



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

14 juli 2016\*

„Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 22, punt 4 — Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen op het gebied van intellectuele eigendom — Artikel 71 — Door de lidstaten op bijzondere gebieden gesloten verdragen — Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom — Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen betreffende Benelux-merken, -tekeningen en -modellen — Artikel 350 VWEU”

In zaak C-230/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de rechtbank Den Haag (Nederland) bij beslissing van 13 mei 2015, ingekomen bij het Hof op 20 mei 2015, in de procedure

**Brite Strike Technologies Inc.**

tegen

**Brite Strike Technologies SA,**

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door M. Wilderspin en R. Troosters als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 mei 2016,

het navolgende

\* Procestaal: Nederlands.

## Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing 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 handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1).
- 2 Dat verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Brite Strike Technologies Inc., gevestigd te Plymouth, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika), en Brite Strike Technologies SA, gevestigd te Luxemburg (Luxemburg), betreffende een verzoek van Brite Strike Technologies Inc. strekkende tot nietigverklaring van een door Brite Strike Technologies SA gehouden merk.

### Toepasselijke bepalingen

#### *Recht van de Unie*

- 3 De overwegingen 11 en 12 van verordening nr. 44/2001 luiden als volgt:
  - „(11) De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt. [...]
  - (12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken.”
- 4 Krachtens artikel 1, lid 1, van verordening nr. 44/2001 werd deze „toegepast op burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratiefrechtelijke zaken.”
- 5 Artikel 22, punt 4, eerste alinea, van verordening nr. 44/2001, dat deel uitmaakte van afdeling 6 van hoofdstuk II ervan, met als opschrift „Bijzondere bevoegdheid”, bepaalde het volgende:

„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

[...]

  - 4) 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.

[...]”

- 6 In artikel 67 van voormelde verordening, dat was opgenomen in hoofdstuk VII ervan, met het opschrift „Verhouding tot andere besluiten”, werd bepaald:

„Deze verordening laat onverlet de toepassing van de bepalingen die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen en die opgenomen zijn of zullen worden in de besluiten van de Gemeenschap [...].”

- 7 Artikel 69 van dezelfde verordening bevatte een lijst van verdragen die tussen bepaalde lidstaten waren gesloten vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 44/2001 en bepaalde dat die verdragen werden vervangen door die verordening voor zover zij dezelfde onderwerpen bestreken als deze laatste.

- 8 Artikel 71 van verordening nr. 44/2001, dat eveneens was opgenomen in hoofdstuk VII, bepaalde het volgende:

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

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. [...]

[...]”

- 9 Verordening nr. 44/2001 is krachtens artikel 76 ervan op 1 maart 2002 in werking getreden.
- 10 Verordening nr. 44/2001 is ingetrokken bij 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 (PB L 351, blz. 1), die van toepassing is per 10 januari 2015.
- 11 De regels van artikel 22, punt 4, artikel 67 en artikel 71 van verordening nr. 44/2001 zijn overgenomen in artikel 24, punt 4, artikel 67 en artikel 71 van verordening nr. 1215/2012.
- 12 Artikel 69 van verordening nr. 1215/2012 bevat de volgende bepaling:

„Onder voorbehoud van de artikelen 70 en 71 komt deze verordening in de betrekkingen tussen de lidstaten in de plaats van de verdragen die hetzelfde onderwerp bestrijken als deze verordening. In het bijzonder worden de verdragen vervangen die zijn opgenomen op de door de Commissie uit hoofde van artikel 76, lid 1, onder c), en artikel 76, lid 2, vastgestelde lijst.”

- 13 Aangezien het hoofdgeding bij de verwijzende rechterlijke instantie is ingeleid op 21 september 2012, zal de in het verzoek om een prejudiciële beslissing aan de orde gestelde bevoegdheidsvraag aan verordening nr. 44/2001 worden getoetst.

