



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
H. SAUGMANDSGAARD ØE
van 26 mei 2016 *

Zaak C-230/15

Brite Strike Technologies Inc.
tegen
Brite Strike Technologies SA

[verzoek van de rechtbank Den Haag (Nederland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 71 — Toepasselijkheid van een verdrag dat betrekking heeft op een bijzonder onderwerp — Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom — Verdrag dat na die verordening in werking is getreden maar dat de inhoud van vroegere verdragen in wezen overneemt — Verordening nr. 44/2001 — Artikel 22, punt 4 — Geding betreffende een Benelux-merk — Bevoegdheid van de gerechten van de drie Benelux-staten of van slechts een van deze staten — Criteria die eventueel ter bepaling van deze staat moeten worden toegepast”

I – Inleiding

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing dat is ingediend door de rechtbank Den Haag (Nederland) betreft de uitlegging van artikel 22, punt 4, en artikel 71 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken¹, gewoonlijk de „Brussel-I-verordening” genoemd.

2. Dit verzoek is ingediend in een voor deze Nederlandse rechtbank aanhangige procedure, waarin een probleem is gerezen over de vaststelling van het gerecht dat *ratione loci* bevoegd is om uitspraak te doen op een door een Amerikaanse onderneming ingestelde vordering tot nietigverklaring van een Benelux-merk dat in handen is van een Luxemburgse onderneming.

3. Gelet op de vaststelling dat zowel artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 als artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005² (hierna: „BVIE”) bevoegdheidsregels voor grensoverschrijdende geschillen tussen particulieren betreffende de geldigheid van een merk bevat, vraagt de verwijzende rechter zich af hoe de bepalingen van deze twee regelingen zich onderling verhouden wanneer een geschil binnen de materiële, ruimtelijke en temporele werkingssfeer van beide regelingen valt.

* Oorspronkelijke taal: Frans.

1 — PB 2001, L 12, blz. 1.

2 — Verdrag ondertekend te Den Haag door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.

4. Overeenkomstig artikel 71 van verordening nr. 44/2001 heeft de inwerkingtreding van deze verordening geen afbreuk gedaan aan de toepasselijkheid van reeds bestaande verdragen tussen de lidstaten van de Europese Unie die voor bijzondere onderwerpen de rechterlijke bevoegdheid regelen. Het Hof wordt verzocht om zich uit te spreken over de vraag of uit dit artikel volgt dat in casu voorrang dient te worden verleend aan het BVIE, gelet op het feit dat dit verdrag weliswaar na deze verordening in werking is getreden, maar – in het bijzonder in artikel 4.6 ervan – de vroegere Benelux-verdragen in wezen overneemt.

5. Voor het geval dat het Hof van oordeel zou zijn dat de bepalingen van verordening nr. 44/2001 prevaleren boven die van het BVIE, wenst de verwijzende rechter te vernemen of uit artikel 22, punt 4, van deze verordening voortvloeit dat de gerechten van de drie Benelux-staten in gelijke mate bevoegd zijn om kennis te nemen van een geschil zoals in het hoofdgeding aan de orde is, of, indien dit niet het geval is, aan te geven welke criteria dienen te worden toegepast ter bepaling van de lidstaat waarvan de gerechten bij uitsluiting bevoegd zijn, eventueel onder toepassing van artikel 4.6 BVIE op dit punt.

II – Toepasselijke bepalingen

A – Verordening nr. 44/2001

6. Artikel 2, lid 1, van deze verordening stelt als algemene bevoegdheidsregel: „Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.”

7. Artikel 22, punt 4, eerste alinea, van deze verordening, dat is opgenomen in afdeling 6 van hoofdstuk II ervan, met als opschrift „Exclusieve bevoegdheid”, bepaalt dat „[o]ngeacht de woonplaats [...] bij uitsluiting bevoegd [zijn] [...] voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst”.

8. Volgens de tweede alinea van punt 4 zijn „[o]nverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973”³, „ongeacht de woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi”.⁴

9. In artikel 71 van deze verordening, dat is opgenomen in hoofdstuk VII ervan, met als opschrift „Verhouding tot andere besluiten”, wordt bepaald:

„1. Deze verordening laat onverlet de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen.

3 — De tekst van dit verdrag (hierna: „Verdrag van München”) kan worden geraadpleegd op de volgende internetpagina: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html>.

4 — De eerste en de tweede alinea van artikel 22, punt 4, stemmen in wezen overeen met respectievelijk artikel 16, lid 4, van het Executieverdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), zoals gewijzigd bij de opeenvolgende verdragen betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot dit verdrag (PB 1998, C 27, blz. 1; hierna: „Executieverdrag”), en artikel V quinquies van het daaraan gehechte protocol. De uitlegging en de toelichting die is verstrekt met betrekking tot artikel 16, lid 4, van het Executieverdrag kan mijns inziens ook worden toegepast op artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, aangezien deze bepalingen overeenstemmen (zie naar analogie arrest van 10 september 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a., C-47/14, EU:C:2015:574, punt 38).

2. Teneinde de eenvormige uitlegging van lid 1 te waarborgen wordt dat lid als volgt toegepast:

- a) deze verordening belet niet dat een gerecht van een lidstaat die partij is bij een verdrag of overeenkomst over een bijzonder onderwerp, overeenkomstig dat verdrag of die overeenkomst kennisneemt van een zaak, ook indien de verweerder zijn woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat die geen partij is bij dat verdrag of die overeenkomst. Het gerecht past in ieder geval artikel 26 van deze verordening toe;

[...]”⁵

10. Verordening nr. 44/2001 is ingetrokken bij verordening (EU) nr. 1215/2012⁶, gewoonlijk „Brussel-I-bis-verordening” genoemd, maar die is niet van toepassing op rechtsvorderingen die, zoals in het hoofdgeding, vóór 10 januari 2015⁷ zijn ingesteld. De bevoegdheidsregels van artikel 2, lid 1, artikel 22, punt 4, en artikel 71 van verordening nr. 44/2001 zijn overgenomen in artikel 4, lid 1, artikel 24, punt 4, en artikel 71 van verordening nr. 1215/2012, waarbij enkele aanpassingen zijn doorgevoerd, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de algemene strekking van deze bepalingen.⁸ Verordening (EU) nr. 542/2014⁹ heeft deze laatste verordening ingrijpender gewijzigd, door er de artikelen 71 bis tot en met 71 quinquies aan toe te voegen, teneinde de verhoudingen¹⁰ tussen deze verordening, enerzijds, en de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht¹¹ en het Verdrag betreffende het Benelux-gerechtshof¹², anderzijds, te regelen.

B – BVIE

11. Volgens artikel 5.2 BVIE werden het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, dat op 19 maart 1962 te Brussel is ondertekend¹³ en dat in de bijlage de Eenvormige Beneluxwet op de merken bevatte¹⁴, en het op 25 oktober 1966 te Brussel ondertekende Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen¹⁵, dat in de bijlage de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen bevatte¹⁶, met ingang van 1 september 2006 beëindigd.

5 — Artikel 71 van verordening nr. 44/2001 vervangt artikel 57 van het Executieverdrag, maar wijzigt de formulering hiervan slechts op één wezenlijk punt (zie punt 25 van deze conclusie).

6 — Verordening 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 (PB 2012, L 351, blz. 1).

7 — De temporele werkingssfeer van verordening nr. 1215/2012 wordt bepaald in artikel 66 ervan.

8 — Dienaangaande merk ik enkel op dat artikel 24, punt 4, van verordening nr. 1215/2012 preciseert dat deze bepaling van toepassing is ongeacht of de betrokken kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt opgeworpen (wat in de lijn ligt van de arresten van 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punt 31, en Roche Nederland e.a., C-539/03, EU:C:2006:458, punt 40), en dat onder meer de Franse versie van artikel 71 van deze verordening de algemene term „jurisdiction” in de plaats stelt van de term „tribunal” die werd gebruikt in artikel 71 van verordening nr. 44/2001.

9 — Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van verordening (EU) nr. 1215/2012, met betrekking tot de toe te passen regels aangaande het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-gerechtshof (PB 2014, L 163, blz. 1), die volgens artikel 2 ervan van toepassing is met ingang van 10 januari 2015.

10 — Zie overwegingen 1-4 van verordening nr. 542/2014. In het bijzonder wordt in het bij deze verordening ingevoegde artikel 71 bis bepaald dat het eengemaakt octrooigerecht en het Benelux-gerechtshof, die „gerecht[en] gemeenschappelijk aan verscheidene lidstaten” zijn, worden beschouwd als „gerechten” in de zin van verordening nr. 1215/2012.

11 — Deze overeenkomst, die op 19 februari 1913 is ondertekend (PB 1913, C 175, blz. 1), treedt in werking wanneer dertien lidstaten haar hebben bekrachtigd, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 89, lid 1, ervan.

12 — Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof, dat op 31 maart 1965 te Brussel is ondertekend door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en op 1 januari 1974 in werking is getreden. Deze drie staten hebben op 15 oktober 2012 een protocol houdende wijziging van dit verdrag ondertekend teneinde bevoegdheden naar het Benelux-gerechtshof over te hevelen op specifieke gebieden die binnen de werkingssfeer van verordening nr. 1215/2012 vallen.

13 — Hierna: „BVW”, dat in werking is getreden op 1 juli 1969.

14 — Hierna: „BMW”, die in werking is getreden op 1 januari 1971.

15 — Hierna: „BVTM”, dat in werking is getreden op 1 januari 1974.

