



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

16 juli 2015*

„Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen — Weigeringsgronden — Schending van de openbare orde van de aangezochte staat — Beslissing van een rechterlijke instantie in een andere lidstaat die strijdig is met het Uniemerkenrecht — Richtlijn 2004/48/EG — Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten — Gerechtskosten”

In zaak C-681/13,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij beslissing van 20 december 2013, ingekomen bij het Hof op 23 december 2013, in de procedure

Diageo Brands BV

tegen

Simiramida-04 EOOD,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, S. Rodin, E. Levits, M. Berger (rapporteur) en F. Biltgen, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 december 2014,

gelet op de opmerkingen van:

- Diageo Brands BV, vertegenwoordigd door F. Vermeulen, C. Gielen en A. Verschuur, advocaten,
- Simiramida-04 EOOD, vertegenwoordigd door S. Todorova Zhelyazkova, advocaat, en door M. Gerritsen en A. Gieske, advocaten,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,
- de Letse regering, vertegenwoordigd door I. Kalniņš en I. Nesterova als gemachtigden,

* Procestaal: Nederlands.

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A.-M. Rouchaud-Joët en G. Wils als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 maart 2015,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 34, punt 1, 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) en van artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Diageo Brands BV (hierna: „Diageo Brands”) en Simiramida-04 EOOD (hierna: „Simiramida”) over een door Simiramida ingestelde vordering tot vergoeding van de schade die zij zou hebben geleden ten gevolge van een beslag dat op verzoek van Diageo Brands is gelegd op voor Simiramida bestemde goederen.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 44/2001

- 3 In overweging 16 van verordening nr. 44/2001 wordt verklaard dat het „[o]p grond van het wederzijds vertrouwen in de rechtsbedeling [...] gewettigd [is] de in een lidstaat gegeven beslissingen van rechtswege te erkennen zonder dat daarvoor, behoudens bij betwisting, nog een procedure moet worden gevolgd”.
- 4 Hoofdstuk III van verordening nr. 44/2001, met als opschrift „Erkenning en tenuitvoerlegging”, omvat drie afdelingen. Afdeling 1, met als opschrift „Erkenning”, omvat met name de artikelen 33, 34 en 36 van deze verordening.
- 5 Artikel 33, lid 1, van verordening nr. 44/2001 luidt:

„De in een lidstaat gegeven beslissingen worden in de overige lidstaten erkend zonder vorm van proces.”
- 6 Artikel 34 van deze verordening bepaalt:

„Een beslissing wordt niet erkend indien:

 - 1) de erkenning kennelijk strijdig is met de openbare orde van de aangezochte lidstaat;

[...]”
- 7 Artikel 36 van deze verordening luidt:

„In geen geval wordt overgegaan tot een onderzoek van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.”

Richtlijn 89/104/EEG

- 8 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), zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 (PB 1994, L 1, blz. 3; hierna: „richtlijn 89/104”), is ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) (PB L 299, blz. 25). Gelet op de datum van de feiten blijft niettemin richtlijn 89/104 van toepassing op het hoofdgeding.
- 9 Artikel 5 van deze richtlijn bepaalde:
- „1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- [...]
3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- [...]”
- 10 Artikel 7 van richtlijn 89/104, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk”, bepaalde in lid 1:
- „Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in een overeenkomstsluitende partij [van de Europese Economische Ruimte] in de handel zijn gebracht.”

Richtlijn 2004/48

- 11 Luidens overweging 10 van richtlijn 2004/48 heeft deze richtlijn tot doel de wetgevingen van de lidstaten onderling aan te passen „teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen”.
- 12 In overweging 22 van deze richtlijn wordt verduidelijkt dat, behalve de door de lidstaten te treffen maatregelen, „[o]ok moet worden voorzien in voorlopige maatregelen om de inbreuk onmiddellijk te kunnen doen ophouden zonder op een beslissing ten gronde te wachten [...] en [...] de noodzakelijke waarborgen [moeten] worden geboden om de kosten en de schade te dekken die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden”.

