

# Het arrest *Wintersteiger* en de plaats van het schadebrengende feit: het Hof van Justitie zet de doos van Pandora verder open

Mr. H.W. Wefers Bettink\*

Het Hof van Justitie heeft in het arrest *Wintersteiger* prejudiciële vragen beantwoord van het Oostenrijkse Oberste Gerichtshof over de uitleg van artikel 5 punt 3 Verordening 2001/44/EG in geval van inbreuk op een in Oostenrijk geregistreerd merk. De Merkenrichtlijn, die het nationale merkenrecht van de lidstaten harmoniseert, heeft geen betrekking op procesrechtelijke aspecten zoals de aanwijzing van de bevoegde rechter.<sup>1</sup> De nationale rechter bepaalt aan de hand van Verordening 2001/44/EG<sup>2</sup> en het nationale procesrecht zijn internationale bevoegdheid. In het arrest *Wintersteiger* geeft het Hof van Justitie aanknopingspunten voor het bepalen van de bevoegde rechter bij inbreuk op een nationaal merk.

*HvJ EU 19 april 2012, zaak C-523/10, Wintersteiger, NJ 2012, 403, m.nt. M.V. Polak.*

## Feiten

De Oostenrijkse onderneming Wintersteiger AG vervaardigt onder meer machines voor het onderhoud van ski's en snowboards, zoals waxapparaten en slijpmachines. De inkomsten van de onderneming komen voor een belangrijk deel uit [het toebehoren van] de machines, zoals wasstaven en slijpstenen. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH biedt via haar website <products4u.de> concurrerende machines aan, evenals [toebeho-

ren] voor haar eigen machines en die van concurrenten, waaronder Wintersteiger. Bij de Duitse Google heeft Products 4U een AdWord, wintersteiger, gekocht, zodat, wanneer een gebruiker de term 'wintersteiger' in de zoekmachine invoert, op de resultatenpagina van <google.de> bovenaan een advertentie met een hyperlink naar de website <products4u.de> verschijnt. Het merk Wintersteiger wordt in de advertentie zelf niet genoemd.

Wintersteiger was van mening dat Products 4U door deze handelwijze inbreuk maakte op haar rechten op het Oostenrijkse merk Wintersteiger en heeft in Oostenrijk in rechte een vordering ingesteld waarin een verbod op dit gebruik van het merk werd gevorderd. Daarbij betoogde Wintersteiger dat de Oostenrijkse rechter bevoegd was, omdat de website <google.de> in Oostenrijk raadpleegbaar was, terwijl de tekst van de advertentie met de hyperlink naar <products4u.de> in het Duits werd aangeboden.

Daarentegen stelde Products 4U dat de Oostenrijkse rechter niet bevoegd was, omdat de website <google.de> zich uitsluitend zou richten op Duitsland, zodat volgens vaste rechtspraak de rechter van dat land bevoegd zou zijn.

Nadat de rechter in eerste aanleg internationale bevoegdheid had aangenomen en de appèlrechter die had afgewezen heeft het Oberste Gerichtshof aan het Hof van Justitie een aantal prejudiciële vragen voorgelegd over de uitleg van artikel 5 punt 3 EEX-Verordening, waarop hij zijn bevoegdheid meende te kunnen baseren. In het kort komen deze vragen erop neer of de woorden 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen' in geval van gebruik van een merk als AdWord in een zoekmachine onder het topniveaudomein van een bepaalde lidstaat (zoals <google.de>) betekenen dat de bevoegdheid wordt bepaald door het topniveaudomein van de zoekmachine of door de raadpleegbaarheid van de website, al dan niet met bijkomende eisen. Mocht dit laatste het

\* Mr. H.W. Wefers Bettink is advocaat bij Houthoff Buruma te Amsterdam. Met dank aan prof. mr. M. Koppenol-Laforce en mr. M. Zilinsky voor hun commentaar.

1. Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PbEU* 2008, L 299/25-33.  
2. 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 *PbEG* 2001, L 12/1-23 (Verordening 2001/44/EG).

geval zijn, dan is de vraag volgens welke criteria moet worden bepaald of bij dit gebruik van een merk als AdWord bevoegdheid ontstaat.