16 — Hierna: „BTMW”, die in werking is getreden op 1 januari 1975.

12. Het BVIE heeft volgens de preambule ervan onder meer tot doel:

- „de verdragen, de eenvormige wetten en de wijzigingsprotocollen inzake Benelux-merken en -tekeningen of -modellen te vervangen door een enkel verdrag waarin zowel het merkenrecht als het tekeningen- of modellenrecht systematisch en overzichtelijk geregeld worden”;
- „snelle en efficiënte procedures in te voeren voor de aanpassing van de Benelux-regelgeving aan de gemeenschapsregelgeving en reeds door de drie Hoge Verdragsluitende Partijen bekrachtigde internationale verdragen”, en
- „het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen te vervangen door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen of modellen) die door middel van beslissings- en uitvoeringsorganen met eigen en aanvullende bevoegdheden haar taak uitoefent”.¹⁷

13. Artikel 4.6 BVIE, met als opschrift „Territoriale bevoegdheid”, dat de tekst van artikel 37 BMW¹⁸ en artikel 29 BTMW¹⁹ in wezen overneemt, bepaalt met betrekking tot geschillen tussen natuurlijke of rechtspersonen²⁰:

„1. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen 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. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.

2. Indien de hierboven gegeven regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien hij geen woon- of verblijfplaats binnen het Benelux-gebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te ‘s-Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.

3. De rechters passen de in lid 1 en 2 gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.

[...]”

III – Hoofdgeding, prejudiciële vragen en procedure voor het Hof

14. Op 4 februari 2010 heeft Brite Strike Technologies SA, die in Luxemburg (Luxemburg) is gevestigd, het woordmerk „Brite Strike” gedeponeerd met het oog op de inschrijving ervan als Benelux-merk door het BBIE, dat in Den Haag is gevestigd.

17 — Volgens de artikelen 1.2, 1.3 en 1.5 BVIE heeft deze Organisatie haar zetel te ‘s-Gravenhage en is zij samengesteld uit verschillende organen die haar in staat stellen de haar bij dit verdrag opgedragen taken te vervullen, waaronder „het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen)” (hierna: „BBIE”).

18 — De commentaar op het BVW en de BMW, die gezamenlijk is opgesteld door de Belgische, de Luxemburgse en de Nederlandse regering, is in het Nederlands gepubliceerd in het *Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 1962, nr. 58 (zie blz. 75 e.v. met betrekking tot artikel 37 BMW). Een Franstalige versie van deze memorie van toelichting is te vinden op de internetsite van het BBIE (https://www.boip.int/wps/portal/site/juridical/regulations/oldregulations/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKdg5w8HZ0MHQ0s_IKNDdxdfX1DHL1CDYO9DfSD04r0C7IdFQHd_Xc9/).

19 — De toelichting bij artikel 29 BTMW, die in wezen overeenstemt met die bij artikel 37 BMW, is eveneens te vinden op de in voetnoot 19 van deze conclusie genoemde internetsite.

20 — Dit geval, dat in het hoofdgeding aan de orde is, moet worden onderscheiden van rechtstreekse beroepen tegen een beslissing van het BBIE betreffende de inschrijving van een Benelux-merk, waarvoor specifieke regels zijn vastgesteld in het BVIE (zie artikelen 2.12, 2.17 en 4.2).

15. Op 21 september 2012 heeft Brite Strike Technologies Inc., een Amerikaanse onderneming waarvan de producten met name door Brite Strike Technologies SA werden gedistribueerd, deze laatste voor de rechtbank Den Haag gedaagd teneinde dit merk op grond van de artikelen 2.4²¹ en 2.28²² BVIE nietig te laten verklaren. Zij betoogde dat verweerster dit merk te kwader trouw en in strijd met haar rechten als eerste bekende gebruiker van het betrokken teken op het grondgebied van de Benelux had laten inschrijven.

16. Brite Strike Technologies SA heeft een exceptie van territoriale bevoegdheid opgeworpen. Zij betoogde dat het beroep had moeten worden ingesteld in Luxemburg, waar zij is gevestigd, aangezien zij de verwerende partij is, en niet in Den Haag, waar het betrokken merk is ingeschreven.

17. Volgens de verwijzende rechter dient ter beslechting van dit procesincident te worden vastgesteld of de bevoegdheidsregel van artikel 4.6 BVIE, waaruit zijns inziens voortvloeit dat hij niet bevoegd is om kennis te nemen van dit geschil²³, prevaleert boven de bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, op grond waarvan hij zich daarentegen bevoegd zou kunnen verklaren.

18. In dit verband haalt de rechtbank Den Haag een arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013²⁴ aan, waarin dit hof heeft geoordeeld dat de bevoegdheidsregels van verordening nr. 44/2001 prevaleren boven die van het BVIE, op grond dat dit verdrag, „ook al is [het] inhoudelijk een voortzetting van de vroegere Benelux-regelingen en ook al zijn de desbetreffende bevoegdheidsregelingen identiek”, „dateert [...] van na de inwerkingtreding van [deze] verordening”, „zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als bijzondere regeling in de zin van artikel 71 [van deze] verordening”.²⁵

19. Volgens de verwijzende rechter blijven er evenwel twijfels bestaan over de betekenis die aan artikel 71 dient te worden gegeven, en over de wijze waarop artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 in voorkomend geval dient te worden toegepast in het kader van een geschil als in het hoofdgeding aan de orde is, dat betrekking heeft op de geldigheid van een Benelux-merk.

20. In deze omstandigheden heeft de rechtbank Den Haag bij beslissing van 13 mei 2015, ingekomen bij het Hof op 20 mei 2015, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28-34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling in de zin van artikel 71 [van verordening nr. 44/2001]?

21 — Volgens artikel 2.4, aanhef en onder f), BVIE, „wordt geen recht op een merk verkregen door: [...] f. de inschrijving van een [Benelux-]merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name: 1. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend [...]”.

22 — Artikel 2.28, lid 3, aanhef en onder b), BVIE bepaalt dat „[w]anneer [...] de in artikel 2.4, sub [...] f bedoelde derde aan het geding deelneemt, [...] iedere belanghebbende de nietigheid [kan] invoeren: [...] b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub [...] f, geen merkrecht wordt verkregen [...] binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving”.

23 — De verwijzende rechter merkt op dat verweerster in het hoofdgeding geen woonplaats heeft in Nederland en dat er evenmin sprake is van een verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd.

24 — Arrest H&M AB e.a./G-Star (ECLI:NL:GHDHA:2013:4466), dat kan worden geraadpleegd op de volgende internetpagina: <http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2013:4466>.

25 — De verwijzende rechter preciseert dat dit standpunt, dat het gerechtshof Den Haag in 2013 heeft ingenomen, „aan[sluit] bij een artikel dat eerder werd gepubliceerd over dit onderwerp”, namelijk: Schaafsma, S. J., „Samenloop van EEX en BVIE”, *Intellectuele eigendom & reclamerecht (IER)*, 2012, blz. 593 e.v., met name punt 8. De auteur van dit artikel was kennelijk een van de leden van de rechtsprekende formatie die het betrokken arrest heeft gewezen.

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:

- 2) Volgt uit artikel 22, [punt] 4, [van verordening nr. 44/2001] dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
- 3) Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?"

21. Enkel de Europese Commissie heeft schriftelijke opmerkingen ingediend. Er heeft geen pleitzitting plaatsgevonden.

IV – Analyse

A – Uitlegging van artikel 71 van verordening nr. 44/2001

1. Voorwerp van de eerste prejudiciële vraag

22. Met zijn eerste vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof in wezen, toe te lichten hoe de bevoegdheidsregels van artikel 4.6 BVIE en die van verordening nr. 44/2001 zich verhouden ten opzichte van die van artikel 71 van deze verordening, wanneer de werkingssfeer van de ene regeling en die van de andere regeling, die niet volledig samenvallen, elkaar op zowel territoriaal, temporeel als materieel gebied overlappen.

23. Rekening houdend met het feit dat het hoofdgeding betrekking heeft op de geldigheid van een Benelux-merk, overweegt de verwijzende rechter in casu meer bepaald artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 toe te passen om zijn eigen bevoegdheid te onderbouwen, met dien verstande dat de gerechten van een andere lidstaat bevoegd zouden kunnen zijn indien, omgekeerd, artikel 4.6 BVIE werd toegepast. Hij heeft zijn eerste vraag niettemin aldus geformuleerd dat deze alle bepalingen van verordening nr. 44/2001 bestrijkt. Ik ben ook van mening dat het probleem van de interactie tussen deze twee internationale regelingen niet enkel rijst vanuit het oogpunt van artikel 22, punt 4. In andere gevallen kunnen immers andere bevoegdheidsregels van deze verordening met die van artikel 4.6 BVIE in conflict komen in het kader van een rechtsprocedure betreffende de bescherming van merken, tekeningen en modellen.²⁶ Deze mogelijkheid mag dus niet buiten beschouwing worden gelaten bij het onderzoek van de eerste vraag in de onderhavige zaak. Hierop moet een algemeen geldend antwoord worden gegeven.