*BVIE*

- 14 Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, ondertekend te 's-Gravenhage door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: „BVIE”), is in werking getreden op 1 september 2006.
- 15 Het BVIE vervangt de Eenvormige Benelux-wet op de merken (hierna: „BMW”) en de Eenvormige Benelux-wet inzake tekeningen of modellen (hierna: „BTMW”).
- 16 De BMW was in werking getreden op 1 januari 1971 en was in bijlage gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962, dat in werking was getreden op 1 juli 1969. Dat verdrag is ingetrokken bij het BVIE.
- 17 Artikel 37, lid A, van de BMW bepaalde:

„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.

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.”

- 18 De BTMW was in werking getreden op 1 januari 1975 en was in bijlage gevoegd bij het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966, dat in werking was getreden op 1 januari 1974. Ook dit verdrag is ingetrokken bij het BVIE.
- 19 Artikel 29, lid 1, BTMW was geformuleerd in bewoordingen die overeenstemmen met artikel 37, lid A, BMW.
- 20 Het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen kwamen niet voor op de lijst in artikel 69 van verordening nr. 44/2001.
- 21 Volgens de aanhef ervan heeft het BVIE 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”, 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”.
- 22 Artikel 1.2 van het BVIE bepaalt:
- „1. Er wordt een Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna te noemen ‚de Organisatie’, ingesteld.
2. De organen van de Organisatie zijn:
- a. het Comité van Ministers [...];

b. de Raad van Bestuur [...];

c. het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) [...].”

23 Artikel 1.5 van het BVIE bevat de volgende bepalingen:

„1. De Organisatie heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

2. Het Bureau is gevestigd te 's-Gravenhage.

3. Er kunnen elders bijkantoren van het Bureau worden gevestigd.”

24 Artikel 2.2 van het BVIE bepaalt het volgende:

„[...] [H]et uitsluitend recht op een merk [wordt] verkregen door de inschrijving van het merk, waarvan het depot is verricht binnen het Benelux-gebied (Benelux-depot) of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).”

25 Artikel 2.4, aanhef en onder f van het BVIE luidt:

„Er wordt geen recht op een merk verkregen door:

[...]

f. de inschrijving van een 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;

2. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied.”

26 Artikel 2.5 van het BVIE bepaalt het volgende:

„1. Het Benelux-depot van merken geschiedt, hetzij bij de nationale diensten, hetzij bij het Bureau, met inachtneming van de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten [...].

[...]

4. Wanneer het depot geschiedt bij een nationale dienst zendt deze het Benelux-depot door aan het Bureau, hetzij onverwijld na ontvangst van het depot, hetzij nadat is vastgesteld dat het depot voldoet aan de gestelde eisen.

[...]”

27 Artikel 2.8 van het BVIE bepaalt:

„1. Onverminderd de toepassing van de artikelen [betreffende de weigeringsgronden die het Bureau kan toepassen en de oppositie die bij het Bureau kan worden ingesteld] wordt het gedeponeerde merk, indien aan de in het uitvoeringsreglement gestelde vereisten is voldaan, voor de door de deposant vermelde waren of diensten ingeschreven. [...]

2. De deposant kan, indien aan alle in artikel 2.5 bedoelde vereisten is voldaan, het Bureau verzoeken, overeenkomstig de bepalingen van het uitvoeringsreglement, om onverwijld tot inschrijving van het depot over te gaan. Op de aldus ingeschreven merken zijn de artikelen [betreffende de weigeringsgronden die het Bureau kan toepassen en de oppositie die bij het Bureau kan worden ingesteld] van toepassing, met dien verstande dat het Bureau bevoegd is tot de doorhaling van de inschrijving te besluiten en de merkhouder in beroep kan verzoeken om handhaving van de inschrijving.”

28 Artikel 2.10, lid 2, van het BVIE voegt daaraan toe dat „het Bureau de internationale depots in[schrijft] ten aanzien waarvan is verzocht de bescherming uit te strekken tot het Benelux-gebied”.

29 Artikel 2.28, lid 3, van het BVIE bevat de volgende bepalingen:

„Wanneer de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub [...] f bedoelde derde aan het geding deelneemt, kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen:

[...]

b. van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub [...] f, geen merkrecht wordt verkregen; de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub [...] f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving. [...]