## Intermezzo: rechterlijke bevoegdheid in merkenzaken

In het Europese merkenrecht komen naast de populaire Gemeenschapsmerken, die gelden op het grondgebied van alle lidstaten, ook nog steeds veel nationale merken voor. De rechterlijke bevoegdheid is voor Gemeenschapsmerken geregeld in de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo).<sup>3</sup> Artikel 94 GMVo bepaalt dat voor geschillen over Gemeenschapsmerken de EEX-Verordening van toepassing is, tenzij daarvan in de Gemeenschapsmerkenverordening uitdrukkelijk wordt afgeweken. Een dergelijke afwijking is opgenomen in artikel 97 GMVo, waarin is bepaald dat vorderingen ter zake van inbreuk op en de geldigheid van een merk moeten worden gebracht voor de rechter van de woonplaats (of vestigingsplaats) van de gedaagde. Deze kan een verbod op gebruik van een inbreukmakend teken opleggen voor de gehele Europese Unie en de inbreukmaker veroordelen tot vergoeding van de gehele schade die de merkhouder in de Europese Unie heeft geleden. Bevindt de gedaagde zich buiten de Europese Unie, dan is het aanknopingspunt de woonplaats of vestigingsplaats van de eiser. Is ook deze niet in de Europese Unie gelegen, dan is het aanknopingspunt Alicante, de plaats waar het OHIM is gevestigd, het bureau waar Gemeenschapsmerken kunnen worden geregistreerd. In afwijking van deze voorrangregeling bepaalt artikel 97 lid 5 GMVo dat ook de bevoegde rechter in de lidstaat waar inbreuk wordt gepleegd internationale bevoegdheid heeft om een geschil daarover te horen. Die rechter kan echter alleen een verbod op inbreuk en schadevergoeding toekennen voor zijn nationale grondgebied.

Voor nationale merken, waarvan de gelding is beperkt tot het grondgebied van een lidstaat of de Benelux, geldt de nationale merkenwet. In Nederland is dat het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Artikel 4.6 BVIE bepaalt dat (onder meer) in geval van merkinbreuk de rechter van de woonplaats van de inbreukmaker bevoegd is, alsmede de rechter van de plaats waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Als deze bevoegdheidsregel niet toereikend is, kan de zaak worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van eiser, en is deze buiten de Benelux woonachtig, dan kan hij terecht bij de rechter in Brussel, Den Haag of Luxemburg. Het merkenrecht in de lidstaten is geharmoniseerd op grond van de Merkenrichtlijn, die onder meer bepaalt aan de hand van welke criteria de nationale rechter moet vaststellen of sprake is van merkinbreuk. De

3. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapmerk, *PbEG* 1994, L 11/1-36 (Verordening 1994/40/EG).

Gemeenschapsmerkenverordening bevat gelijklopende materieelrechtelijke bepalingen en in een zeer rijke jurisprudentie heeft het Hof van Justitie in de loop der jaren vele aspecten van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening nader uitgelegd. De Merkenrichtlijn bevat echter geen aanknopingspunten voor het bepalen van de bevoegde rechter in geval van inbreuk op een nationaal merk. De nationale rechter zal zijn bevoegdheid dan moeten baseren op het nationale civiele procesrecht en procesrechtelijke bepalingen in de nationale merkenwet.