26 — De algemene regels van verordening nr. 44/2001 zijn van toepassing op andere vorderingen dan die betreffende „de registratie of de geldigheid” van de in artikel 22, punt 4, ervan bedoelde intellectuele-eigendomsrechten (zie met betrekking tot artikel 16, lid 4, van het Executieverdrag, dat met deze laatste bepaling overeenstemt, arrest van 15 november 1983, Duijnste, 288/82, EU:C:1983:326, punten 23 e.v.). Een vordering wegens inbreuk op een Benelux-merk kan dus zowel vallen onder artikel 4.6 BVIE als onder artikel 5, punt 3, van deze verordening, dat van toepassing is op verbintenissen uit onrechtmatige daad (zoals het geval was in de zaak die heeft geleid tot het in de verwijzingsbeslissing genoemde arrest van het gerechtshof Den Haag, zie punt 18 van deze conclusie) of onder artikel 31 van deze verordening, dat betrekking heeft op voorlopige maatregelen (zie arrest van 12 juli 2012, Solvay, C-616/10, EU:C:2012:445, punten 31 e.v.).

24. Volgens artikel 71 van verordening nr. 44/2001 laat deze verordening de bevoegdheidsregels van de door de lidstaten onderling of met derde staten gesloten verdragen over „bijzonder onderwerpen” onverlet.²⁷ De materiële werkingssfeer van het BVIE is specifiek vergeleken met die van die van deze verordening. Anders dan de ingekorte titel van het BVIE zou kunnen suggereren, bestrijkt dit verdrag niet alle intellectuele-eigendomsrechten, maar enkel „merken en tekeningen of modellen”²⁸. Verordening nr. 44/2001, en met name artikel 22, punt 4, ervan, bestrijkt een ruimer spectrum van intellectuele-eigendomsrechten.²⁹ Uit het in artikel 71 geformuleerde voorbehoud zou dus normaliter moeten volgen dat de bevoegdheidsregels van artikel 4.6 BVIE van toepassing zijn op het hoofdgeding, en niet de regel van artikel 22, punt 4, van deze verordening.

25. Het Hof heeft de bewoordingen van artikel 71 echter aldus uitgelegd dat „de regels inzake rechterlijke bevoegdheid [...] die zijn neergelegd in de bijzondere verdragen waarbij de lidstaten *reeds partij waren op het tijdstip van inwerkingtreding van die verordening*, de toepassing van de bepalingen van die verordening die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, in principe uitsluiten”, wanneer het geschil valt binnen de werkingssfeer van een dergelijk verdrag.³⁰ Het heeft deze restrictieve uitlegging gebaseerd op de vaststelling dat artikel 57 van het Executieverdrag, waarvan artikel 71 – dat de bewoordingen „partij zijn” gebruikt – is afgeleid, anders dan die bepaling de uitdrukking „partij zijn *of zullen zijn*” gebruikte en aldus duidelijk maakte dat dit verdrag, anders dan verordening nr. 44/2001, niet in de weg stond aan de toepassing van andere regels inzake rechterlijke bevoegdheid waaraan de verdragsluitende staten zich, *zelfs in de toekomst*, konden binden door bijzondere verdragen te sluiten.³¹

26. De rechtbank Den Haag vraagt het Hof hoe deze interactieregels in casu dienen te worden toegepast, gelet op het feit dat het BVIE weliswaar na de inwerkingtreding van verordening nr. 44/2001 is gesloten³², maar in wezen ertoe strekte om twee Benelux-verdragen die vóór die datum zijn gesloten, te laten samensmelten.³³ Zij wenst met andere woorden te vernemen of het BVIE ten opzichte van die verordening als een „posterieur” verdrag moet worden aangemerkt, waaruit zou voortvloeien dat de bepalingen van de verordening en niet die van het verdrag in het hoofdgeding dienen te worden toegepast, zoals het gerechtshof Den Haag in een andere zaak heeft geoordeeld.³⁴

27. De Commissie geeft in overweging om de eerste prejudiciële vraag aldus te beantwoorden dat het BVIE, gelet op de datum waarop het in werking is getreden, niet valt binnen de temporele werkingssfeer van het in artikel 71 van verordening nr. 44/2001 geformuleerde voorbehoud en dat de bevoegdheidsregels van artikel 4.6 van dit verdrag dus niet kunnen prevaleren boven die van deze

27 — Anders dan artikel 71, volgens hetwelk de „verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, *voor bijzondere onderwerpen*, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen” *onverlet worden gelaten* (cursivering van mij), bepaalt artikel 69 van verordening nr. 44/2001 dat deze verordening de tussen de lidstaten gesloten verdragen en overeenkomsten *vervangt* die dezelfde kwesties regelen, maar een *algemene strekking* hebben. Zelfs indien het gaat om een bijzonder verdrag, moeten de regels van deze verordening worden toegepast op alle bevoegdheidskwesties die niet door dat verdrag worden bestreken (zie met betrekking tot artikel 57 van het Executieverdrag, dat overeenstemt met artikel 71 van deze verordening, arrest van 6 december 1994, Tetry, C-406/92, EU:C:1994:400, punten 25 en 27).

28 — Zie punt 3 en de punten 11 e.v. van deze conclusie.

29 — Artikel 22, punt 4, betreft zowel „octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, [als] andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie”. Deze laatste formulering omvat met name de bescherming van kweekproducten (zie Jenard, P., „Rapport over het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken”, PB 1979, C 59, blz. 36; hierna: „rapport-Jenard”).

30 — Cursivering van mij. Zie arresten van 4 mei 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punten 45-48) en 4 september 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, punt 37).

31 — Cursivering van mij. Arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punten 37 en 38).

32 — Ik herinner eraan dat het BVIE in werking is getreden op 1 september 2006, dus na verordening nr. 44/2001, die overeenkomstig artikel 76 op 1 maart 2002 in werking is getreden voor de drie lidstaten van de Benelux.

33 — Zie punt 11 van deze conclusie.

34 — Zie punt 18 van deze conclusie.

verordening. Zelf ben ik van oordeel dat het BVIE weliswaar formeel dateert van na verordening nr. 44/2001, maar dat de bijzondere bevoegdheidsregels die het bevat, in wezen dateren van vóór die welke in deze verordening zijn vastgesteld, en dus moeten prevaleren boven deze laatste, en wel om de volgende redenen.

2. Toepassing van artikel 71 van verordening nr. 44/2001 op de bevoegdheidsregels van het BVIE

a) Draagwijdte van het in artikel 71 van verordening nr. 44/2001 vermelde beginsel dat oudere bijzondere verdragen voorrang hebben

28. Volgens overweging 25 van verordening nr. 44/2001 wordt de voorrang die bij artikel 71 van deze verordening aan bijzondere verdragen wordt verleend, gerechtvaardigd door „[d]e eerbiediging van de internationale verplichtingen van de lidstaten”. Zoals de Commissie opmerkt, heeft de in deze overweging uitgedrukte zorg voornamelijk betrekking op overeenkomsten die met derde staten zijn gesloten.³⁵ Het wordt evenwel niet betwist dat het in artikel 71 geformuleerde voorbehoud ook betrekking heeft op overeenkomsten die uitsluitend tussen lidstaten zijn gesloten, zoals het geval is met de Benelux-Verdragen.

29. Dienaangaande wil ik benadrukken dat verordening nr. 44/2001, anders dan verschillende andere verordeningen die eveneens betrekking hebben op de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, geen bepaling bevat volgens welke deze verordening „tussen de lidstaten voorrang [heeft] op uitsluitend tussen lidstaten gesloten overeenkomsten, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden waarop deze verordening van toepassing is”³⁶, welke formulering ertoe leidt dat overeenkomsten tussen lidstaten – anders dan overeenkomsten met derde staten – terzijde worden geschoven, zelfs indien deze bijzonder zijn én dateren van vóór de betrokken verordening.

30. Dit bijzondere aspect van verordening nr. 44/2001 is des te opmerkelijker daar deze verordening in 2012 volledig is herschikt en de wetgever van de Unie daarbij, ondanks de vastgestelde praktische moeilijkheden bij de beoordeling van de draagwijdte van artikel 71³⁷, deze bepaling niet inhoudelijk heeft gewijzigd.³⁸ Verordening nr. 542/2014 heeft weliswaar artikel 71 van verordening nr. 1215/2012, die verordening nr. 44/2001 heeft vervangen³⁹, aanzienlijk aangevuld, maar zonder beperkingen te stellen aan het beginsel dat de regels inzake rechterlijke bevoegdheid die zijn vastgesteld in bijzondere overeenkomsten, zelfs indien deze uitsluitend tussen lidstaten zijn gesloten, de mogelijkheid bieden om af te wijken van die welke thans in verordening nr. 1215/2012 zijn vastgesteld.

35 — Het rapport-Jenard (op. cit., blz. 60) zet met betrekking tot artikel 57 van het Executieverdrag, dat overeenstemt met artikel 71 van verordening nr. 44/2001, uiteen dat „de lidstaten van de Gemeenschap door deze overeenkomsten op speciale gebieden te sluiten in de meeste gevallen verplichtingen op zich hebben genomen jegens derde landen en dat zij niet het recht hebben daarin eenzijdig wijziging te brengen”.

36 — Zie met name artikel 28, 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”) (PB 2007, L 199, blz. 40); artikel 25, lid 2, van verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) (PB 2008, L 177, blz. 6), alsook overweging 73 in fine en artikel 75, lid 2, van verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen en de aanvaarding en de tenuitvoerlegging van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring (PB 2012, L 201, blz. 107). Zie voorheen de soortgelijke formulering van artikel 49, lid 1, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures (PB 2000, L 160, blz. 1) en van artikel 59, lid 1, van verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1347/2000 (PB 2003, L 338, blz. 1).