30 Artikel 4.6 van het BVIE, met het opschrift „Territoriale bevoegdheid”, luidt:

„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.

[...]”

31 Het BVIE komt niet voor op de lijst waarop artikel 69 van verordening nr. 1215/2012 doelt.

## Hoofdeding en prejudiciële vragen

- 32 Brite Strike Technologies SA is een te Luxemburg gevestigde vennootschap die behoort tot een distributienet voor door de Amerikaanse vennootschap Brite Strike Technologies Inc. ontwikkelde producten voor tactische verlichting.
- 33 Op 4 februari 2010 heeft Brite Strike Technologies SA het woordteken „Brite Strike” gedeponereerd met het oog op de inschrijving ervan als Benelux-merk.
- 34 Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gevestigd te Den Haag (Nederland), heeft die inschrijving verricht.
- 35 Op 21 september 2012 heeft Brite Strike Technologies Inc. Brite Strike Technologies SA voor de rechtbank Den Haag gedaagd teneinde dit merk op grond van de artikelen 2.4 en 2.28 BVIE nietig te laten verklaren.
- 36 Brite Strike Technologies SA zou het betrokken merk te kwader trouw hebben laten inschrijven. Daar Brite Strike Technologies SA wist dat het woordteken „Brite Strike” door Brite Strike Technologies Inc. in de Benelux-landen werd gebruikt, zou zij dat teken als Benelux-merk hebben laten inschrijven met het enkele doel, een exclusief gebruiksrecht voor dat teken te krijgen en Brite Strike Technologies Inc. daarmee te beletten, het teken zelf in de Benelux te blijven gebruiken.
- 37 Brite Strike Technologies SA heeft een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Volgens haar had het beroep te Luxemburg moeten worden ingesteld en niet te Den Haag.
- 38 De rechtbank Den Haag overweegt dat indien de bevoegdheidsregel van artikel 4.6 BVIE van toepassing is, daaruit zou volgen dat de rechtbank niet bevoegd is om van de vorderingen kennis te nemen. Zo de bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 echter mocht prevaleren, zou zij bevoegd kunnen zijn.
- 39 Volgens de rechtbank moet dus de verhouding tussen verordening nr. 44/2001 en het BVIE worden onderzocht.
- 40 In dit verband citeert de rechtbank Den Haag een arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013. In de punten 28 tot en met 34 van dat arrest heeft deze laatste rechterlijke instantie overwogen dat, aangezien het BVIE dateert van na de inwerkingtreding van verordening nr. 44/2001, de bevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van die verordening prevaleert.
- 41 De rechtbank Den Haag is echter van oordeel dat de kwestie van de verhouding tussen verordening nr. 44/2001 en het BVIE aan het Hof moet worden voorgelegd.
- 42 De rechtbank Den Haag heeft dan ook de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:
- „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]?

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?”

