

Zaak C-466/20

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

25 september 2020

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

23 juli 2020

Verzoekster en verzoekster tot Revision:

HEITEC AG

Verwerende partijen en verwerende partijen in Revision:

HEITECH Promotion GmbH

RW

Voorwerp van het hoofdgeding

Uniemerk – Gebruik door derden – Verwerking van het uitsluitend recht van de merkhouder wegens gedogen – Vereisten waaraan moet zijn voldaan om gedogen uit te sluiten – Termijn

Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing

Uitlegging van het Unierecht, artikel 267 VWEU

Prejudiciële vragen

1. Kan gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en

artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 niet alleen worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld?

2. Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord: vormt een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken staking van het gebruik van het teken en het overeenkomen van een boetebeding bij overtreding vordert, een handelwijze die gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitsluit?
3. Is, in geval van een beroep in rechte, voor de berekening van de gedoogtermijn van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 de instelling van het beroep bij de rechter van belang of de betekening aan de verweerder? Is het in dat verband van belang dat de betekening van het beroep aan de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot na de afloop van de termijn van vijf jaar?
4. Omvat de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 naast aanspraken tot staking, bijvoorbeeld ook aanspraken op schadevergoeding, het verstrekken van inlichtingen en de nietigverklaring van van het merkrecht afgeleide rechten?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Artikel 9, leden 1 en 2, van 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) evenals artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

§ 125b, punt 2, §§ 18, 19, 21, leden 1 en 2, Markengesetz (Duitse merkenwet; hierna: „MarkenG”)

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure [in het hoofdgeding]

- 1 Verzoekster is houdster van het op 18 maart 1998 met een anciënniteit vanaf 13 juli 1991 aangevraagde en op 4 juli 2005 ingeschreven Uniewoordmerk „HEITEC”. Tegen de beslissing van 5 juni 2018 van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om dit merk door te halen wegens niet-gebruik heeft verzoekster beroep ingesteld. Het tegen de beslissing van de kamer van beroep van 23 april 2019 ingestelde hoger beroep is aanhangig bij het Gerecht van de Europese Unie (zaak T-520/19).
- 2 Eerste verweerster, waarvan tweede verweerder bedrijfsleider is, is op 16 april 2003 als firma HEITECH Promotion GmbH ingeschreven in het handelsregister en gebruikt sedertdien deze handelsnaam. Zij is houdster van het op 17 september 2002 aangevraagde en op 4 februari 2003 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerk „HEITECH PROMOTION”, dat zij ten minste sedert 29 november 2004 gebruikt, en van het op 6 februari 2008 aangevraagde en op 20 november 2008 ingeschreven Unie woord- en beeldmerk „HEITECH”, dat zij ten minste sedert 6 mei 2009 gebruikt.
- 3 Bij brief van 29 november 2004 heeft eerste verweerster aan verzoeksters advocaat verzocht of verzoekster ermee kon instemmen een afbakeningsovereenkomst en een overeenkomst inzake oudere rechten te sluiten.
- 4 Door middel van een brief van 7 juli 2008 van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt heeft verzoekster kennis gekregen van de aanvraag voor het Uniemerkt „HEITECH” van eerste verweerster. Bij brief van 22 april 2009 heeft verzoekster eerste verweerster in gebreke gesteld wegens het gebruik van het teken van de onderneming en van het merk „HEITECH”. In haar antwoord van 6 mei 2009 heeft eerste verweerster opnieuw voorgesteld een afbakeningsovereenkomst en een overeenkomst inzake oudere rechten te sluiten.
- 5 Op 31 december 2012 is het op 15 december 2012 gedateerde verzoekschrift per telefax ingediend bij het Landgericht Nürnberg-Fürth (rechter in eerste aanleg Nürnberg-Fürth, Duitsland). Op 12 maart 2013 heeft het Landgericht verzoeksters advocaat erop gewezen dat noch een voorschot voor de proceskosten was betaald, noch de originelen van het verzoekschrift waren neergelegd.
- 6 Op 30 december 2013 is er bij het Landgericht een op 12 december 2013 gedateerde memorie van verzoeksters advocaat ingediend met een cheque ter betaling van de proceskosten, evenals een nieuw, op 4 oktober 2013 gedateerd verzoekschrift. Op 14 januari 2014 heeft het Landgericht verzoekster erop gewezen dat ook het verzoekschrift van 15 december 2012 diende te worden toegezonden, en daarom werd verzocht om toezending van de originelen ten behoeve van het Landgericht en de verwerende partij. Deze originelen zijn bij het Landgericht neergelegd op 22 februari 2014. Op 24 februari 2014 heeft het Landgericht verzoekster erop gewezen dat de conclusies in de op 22 februari 2014 ingediende originelen van het verzoekschrift niet overeenkwamen met de

conclusies van het op 31 december 2012 per telefax ingediende verzoekschrift. Verzoekster heeft bij memorie van 21 mei 2014 de originelen nogmaals ingediend. Het Landgericht had reeds op 16 mei 2014 de schriftelijke precontentieuze procedure ingeleid en de betekening gelast van de bij het Landgericht vervaardigde afschriften van het als telefax beschikbare verzoekschrift van 15 december 2012. Deze betekening heeft plaatsgevonden op 23 mei 2014.