37 — Zie Hess, B., Pfeiffer, T., en Schlosser, P., *Study JLS/C4/2005/03 – Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States*, Ruprecht Karls Universität, Heidelberg, 2007, blz. 67 e.v., met name punt 145, alsook het van na deze studie daterende Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité van 21 april 2009 over de toepassing van verordening (EG) nr. 44/2001 [COM(2009) 174 definitief, punt 3.8.1].

38 — Op een kleine correctie na (zie voetnoot 9 van deze conclusie).

39 — Zie punt 10 van deze conclusie.

31. Het tweede doel van artikel 71 van verordening nr. 44/2001, dat volgens mij een belangrijke rol moet spelen in deze zaak, houdt in dat naar behoren rekening moet worden gehouden met het feit dat de bevoegdheidsregels die in bijzondere overeenkomsten zijn neergelegd, zijn vastgesteld met inachtneming van de specifieke kenmerken van de onderwerpen die zij bestrijken, en dat deze regels dus een nut hebben dat dient te worden beschermd.⁴⁰ Dit geldt meer bepaald voor de in internationale overeenkomsten neergelegde bevoegdheidsregels die specifiek zijn vastgesteld voor intellectuele eigendom, die de auteurs van deze verordening niet terzijde hebben willen schuiven.⁴¹

32. Gelet op het bovenstaande strekt artikel 71 van verordening nr. 44/2001 ertoe dat deze verordening de bevoegdheidsregels die zijn neergelegd in bijzondere overeenkomsten die vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst door lidstaten zijn gesloten, onverlet laat, aangezien deze regels inhoudelijk beter aangepast zijn aan de betrokken aangelegenheid, mits is voldaan aan de door de rechtspraak van het Hof gestelde voorwaarde dat deze regels in overeenstemming zijn met de beginselen die de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken binnen de Unie beheersen.⁴² Deze positieve benadering moet mijns inziens met name worden gevolgd ten aanzien van artikel 4.6 BVIE, gelet op de inhoud van deze bepaling.

b) Overname in het BVIE van bevoegdheidsregels die zijn vastgesteld in bijzondere verdragen die dateren van vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 44/2001

33. Zowel de verwijzende rechter als de Commissie merkt op dat het BVIE verdragen tussen de drie lidstaten van de Benelux heeft vervangen die in werking waren getreden in respectievelijk 1971 (voor merken) en 1975 (voor tekeningen en modellen), zonder belangrijke inhoudelijke wijzigingen door te voeren. Meer bepaald neemt artikel 4.6 BVIE, de enige relevante bepaling in deze zaak⁴³, de bevoegdheidsregels van deze oude regelingen volledig over. Het voert louter een terminologische wijziging door, die nodig is omdat deze nieuwe tekst zowel betrekking heeft op merken als op tekeningen en modellen.⁴⁴

34. De Commissie stelt dat het voor de beantwoording van de eerste prejudiciële vraag echter niet relevant is dat de bepalingen van het BVIE overeenstemmen met die van de Benelux-verdragen die het heeft vervangen. Ik ben daarentegen van mening dat het van essentieel belang is om rekening te houden met het feit dat de drie staten die partij zijn bij het BVIE, met de vaststelling van artikel 4.6 louter de bijzondere bepalingen die reeds van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 44/2001, inhoudelijk hebben gehandhaafd, zonder belangrijke wijzigingen door te voeren.

40 — Zie arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak), alsook het rapport-Jenard (op. cit., blz. 60), waarin wordt opgemerkt dat „de in deze overeenkomsten opgenomen bevoegdheidsregels zijn ingegeven door overwegingen die met de betrokken materie samenhangen”. Voorts hebben de Raad van de Europese Unie en de Commissie tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor verordening nr. 44/2001 in een gemeenschappelijke verklaring „betreffende de artikelen 71 en 72 en de onderhandelingen in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht” verklaard dat „[g]elet op het feit dat het soms nuttig kan zijn om specifieke regels voor bijzondere aangelegenheden uit te werken, [...] de Raad en de Commissie bijzondere aandacht [zullen] besteden aan de mogelijkheid om onderhandelingen aan te knopen met het oog op de sluiting van internationale overeenkomsten op bepaalde van deze gebieden” (zie de nota van het secretariaat-generaal van de Raad van 14 december 2000, document nr. 14139/00, JUSTCIV 137, bijlage I, blz. 3, punt 2).

41 — Het voorstel van de Commissie voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 14 juli 1999, dat heeft geleid tot de vaststelling van verordening nr. 44/2001, vermeldde onder de bijzondere verdragen die van toepassing dienden te blijven, die oorspronkelijk werden opgesomd in artikel 63, uitdrukkelijk het Verdrag van München inzake de verlening van Europese octrooien, dat ook wordt genoemd in artikel 22, punt 4, van dat voorstel [COM(1999) 348 def., blz. 42 en 58].

42 — Zie met betrekking tot dit laatste punt de rechtspraak die wordt aangehaald in punt 37 van deze conclusie.

43 — Aangezien het verzoek om een prejudiciële beslissing in wezen betrekking heeft op de onderlinge verhouding tussen de regels inzake rechterlijke bevoegdheid van artikel 4.6 BVIE en die van verordening nr. 44/2001, moet de analyse mijns inziens worden toegespitst op dat soort regels, en hoeven dus niet de materiële rechtsregels te worden onderzocht die in andere bepalingen van dat verdrag zijn neergelegd. Zie naar analogie Schlosser, P., „Rapport over het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het Executieverdrag alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie” (PB 1979, C 59, blz. 139, punt 238 in fine; hierna: „rapport-Schlosser”).

44 — Zie punten 11 e.v. van deze conclusie.

35. Aangezien artikel 71 van verordening nr. 44/2001 onder meer de mogelijkheid wil bieden om regels toe te passen die beter zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van de betrokken aangelegenheid⁴⁵, lijkt deze overweging mij te rechtvaardigen dat de in artikel 4.6 BVIE overgenomen bevoegdheidsregels prevaleren boven die van deze verordening. Zoals de Commissie erkent, beoogt het BVIE met name specifieke regels vast te stellen die rekening houden met de bijzondere kenmerken van het Benelux-merk, een uniek merk dat niet verdeeld is tussen of verbonden wordt aan één van de lidstaten afzonderlijk. De in artikel 4.6 BVIE overgenomen bevoegdheidsregels zijn volgens mij de facto beter geschikt voor de behandeling van een geschil betreffende een Benelux-merk dan de bevoegdheidsregels van verordening nr. 44/2001.

36. Dit geldt in het bijzonder voor de regel van artikel 22, punt 4, van deze verordening, die, anders dan artikel 4.6 BVIE, niet is ontworpen voor geschillen zoals die van het hoofdgeding. Ik kom verder terug op de beperkingen van een eventuele toepassing van artikel 22, punt 4, op het onderhavige geding, maar ik wil nu al de voornaamste gronden vermelden waarop deze negatieve vaststelling is gebaseerd. Om te beginnen kan aan de hand van de bewoordingen van deze bepaling niet direct worden vastgesteld welk gerecht bevoegd is om een dergelijk geding te beslechten⁴⁶, terwijl artikel 4.6 BVIE een reeks specifiekere bevoegdheidscriteria bevat.⁴⁷ Voorts sluit dit laatste artikel – anders dan artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 – uit dat de plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven op zichzelf een bevoegdheidsfactor vormt, om een concentratie van de bevoegdheid in een van de Benelux-staten te vermijden.⁴⁸ Ten slotte merk ik op dat de Uniewetgever zelf bevoegdheidsregels heeft vastgesteld die afwijken van verordening nr. 44/2001 wanneer dergelijke intellectuele-eigendomsrechten, die dezelfde gevolgen sorteren in verschillende lidstaten, op het niveau van de Unie zijn ingevoerd.⁴⁹

37. Voorts ben ik van mening dat de toepassing van de bevoegdheidsregels van artikel 4.6 BVIE in het onderhavige geval geen afbreuk zou doen aan de wezenlijke beginselen die aan de justitiële samenwerking tussen de lidstaten in burgerlijke en handelszaken ten grondslag liggen en waarvan het Hof de eerbiediging verzekert wanneer op dit gebied regels worden toegepast die in bijzondere internationale overeenkomsten zijn neergelegd, wel integendeel.⁵⁰ De regels van artikel 4.6 BVIE

45 — Zie ook punt 31 van deze conclusie.

46 — Zie punt 56 van deze conclusie.

47 — Krachtens artikel 4.6 kan de bevoegde rechter worden aangewezen door middel van een forumkeuzebeding. Bij ontbreken van een dergelijk uitdrukkelijk beding is de bevoegde rechter die van de woonplaats van de gedaagde of van de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd (lid 1). Subsidiair kan de eiser de zaak aanhangig maken bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats, voor zover deze binnen het Benelux-gebied zijn gevestigd, of, indien dat niet geval is, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg (lid 2).

48 — Zie artikel 4.6, lid 1, laatste zin, van het BVIE. Uit de toelichting bij artikel 37 van de BMW (op. cit., voetnoot 19 van deze conclusie) blijkt dat de opstellers van de daarin vervatte bevoegdheidsregels, die zijn overgenomen in artikel 4.6 BVIE, onder meer beoogden om niet „aan de rechter van één van de verdragsluitende landen [...] voorkeur [te geven]” en „een te grote uitbreiding van de bevoegdheid van de rechter van de plaats, waar het Benelux-Merkenbureau [dat overeenkomstig artikel 5.1 BVIE is vervangen door de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom] [zou] zijn gevestigd, te voorkomen”. Dit verlangen om de bevoegdheid niet in één enkele staat te centraliseren lijkt mij te beantwoorden aan het lofwaardige streven om een juiste verdeling van de rechtszaken tussen de nationale gerechten te verzekeren en om een billijke taalkundige behandeling van de justitiabelen te garanderen, met dien verstande dat het mij nuttig lijkt om binnen een regionale unie waarin zowel Nederlands als Frans wordt gebruikt, een van deze officiële talen niet over de andere te laten overheersen.