- 13 Ingevolge artikel 1 betreft richtlijn 2004/48 „de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen”, waarbij volgens diezelfde bepaling de term „intellectuele-eigendomsrechten” ook „industriële-eigendomsrechten” omvat.
- 14 Volgens artikel 2, lid 1, van deze richtlijn zijn de hierin bepaalde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing „op elke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat”.
- 15 Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van deze richtlijn moeten de voor de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten noodzakelijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen waarin de lidstaten dienen te voorzien, „doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn [en zodanig worden] toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures”.
- 16 Vanuit dit oogpunt verplicht artikel 7, lid 1, van richtlijn 2004/48 de lidstaten ervoor zorg te dragen dat de bevoegde rechterlijke instanties, onder bepaalde omstandigheden „onmiddellijk afdoende voorlopige maatregelen kunnen gelasten om het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen”. In deze bepaling wordt verder gepreciseerd dat „de fysieke inbeslagneming van de litigieuze goederen” tot deze maatregelen kunnen behoren. Ingevolge artikel 9, lid 1, onder b), van deze richtlijn dragen de lidstaten er zorg voor dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser, „de inbeslagneming of afgifte kunnen gelasten van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht”. De artikelen 7, lid 4, en 9, lid 7, van deze richtlijn bepalen dat „wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is”, de rechterlijke instanties de bevoegdheid hebben „op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor de door deze maatregelen toegebrachte schade”.
- 17 Artikel 14 van deze richtlijn bepaalt met betrekking tot de aan de procedure verbonden kosten:
- „De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

- 18 Diageo Brands, met zetel te Amsterdam (Nederland), is houdster van het merk „Johnny Walker”. Zij verkoopt whisky van dit merk in Bulgarije via een lokale exclusieve importeur.
- 19 Simiramida, gevestigd te Varna (Bulgarije), brengt alcoholica in de handel.
- 20 Op 31 december 2007 is een container met 12 096 flessen whisky van het merk „Johnny Walker”, die voor Simiramida was bestemd, vanuit Georgië aangekomen in de haven van Varna.
- 21 Aangezien volgens Diageo Brands de import in Bulgarije van deze partij flessen zonder haar toestemming een inbreuk op haar merk vormde, heeft zij de toestemming van de Sofiyski gradski sad (rechtbank te Sofia, Bulgarije) gevraagd en bij beschikking van 12 maart 2008 gekregen om deze partij whisky in beslag te nemen.
- 22 Op 9 mei 2008 heeft de Sofiyski apelativen sad (hof van beroep te Sofia) op hoger beroep van Simiramida deze beschikking vernietigd.

- 23 Bij beslissingen van 30 december 2008 en 24 maart 2009 heeft de Varhoven kasatsionen sad (hof van cassatie) het door Diageo Brands ingestelde cassatieberoep om formele redenen verworpen.
- 24 Op 9 april 2009 is het op verzoek van Diageo Brands gelegde beslag op de partij whisky opgeheven.
- 25 In de door Diageo Brands tegen Simiramida ingestelde bodemprocedure wegens merkinbreuk heeft de Sofiyski gradski sad bij beslissing van 11 januari 2010 de vorderingen van Diageo Brands afgewezen. Deze rechter heeft geoordeeld dat uit een interpretatieve beslissing van 15 juni 2009 van de Varhoven kasatsionen sad bleek dat de import in Bulgarije van goederen die met toestemming van de houder van het betrokken merk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht, geen inbreuk op de aan het merk verbonden rechten oplevert. De Sofiyski gradski sad achtte zich krachtens het Bulgaarse procesrecht aan deze interpretatieve beslissing gebonden.
- 26 Diageo Brands heeft geen rechtsmiddel aangewend tegen de beslissing van 11 januari 2010 van de Sofiyski gradski sad, die in kracht van gewijsde is gegaan.
- 27 In het hoofdgeding vordert Simiramida voor de Nederlandse rechter dat Diageo Brands wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die zij stelt te hebben geleden ten gevolge van het beslag dat op verzoek van Diageo Brands is gelegd, schade die Simiramida raamt op meer dan 10 miljoen EUR. Zij baseert haar schadevordering op de beslissing van de Sofiyski gradski sad van 11 januari 2010, waarin was vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig was. Diageo Brands voert ten verweer aan dat deze beslissing niet kan worden erkend in Nederland wegens kennelijke strijdigheid met de Nederlandse openbare orde, in de zin van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001. In deze beslissing heeft de Sofiyski gradski sad het recht van de Europese Unie kennelijk onjuist toegepast door deze uitspraak te baseren op een interpretatieve beslissing van de Varhoven Kasatsionen sad van 15 juni 2009, die een onjuiste rechtsopvatting bevat en bovendien is genomen in strijd met de verplichting van deze rechterlijke instantie om krachtens artikel 267 VWEU een prejudiciële vraag te stellen.
- 28 Bij vonnis van 2 maart 2011 heeft de Rechtbank Amsterdam het betoog van Diageo Brands gevolgd en de vordering van Simiramida afgewezen.
- 29 In het door Simiramida ingestelde hoger beroep heeft het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 5 juni 2012 het vonnis van de Rechtbank Amsterdam herzien en geoordeeld dat de beslissing van 11 januari 2010 van de Sofiyski gradski sad moest worden erkend in Nederland, zonder evenwel uitspraak te doen over de schadevordering.
- 30 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden, waarbij Diageo Brands cassatieberoep heeft ingesteld tegen de beslissing van het Gerechtshof te Amsterdam, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een beslissing over de volgende prejudiciële vragen:
- „1) Moet artikel 34, aanhef en onder 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat deze weigeringsgrond mede ziet op het geval waarin de beslissing van de rechter van de lidstaat van herkomst evident in strijd is met het Unierecht, en dit door die rechter is onderkend?
- 2 a) Moet artikel 34, aanhef en onder 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat aan een geslaagd beroep op deze weigeringsgrond de omstandigheid in de weg staat dat de partij die zich op deze weigeringsgrond beroept, heeft nagelaten om in de lidstaat van herkomst van de beslissing de aldaar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden?
- 2 b) Indien het antwoord op vraag 2 a) bevestigend luidt, wordt dit anders indien het aanwenden van rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst van de beslissing zinloos was, omdat moet worden aangenomen dat dit niet tot een andere beslissing zou hebben geleid?