### **Beantwoording van de prejudiciële vragen**

#### *Eerste vraag*

- 43 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat een geschil zoals dat tussen Brite Strike Technologies Inc. en Brite Strike Technologies SA zowel onder het toepassingsgebied van het BVIE als onder dat van verordening nr. 44/2001 kan vallen.
- 44 In de eerste plaats immers betreft dat geschil de geldigheid van de inschrijving van een Benelux-merk en zal het, zoals uit de verwijzingsbeslissing volgt, moeten worden beslecht op basis van de artikelen 2.4 en 2.28 BVIE.
- 45 In de tweede plaats volgt noodzakelijkerwijs uit de omstandigheid dat „de registratie of de geldigheid van [...] merken, tekeningen en modellen” wordt vermeld in hoofdstuk II, afdeling 6, van verordening nr. 44/2001, dat de geldigheid van de inschrijving van merken onder de materie „burgerlijke en handelszaken” als bedoeld in artikel 1, lid 1, van die verordening valt.
- 46 Aangezien de rechterlijkebevoegdheidsregel van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 onverzoenbaar is met de rechterlijkebevoegdheidsregel die specifiek in artikel 4.6 BVIE is opgenomen voor geschillen inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen, moet worden bepaald welke van deze twee bepalingen van toepassing is.
- 47 In deze context wenst de verwijzende rechterlijke instantie met haar eerste vraag in hoofdzaak te vernemen of artikel 71 van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de in artikel 4.6 BVIE neergelegde rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen betreffende Benelux-merken, -tekeningen en -modellen op die geschillen wordt toegepast.
- 48 Artikel 71 van verordening nr. 44/2001 stond in hoofdstuk VII van die verordening, met het opschrift „Verhouding tot andere besluiten”, en bepaalde in lid 1 dat die verordening „onverlet [laat] verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen”.
- 49 Ondanks het gebruik van de bewoordingen „verdragen waarbij de lidstaten partij zijn”, waaruit zou kunnen worden afgeleid dat alleen door alle lidstaten gesloten verdragen onder voormeld artikel 71 vielen, blijkt uit de formulering van lid 2, onder a), van dat artikel ondubbelzinnig dat onder de bedoelde verdragen ook vielen verdragen die slechts door enkele lidstaten waren gesloten.
- 50 Voor het overige blijkt bij lezing van de gezamenlijke bepalingen van de artikelen 69 en 71 van verordening nr. 44/2001 dat dit laatste artikel, waarvan de zeer ruime formulering zojuist in herinnering is gebracht, niet aldus mag worden uitgelegd dat het slechts op verdragen waarbij meerdere lidstaten partij zijn van toepassing zou zijn mits ook een of meerdere derde landen partij bij dergelijke verdragen zijn.
- 51 Ofschoon bijgevolg de verhouding tussen de rechterlijkebevoegdheidsregels van verordening nr. 44/2001 en die van bepaalde tussen de lidstaten gesloten verdragen ten gunste van die verdragen werd beheerst door artikel 71 van verordening nr. 44/2001, bood dat artikel de lidstaten echter niet de



mogelijkheid om, door het sluiten van nieuwe verdragen of het wijzigen van reeds geldende verdragen, regels in te voeren die voorrang zouden hebben boven die van die verordening (arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punt 38).

- 52 In dit verband zij in herinnering gebracht dat artikel 71 van verordening nr. 44/2001 in de plaats is gekomen van artikel 57 van het Verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijk en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), dat, met betrekking tot verdragen betreffende bijzondere onderwerpen, verwees naar de verdragen waarbij de verdragsluitende staten „partij zijn of zullen zijn”. Door het gebruik van de bewoordingen „of zullen zijn” verduidelijkte voormeld artikel 57 dat de in voormeld Verdrag vervatte regels zich niet verzetten tegen de toepassing van afwijkende regels waaraan de verdragsluitende staten zich in de toekomst zouden binden door het sluiten van bijzondere verdragen. Deze bewoordingen zijn niet overgenomen in artikel 71 van verordening nr. 44/2001 (arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punten 37 en 38).
- 53 De in punt 51 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte beperking van het toepassingsgebied van artikel 71 van verordening nr. 44/2001 strookt met de vaste rechtspraak volgens welke de lidstaten, naarmate gemeenschappelijke regels worden ingevoerd, geen internationale verdragen die afdoen aan die regels meer mogen sluiten (arrest van 4 mei 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punt 38).
- 54 Die beperking geldt ook voor de sluiting door de lidstaten van verdragen onderling. Gelet immers op de omstandigheid dat het recht van de Unie in de regel prevaleert boven de tussen de lidstaten gesloten verdragen (zie onder meer arrest van 27 september 1988, Matteucci, 235/87, EU:C:1988:460, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak), is het sluiten tussen de lidstaten van verdragen die gemeenschappelijke regels van de Unie aantasten in beginsel verboden.
- 55 In het onderhavige geval moet worden onderzocht of het BVIE op die beperking stuit, hetgeen tot gevolg zou hebben dat artikel 4.6 BVIE niet op grond van artikel 71 van verordening nr. 44/2001 mag worden toegepast ten koste van artikel 22, punt 4, van die verordening.
- 56 Bij dat onderzoek moet in de beschouwing worden betrokken dat het BVIE een verdrag is dat tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden is gesloten in het kader van hun regionale unie, de Benelux. Artikel 71 van verordening nr. 44/2001 moet dan ook worden uitgelegd in het licht van artikel 350 VWEU, op grond waarvan het recht van de Unie geen beletsel vormt voor het bestaan en de voltooiing van die regionale unie voor zover de doelstellingen van deze laatste niet bereikt zijn door toepassing van het recht van de Unie.
- 57 Zoals het Hof reeds heeft gepreciseerd, kunnen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden op grond van deze bepaling, in afwijking van de regels van de Unie, de in het kader van hun regionale unie geldende regels laten voortbestaan voor zover die regionale unie verder is voortgeschreden dan de interne markt (zie aangaande artikel 233 EEG, waarvan de bewoordingen zijn overgenomen in artikel 306 EG en vervolgens in artikel 350 VWEU, arresten van 16 mei 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, punt 11, en van 2 juli 1996, Commissie/Luxemburg, C-473/93, EU:C:1996:263, punt 42). Een dergelijke afwijking is bovendien enkel gerechtvaardigd indien zij onmisbaar is voor de goede werking van de Benelux-regeling (arrest van 11 augustus 1995, Roders e.a., C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punten 25 en 40).
- 58 Wat het eerste van die twee vereisten betreft zij in herinnering gebracht dat de totstandbrenging van de interne markt op het gebied van merken, tekeningen en modellen, parallel aan de door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), en door verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) beheerste regeling van rechten met