49 — Zie dienaangaande punten 58 e.v. van deze conclusie.

50 — Zie arrest van 4 september 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C-157/13, EU:C:2014:2145, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In dat arrest, dat betrekking heeft op een verdrag dat is gesloten met derde staten, namelijk het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg („CMR”), ondertekend te Genève op 19 mei 1956, heeft het Hof het met name over „de in de punten 6, 11, 12 en 15 tot en met 17 van verordening nr. 44/2001 genoemde beginselen van vrij verkeer van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, van voorzienbaarheid van de bevoegde rechterlijke instanties en, bijgevolg, van rechtszekerheid voor de justitiabelen, van een goede rechtsbedeling, van het zo veel mogelijk beperken van parallel lopende procedures en van wederzijds vertrouwen in de rechtsbedeling binnen de Unie”.

voldoen mijns inziens aan die van deze beginselen die relevant zijn voor de bevoegdheidsregels⁵¹, gelet op de specifieke kenmerken ervan, met name op het feit dat zij het gerecht aanwijzen dat het beste in staat is om uitspraak te doen over een vordering betreffende de geldigheid van een Benelux-merk, en dit op een preciezere en evenwichtigere wijze dan artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001.⁵²

38. Verder deel ik niet het standpunt van de Commissie dat, indien het Hof zou beslissen dat artikel 4.6 BVIE dient te prevaleren boven de concurrerende bepalingen van verordening nr. 44/2001, dit in tegenspraak zou zijn met de in artikel 3, lid 2, VWEU vastgestelde en in de rechtspraak van het Hof nader toegelichte regel dat de lidstaten niet meer vrij zijn om onderling een overeenkomst te sluiten die „gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels”, zoals die welke zijn vastgesteld in verordening nr. 44/2001, „of de strekking daarvan kan wijzigen”, omdat de Unie op dit gebied exclusief bevoegd is.⁵³ Het is wel zo dat het Hof ook met betrekking tot een met derde staten gesloten verdrag (zonder zich uitdrukkelijk tot dat geval te beperken) heeft verklaard dat artikel 71, lid 1, van deze verordening „de lidstaten niet de mogelijkheid [biedt] om, door middel van het sluiten van nieuwe bijzondere verdragen of het wijzigen van reeds geldende verdragen, regels in te voeren die voorrang hebben boven die van verordening nr. 44/2001”.⁵⁴

39. Aangezien de bevoegdheidsregels van artikel 4.6 BVIE louter de bepalingen van het BVW en het BVTM overnemen die reeds bestonden vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 44/2001, door beide teksten samen te smelten, kan er echter niet van worden uitgegaan dat de vaststelling van het BVIE gevolgen kan hebben gehad voor de bepalingen van deze verordening of de strekking ervan kan hebben gewijzigd of dat het BVIE een „nieuw bijzonder verdrag” is of een verdrag dat „reeds geldende verdragen [wijzigt]” in de zin van de reeds aangehaalde rechtspraak.

40. In deze bijzondere context, waarin twee Benelux-verdragen die dateren van vóór verordening nr. 44/2001, louter zijn herschikt in het kader van een ander Benelux-verdrag dat na deze verordening is ondertekend en bekrachtigd, moet het in artikel 71 van deze verordening vervatte beginsel van voorrang van bijzondere verdragen volgens mij zwaarder wegen dan overwegingen die meer belang hechten aan de vorm dan aan de inhoud. Het standpunt van de Commissie heeft als betwistbaar resultaat dat de lidstaten wordt verhinderd om louter redactionele of formele wijzigingen door te voeren, die mijns inziens moeten worden onderscheiden van de materiële wijzigingen die door de reeds aangehaalde rechtspraak worden verboden.

41. De niet-formalistische uitlegging van artikel 71 van verordening nr. 44/2001 die ik bepleit, vindt mijns inziens steun in algemenere overwegingen die gebaseerd zijn op het primaire recht van de Unie. Uit artikel 350 VWEU⁵⁵ blijkt immers dat de specifieke regionale overeenkomsten die in het kader van de Benelux zijn gesloten, dienen te worden gehandhaafd voor zover de door de Benelux nagestreefde doelstellingen hierdoor beter kunnen worden bereikt dan door de bepalingen van het Unierecht en voor zover deze overeenkomsten noodzakelijk zijn voor de goede werking van de

51 — In die zin dat de bevoegdheidsregels van artikel 4.6 in hoge mate voorzienbaar zijn, een goede rechtsbedeling vergemakkelijken en de mogelijkheid bieden om het risico van parallel lopende processen te beperken, waarbij bedacht moet worden dat de in voetnoot 51 van deze conclusie genoemde beginselen die betrekking hebben op het vrije verkeer van beslissingen en het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten verband houden met de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen (zie arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punten 53 en 54).

52 — Zie eveneens punten 36, 56 en 60 van deze conclusie.

53 — Dienaangaande verwijst de Commissie naar advies 1/03 van 7 februari 2006 (EU:C:2006:81) en het arrest van 27 november 2012, Pringle (C-370/12, EU:C:2012:756, punten 100 en 101). Zie eveneens advies 1/13 van 14 oktober 2014 (EU:C:2014:2303, punten 71 e.v.), waarin de grenzen van deze exclusieve bevoegdheid van de Unie worden afgebakend.

54 — Arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland (C-533/08, EU:C:2010:243, punt 38), volgens hetwelk „[d]eze vaststelling [...] bevestiging [vindt] in de rechtspraak volgens welke de lidstaten, naargelang er gemeenschappelijke regels worden ingevoerd, niet meer gerechtigd zijn om internationale verdragen aan te gaan die deze regels aantasten (zie met name arresten van 31 maart 1971, Commissie/Raad, „AETR”, 22/70, EU:C:1971:32, punten 17-19, en 5 november 2002, Commissie/Denemarken, „Open sky”, C-467/98, EU:C:2002:625, punt 77)”.

55 — Volgens artikel 350 „[vormen d]e bepalingen van de Verdragen [...] geen beletsel voor het bestaan en de voltooiing van de regionale unies tussen België en Luxemburg alsmede tussen België, Luxemburg en Nederland, voor zover de doelstellingen van die regionale unies niet bereikt zijn door toepassing van de Verdragen”.

Benelux-regeling.⁵⁶ Mijns inziens was het in casu daadwerkelijk gepast, of zelfs onontbeerlijk, dat de drie Benelux-staten in artikel 4.6 BVIE de bijzondere bevoegdheidsregels behielden die zij voordien hadden vastgesteld om de harmonieuze en evenwichtige werking van het tussen hen bestaande eenvormige merkensysteem te verzekeren.⁵⁷ Dit standpunt berust op de vaststelling dat tot op heden van dit systeem, dat volledig in de plaats is gekomen van de wettelijke regelingen van de betrokken staten op dit gebied⁵⁸, geen equivalent bestaat in het Unierecht⁵⁹ en dat de toepassing van de bepalingen van verordening nr. 44/2001 in deze specifieke context geen even bevredigend resultaat oplevert als artikel 4.6.

42. Het BVIE is volgens mij dus een verdrag betreffende een bijzondere aangelegenheid waarbij lidstaten partij zijn in de zin van artikel 71 van verordening nr. 44/2001. De regels inzake rechterlijke bevoegdheid van artikel 4.6 van dit verdrag moeten dus prevaleren boven die van deze verordening in gevallen die binnen de werkingssfeer van beide regelingen vallen. Ik stel dan ook voor, op de eerste prejudiciële vraag te antwoorden dat artikel 71 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een grensoverschrijdend geschil zowel binnen de werkingssfeer van deze verordening als binnen die van het BVIE valt, een lidstaat overeenkomstig lid 1 van dat artikel de regels inzake rechterlijke bevoegdheid van artikel 4.6 BVIE kan toepassen.

B – Uitlegging van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001

1. Voorwerp van de tweede en de derde prejudiciële vraag

43. De verwijzende rechter heeft de tweede en de derde prejudiciële vraag slechts subsidiair gesteld, voor het geval dat het Hof bij de beantwoording van de eerste vraag van oordeel zou zijn dat de bepalingen van verordening nr. 44/2001 prevaleren boven de bevoegdheidsregel van artikel 4.6 BVIE. Volgens mij is dat niet het geval. Indien het Hof de door mij voorgestelde uitlegging van artikel 71 van deze verordening volgt, hoeven deze twee vragen niet te worden beantwoord. Niettemin wil ik hierover volledigheidshalve het volgende opmerken.

44. Gelet op de onderlinge samenhang tussen deze vragen, die volgens mij beide betrekking hebben op de zin en de strekking van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 in een geding als het onderhavige, moeten zij om te beginnen samen worden onderzocht, zo zij dienen te worden beantwoord.