- 3) Moet artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG aldus worden uitgelegd dat deze bepaling mede ziet op de kosten die partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot schadevergoeding, indien de vordering en het verweer betrekking hebben op de beweerde aansprakelijkheid van de verwerende partij wegens beslagen die zij heeft gelegd en aanzeggingen die zij heeft gedaan ter handhaving van haar merkrecht in een andere lidstaat, en in dat verband een vraag rijst naar de erkenning in eerstgenoemde lidstaat van een beslissing van de rechter van laatstgenoemde lidstaat?"

Verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling

- 31 Nadat de mondelinge behandeling in deze zaak was gesloten op 3 maart 2015 na lezing door de advocaat-generaal van zijn conclusie, heeft Diageo Brands bij brief van 6 maart 2015, neergelegd ter griffie van het Hof op 20 maart daaropvolgend, verzocht om heropening van de mondelinge behandeling.
- 32 Ter ondersteuning van dit verzoek voert Diageo Brands in de eerste plaats aan dat de advocaat-generaal in de punten 27 en volgende van zijn conclusie de juistheid in twijfel heeft getrokken van de premissen waarop de Hoge Raad der Nederlanden zijn verwijzingsbeslissing heeft gebaseerd, namelijk dat, ten eerste, in de interpretatieve beslissing van de Varhoven kasatsionen sad van 15 juni 2009, die is bevestigd bij een tweede beslissing van 26 april 2012, alsmede in de beslissing van de Sofiyski gradski sad sprake is van een bewuste en manifeste schending van een fundamenteel beginsel van Unierecht en, ten tweede, het instellen van een rechtsmiddel voor de Varhoven kasatsionen sad voor Diageo Brands zinloos zou zijn geweest. Diageo Brands is van mening dat, indien het Hof toelaat dat over de juistheid van deze premissen nog een partijdebat kan plaatsvinden, dit debat moet beantwoorden aan de vereisten van het fundamentele beginsel van hoor en wederhoor, zoals dat is vastgelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, alsmede in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
- 33 In de tweede plaats voert Diageo Brands aan niet in de gelegenheid te zijn gesteld opmerkingen te maken over bepaalde stukken die de Europese Commissie ter terechtzitting heeft neergelegd.
- 34 In dit verband moet eraan worden herinnerd dat het Hof krachtens artikel 83 van zijn Reglement voor de procesvoering in elke stand van het geding, de advocaat-generaal gehoord, de heropening van de mondelinge behandeling kan gelasten, met name wanneer het zich onvoldoende voorgelicht acht, wanneer een partij na afsluiting van deze behandeling een nieuw feit heeft aangebracht dat van beslissende invloed kan zijn voor de beslissing van het Hof, of wanneer een zaak moet worden beslecht op grond van een argument waarover de partijen of de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet voldoende hebben kunnen uitwisselen (zie arrest Commissie/Parker Hannifin Manufacturing en Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 35 Het Hof acht zich in de onderhavige zaak, de advocaat-generaal gehoord, voldoende voorgelicht om uitspraak te kunnen doen en de zaak hoeft niet te worden beslecht op grond van argumenten waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden. De premissen van de redenering van de verwijzende rechter waarnaar Diageo Brands verwijst, zijn ter sprake gekomen en de partijen hebben daarover ter terechtzitting hun standpunt kenbaar gemaakt.
- 36 Met betrekking tot de door de Commissie ter terechtzitting overgelegde stukken zij vastgesteld dat zij niet zijn ingeschreven in het register van het Hof en geen deel uitmaken van het procesdossier.