Aangezien merkinbreuk een *lex specialis* is van de onrechtmatige daad, moet de nationale rechter zich daarbij richten naar de uitleg die het Hof van Justitie heeft gegeven aan artikel 5 punt 3 EEX-Verordening, dat bepaalt dat in geval van onrechtmatige daad de rechter van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan bevoegd is. Reeds in het *Reinwater*-arrest<sup>4</sup> heeft het Hof van Justitie bepaald dat deze woorden aldus moeten worden uitgelegd dat zij zowel kunnen duiden op de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden als de plaats waar de schade die daarvan het gevolg is zich heeft voorgedaan. In het recente arrest *eDate Advertising*<sup>5</sup> heeft het Hof van Justitie bepaald dat in geval van schending van persoonlijkheidsrechten, zoals het recht op privacy, de gelaedeerde zijn volledige schade kan verhalen in een procedure voor de rechter van de plaats waar het centrum van zijn belangen is. Aan de hand van de criteria die het Hof van Justitie heeft gegeven zal dat doorgaans de plaats zijn waar de gelaedeerde zijn gebruikelijke woon- of verblijfplaats heeft of zijn beroepsactiviteiten uitoefent. In het recente arrest *Cornelius de Visser* is deze regel toegepast op een schending van portretrecht.<sup>6</sup>

## Arrest Wintersteiger

### Uitgangspunten

Het Hof van Justitie begint met er nog eens op te wijzen dat de regel van artikel 5 punt 3 een uitzondering is op de hoofdregel dat de rechter van de woonplaats van de verweerder bevoegd is. Die uitzondering berust op het (veronderstelde) bestaan van een bijzonder nauwe band tussen de vordering en de rechters van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Op grond daarvan is het om redenen van een goede rechtsbedeling en nuttige procesinrichting gerechtvaardigd dat deze rechter bevoegd is. Zowel de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden als de

4. Beter bekend als *Handelskwekerij Bier/Mines de Potasse d'Alsace*, HvJ EG 30 november 1976, zaak C-21/76, *NJ* 1977, 494, m.nt. JCS.

5. HvJ EU 25 oktober 2011, gevoegde zaken C-509/09, *eDate Advertising GmbH/X* en C-161/10, *Olivier Martinez en Robert Martinez/MGN Limited*, *NJ* 2012, 224, m.nt. M.V. Polak, *IER* 2012, 19, m.nt. S.J. Schaafsma; zie ook H.W. Wefers Bettink, 'De plaats van het schadebrengende feit nader bepaald: het arrest eDate Advertising GmbH en Martinez', *NTER* 2012/2.

6. HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-292/10, *G/ De Visser*, *NJ* 2012, 286, m.nt. M.V. Polak.

plaats waar de schade is ingetreden vormen ‘een bijzonder nuttige aanwijzing voor de bewijslevering en de procesinrichting’ en kunnen om die reden van betekenis zijn als aanknopingspunt voor de rechterlijke bevoegdheid.

Het Hof van Justitie herhaalt hiermee de uitgangspunten van *eDate Advertising*. Het Hof van Justitie overweegt echter dat het criterium van het centrum van de belangen, dat in die zaak is ontwikkeld voor het geval van schending van persoonlijkheidsrechten, niet geldt voor de bepaling van de rechterlijke bevoegdheid bij inbreuk op nationale intellectuele eigendomsrechten, zoals een merk, model of octrooi die gelding hebben op het grondgebied van één lidstaat. Anders dan bij persoonlijkheidsrechten, die in alle lidstaten worden beschermd – een portretrecht of een reputatie is in beginsel grenzeloos – kan de houder van een nationaal merk zich doorgaans niet beroepen op bescherming daarvan buiten het grondgebied van de lidstaat waar het recht is ingeschreven.

### Plaats waar de schade is ingetreden

Het Hof van Justitie bepaalt vervolgens met betrekking tot het aanknopingspunt van de plaats waar de schade is ingetreden dat zowel het doel van voorspelbaarheid als het doel van een goede rechtsbedeling ervoor pleiten om de bevoegdheid toe te wijzen aan de rechter van de staat waar het betreffende recht wordt beschermd, oftewel waar het merk is ingeschreven. Die rechter is volgens het Hof van Justitie het beste in staat om te bepalen of in de omstandigheden van dit geval daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op het beschermde nationale recht. Bovendien kan hij uitspraak doen over de volledige schade die is geleden (en de vergoeding daarvan) en over het gevorderde verbod op inbreuk. De nationale rechter zal aan de hand van het toepasselijke materiële recht moeten onderzoeken of in geval van gebruik van een merk als AdWord sprake is van merkinbreuk, waarbij de inmiddels door het Hof van Justitie ontwikkelde AdWord-jurisprudentie richtinggevend is.<sup>7</sup>