56 — Zie met betrekking tot artikel 233 EEG (thans artikel 350 VWEU) met name arrest van 11 augustus 1995, *Rodens e.a.* (C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punt 40), waarin het Hof – a contrario – heeft opgemerkt dat de lidstaten van de Benelux zich met een beroep op deze bepaling aan de krachtens het gemeenschapsrecht op hen rustende verplichtingen kunnen onttrekken wanneer dat „noodzakelijk is voor de goede werking van de Benelux-regeling”, alsook de conclusie van advocaat-generaal Tesauro in de zaken *Rodens e.a.* (C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:11, punt 8 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarin eraan wordt herinnerd dat deze bepaling „beoogt te voorkomen, dat de regionale unie van deze drie lidstaten door de toepassing van het gemeenschapsrecht uiteen zou vallen of in haar ontwikkeling zou worden belemmerd”.

57 — Zie de overwegingen in voetnoot 49 van deze conclusie.

58 — De verwijzende rechter preciseert dienaangaande dat „[d]e wetgeving van de Benelux-landen [...] geen nationaal merkenrecht [kent] maar uitsluitend het Benelux-merkenrecht. Een Benelux-merkenrecht heeft gelding op het grondgebied van de hele Benelux.”

59 — Het gemeenschapsmerk, dat is omgedoopt tot merk van de Europese Unie (zie voetnoot 80 van deze conclusie), verleent de houder ervan een bescherming die geldt in alle lidstaten, maar, anders dan het Benelux-merk, treedt de betrokken regeling niet in de plaats van de procedures en rechtsregels die op nationaal niveau gelden [zie overwegingen 4 en 6 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1)]. Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25) brengt weliswaar een harmonisatie tot stand, maar deze is slechts partieel (zie overwegingen 4 e.v.).

45. De verwijzende rechter is van oordeel dat, indien de bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, zou moeten worden toegepast in een geding dat, zoals in casu, betrekking heeft op de eventuele nietigheid van een Benelux-merk, twijfels rijzen met betrekking tot de betekenis die in deze specifieke context moet worden gegeven aan de uitdrukking „de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht”, die volgens deze bepaling de relevante aanknopingsfactor vormt ter bepaling van de rechter die bevoegd is om de geldigheid van merken te beoordelen.

46. Ter rechtvaardiging van zijn tweede vraag merkt de verwijzende rechter in wezen op dat het verzoek om registratie van een Benelux-merk gelijkelijk geldt voor het gehele grondgebied van de Benelux, zodat de gerechten van elk van de lidstaten ervan – dat wil zeggen zowel de Belgische, als de Luxemburgse en de Nederlandse gerechten – samen bevoegd kunnen zijn, gelet op de bewoordingen van artikel 22, punt 4.

47. Voor het geval dat het Hof niet voor deze uitlegging zou opteren, verzoekt de verwijzende rechter het Hof met zijn derde vraag om te preciseren welke van deze drie lidstaten een exclusieve internationale bevoegdheid ter zake bezit, en of de in artikel 4.6 BVIE vastgestelde factoren die de territoriale bevoegdheid bepalen, in dit stadium zouden kunnen worden gebruikt ter aanwijzing van de betrokken staat.

48. In haar opmerkingen stelt de Commissie, mijns inziens terecht, voor om op de tweede vraag te antwoorden dat „artikel 22[, punt 4,] van [verordening nr. 44/2001] [...] aldus [moet] worden uitgelegd dat in een geschil betreffende de registratie of de geldigheid van een Benelux-merk zowel de Belgische als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen”. De Commissie spreekt zich niet uit over de derde vraag. Ik zal daarover een aantal opmerkingen formuleren.

2. Gerechten die bevoegd zijn om kennis te nemen van een geschil betreffende de geldigheid van een Benelux-merk in geval van toepassing van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001

a) Draagwijdte van de bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001

49. Zoals in artikel 22, aanhef, van verordening nr. 44/2001 is aangegeven, hebben alle in de punten 1 tot en met 5 van dit artikel vastgestelde bevoegdheidsregels gemeen dat zij van toepassing zijn ongeacht de plaats waar de partijen woonachtig zijn⁶⁰, en dat zij een exclusief en dwingend karakter hebben dat specifiek geldt voor zowel de justitiabelen als de gerechten.⁶¹ Aangezien deze bijzondere bepalingen aldus niet alleen afwijken van de algemene regel van artikel 2 van deze verordening, die de verweerder beoogt te begunstigen, maar ook afbreuk doen aan de mogelijkheid tot vrijwillige forumkeuze waarover de partijen in beginsel beschikken⁶², moeten zij strikt worden uitgelegd.⁶³

60 — Artikel 4, lid 1, van verordening nr. 44/2001 garandeert dat artikel 22 ervan van toepassing is, ook al zou de verweerder geen woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat.

61 — Zie met betrekking tot artikel 16 van het Executieverdrag, dat overeenstemt met artikel 22 van verordening nr. 44/2001, arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punt 24).

62 — Artikel 23, punt 5, en artikel 24 van verordening nr. 44/2001 verbieden respectievelijk dat de exclusieve bevoegdheidsregels van artikel 22 van deze verordening worden omzeild door een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht of de vrijwillige verschijning van de verweerder. Artikel 4.6 BVIE daarentegen laat forumkeuzebedingen onverlet.

63 — Zie arrest van 12 mei 2011, BVG (C-144/10, EU:C:2011:300, punt 30), waarin wordt gewezen op de noodzaak om alle bepalingen van artikel 22 strikt uit te leggen, en arrest van 17 december 2015, Komu e.a. (C-605/14, EU:C:2015:833, punt 24), waarin eraan wordt herinnerd dat „de bepalingen van artikel 22, lid 1, van [verordening nr. 44/2001], als uitzondering op de algemene bevoegdheidsregels van deze laatste, [...] niet ruimer mogen worden uitgelegd dan het doel ervan verlangt. Die bepalingen hebben immers tot gevolg dat partijen worden beroofd van de forumkeuze die hun anders zou toekomen, en dat zij in bepaalde gevallen worden gedaagd voor een rechter die ten aanzien van geen hunner de rechter van de woonplaats is.”

50. Anders dan de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen betoogt⁶⁴, wordt in artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, dat ziet op „de rechten van [een] lidstaat”, in hun geheel beschouwd, slechts de lidstaat aangewezen waarvan de rechten krachtens deze bepaling materieel bevoegd zijn, zonder dat evenwel de bevoegdheden binnen de betrokken lidstaat worden verdeeld, zoals het Hof reeds heeft geoordeeld.⁶⁵

51. De eerste alinea van artikel 22, punt 4, bepaalt dat, wanneer een grensoverschrijdend geschil betrekking heeft op de registratie of de geldigheid van een intellectuele-eigendomsrecht dat aanleiding geeft tot deponering of registratie, zoals een merk, de „gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst” bij uitsluiting internationaal bevoegd zijn. In de tweede alinea van punt 4 wordt hieraan toegevoegd dat, op het specifieke domein van het Europees octrooi, dat wordt geregeld door het verdrag van München, „de rechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd [zijn] voor de registratie of de geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi”.⁶⁶

52. Deze in deze twee alinea's bepaalde exclusieve aanknoping aan de lidstaat die rechtstreeks betrokken is bij de verlening van het betrokken recht berust op een specifieke reden. Zij weerspiegelt de wil van de wetgever om te voldoen aan het streven een nauwe band tussen het gerecht en de vordering alsook een goede rechtsbedeling te verzekeren. Beide doelstellingen worden in overweging 12 van verordening nr. 44/2001 genoemd ter rechtvaardiging van de uitzonderingen op de principiële bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verweerder.

53. De gerechten van de staat waar het intellectuele-eigendomsrecht rechtsgevolgen zal sorteren, worden immers geacht „het beste in staat”⁶⁷ te zijn om zich uit te spreken over de registratie of geldigheid van dit recht vanuit het oogpunt van de regeling die hierop van toepassing zal zijn, namelijk, over het algemeen, de wetgeving van de staat op het grondgebied waarvan de bescherming van het recht moet worden gegarandeerd.⁶⁸ Zoals de Commissie opmerkt, bestaat er traditioneel een sterk verband tussen de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten en de nationale soevereiniteit.⁶⁹ Dienaangaande heeft het Hof er ook op gewezen dat de verlening van rechten zoals octrooien de tussenkomst van de nationale administratie vereist en dat geschillen hierover in verschillende lidstaten aan gespecialiseerde gerechten worden voorbehouden.⁷⁰

54. Hoe artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 eventueel in casu dient te worden toegepast, dient te worden onderzocht in het licht van deze bepalingen en deze rechtspraak, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de belangrijke specifieke kenmerken van het intellectuele-eigendomsrecht dat in het hoofdgeding aan de orde is.

64 — De Commissie verklaart, mijns inziens ten onrechte, dat „de toepassing van de criteria voorzien in artikel 22[, punt 4,] in beginsel toelaat om één enkele bevoegde nationale rechter aan te wijzen. Naargelang de situatie is dit *de rechter* van de lidstaat” op het grondgebied waarvan de deponering of registratie van het betrokken intellectuele-eigendomsrecht heeft plaatsgehad (eigen cursivering).

65 — Zie arrest van 28 april 2009, Apostolides (C-420/07, EU:C:2009:271, punt 48).

66 — Volgens het rapport-Schlösser zijn dienaangaande alleen de gerechten van de staat bevoegd waarvoor de octrooiaanvraag geldt en waarvoor deze bestreden moet worden, en niet de gerechten van de staat waar het Europees octrooi is aangevraagd (op. cit., blz. 123).