- 37 Bovendien zij eraan herinnerd dat de advocaat-generaal krachtens artikel 252, tweede alinea, VWEU tot taak heeft in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin hij overeenkomstig het Statuut van het Hof van Justitie moet optreden. Het Hof is echter niet gebonden door de conclusie van de advocaat-generaal, noch door de motivering op grond waarvan hij tot die conclusie komt (zie arrest Commissie/Parker Hannifin Manufacturing en Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 38 Derhalve moet het verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling worden afgewezen.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste en tweede vraag

- 39 Met deze vragen, die samen dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het feit dat een beslissing van een rechterlijke instantie van een lidstaat kennelijk in strijd is met het Unierecht en is gegeven met schending van de procedurele waarborgen, een grond voor weigering van erkenning in de zin van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001 vormt. De verwijzende rechter vraagt zich tevens af of de rechter van de aangezochte lidstaat in een dergelijke context ermee rekening moet houden dat de persoon die zich verzet tegen deze erkenning, heeft nagelaten de in de wetgeving van de lidstaat van herkomst beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden.

Opmerkingen vooraf

- 40 Vooraf zij eraan herinnerd dat het beginsel van onderling vertrouwen tussen de lidstaten, dat in het Unierecht van wezenlijk belang is, met name wat de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht betreft, vereist dat elk van de lidstaten, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, ervan uitgaat dat alle andere lidstaten het Unierecht en, meer in het bijzonder, de door dat recht erkende grondrechten in acht nemen (zie in die zin advies 2/13, EU:C:2014:2454, punt 191 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zoals blijkt uit overweging 16 van verordening nr. 44/2001, berust het bij deze verordening ingevoerde stelsel van erkenning en tenuitvoerlegging op het wederzijdse vertrouwen in de rechtsbedeling binnen de Unie. Dat vertrouwen verlangt met name dat in een lidstaat gegeven rechterlijke beslissingen in een andere lidstaat van rechtswege worden erkend (zie arrest flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punt 45).
- 41 Binnen dat stelsel moet artikel 34 van verordening nr. 44/2001, dat de gronden voor weigering van erkenning van een beslissing opsomt, strikt worden uitgelegd omdat het de verwezenlijking van een van de fundamentele doelstellingen van deze verordening belemmert. Wat meer bepaald de openbare-ordeclausule van artikel 34, punt 1, van deze verordening betreft, deze mag slechts in uitzonderlijke gevallen worden gehanteerd (zie arrest Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 42 Volgens vaste rechtspraak van het Hof blijven de lidstaten krachtens het in artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001 gemaakte voorbehoud in beginsel weliswaar vrij om de eisen van hun openbare orde vast te leggen overeenkomstig hun nationale opvattingen, maar de afbakening van dit begrip is een kwestie van uitlegging van deze verordening. Ofschoon het derhalve niet aan het Hof is, de inhoud van het begrip openbare orde van een lidstaat te definiëren, is het wel de taak van het Hof om toe te zien op de grenzen waarbinnen de rechter van een lidstaat dit begrip kan inroepen om een beslissing van een andere lidstaat niet te erkennen (zie arrest flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 43 In dit verband zij opgemerkt dat het de rechter van de aangezochte staat op grond van artikel 36 van verordening nr. 44/2001, volgens hetwelk de juistheid van de in een andere lidstaat gegeven beslissing niet mag worden onderzocht, verboden is de erkenning van die beslissing te weigeren enkel op grond dat de door de rechter van de staat van herkomst toegepaste rechtsregel afwijkt van die welke de rechter van de aangezochte staat zou hebben toegepast indien het geding bij hem aanhangig was gemaakt. Evenmin mag de rechter van de aangezochte staat de juistheid nagaan van de beoordeling rechtens of feitelijk door de rechter van de staat van herkomst (zie arrest *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014:2319, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 44 Op de openbare-ordeclausule van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001 kan slechts een beroep worden gedaan indien de erkenning van de in een andere lidstaat gegeven beslissing op onaanvaardbare wijze zou botsen met de rechtsorde van de aangezochte staat doordat inbreuk op een fundamenteel beginsel zou worden gemaakt. Het verbod om de juistheid van de in een andere lidstaat gegeven beslissing te onderzoeken wordt dus enkel in acht genomen indien de inbreuk bestaat in kennelijke schending van een rechtsregel die in de rechtsorde van de aangezochte staat van essentieel belang wordt geacht, of van een in die rechtsorde als fundamenteel erkend recht (zie arrest *flyLAL-Lithuanian Airlines*, C-302/13, EU:C:2014:2319, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 45 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient thans te worden onderzocht of aan de hand van de door de verwijzende rechter verstrekte gegevens kan worden vastgesteld dat erkenning van de beslissing van de *Sofiyski gradski sad* van 11 januari 2010 kennelijke schending van de Nederlandse openbare orde in de zin van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001 zou opleveren.
- 46 Deze gegevens betreffen schending, in deze beslissing, van een regel van materieel recht alsmede schending, in de procedure die tot deze beslissing heeft geleid, van procedurele waarborgen.