eenheidswerking van de Unie, de door 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) en door richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28) tot stand gebrachte gedeeltelijke harmonisatie van de regels van de lidstaten op het gebied van merken, tekeningen en modellen omvat.

- 59 In het kader van de Benelux zijn de merken, tekeningen en modellen van de drie lidstaten vervangen door rechten met eenheidswerking. Die regeling, die bestaat naast die van de rechten met eenheidswerking van de Unie, neemt de bij richtlijn 2008/95 en richtlijn 98/71 tot stand gebrachte gedeeltelijke harmonisatie op, maar is verder voortgeschreden dan deze laatste. De Benelux-merken, -tekeningen en -modellen zijn namelijk onderworpen aan een volledig eenvormige regelgeving, gekoppeld aan gemeenschappelijke institutionele regels en procedureregels. Tot deze laatste behoort artikel 4.6 BVIE.
- 60 Wat het in punt 57 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte tweede vereiste betreft moet iedere afwijking, om gerechtvaardigd te zijn op grond van artikel 350 VWEU, onmisbaar zijn voor de goede werking van de betrokken Benelux-regeling, gelet op de doelstelling van artikel 350 VWEU, die erin bestaat te verhinderen dat het Unierecht ertoe leidt dat de Benelux uiteenvalt of in de weg staat aan de ontwikkeling ervan (arresten van 16 mei 1984, Pakvries, 105/83, EU:C:1984:178, punt 11, en van 2 juli 1996, Commissie/Luxembourg, C-473/93, EU:C:1996:263, punt 42).
- 61 Aangaande artikel 4.6 BVIE moet worden opgemerkt dat de regel van Unierecht waarvan deze bepaling een afwijking vormt, de regel is inzake de rechterlijke bevoegdheid voor geschillen betreffende merken, tekeningen en modellen neergelegd in artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 en, sedert 10 januari 2015, in artikel 24, punt 4, van verordening nr. 1215/2012. Volgens deze regel van Unierecht vormt de plaats waar het register wordt gehouden het criterium voor de rechterlijke bevoegdheid (arrest van 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, punt 22).
- 62 In dit verband moet worden opgemerkt dat voor geschillen betreffende merken van de Europese Unie ook de wetgever van de Unie, overeenkomstig artikel 67 van verordening nr. 44/2001, van diezelfde rechterlijkebevoegdheidsregel is afgeweken door in artikel 97 van verordening nr. 207/2009 een afwijkende bevoegdheidsregel neer te leggen die onder meer is gebaseerd op de woonplaats van de verweerder en daarmee waarborgt dat in iedere lidstaat rechterlijke instanties kunnen worden aangezocht voor geschillen betreffende merken van de Europese Unie. Door die regel wordt vermeden dat die geschillen alleen maar worden gebracht voor de rechterlijke instanties van het Koninkrijk Spanje, de lidstaat op het grondgebied waarvan de depots en de inschrijvingen worden gecentraliseerd en het register wordt gehouden.
- 63 Gelet op het feit dat de Benelux-merken, -tekeningen en -modellen in de drie betrokken lidstaten onder een geavanceerde regeling vallen en gezien de door de Benelux ingevoerde gerechtelijke structuur, die is gebaseerd op een gedecentraliseerd stelsel waaraan een mechanisme voor prejudiciële verwijzing naar het Benelux-Gerechtshof is gekoppeld, alsook de omstandigheid dat die regionale unie meertalig is, kan, zoals de advocaat-generaal in punt 41 van zijn conclusie heeft opgemerkt en naar analogie van hetgeen de wetgever van de Unie heeft geconstateerd aangaande de rechterlijke bevoegdheid voor geschillen betreffende merken van de Europese Unie, de in artikel 4.6 BVIE gecodificeerde regel – die met name is gebaseerd op de woonplaats van de verweerder en aldus waarborgt dat geschillen betreffende Benelux-merken, -tekeningen en -modellen afhankelijk van het geval kunnen worden behandeld door een Belgische, een Luxemburgse of een Nederlandse rechterlijke instantie, en niet krachtens artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 respectievelijk artikel 24, punt 4, van verordening nr. 2015/2012 worden geconcentreerd bij de Nederlandse rechterlijke instanties van de plaats waar de depots en de inschrijvingen worden gecentraliseerd en het register wordt gehouden – worden beschouwd als onmisbaar voor de goede werking van het Benelux-stelsel van merken, tekeningen en modellen.