67 — Zie met betrekking tot artikel 16, lid 4, van het Executieverdrag, dat overeenstemt met artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

68 — Zie met betrekking tot de toepassing van de *lex loci protectionis* met name artikel 8 van verordening nr. 864/2007, alsook artikel 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, dat wordt genoemd in de conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak *Génésis* (C-190/10, EU:C:2011:202, punt 29).

69 — Het rapport-Jenard legt een verband tussen het feit dat „de verlening van een nationaal octrooi [of een gelijkwaardig recht] voortvloeit uit de nationale soevereiniteit” en het exclusieve karakter van de op dit gebied vastgestelde bevoegdheidsregel (op. cit., blz. 36).

70 — Zie arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punten 22 en 23).

b) Eventuele toepassing van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 op het onderhavige geval

55. Indien het Hof – anders dan ik als antwoord op de eerste prejudiciële vraag heb voorgesteld – van oordeel zou zijn dat verordening nr. 44/2001 van toepassing is op een geschil als in het hoofdgeding aan de orde is, lijkt het mij, gelet op de bewoordingen van artikel 22, punt 4, duidelijk dat de daarin vastgestelde bevoegdheidsregel, en niet die van andere voorschriften van deze verordening⁷¹, dient te bepalen welk gerecht bevoegd is om zich uit te spreken over de „geldigheid” van het betrokken Benelux-merk.

56. De bepalende factor voor de verdeling van de rechterlijke bevoegdheid voor geschillen waarop artikel 22, punt 4, van toepassing is, is de nauwe band die moet bestaan tussen het intellectuele-eigendomsrecht dat aan de orde is, en het grondgebied waarop dit recht bescherming kan genieten.⁷² In het bijzondere geval van het Benelux-merk, dat een unitaire titel vormt aangezien het geldig is in de drie Benelux-staten en aldaar een uniforme bescherming geniet⁷³, ben ik van mening dat het begrip „grondgebied” dat in artikel 22, punt 4, eerste alinea, van verordening nr. 44/2001 wordt gebruikt, aldus moet worden opgevat dat het in casu betrekking heeft op het gehele grondgebied van de Benelux⁷⁴, dat gelijkgesteld kan worden met het grondgebied van een lidstaat, zoals het Hof in vergelijkbare omstandigheden heeft geoordeeld.⁷⁵ Mijns inziens worden dus in het specifieke kader van het Benelux-merk de grondgebieden van deze drie staten gezamenlijk aangewezen en zijn de gerechten van elk van deze staten potentieel bevoegd, aangezien zij alle kunnen worden geacht „het beste in staat” te zijn om het door deze staten aangenomen eenvormige Benelux-merkenstelsel toe te passen.

57. Ik merk op dat de uitdrukkelijk in artikel 22, punt 4, tweede alinea, voor het Europees octrooi vastgestelde regel die voorziet in een nationale verdeling van de rechterlijke bevoegdheid, niet kan worden toegepast op het Benelux-merk, aangezien de betrokken stelsels volkomen verschillend zijn.⁷⁶ Het Europees octrooi onderscheidt zich immers van het Benelux-merk in die zin dat het geen unitaire titel, maar een bundel van verschillende nationale octrooien is.⁷⁷ Zoals de Commissie opmerkt, „[blijft het i]n wezen [...] juridisch [...] gaan om verschillende octrooien die elk verbonden blijven met het betrokken nationaal territorium”. Dit rechtvaardigt dat de rechterlijke bevoegdheid verbonden blijft aan elke staat op het grondgebied waarvan wordt verzocht om bescherming van het Europees octrooi, zoals het geval is voor louter nationale intellectuele-eigendomsrechten.

71 — Met betrekking tot de mogelijke toepassing van andere bepalingen van verordening nr. 44/2001 in intellectuele-eigendomszaken, zie punt 23 van deze conclusie.

72 — Aangezien alle bevoegdheidsregels van artikel 22 van verordening nr. 44/2001 uitsluitend zijn gebaseerd op het voorwerp van de vordering en van toepassing zijn ongeacht de woonplaats van de partijen, zou punt 4 van dit artikel theoretisch gezien zelfs van toepassing kunnen zijn indien geen van de partijen in een van de lidstaten, en met name in een van de Benelux-staten, gevestigd was. Dat is echter hier niet het geval, aangezien verweerster in het hoofdgeding een Luxemburgse vennootschap is.

73 — Zie inleiding en commentaar op zowel artikel 1 BVW als artikel 37 BMW in de memorie van toelichting die wordt genoemd in voetnoot 19 van deze conclusie.

74 — Het Benelux-gebied wordt volgens artikel 1.16 BVIE gevormd door „het grondgebied van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden in Europa”.

75 — Zie arrest van 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, EU:C:2006:530, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak), waarin het Hof heeft opgemerkt dat „ten aanzien van bij het BMB [Benelux-Merkenbureau, thans de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom] ingeschreven merken het Benelux-gebied moet worden gelijkgesteld met het grondgebied van een lidstaat, aangezien artikel 1 van [de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)] die merken gelijkstelt met in een lidstaat ingeschreven merken” (cursivering van mij). Zie eveneens, naar analogie, arrest van 11 augustus 1995, Roders e.a. (C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punt 20), waarin het Hof heeft vastgesteld dat „het grondgebied van België, Nederland en Luxemburg voor de wijnaccijns als één grondgebied moet worden beschouwd[, gelet op het feit dat een tussen deze landen gesloten verdrag] de bedragen en maatstaven van de accijnzen” ter zake „aan elkaar gelijk [heeft] gemaakt” (cursivering van mij).

76 — Met betrekking tot het onderscheid tussen de regeling inzake het Europees octrooi en de regeling inzake unitaire rechten, alsook met betrekking tot de invloed hiervan op de rechterlijke bevoegdheid, zie rapport-Schlosser (op. cit., blz. 123).

77 — Dit octrooi wordt weliswaar afgegeven na één enkele procedure voor het Europees Octrooibureau te München, maar het verleent de houder ervan tegelijkertijd in de door de aanvrager aangewezen staat of staten, dezelfde rechten als een nationaal octrooi dat wordt verleend in elk van deze verdragsluitende staten (zie artikelen 2, 3, 64 en 79 van het Verdrag van München).

58. Juist omdat de in het Executieverdrag vastgestelde en door verordening nr. 44/2001 overgenomen bevoegdheidsregels niet helemaal aangepast zijn aan de bijzondere kenmerken van unitaire intellectuele-eigendomsrechten, zijn bijzondere bevoegdheidsregels vastgesteld voor dat soort rechten die op het niveau van de Europese Gemeenschap en vervolgens van de Europese Unie zijn gecreëerd. Dit is het geval voor „gemeenschapsmodellen”⁷⁸, voor het „gemeenschapsmerk”, dat recentelijk is omgedoopt tot „merk van de Europese Unie”⁷⁹, alsook voor het „Europees octrooi met eenheidswerking”⁸⁰.

59. In haar schriftelijke opmerkingen heeft de Commissie verklaard dat deze „afwijkende regelingen [...] er evenwel niet toe [leiden] dat de bevoegde rechter die zou kunnen zijn van een lidstaat waar het betreffende intellectuele eigendomsrecht niet geldt”.⁸¹ Ik merk op dat de betrokken bepalingen, in het bijzonder die welke betrekking hebben op de geldigheid van een Uniemerkt, leiden tot de volledige uitsluiting van de regel van artikel 22, punt 4, van deze verordening, doordat zij bepalen dat een gecentraliseerd bureau bevoegd is om kennis te nemen van principale vorderingen tot nietigverklaring, en dat gespecialiseerde rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van reconventionele vorderingen tot nietigverklaring – met name in het kader van een inbreukprocedure – welke rechtbanken in beginsel die zijn van de lidstaat waar de verweerder woonplaats heeft.⁸²

60. Ik ben het met de Commissie eens dat de hier voorgestelde strikte uitlegging van artikel 22, punt 4, een resultaat oplevert dat „niet optimaal” is vanuit het oogpunt van de doelstellingen van verordening nr. 44/2001, aangezien zij er uiteindelijk toe leidt dat de gerechten van drie lidstaten van de Unie evenzeer bevoegd zijn om kennis te nemen van een vordering tot nietigverklaring van een Benelux-merk.⁸³ Mijns inziens dringt deze uitlegging zich echter op indien deze verordening van toepassing wordt geacht op een dergelijke vordering, gelet op de bewoordingen van artikel 22, punt 4, ervan en de gronden waarop deze bepaling is gebaseerd, alsook op de bijzondere kenmerken van het intellectuele-eigendomsrecht dat hier aan de orde is.⁸⁴

78 — Zie verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), waarvan de artikelen 79 tot en met 94 de „[b]evoegdheid[s-] en procedure[regels] inzake rechtstvorderingen betreffende gemeenschapsmodellen” vaststellen, onder verwijzing naar de bepalingen van het Executieverdrag.

79 — Zie verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), die in werking is getreden op 23 maart 2016. In het bijzonder zijn bij artikel 1, punten 90-96, van verordening 2015/2424 de artikelen 94 tot en met 108 van verordening nr. 207/2009 gewijzigd, die de „bevoegdheid[s-] en procedure[regels] inzake rechtstvorderingen betreffende gemeenschapsmerken” vaststelden en met name aangaven in welke mate verordening nr. 44/2001 ter zake van toepassing was (zie overwegingen 16 en 17 van verordening nr. 207/2009).

