

NOOT BIJ RECHTBANK DEN HAAG 17 JANUARI 2007 (*GARMIN/TOMTOM*)

Bevoegheidsincident – Internationale rechtsmacht bij geschil over Gemeenschapsmodel (auto)navigatiesystemen Tomtom en Garmin – Omvang bevoegdheid t.a.v. vordering in reconventie – Gemeenschapsmodelverordening art. 79, 82, 83 – EEX-Verordening art. 4, 6.

Mireille van Eechoud

Senior onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam.
M.M.M.vanEechoud@uva.nl / www.ivir.nl

(Verschenen in: *Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER)* 2007-3, nr. 52).

TomTom en Garmin zijn de grootste spelers op de Europese en Amerikaanse markt van autonavigatiesystemen. De concurrentiestrijd speelt zich deels af in de rechtszaal. In de VS heeft Garmin verschillende procedures gestart tegen TomTom wegens octrooi-inbreuk. De strijd in Nederland gaat over modellen: TomTom claimt dat Garmin inbreuk maakt op zowel geregistreerd als ongeregistreerd modellen. Bij vonnis van 2 november 2006 (KG ZA 06-819) wees de Haagse voorzieningenrechter de vordering op een verbod op inbreuk af, omdat de vormgeving van de concurrerende navigatieapparaten van Garmin naar het voorlopig oordeel duidelijk verschilde van die van TomTom. Garmin was eerder al een bodemprocedure gestart met als inzet een verklaring van niet-inbreuk voor de hele gemeenschap. In reconventie vordert TomTom een inbreukverbod, ook voor de hele gemeenschap. In bovenstaand rechtsmachtincident in de bodemprocedure verwerpt de Haagse rechter de onbevoegdheidsexceptie van Garmin c.s. tegen de reconventionele vordering.

De betrokken partijen zijn (statutair) gevestigd in de EU (Garmin Europe Ltd in het Verenigd Koninkrijk, TomTom in Nederland) en buiten Europa (de andere Garmin onderdelen). Dat geeft in principe drie rechtsbronnen voor de bepaling van de rechtsmacht. Voorop staan de bevoegdheidsregels van de Verordening inzake het Gemeenschapsmodel zelf (GmodV). Art. 79 GmodV kent aanvullende werking toe aan het EEX-Verdrag en bijgevolg aan de EEX-Verordening (via art. 68(2) EEX-Vo). De EEX-Vo op zijn beurt verwijst hier en daar naar nationale regels van het forum (zoals die in titel I, eerste afdeling Rv), onder meer voor de bepaling van rechtsmacht ten aanzien van niet in de EU gevestigde verweerders.

Bovenstaande casus werpt de vraag op hoe de verhouding tussen GmodV en EEX-Vo precies is. Een belangrijk verschil tussen de EEX-Vo en de Gemeenschapsmodelverordening is dat de EEX-Vo primair rechtsmacht ten aanzien van personen regelt, en de GmodV uitsluitend ten aanzien van zaken, namelijk geschillen over bestaan/geldigheid en omvang van een gemeenschapsmodel. De EEX-Vo bepaalt de internationale rechtsmacht over gedaagden die in een Lidstaat zijn gevestigd. De regels van het GmodV zijn van toepassing onafhankelijk van de vestigingsplaats van partijen.

In tegenstelling tot de EEX-Vo, bevat de GmodV geen speciale regel die bepaalt dat de bevoegdheid ten aanzien van een reconventionele vordering (i.c. inbreukverbod) accessoir is aan de bevoegdheid ten aanzien van de vordering in conventie (i.c. negatief declaratoir). Geldt

daarom de regel van artikel 6(3) EEX-Vo? Men zou zeggen van wel. Art. 79 GmodV verklaart diverse bepalingen van de EEX-Vo buiten toepassing, maar niet art. 6 EEX.

De rechter bewandelt die weg ook door de bevoegdheid in conventie eerst te bepalen, en in spiegelbeeld daaraan de bevoegdheid in reconventie. Maar er zit nog wel omweg in de analyse. Waar het de vordering van Garmin Europe betreft, beredeneert de rechter de omvang van zijn bevoegdheid in eerste instantie vanuit de vermeende plaats van inbreuk (r.o. 3.11 e.v.). Had TomTom in *conventie* een inbreukverbod gevorderd jegens Garmin Europe Ltd bij de Haagse rechter, dan was deze inderdaad alleen ten aanzien van inbreuk in Nederland bevoegd geweest (als *forum delicti*, art. 82(5) juncto 83(2) GmodV). Maar een recht-toe-recht-aan toepassing van art. 6 EEX-Vo brengt mee dat juist de bevoegdheid ten aanzien van de vorderingen van Garmin maatgevend is voor de bevoegdheid ten aanzien van de tegenvorderingen van TomTom, zolang die maar voortspuiten uit hetzelfde rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering is gebaseerd. Uit art. 82(1) GmodV blijkt dat Garmin voor de Haagse rechter –als zijnde het gerecht van de vestigingsplaats van de gedaagde TomTom (*forum rei*) – voor de hele gemeenschap een negatief declaratoir kon vorderen. Daarom kan in reconventie TomTom tegen Garmin Europe een inbreukverbod voor de hele gemeenschap vorderen. Een analyse van de bevoegdheid op grond van de *forum delicti* regel kan m.i. achterwege blijven.

Voor de vorderingen tegen de overige Garmin onderdelen die niet in een EEX-staat zijn gevestigd, biedt art. 6 EEX geen soelaas. Het equivalente art. 7(2) Rv moet ook buiten toepassing blijven. Immers, blijkens het *Explanatory memorandum* bij het oorspronkelijke voorstel voor de Gemeenschapsmodelverordening uit 1993 (COM 93(342)), pretendeert de GmodV een uitputtende regeling te geven voor gevallen waarin de gedaagde niet in een staat is gevestigd die gebonden is aan EEX-Verdrag of -Verordening. De schakelbepaling van art. 4 EEX-Vo, welke naar het nationale bevoegdheidsrecht verwijst voor verweerders uit derde landen, wordt in art. 79(3) sub a GmodV daarom opzij gezet. De rechter oordeelt dan ook dat TomTom als eiser in reconventie een inbreukverbod kan vorderen bij zijn ‘eigen rechter’. Deze *forum actoris* regel wordt in het internationale bevoegdheidsrecht weliswaar al lang als ongewenst gezien, maar is niettemin neergelegd in art. 82(2) GmodV, en voor het gemeenschapsmerk in art. 93(2) Gemeenschapsmerkverordening.