### Plaats van de veroorzakende gebeurtenis

Het Hof van Justitie spreekt zich vervolgens uit over het aanknopingspunt van de plaats van de veroorzakende gebeurtenis. Het Hof van Justitie benadrukt dat de territoriale beperking van de bescherming van een nationaal merk niet uitsluit dat een andere rechter bevoegd is dan die van de lidstaat waar het merk is ingeschreven. De veroorzakende gebeurtenis is in het onderhavige geval niet het verschijnen van de reclame na het ingeven van het trefwoord door de gebruiker van de zoekmachine, maar het starten door de adverteerder van het technische proces waardoor de advertentie verschijnt. Het Hof van Justitie had al eerder uitgemaakt dat het (inbreukmakende) gebruik van het merk in geval van een AdWord wordt verricht door de adverteerder die het aan het merk identieke trefwoord kiest en niet door

de exploitant van de zoekmachine die het merk in het economisch verkeer gebruikt.<sup>8</sup>

Het aanknopingspunt moet niet worden gezocht in de server waarop de website met de advertentie staat, hoewel het technische proces waardoor de advertentie verschijnt strikt genomen op die server wordt verricht. De plaats waar de server is gevestigd is echter niet geschikt als aanknopingspunt, omdat onzeker is waar deze zich bevindt.<sup>9</sup> Het aanknopingspunt moet volgens het Hof van Justitie zijn de plaats waar het besluit is genomen om het proces waardoor de advertentie verschijnt te starten, omdat die locatie voor partijen zeker en identificeerbaar is en dus de bewijslevering en de procesinrichting vergemakkelijkt. In geval van merkinbreuk door een AdWord is dat dus de plaats waar de adverteerder is gevestigd.

## Commentaar

Op het eerste gezicht brengt het arrest *Wintersteiger* weinig nieuws. De door het Hof van Justitie gegeven aanknopingspunten lijken samen te vallen met de van oudsher in inbreukzaken gehanteerde criteria van de plaats van de inbreuk en de woonplaats van gedaagde. Wintersteiger kan kiezen of zij in Oostenrijk of in Duitsland procedeert en de door haar geadieerde Oostenrijkse rechter kan de zaak afdoen.

Een belangrijk punt is wel dat uit het arrest volgt dat het onderzoek naar de gestelde inbreuk op het merk en de gestelde schade plaats dient te vinden nadat de rechter zijn bevoegdheid heeft vastgesteld aan de hand van de betwiste stellingen.<sup>10</sup> Dat is in de Nederlandse jurisprudentie<sup>11</sup> en de jurisprudentie van het Hof van Justitie een algemeen aanvaard uitgangspunt en is nu ook voor het Europees merkenrecht bevestigd. De aanknopingspunten zelf – de plaats waar het merk is ingeschreven en de plaats waar het besluit over het AdWord is genomen – zijn echter tamelijk verrassend en roepen bij nadere beschouwing een aantal vragen op.

Het Hof van Justitie beperkt zijn uitspraak uitdrukkelijk tot de situatie van het hoofdgeding (r.o. 27 t/m 29; 33 en 34). Dat roept desondanks de vraag op of de aanknopingspunten ook kunnen gelden voor andere inbreuken op een nationaal merkrecht dan door middel van een AdWord.

Uit het oogpunt van voorspelbaarheid en een goede rechtsbedeling zou dat goed verdedigbaar zijn. Maar bij merkinbreuk door het te koop aanbieden of leveren van inbreukmakende waren, al dan niet via een website, is de

8. *Google France en Google*, punten 52 en 58.

9. Kennelijk was het Hof van Justitie zich goed bewust van de laatste ontwikkelingen op het terrein van databeheer ‘in de cloud’, waarbij ondernemingen voor de opslag van data en het presenteren van websites in toenemende mate gebruikmaken van providers die wereldwijd servers hebben staan en gegevens voortdurend ‘plaatsen’ op de meest efficiënte beschikbare server, ongeacht waar deze zich bevindt.