Schending van de materieelrechtelijke regel van artikel 5 van richtlijn 89/104

- 47 In het hoofdgeding vertrekt de verwijzende rechter van de premisse dat de *Sofiyski gradski sad* artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 kennelijk onjuist heeft toegepast door in zijn beslissing van 11 januari 2010 te oordelen dat de import in Bulgarije van goederen die met de toestemming van de houder van het betrokken merk buiten de EER in de handel zijn gebracht, geen inbreuk op de door dit merk verleende rechten inhoudt.
- 48 Dienaangaande zij allereerst opgemerkt dat de omstandigheid dat de kennelijk onjuiste rechtstoepassing waarvan de rechter van de staat van herkomst blijk zou hebben gegeven, zoals in het hoofdgeding, een regel van het Unierecht en geen regel van nationaal recht betreft, geen verschil maakt voor de voorwaarden waaronder een beroep op de openbare-ordeclausule van artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001 kan worden gedaan. De nationale rechter dient de uit de nationale rechtsorde voortvloeiende rechten immers even doeltreffend te beschermen als de door de Unierechtsorde verleende rechten (zie in die zin arrest *Renault*, C-38/98, EU:C:2000:225, punt 32).
- 49 Vervolgens zij eraan herinnerd dat de rechter van de aangezochte staat niet mag weigeren een beslissing uit een andere lidstaat te erkennen enkel op grond dat zijns inziens het nationale recht of het Unierecht in die beslissing onjuist is toegepast, aangezien anders het doel van verordening nr. 44/2001 zou worden doorkruist. In dergelijke gevallen dient hij integendeel ervan uit te gaan dat het in elke lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van artikel 267 VWEU, de justitiabelen voldoende garanties biedt (zie in die zin arrest *Apostolides*, C-420/07, EU:C:2009:271, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 50 De openbare-ordeclausule kan dus enkel worden toegepast wanneer deze onjuiste rechtsopvatting inhoudt dat de erkenning van de betrokken beslissing in de aangezochte staat de kennelijke schending van een fundamentele rechtsregel in de rechtsorde van de Unie en dus van deze lidstaat zou opleveren.

- 51 Zoals de advocaat-generaal in punt 52 van zijn conclusie heeft opgemerkt, maakt de in het hoofdgeding aan de orde zijnde materieelrechtelijke regel, te weten artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104, deel uit van een richtlijn voor minimale harmonisatie die tot doel heeft de uiteenlopende wetgevingen van de lidstaten inzake merken onderling dichter bij elkaar te brengen. Hoewel naleving van de bij artikel 5 van deze richtlijn aan de merkhouder verleende rechten alsook de juiste toepassing van de in artikel 7 van deze richtlijn vervatte regels inzake de uitputting van deze rechten rechtstreeks invloed hebben op de werking van de interne markt, kan daaruit niet worden afgeleid dat een onjuiste toepassing van deze bepalingen op onaanvaardbare wijze zou botsen met de Unierechtsorde doordat inbreuk op een fundamenteel beginsel ervan wordt gemaakt.
- 52 Daarentegen moet worden aangenomen dat de loutere omstandigheid dat de beslissing van de Sofiyski gradski sad van 11 januari 2010 volgens de rechter van de aangezochte staat blijk geeft van een onjuiste toepassing, op de omstandigheden van het hoofdgeding, van de in richtlijn 89/104 opgenomen bepalingen betreffende de rechten van de merkhouder, niet kan rechtvaardigen dat deze beslissing niet wordt erkend in de aangezochte staat, aangezien deze onjuiste toepassing geen schending van een fundamentele rechtsregel van de Unierechtsorde en dus van de rechtsorde van de aangezochte staat oplevert.