80 — De wijzigingen die bij verordening nr. 542/2014 in verordening nr. 1215/2012 zijn aangebracht (zie punt 10 van deze conclusie) worden toegelicht in de overwegingen 1 tot en met 12 van deze laatste verordening. Zie eveneens de commentaar op de artikelen 71 bis e.v. van verordening nr. 1215/2012 van Mankowski, P., in *European Commentaries on Private International Law*, band I, *Brussels Ibis Regulation*, Magnus, U., en Mankowski, P. (eds.), Otto Schmidt, Keulen, 2016, blz. 1075 e.v.

81 — Dienaangaande verwijst de Commissie met name naar artikel 97 van verordening nr. 207/2009 en naar de artikelen 71 bis en 71 ter van verordening nr. 1215/2012, die zijn ingevoegd bij verordening nr. 542/2014.

82 — Zie met betrekking tot al deze specifieke en complexe bevoegdheidsregels met name Beraudo, J.-P., et Beraudo, M.-J., „Convention de Bruxelles, conventions de Lugano et règlement (CE) n° 44/2001”, *JurisClasseur Europe*, fascikel 3010, 2015, punten 66 e.v.; Gaudemet-Tallon, H., *Compétence et exécution des jugements en Europe*, LGDJ-Lextenso, Issy-les-Moulineaux, 5e ed., 2015, punten 118 e.v.

83 — De Commissie erkent dat de toepassing van verordening nr. 44/2001 de eiser een keuzemogelijkheid laat die niet volledig in lijn is met de doelstellingen van deze verordening en leidt tot minder voorspelbaarheid dan de toepassing van artikel 4.6 BVIE, aangezien deze laatste in de meeste gevallen tot de exclusieve bevoegdheid van één rechter zou leiden. Ik herinner eraan dat deze verordening volgens de overwegingen 11 en 15 ervan in beginsel beoogt te verzekeren dat „[d]e bevoegdheidsregels [...] in hoge mate voorspelbaar zijn” en „parallel lopende processen zoveel mogelijk [beoogt te] beperk[en]”.

84 — Beraudo, J.-P., en Beraudo, M.-J., op. cit., zijn eveneens van mening dat, wanneer de indiening van een aanvraag in een staat of bij een internationaal bureau krachtens een internationale regeling leidt tot de verlening van een recht in meerdere staten, de gerechten van elk van de staten waarvoor het recht is verleend bij uitsluiting bevoegd zijn om kennis te nemen van betwistingen betreffende de inschrijving of de geldigheid ervan in deze staat (zie punt 51 in fine).

61. Voor het overige meen ik dat deze negatieve vaststelling moet worden genuanceerd, aangezien het waarschijnlijk is dat de zaak in de praktijk vaak – zoals in het hoofdgeding – aanhangig zal worden gemaakt voor de rechtbank Den Haag als het gerecht van de plaats waar het betrokken Benelux-merk is gedeponeerd en/of ingeschreven.⁸⁵ Weliswaar kan het feit dat de eiser kan kiezen voor de rechter van welke van de drie staten hij de zaak aanhangig maakt, de verweerder ertoe dwingen om te pleiten in een taal die hij niet beheerst, en brengt dit het risico van „forumshopping” met zich, maar de materiële gevolgen van deze keuzemogelijkheid zijn minder ingrijpend in de specifieke context van het Benelux-merk dan normaal het geval zou zijn, aangezien de betrokken rechtsregeling volledig geharmoniseerd is in deze lidstaten en uniform wordt uitgelegd.⁸⁶

c) Onmogelijkheid om zich aanvullend te baseren op artikel 4.6 BVIE

62. Om de limieten te omzeilen waarop de eventuele toepassing van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 op een geding betreffende een unitair intellectuele-eigendomsrecht, zoals het Benelux-merk, zou stuiten⁸⁷, overweegt de verwijzende rechter de mogelijkheid om zich, kennelijk aanvullend, te baseren op de reeks regels inzake „territoriale bevoegdheid” die vervat zijn in artikel 4.6 BVIE, om te bepalen aan welke van de drie Benelux-staten de rechterlijke bevoegdheid op dit gebied meer bepaald toekomt.⁸⁸

63. Vooraf wil ik opmerken dat artikel 4.6 BVIE ter bepaling van de bevoegdheid in een cascaderegeling voorziet⁸⁹, die inhoudelijk fundamenteel verschilt van de exclusieve bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001. Ik voeg hieraan toe dat de bepalingen van verordening nr. 44/2001, waaronder artikel 22, punt 4, ervan, volgens vaste rechtspraak autonoom moeten worden uitgelegd, en niet aan de hand van het recht van de lidstaten.⁹⁰

64. Voor het overige ben ik van mening dat elke – zij het zelfs maar aanvullende – verwijzing naar deze bepaling van het BVIE moet worden uitgesloten in het geval dat het Hof van oordeel zou zijn dat dit verdrag krachtens artikel 71 van verordening nr. 44/2001 terzijde wordt geschoven door deze verordening. Enkel de bepalingen van verordening nr. 44/2001 zouden dan immers kunnen worden toegepast om bevoegdheids- of zelfs procedureconflicten te beslechten die zouden kunnen ontstaan in het kader van een geding zoals het hoofdgeding.

65. Het feit dat de eiser de zaak mijns inziens zonder onderscheid aanhangig zou kunnen maken voor de gerechten van deze of gene Benelux-staat indien artikel 22, punt 4, van deze verordening op een dergelijk geding van toepassing zou zijn, brengt problemen mee, die eventueel niet onoverkomelijk zijn, aangezien deze verordening zelf oplossingen bevat om deze te verhelpen. Zo zou de internationale bevoegdheid in geval van parallel lopende processen worden verdeeld tussen deze drie

85 — Dit is waarschijnlijk, omdat het BBIE, waarbij verzoeken tot inschrijving van een Benelux-merk kunnen worden ingediend, hetzij rechtstreeks, hetzij via een nationale dienst, die in dat geval het depot dient door te zenden aan het BBIE, in Den Haag is gevestigd (artikel 2.5, leden 1 en 4, BVIE). De Benelux-staten hebben de reeks regels die in artikel 4.6 BVIE zijn neergelegd overigens vastgesteld om een dergelijke concentratie van de rechterlijke bevoegdheid te vermijden (zie voetnoot 49 van deze conclusie).

86 — Volgens artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-gerechtshof (zie voetnoot 13 van deze conclusie) en artikel 1.15 BVIE kunnen, of zelfs moeten, de gerechten van de drie Benelux-staten immers prejudiciële vragen over de uitlegging van de bepalingen van dit verdrag aan dit hof voorleggen.

87 — Zie met betrekking tot deze limieten met name voetnoot 84 van deze conclusie.

88 — Met betrekking tot de eventuele toepassing van artikel 4.6 BVIE ter aanvulling op de bepalingen van verordening nr. 44/2001, zie Schaafsma, S. J., op. cit., punt 9.

89 — Die kort is samengevat in voetnoot 48 van deze conclusie.

90 — Zie met betrekking tot artikel 16, lid 4, van het Executieverdrag, dat overeenstemt met artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, arresten van 15 november 1983, Duijnste (288/82, EU:C:1983:326, punten 16-19) en 13 juli 2006, GAT (C-4/03, EU:C:2006:457, punt 14), alsook, naar analogie, met betrekking tot artikel 22, punt 1, van deze verordening, arrest van 17 december 2015, Komu e.a. (C-605/14, EU:C:2015:833, punt 23).

lidstaten op basis van de regel die voorrang verleent aan het „gerecht waarbij de zaak het eerst is aangebracht”, die is neergelegd in de artikelen 27 tot en met 30 van deze verordening, die de gevallen van aanhangigheid en samenhang regelen die kunnen voorkomen tussen de gerechten van de lidstaten⁹¹, dit in het licht van de rechtspraak van het Hof met betrekking tot deze artikelen.⁹²

66. Indien het Hof het nodig zou achten om zich uit te spreken over de tweede en de derde prejudiciële vraag, zou mijns inziens dus moeten worden geantwoord dat artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat de gerechten van elk van de drie lidstaten op het grondgebied waarvan een Benelux-merk gevolgen sorteert en op eenvormige wijze moet worden beschermd, namelijk het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, bevoegd is om kennis te nemen van een grensoverschrijdend geschil over de registratie of de geldigheid van dit intellectuele-eigendomsrecht.

V – Conclusie

67. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de rechtbank Den Haag als volgt te beantwoorden:

„Artikel 71 van verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet aldus worden uitgelegd dat, indien een geding binnen de werkingssfeer valt van zowel die verordening als het Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, een lidstaat overeenkomstig artikel 71, lid 1, van die verordening de regels inzake rechterlijke bevoegdheid van artikel 4.6 van dat verdrag kan toepassen.”

91 — Zie eveneens overweging 15 van verordening nr. 44/2001. In het bijzonder wordt in artikel 29 van deze verordening bepaald dat „[w]anneer voor de vorderingen meer dan één gerecht bij uitsluiting bevoegd is”, hetgeen het geval zou kunnen zijn indien artikel 22, punt 4, van deze verordening werd toegepast op een geding betreffende een Benelux-merk, „partijen [worden] verwezen naar het gerecht waarbij de zaak het eerst aanhangig is gemaakt”.

92 — Zie met betrekking tot de onderlinge verhouding tussen een exclusieve bevoegdheidsregel die is neergelegd in artikel 22 van deze verordening en de regel inzake aanhangigheid die is neergelegd in artikel 27 ervan, met name arrest van 3 april 2014, Weber (C-438/12, EU:C:2014:212, punten 48 e.v.).