10. Zie *Wintersteiger*, punten 26 en 23 en 33.

11. Zie hierover Hof ‘s-Gravenhage 11 juli 2012, IEPT 20120711, r.o. 4.3 (*H&M/G-Star*).

7. Zie HvJ EU 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08 en C-238/08, *Google France en Google*, Jur. 2010, p. I-2417 en HvJ EU 12 juli 2011, zaak C-324/09, *L'Oréal e.a.*, n.n.g.

plaats van de inbreuk – de plaats waar door aanbod, verkoop, levering e.d. van een product inbreuk wordt gemaakt op een aldaar geldend merkrecht – vermoedelijk een beter aanknopingspunt. De rechter van de plaats van inbreuk is immers vanwege zijn nabijheid bij zowel de plaats waar de schade is ingetreden als de plaats van de veroorzakende gebeurtenis, het beste in staat om te oordelen over de inbreuk en de geleden schade. Hij kan een verbod geven voor het territorium waar het merkrecht geldt (bij nationale merkrechten is dat het territorium van een lidstaat of dat van de Benelux), alsmede vergoeding toekennen van alle schade die is geleden.

Omdat bij inbreuk op een nationaal merkrecht de staat waar de inbreuk wordt gepleegd samenvalt met de staat waar het merk is ingeschreven, lijkt het in praktijk in beginsel niet uit te maken welke benadering wordt gekozen. Toch is er een belangrijk verschil. Als de plaats van inbreuk het aanknopingspunt is, moet in die situatie de rechter, aan de hand van de daarvoor door het Hof van Justitie ontwikkelde criteria,<sup>12</sup> vaststellen of het aanbod was gericht op de desbetreffende lidstaat. Is het aanknopingspunt echter de staat waar het merk is ingeschreven, dan is dat aspect niet relevant voor de bevoegdheidsvraag, maar pas bij de beoordeling van de materiële inbreukvraag.

Gezien de beperking in *Wintersteiger* tot een specifieke situatie van merkinbreuk, lijkt de kans dan ook reëel dat een nationale rechter, geconfronteerd met een ander type inbreuk op een nationaal merk, zich genoodzaakt zal zien om wederom prejudiciële vragen te stellen.

Zijn de criteria van *Wintersteiger* ook van toepassing op de bevoegdheid in geschillen over inbreuk op of de geldigheid van Gemeenschapsmerken? Vermoedelijk is dat niet het geval, want artikel 97 GMVo geeft een bijzondere bevoegdheidsregeling die afwijkt van (en ingevolge art. 94 GMVo voorgaat boven) artikel 5 punt 3 EEX-Verordening.

Een andere vraag is of de aanknopingspunten van *Wintersteiger* ook kunnen gelden voor andere intellectuele eigendomsrechten. In het octrooirecht, het kwekersrecht en het modellenrecht is, net als in het merkenrecht, de inschrijving van een nationaal recht mogelijk. De plaats van inschrijving kan een goed aanknopingspunt zijn voor geschillen over inbreuk op deze rechten. Artikel 22 punt 4 EEX-Verordening bepaalt voorts uitdrukkelijk dat in geschillen over de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen (en andere soortgelijke rechten) bevoegd is de rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht of heeft plaatsgehad.

Dat is echter niet het geval bij het auteursrecht, waarvoor niet alleen geen inschrijving nodig is, maar dat ook niet territoriaal is beperkt. Wie is de bevoegde rechter als het geschil had gezien op afbeeldingen van producten van *Wintersteiger*, die via <google.de> konden wor-

den gevonden en afkomstig waren van de website <products4u.at>, maar die Products4U had overgenomen uit de catalogus van *Wintersteiger*, waardoor het auteursrecht van *Wintersteiger* op die afbeeldingen wordt geschonden? Aannemelijk is dat dan de plaats van inbreuk het aanknopingspunt voor de bevoegdheid moet zijn, ook al zal de bevoegde rechter mogelijk geen wereldwijd verbod of volledige schadevergoeding kunnen toewijzen.<sup>1314</sup>

