeft geen grondige bespreking aan de gestelde vraag gewijd.

-
- (1) Zie o.m. Benelux-Basisteksten, deel 5/I, Warenmerken, Toelichting, blz. 68.
- (2) Zie de toelichting bij artikel 11 van het verdrag, opgesteld door de Benelux-Commissie opgericht door de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse groepen van de Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Bijlage bij Bijblad Industriële Eigendom (B.I.E.), 22e jaargang, nr. 1, 15 jan. 1954, blz. 8.

Van Dijck stelt :

"Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen (...) bepaalt de woonplaats van de gedaagde, zo deze binnen het Beneluxgebied ligt, welke rechter bevoegd is van het geschil kennis te nemen. (...) Bij inbreukacties, waarbij deze woonplaats niet bekend behoeft te zijn, kan deze vervangen worden door de plaats waar het gewraakte merkgebruik is geconstateerd (waar de - uit de wet voortvloeiende - verbintenis dit na te laten moet worden uitgevoerd)" (1). Of deze auteur daarmee een rangorde in de door artikel 37, A, B.M.W. aangewezen criteria wil invoeren, is niet zonder meer duidelijk. Veeleer schijnt hij onderscheid te maken naar gelang van de aard of het onderwerp van de vordering.

Tot staving van haar stelling dat artikel 37, A, eerste lid, B.M.W. aan de eiser de vrije keuze tussen de geboden mogelijkheden laat, citeert Kortman-Nederland B.V. in haar memorie Van Bunn en Van Nieuwenhoven Helbach.

Eerstgenoemde schrijft : "La première règle est que la compétence des juridictions du Benelux est déterminée, au choix du demandeur, soit 'par le domicile du défendeur' soit 'par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée'." (2)

-
- (1) Merkenrecht in de Beneluxlanden, blz. 187.
(2) Six ans d'expérience de la loi uniforme Benelux sur les marques, in Journal des tribunaux, 1977, blz. 281 (het citaat op blz. 288).

Van Nieuwenhoven Helbach zegt : "Volgens artikel 37, A geldt als grondregel voor de territoriale bevoegdheid van de rechter, dat zij wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, een en ander ter keuze van de eiser". (1)

Gotzen is dezelfde mening toegedaan : "Bij gemis aan uitdrukkelijke overeenkomst heeft de eiser de keuze tussen :

- a) de woonplaats van de gedaagde;
- b) de plaats waar de omstreden verbintenis ontstond (b.v. de plaats waar de namaking werd gepleegd en dus de verplichting tot schadevergoeding geboren werd);
- c) de plaats waar de omstreden verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd (b.v. de plaats waar de te vernietigen verpakkingen met het nagemaakte werk liggen opgestapeld)". (2)

(1) Nederlands handels- en faillissementsrecht, II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, nr. 874, blz. 418.

(2) Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht, nr. 163, B.2, blz. 188.

De mening van de drie laatstgenoemde auteurs komt mij verantwoord voor. Artikel 37, A, eerste lid, B.M.W. stelt geen beperkingen aan het recht van de eiser om de territoriaal bevoegde rechter binnen de aangegeven grenzen te kiezen. De wetsgeschiedenis bevat geen enkele aanwijzing dat de bewoordingen van het artikel de bedoeling van de opstellers onjuist of onvolledig weergeven. Dan mogen aan het recht van de eiser geen beperkingen worden gesteld die in de tekst van de bepaling niet vervat zijn.

Dat die wettelijke regeling in strijd zou zijn met de "ratio van de meest economische procesvoering", zoals Remo Chemie B.V. in haar memorie beweert, doet niets ter zake.

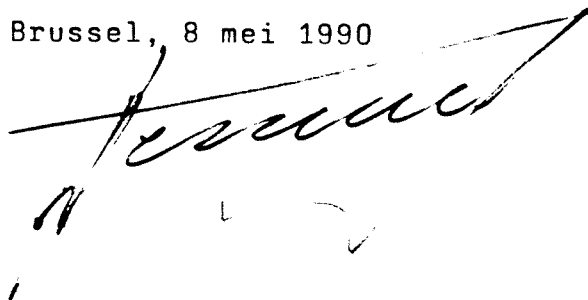
Overigens verwijst deze partij tevergeefs naar het Nederlands-Belgisch Verdrag van 28 maart 1925 en het Executieverdrag van 27 september 1968, evenals naar artikel 126 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Alleen de uitleg van artikel 37, A, eerste lid, B.M.W. is hier aan de orde en daaraan komen deze regelingen niet te pas.

Besluit

Ik meen dat de gestelde vraag als volgt dient te worden beantwoord :

"Bij toepassing van artikel 37, A, eerste lid, eerste zin, B.M.W. wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken bepaald naar keuze van de eiser ofwel door de woonplaats van de gedaagde, ofwel door de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is ontstaan ofwel door de plaats waar de in het geding zijnde verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd".

Brussel, 8 mei 1990

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. J. J. J.', written over a horizontal line. Below the signature, there are several small, faint marks and a checkmark.