Schending van procedurele waarborgen

- 53 In casu benadrukt de verwijzende rechter dat de onjuiste toepassing waarvan de Sofiyski gradski sad volgens hem blijk heeft gegeven, haar oorsprong vindt in de interpretatieve beslissing van de Varhoven kasatsionen sad van 15 juni 2009, waarin deze rechterlijke instantie een kennelijk onjuiste, doch voor de lagere rechtbanken bindende, uitlegging heeft gegeven van artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104. De verwijzende rechter voegt daaraan toe dat het aannemelijk is dat de Varhoven kasatsionen sad de kennelijke onjuistheid van deze uitlegging heeft onderkend, want verschillende leden van deze rechterlijke instantie hebben via een dissenting opinion te kennen gegeven dat zij het oneens waren met deze uitlegging.
- 54 Dienaangaande zij opgemerkt dat het loutere feit dat verschillende leden van de Varhoven kasatsionen sad overeenkomstig de in Bulgarije geldende procedureregels in de betrokken interpretatieve beslissing een andere mening waren toegedaan dan de meerderheid, niet kan worden beschouwd als het bewijs dat deze meerderheid bewust het Unierecht heeft willen schenden, maar moet worden opgevat als de neerslag van het debat waartoe het onderzoek van een ingewikkelde rechtsvraag met reden aanleiding heeft kunnen geven.
- 55 Bovendien moet worden opgemerkt dat de Commissie in de door haar bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen erop heeft gewezen, in de procedure wegens niet-nakoming die zij tegen de Republiek Bulgarije had ingesteld, te hebben onderzocht of de interpretatieve beslissingen van de Varhoven kasatsionen sad van 15 juni 2009 en 26 april 2012 in overeenstemming waren met het Unierecht. Daaraan heeft de Commissie toegevoegd, na afloop van dit onderzoek, tot de slotsom te zijn gekomen dat beide beslissingen in overeenstemming met het Unierecht zijn en deze niet-nakomingsprocedure te hebben beëindigd.
- 56 Deze uiteenlopende standpunten – waarover het Hof zich niet dient uit te spreken in de onderhavige zaak – tonen op zijn minst aan dat de Varhoven kasatsionen sad niet kan worden verweten een bepaling van het Unierecht kennelijk te hebben geschonden en deze schending aan de lagere rechtbanken te hebben opgelegd.

- 57 Zoals de verwijzende rechter aangeeft, betoogt Diageo Brands voorts dat de Bulgaarse rechterlijke instanties het beginsel van samenwerking tussen de nationale rechters en het Hof hebben geschonden, een beginsel dat volgens haar tot uitdrukking komt in de plicht om gebruik te maken van de techniek van de prejudiciële verwijzing en een bijzondere uitdrukking is van het in artikel 4, lid 3, VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking tussen de lidstaten.
- 58 Dienaangaande zij allereerst opgemerkt dat de Sofiyski gradski sad, die de beslissing heeft gewezen waarvan om erkenning wordt verzocht, een rechterlijke instantie in eerste aanleg is, tegen wier beslissingen een nationaal rechtsmiddel openstaat. Overeenkomstig artikel 267, tweede alinea, VWEU is het voor deze rechterlijke instantie dus mogelijk, maar niet verplicht, om het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing.
- 59 Vervolgens zij eraan herinnerd dat de regeling die in artikel 267 VWEU is neergelegd ter verzekering van de eenheid van uitlegging van het Unierecht in de lidstaten, een rechtstreekse samenwerking tot stand brengt tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties in de vorm van een procedure waaraan ieder initiatief van partijen vreemd is. De prejudiciële verwijzing berust aldus op een dialoog van rechter tot rechter, waarvan het initiatief volledig afhankelijk is van de beoordeling door de nationale rechter van de relevantie en de noodzaak van deze verwijzing (arrest Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506, punten 62 en 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 60 Ook al zou de vraag van uitlegging van artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104 voor de Sofiyski gradski sad zijn gerezen, deze rechterlijke instantie zou derhalve niet verplicht zijn geweest daaromtrent een vraag aan het Hof voor te leggen.
- 61 Volgens de aan het Hof verstrekte informatie kon tegen de beslissing van de Sofiyski gradski sad van 11 januari 2010 hoger beroep worden ingesteld, waarna, in voorkomend geval, nog hogere voorziening bij de Varhoven kasatsionen sad mogelijk was.
- 62 Uit de verwijzingsbeslissing blijkt evenwel dat Diageo Brands de naar nationaal recht beschikbare rechtsmiddelen niet heeft aangewend. Diageo Brands verklaart dat zij dit heeft nagelaten omdat het zinloos zou zijn geweest een rechtsmiddel aan te wenden, want dit zou niet hebben geleid tot een andere beslissing van de hogere rechtbanken. De verwijzende rechter is van oordeel dat dit standpunt niet ongegrond is.
- 63 Zoals in punt 40 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, berust het bij verordening nr. 44/2001 ingevoerde stelsel van erkenning en tenuitvoerlegging op het wederzijdse vertrouwen in de rechtsbedeling binnen de Unie. Op basis van dat vertrouwen, dat de lidstaten onderling hebben in hun rechtsstelsels en rechterlijke instanties, kan worden aangenomen dat in geval van een onjuiste toepassing van het nationale recht of het Unierecht, het in elke lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van artikel 267 VWEU, de justitiabelen voldoende garanties biedt (zie punt 49 van het onderhavige arrest).
- 64 Bijgevolg moet verordening nr. 44/2001 aldus worden uitgelegd dat zij berust op de grondgedachte dat de justitiabelen in beginsel de plicht hebben alle naar het recht van de lidstaat van herkomst beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden. Zoals de advocaat-generaal in punt 64 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moeten de justitiabelen, behoudens bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden, in die lidstaat alle bestaande rechtsmiddelen uitputten om schending van de openbare orde in een eerder stadium te voorkomen. Deze regel klemmt te meer wanneer de gestelde schending van de openbare orde zoals in het hoofdgeding voortvloeit uit een vermeende schending van het Unierecht.
- 65 Met betrekking tot de omstandigheden waarop Diageo Brands zich in het hoofdgeding beroept ter verantwoording van haar nalaten om de voor haar beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat volgens het dossier niet uit te sluiten valt dat de Sofiyski