Het tweede aanknopingspunt, dat leidt naar de vestigingsplaats van de adverteerder, roept weer andere vragen op. Met de adverteerder wordt kennelijk bedoeld de entiteit die heeft beslist om het proces waardoor de advertentie verschijnt te starten.<sup>15</sup> Dat roept de vraag op hoe dat in praktijk wordt vastgesteld. Bovendien zou een consequentie van deze redenering kunnen zijn dat de eiser niet-ontvankelijk is, indien een lokale groepsvenootschap van een internationaal concern als inbreukmaker is gedagvaard, omdat het AdWord naar haar website leidt, terwijl vervolgens uit de stukken blijkt dat de beslissing tot aankoop van het betreffende AdWord is genomen op het hoofdkantoor dat in een ander land is gevestigd. In de redenering van het Hof van Justitie zou die laatste dan de adverteerder zijn.

Wat daarvan zij, ook de plaats van vestiging van de adverteerder is niet een eenduidig aanknopingspunt, nu dit kan zien op (onder meer) de statutaire zetel, de bestuurszetel of de hoofdvestiging van de adverteerder (vgl. art. 60 EEX-Verordening).

Er valt voorts het een en ander af te dingen op de redenering van het Hof van Justitie dat de plaats van de veroorzakende gebeurtenis ook in dit geval een bijzonder nuttige aanwijzing kan vormen voor de bewijslevering en de procesinrichting, bestaande uit het gemak waarmee de rechter van die plaats bewijs over die gebeurtenis kan verzamelen.<sup>16</sup> Want hoe efficiënt is het dat de Duitse rechter Oostenrijks merkenrecht moet toepassen? Aannemelijk is dat de Duitse rechter daartoe een opinie over Oostenrijks merkenrecht moet opvragen, hetgeen leidt tot extra kosten en verlenging van de procedure en tot een uitspraak van een rechter over recht

12. Zie HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404 (*Ladbrokes/De Lotto*). De criteria zijn o.m. uitgewerkt in Hof 's-Gravenhage 20 maart 2008, IER 2008, 59, p. 231, m.nt. De Cock Buning en BIE 2009, 63, p. 288, m.nt. Quaadvlieg (*Vitra/Classic Design*).

13. De Nederlandse rechter kan in beginsel een oordeel geven over inbreuk in alle landen die zijn aangesloten bij de Berner Conventie. Omdat het materiële auteursrecht in die landen verschilt, kan de rechter alleen een inbreukverbod voor die BC-landen uitspreken, waarvan voor hem vaststaat dat aldaar de afbeeldingen auteursrechtelijk zijn beschermd, dat de rechten toekomen aan *Wintersteiger* en dat het gebruik daarvan door Products4U inbreuk maakt op die rechten. Dat oordeel vereist doorgaans juridische opinies uit elk van die landen. Zie voor een verbod in 52 landen, Hof 's-Gravenhage 28 september 2010, IER 2011, 5, p. 20 (*Technip*).

14. HR 18 februari 2005, NJ 2005, 404, m.nt. M.R. Mok. Zie over de criteria aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een website op Nederland is gericht: H.W. Wefers Bettink, 'De gerichtheid van een website bij inbreuk op IE-rechten en ongeoorloofde reclame: rechterlijke bevoegdheid na Pamer en Alpenhof', IER 2011, 24.

15. De tekst van de Nederlandse vertaling van r.o. 37 loopt niet, maar de Engelse tekst wel: 'By contrast, since it is a definite and identifiable place, both for the applicant and for the defendant, and is therefore likely to facilitate the taking of evidence and the conduct of the proceedings, it must be held that the place of establishment of the advertiser is the place where the activation of the display process is decided.'

16. *Wintersteiger*, punten 32 en 33.

dat hij zelf niet kent. Weliswaar is dat laatste ook het geval als de rechter van de vestigingsplaats van de adverteerder bevoegd is op grond van artikel 2 EEX-Verordening (woonplaats gedaagde), maar de reden daarvoor is niet een veronderstelde efficiënte procesvoering, maar bescherming van een gedaagde tegen lichtvaardige dagvaarding.