- 7 Verzoekster vordert eerste verweerster te veroordelen tot staking van het aanduiden van haar onderneming met de benaming „HEITECH Promotion GmbH” (conclusie I), tot staking van het aanbrengen van de tekens „HEITECH PROMOTION” en/of „HEITECH” op waren, tot staking van het aanbieden van waren en diensten onder deze tekens, en van het gebruik van deze tekens op papieren en bescheiden, op internetsites of in reclame-uitingen (conclusie II), tot staking van het gebruik of de overdracht van het voor professionele doeleinden gebruikte internetdomein „heitech-promotion.de” (conclusie III) en tot het geven van toestemming met het doorhalen van haar firma in het handelsregister (conclusie VII). Verder vordert verzoekster jegens beide verweerders dat inlichtingen worden verschaft, een schadevergoeding wordt vastgesteld en de aanmaningskosten ter hoogte van 2 667,60 EUR worden vergoed en terugbetaald, benevens rente (conclusies IV, V, VI, VIII).
- 8 Het Landgericht heeft verzoekster jegens eerste verweerster een recht op betaling van de aanmaningskosten ter hoogte van 1 353,80 EUR, benevens rente, toegekend en het hoger beroep voor het overige verworpen. In hoger beroep is verzoekster in het ongelijk gesteld. Met haar beroep tot Revision handhaaft verzoekster haar vorderingen, doch de verwerende partijen concluderen tot verwerping van het beroep tot Revision.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 9 Vanuit Unierechtelijk oogpunt is voor de uitkomst van het beroep tot Revision van belang of de door verzoekster aangevoerde – en door de verwijzende rechter als reëel beschouwde – aanspraken wegens schending van haar Uniemerken [artikel 9, lid 1, tweede volzin, onder b), van verordening nr. 207/2009 junctis § 125b, punt 2, en de §§ 18 en 19, MarkenG] zijn verwerkt overeenkomstig § 21, leden 1 en 2, MarkenG alsmede artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009. In dat verband rijzen er vragen over de uitlegging van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
- 10 Artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de houder van een Uniemerken die het gebruik van een jonger Uniemerken heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet meer op grond van het oudere merken kan vorderen dat het jongere merken nietig wordt verklaard noch bezwaar kan maken tegen het

gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd.

- 11 Gebruik van het jongere teken in de zin van § 21, leden 1 en 2, MarkenG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 veronderstelt bovendien dat het teken wordt gebruikt op het grondgebied waar het wordt beschermd, omdat volgens deze bepalingen verwerking alleen kan plaatsvinden voor dat desbetreffende grondgebied van het jongere teken, maar niet voor handelingen buiten het grondgebied waar het wordt beschermd. Een merk in de ingeschreven vorm moet aldus worden gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten die erdoor worden beschermd.
- 12 Volgens de vaststellingen van de appelrechter heeft eerste verweerster in elk geval sedert 6 mei 2009 haar merken gebruikt op het desbetreffende grondgebied waar zij worden beschermd, op een wijze welke overeenkomt met de aangevoerde aanspraken.
- 13 Verzoekster was eveneens op de hoogte van het gebruik van het teken door eerste verweerster, hetgeen vereist is voor het intreden van verwerking. Verzoekster verkreeg deze kennis namelijk uit de brief van eerste verweerster van 6 mei 2009. Kwade trouw van eerste verweerster is niet aangetoond.
- 14 De verwijzende rechter zet aangaande de afzonderlijke prejudiciële vragen [het volgende] uiteen:
- 15 Eerste prejudiciële vraag: aangaande [het begrip] gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is omstreden of gedogen volgens deze bepalingen niet alleen kan worden uitgesloten door een bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep, maar ook door een handelwijze zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld.
- 16 Volgens de rechtspraak van het Hof met betrekking tot richtlijn 89/104 vormt het in het gecodificeerde Unierecht niet omschreven begrip „gedogen” in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 een autonoom en eenvormig uit te leggen Unierechtelijk begrip. Het Hof heeft verder uiteengezet dat het werkwoord „gedogen” in de omgangstaal meerdere gebruikelijke betekenissen heeft, waaronder „laten bestaan” of „niet verhinderen”, en aldus verschilt van het begrip „toestemming”, zoals gebruikt in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, waarbij een toestemming moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van een recht. Wie gedooft doet blijken van passiviteit door af te zien van tegenmaatregelen om een situatie waarvan hij op de hoogte is en die niet noodzakelijk wenselijk is, ongedaan te maken. Het begrip „gedogen” impliceert dat wie gedooft lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich kan verzetten. Voor de toepassing van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 moet het begrip „gedogen” dus in die zin worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk niet kan worden geacht het vaste en langdurige eerlijke gebruik, waarvan hij

sinds geruime tijd op de hoogte was, door een derde van een aan zijn merk gelijk jonger merk te hebben gedoopt wanneer hij geen enkele mogelijkheid had om zich tegen dat gebruik te verzetten (zie arrest van 22 september, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punten 37 en 42 tot en met 49).