gradski sad in zijn beslissing van 11 januari 2010 de interpretatieve beslissing van de Varhoven kasatsionen sad van 15 juni 2009 onjuist heeft toegepast. Indien Diageo Brands echter hoger beroep tegen deze beslissing had ingesteld, had een dergelijke onjuiste toepassing – gesteld dat daarvan inderdaad sprake was – door de appelrechter kunnen worden rechtgezet. In elk geval zou de appelrechter bij twijfel over de gegrondheid van de beoordeling in rechte door de Varhoven kasatsionen sad de mogelijkheid hebben gehad, het Hof een vraag voor te leggen over de uitlegging van het Unierecht waarop deze beoordeling betrekking had (zie in die zin arrest Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, punt 27).

- 66 In de tweede plaats zou, indien naderhand hogere voorziening bij de Varhoven kasatsionen sad zou zijn ingesteld, deze rechterlijke instantie, als nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep in de zin van artikel 267, derde alinea, VWEU, in beginsel verplicht zijn geweest zich tot het Hof te wenden zodra twijfel rees over de uitlegging van richtlijn 89/104 (zie in die zin arrest Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punt 35). Een onverantwoord verzuim van deze rechterlijke instantie om aan deze plicht te voldoen zou ertoe hebben geleid dat de Republiek Bulgarije aansprakelijk kon worden geacht overeenkomstig de door de rechtspraak van het Hof ter zake vastgestelde regels (arrest Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punten 50 en 59).
- 67 Derhalve blijkt niet dat de Bulgaarse rechterlijke instanties het beginsel van samenwerking tussen de nationale rechters en het Hof kennelijk hebben geschonden, noch dat Diageo Brands verstoken is gebleven van de bescherming die wordt geboden door het in deze lidstaat bestaande stelsel van rechtsmiddelen, aangevuld door de prejudiciële procedure van artikel 267 VWEU.
- 68 Gelet op al het voorgaande dient op de eerste en de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 34, punt 1, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het feit dat een in een lidstaat gegeven beslissing in strijd met het Unierecht is, niet rechtvaardigt dat deze beslissing niet wordt erkend in een andere lidstaat wegens strijdigheid met de openbare orde van laatstbedoelde staat wanneer de aangevoerde onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending vormt van een rechtsregel die van essentieel belang wordt geacht in de rechtsorde van de Unie en dus van de aangezochte lidstaat, of van een in die rechtsordes als fundamenteel erkend recht. Dat is niet het geval bij een onjuiste toepassing van een bepaling als artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104.

Wanneer de rechter van de aangezochte staat nagaat of eventueel sprake is van een kennelijke schending van de openbare orde van deze staat, moet hij ermee rekening houden dat, behoudens bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden, de justitiabelen de plicht hebben in deze lidstaat alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om een dergelijke schending in een eerder stadium te voorkomen.

Derde vraag

- 69 Met deze vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2004/48, dat bepaalt dat, als algemene regel, de verliezende partij de kosten van de in het gelijk gestelde partij draagt, aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gerechtskosten die de partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot vergoeding van de schade wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wanneer in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.
- 70 Om een antwoord op deze vraag te geven moet worden uitgemaakt of de procedure in het hoofdgeding binnen de werkingssfeer van richtlijn 2004/48 valt.