Door de introductie van wederom nieuwe criteria voor de toepassing van artikel 5 punt 3 EEX-Verordening begint deze bepaling de trekken te vertonen van een doos van Pandora, waaruit na opening talrijke plagen ontsnapten.

Na *Shevill*,<sup>17</sup> dat een interpretatie van de *Reinwater*-regel gaf voor belediging via gedrukte media, is er nu het arrest *eDate Advertising* voor belediging via internet.<sup>18</sup> Zoals aangegeven doen de door het Hof van Justitie in *Wintersteiger* geïntroduceerde afzonderlijke criteria voor inbreuk op een nationaal merk vrezen dat er nog vele prejudiciële vragen zullen volgen.<sup>19</sup>

Deze vragen zullen ook betrekking kunnen hebben op het feit dat de aanknopingspunten die het arrest geeft strijdig zijn met het BVIE. Artikel 4.6 lid 1 laatste zin BVIE bepaalt immers uitdrukkelijk dat de plaats waar een merk is ingeschreven in geen geval op zichzelf grondslag kan zijn voor het bepalen van de bevoegdheid. Voorts lijkt ook de regel van het eerste deel van artikel 4.6 lid 1 BVIE – kort gezegd dat de rechter van de plaats van inbreuk bevoegd is om over vorderingen betreffende de inbreuk op een Beneluxmerk te beslissen – af te wijken van de in *Wintersteiger* geformuleerde aanknopingspunten. Weliswaar lijkt op grond van artikel 71 lid 1 EEX-Verordening<sup>20</sup> de bijzondere bevoegdheidsregeling van het BVIE voor te gaan, maar de vraag is gerechtvaardigd of dat strookt met het doel van de EEX-Verordening. De formulering van de aanknopingspunten in *Wintersteiger* duidt er niet op dat een afwijkende regeling voor de Benelux daarmee strookt. Wellicht is het noodzakelijk ook hierover vragen van uitleg (in dit geval over de reikwijdte van art. 71 in verband met art. 5 punt 3 EEX-Verordening) te stellen.

Het stellen van prejudiciële vragen kan een relatief simpel inbreukgeschil sterk vertragen, wat doorgaans niet in het voordeel werkt van de merkhouders.

Zo bezien creëert het arrest *Wintersteiger* niet zozeer duidelijkheid als wel rechtsonzekerheid, een ernstige

plag voor rechters, maar vooral voor de rechthebbenden in de lidstaten. Het wachten is op een uitspraak van het Hof van Justitie die Pandora's doos weer stevig sluit.

17. HvJ EG 7 maart 1995, zaak C-68/93, *Shevill e.a./Presse Alliance*, *Jur.* 1995, p. I-0415, *NJ* 1996, 269, m.nt. de Boer. Daarin bepaalde het Hof van Justitie dat bij belediging door een publicatie in gedrukte media de rechter van de woonplaats van de verantwoordelijke uitgever bevoegd is te oordelen over vergoeding van de volledige schade, maar dat de rechter van iedere lidstaat daarnaast bevoegd is terzake van een vordering tot vergoeding van de aldaar geleden schade.
18. Zie A.A.H. van Hoek, 'eDate Advertising: de Europese oplossing voor het probleem van "libel tourism?"', *AA* 2012, 653 e.v.
19. Zie ook J.-J. Kuipers, 'Het internet en de Brussel I Verordening: een kwestie van Luxemburgse wispelturigheid?', *NIPR* 2012/3, p. 390 e.v.
20. Dit bepaalt dat de verordening onverlet laat de verdragen waarbij de lidstaten partij zijn en die, voor bijzondere onderwerpen, de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen regelen. Zie Rb. Breda 6 juni 2012, IEPT 20120606, *Oishii/OGE*, voor een recent voorbeeld waarin de Nederlandse rechter voorrang geeft aan art. 4.6 lid 1 BVIE boven art. 5 punt 3 Verordening 2001/44/EG.