- 17 In dat verband stelt de verwijzende rechter een mogelijke onnauwkeurigheid in de Duitse taalversie van dat arrest (punt 49) vast. Daar wordt namelijk gesteld dat elk administratief beroep of beroep in rechte dat de houder van een ouder merk instelt gedurende de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 bedoelde termijn, stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen tot gevolg heeft. Volgens het Duitse spraakgebruik valt ook een handelwijze, zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld, onder de noemer van een buitengerechtelijk beroep. In de versie van de procestaal (Engels) wordt evenwel gesteld:

„... the effect of any administrative action or court action initiated by the proprietor of the earlier trade mark within the period prescribed in Article 9 (1) of Directive 89/104 is to interrupt the period of limitation in consequence of acquiescence.”

- 18 Het is derhalve de vraag of tot de maatregelen die aan gedogen in de weg staan, niet alleen elk bij een autoriteit of een rechter in te stellen beroep („administrative action or court action”) behoort, maar ook een handelwijze kan worden gerekend, zonder dat daarbij een autoriteit of een rechter wordt ingeschakeld.
- 19 Tweede prejudiciële vraag: indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, moet worden verduidelijkt of een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere teken vóór de inleiding van een gerechtelijke procedure, van de houder van het jongere teken vordert dat het gebruik van het teken wordt gestaakt en een boetebeding bij overtreding wordt overeengekomen, en dreigt met het nemen van gerechtelijke stappen ingeval niet wordt ingegaan op deze vorderingen, een handelwijze vormt die een gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 uitsluit.
- 20 Derde prejudiciële vraag: er moet worden verduidelijkt of voor de berekening van de gedooptermijn van vijf jaar in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 in geval van een beroep in rechte, de instelling van het beroep bij de rechter van belang is of de betekening aan de verweerder en of in dat verband van belang is dat de betekening aan de verweerder door toedoen van de houder van het oudere merk is vertraagd tot na afloop van de termijn van vijf jaar.
- 21 Het Hof heeft geoordeeld dat elk administratief beroep of beroep in rechte dat de houder van een ouder merk instelt gedurende de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 bedoelde termijn, stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen tot gevolg heeft (arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar,

C-482/09, EU:C:2011:605, punt 49). Het is derhalve de vraag of met het instellen van beroep de rechtsingang bij de rechter of de betekening aan verweerder wordt bedoeld, en of in dat verband van belang is dat een door de houder van het oudere merk veroorzaakte vertraging ertoe leidt dat de betekening aan verweerder pas plaatsvindt na afloop van de termijn van vijf jaar.

- 22 De verwijzende rechter is van mening dat de merkhouder na een vruchteloze precontentieuze ingebrekestelling het gedogen alleen kan beletten wanneer hij zijn vorderingen met ernst handhaaft in een gerechtelijke procedure en na eventuele verwerping van het beroep ook rechtsmiddelen instelt, om een gedoogsituatie te vermijden. Anders zou de houder zich aan de rechtsverwerking van zijn aanspraken kunnen onttrekken door elke vijf jaar opnieuw een ingebrekestelling te versturen. Op grond daarvan zouden in het onderhavige geval de na de ingebrekestelling aan verweerders gerichte mededelingen van verzoekster dat zij haar vorderingen handhaaft in een gerechtelijke procedure en beroep heeft ingesteld, het gedogen wellicht niet in de weg kunnen staan.
- 23 Bovendien moet volgens de verwijzende rechter in het onderhavige geval, waarin de merkhouder het beroep bij de rechter weliswaar binnen vijf jaar na de ingebrekestelling heeft ingesteld, maar de betekening ervan wegens een aan de merkhouder te verwijten vertraging pas na afloop van de termijn van vijf jaar plaatsvindt, worden bevestigd dat er sprake is van gedogen in de zin van artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95 alsmede in de zin van artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
- 24 Vierde prejudiciële vraag: er moet worden verduidelijkt welke aanspraken van de merkhouder vallen onder de rechtsverwerking volgens artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95/EG alsmede volgens artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 111, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
- 25 Volgens de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 en van artikel 54, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van het oudere teken in geval van rechtsverwerking niet meer vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch „bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk”. Daartoe behoren in de eerste plaats aanspraken tot staking. Volgens de unanieme opvatting in de Duitse rechtsleer vallen daarenboven echter ook bijvoorbeeld aanspraken op schadevergoeding, het verstrekken van inlichtingen en de nietigverklaring van van het merkrecht afgeleide rechten onder de rechtsverwerking. Volgens de verwijzende rechter moet deze prejudiciële vraag bevestigend worden beantwoord.