- 64 Hieruit volgt dat artikel 71 van verordening nr. 44/2001, juncto artikel 350 VWEU, het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden niet belet om, in afwijking van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 en van artikel 24, punt 4, van verordening nr. 1215/2012, de rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen betreffende Benelux-merken, -tekeningen en -modellen die zij hebben neergelegd in artikel 37, lid A, BMW en in artikel 29, lid 1, BTMW en vervolgens hebben bevestigd in artikel 4.6 BVIE, in stand te houden.
- 65 Aangaande de rechtspraak van het Hof volgens welke de toepassing van een verdrag in afwijking van een door de Unie inzake rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging ingevoerde regel niet mag indruisen tegen de beginselen die ten grondslag liggen aan de justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken binnen de Unie, zoals de – voor de rechterlijke bevoegdheid in de punten 11 en 12 van verordening nr. 44/2001 genoemde – beginselen van rechtszekerheid voor de justitiabele en goede rechtsbedeling (zie onder meer arresten van 4 mei 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, EU:C:2010:243, punt 49, en van 19 december 2013, Nipponkoa Insurance, C-452/12, EU:C:2013:858, punt 36), moet worden overwogen dat een bepaling als artikel 4.6 BVIE, die als uitgangspunt heeft de beginselbevoegdheid van het gerecht van de woonplaats van de verweerder, aangevuld met andere fora, die nauw verband houden met het voorwerp van het geschil, strookt met de in voormelde punten 11 en 12 geformuleerde beginselen.
- 66 Gelet op al het voorgaande moet op de eerste gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 71 van verordening nr. 44/2001, gelezen in het licht van artikel 350 VWEU, er niet aan in de weg staat dat de in artikel 4.6 BVIE neergelegde rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen op die geschillen wordt toegepast.

#### *Tweede en derde vraag*

- 67 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, en aangezien artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 bijgevolg niet van toepassing is, behoeven de tweede en de derde vraag geen beantwoording.

#### **Kosten**

- 68 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

**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 handelszaken, gelezen in het licht van artikel 350 VWEU, staat er niet aan in de weg dat de in artikel 4.6 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, ondertekend te 's-Gravenhage door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, neergelegde rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen op die geschillen wordt toegepast.**

ondertekeningen