- 71 Zoals in overweging 10 wordt verklaard, bestaat het doel van richtlijn 2004/48 erin, de wetgevingen van de lidstaten inzake de middelen ter handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten onderling aan te passen teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen.
- 72 Ingevolge artikel 1 ervan betreft richtlijn 2004/48 daartoe de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Artikel 2, lid 1, van deze richtlijn preciseert dat deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing zijn op elke inbreuk op deze rechten, zoals bepaald in het Unierecht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat.
- 73 Het Hof heeft geoordeeld dat de bepalingen van richtlijn 2004/48 niet beogen alle aspecten betreffende de intellectuele-eigendomsrechten te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van deze rechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtswegen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen (zie arrest ACI Adam BV e.a., C-435/12, EU:C:2014:254, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 74 Uit de in richtlijn 2004/48 voorziene maatregelen, procedures en rechtsmiddelen blijkt dat de rechtswegen ter handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten worden aangevuld met daarmee nauw verbonden schadevorderingen. Terwijl bijvoorbeeld de artikelen 7, lid 1, en 9, lid 1, van deze richtlijn voorzien in conservatoire en voorlopige maatregelen om inzonderheid een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen, waaronder met name de inbeslagneming van goederen die worden vermoed inbreuk op een dergelijk recht te maken, bieden de artikelen 7, lid 4, en 9, lid 7, van deze richtlijn de verwerende partij maatregelen om schadevergoeding te vorderen ingeval later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht was. Zoals blijkt uit overweging 22 van diezelfde richtlijn, vormen deze maatregelen tot schadevergoeding waarborgen die de wetgever heeft beschouwd als een noodzakelijk tegengewicht voor de door hem geboden snelle en doeltreffende voorlopige maatregelen.
- 75 In casu is de procedure in het hoofdgeding, die strekt tot vergoeding van de schade die is veroorzaakt door een inbeslagneming die eerst door de gerechtelijke autoriteiten van een lidstaat werd bevolen ter voorkoming van een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht en daarna door diezelfde autoriteiten werd opgeheven op grond dat het bestaan van een inbreuk niet was bewezen, de logische keerzijde van de vordering die de houder van het intellectuele-eigendomsrecht heeft ingesteld om een onmiddellijke maatregel te verkrijgen waarmee hij, zonder op een beslissing ten gronde te hoeven wachten, elke mogelijke inbreuk op zijn recht kon voorkomen. Een dergelijke schadevordering beantwoordt aan de waarborgen die richtlijn 2004/48 aan de verwerende partij biedt als tegengewicht voor een voorlopige maatregel die aan zijn belangen heeft afgedaan.
- 76 Derhalve moet worden aangenomen dat een procedure als die in het hoofdgeding binnen de werkingssfeer van richtlijn 2004/48 valt.
- 77 Aangaande artikel 14 van richtlijn 2004/48 heeft het Hof reeds geoordeeld dat deze bepaling beoogt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen (zie arrest Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punt 48).
- 78 Gelet op deze doelstelling alsmede de ruime en algemene bewoordingen van artikel 14 van richtlijn 2004/48, waarin wordt verwezen naar de „in het gelijk gestelde partij” en de „verliezende partij” zonder nadere verduidelijking of beperking van de aard van de procedure waarop de daarbij

vastgestelde regel toepassing moet vinden, dient te worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op de gerechtskosten die zijn gemaakt in elke procedure die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt.

- 79 In dit verband is de omstandigheid dat in het hoofdgeding de beoordeling van de rechtmatigheid van het betrokken beslag de vraag naar erkenning of weigering van erkenning van een in een andere lidstaat gegeven beslissing doet rijzen, van geen belang. Een dergelijke vraag is immers bijkomstig en wijzigd niet het voorwerp van het geding.
- 80 Gelet op al het voorgaande dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2004/48 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gerechtskosten die de partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot vergoeding van de schade wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, wanneer in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.

Kosten

- 81 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale 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 (Eerste kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 34, punt 1, 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 moet aldus worden uitgelegd dat het feit dat een in een lidstaat gegeven beslissing in strijd met het Unierecht is, niet rechtvaardigt dat deze beslissing niet wordt erkend in een andere lidstaat wegens strijdigheid met de openbare orde van laatstbedoelde staat wanneer de aangevoerde onjuiste rechtstoepassing geen kennelijke schending vormt van een rechtsregel die van essentieel belang wordt geacht in de rechtsorde van de Unie en dus van de aangezochte lidstaat, of van een in die rechtsordes als fundamenteel erkend recht. Dat is niet het geval bij een onjuiste toepassing van een bepaling als artikel 5, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.**

Wanneer de rechter van de aangezochte staat nagaat of eventueel sprake is van een kennelijke schending van de openbare orde van deze staat, moet hij ermee rekening houden dat, behoudens bijzondere omstandigheden die het te moeilijk of onmogelijk maken de rechtsmiddelen in de lidstaat van herkomst aan te wenden, de justitiabelen de plicht hebben in deze lidstaat alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden om een dergelijke schending in een eerder stadium te voorkomen.

- 2) **Artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op de gerechtskosten die de partijen maken in het kader van een geding in een lidstaat tot vergoeding van de schade wegens een beslag dat in een andere lidstaat is gelegd ter voorkoming van een inbreuk op een**

intellectuele-eigendomsrecht, wanneer in het kader van deze schadevordering de vraag rijst naar erkenning van een in die andere lidstaat gegeven beslissing waarbij is vastgesteld dat dit beslag onrechtmatig is.

ondertekeningen