

**Zaak C-607/19**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

12 augustus 2019

**Verwijzende rechter:**

Bundesgerichtshof (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

6 juni 2019

**Verzoekster:**

Husqvarna AB

**Verweerster:**

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

---

**BUNDESGERICHTSHOF**

(hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)

**BESLISSING**

I ZR 212/17

[OMISSIS]

6 juni 2019

[OMISSIS]

in het geding dat is ingesteld door:

Husqvarna AB [OMISSIS], Huskvarna, Zweden,

verzoekster, verweerster in reconventie en verzoekster tot Revision,

[OMISSIS]

tegen

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [OMISSIS], Neckarsulm,

verweerster, verzoekster in reconventie en verweerster in Revision,

[OMISSIS] [Or. 2]

De eerste civiele kamer van het Bundesgerichtshof heeft [OMISSIS]

**besloten:**

- I. De procedure wordt geschorst.
- II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) wordt in verband met de uitlegging van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1; hierna: „gemeenschapsmerkverordening”) en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1; hierna: „Uniemerktverordening”) verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
  1. Wordt in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt die is ingesteld voor het verstrijken van de periode van vijf jaar niet-gebruik, de vaststelling van het tijdstip dat bij de toepassing van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerktverordening voor de berekening van de periode van niet-gebruik doorslaggevend is, geregeld door de bepalingen van de gemeenschapsmerkverordening en van de Uniemerktverordening?
  2. Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord: moet bij de berekening van de periode van vijf jaar niet-gebruik overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerktverordening ingeval de reconventionele vordering tot vervallenverklaring [Or. 3] van een Uniemerkt is ingesteld voor het verstrijken van de periode van vijf jaar niet-gebruik, worden uitgegaan van het tijdstip van de instelling van de reconventionele vordering of van het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep?

Motivering:

- 1 I. Verzoekster vervaardigt gereedschappen voor tuinonderhoud en landschapsverzorging. In 2006 kocht zij Gardena Deutschland GmbH. Deze

onderneming verkoopt sinds 1968 het „Original Gardena System”, een tuinslangstelsel met opzetstukken, waartoe een sproeistoel en ook een snelkoppeling voor de aansluiting van het sproeistoel aan de tuinslang behoren.

- 2 Verzoekster is houder van het op 31 januari 1997 aangevraagde en op 26 januari 2000 in de kleuren oranje-grijs-lichtgrijs voor de waar „Bewässerungsspritze” [sproeistoel] ingeschreven driedimensionale Uniemeerk nr. 456244 (hierna: „litigieuze meerk”). De grafische weergave van het meerk in het register laat een sproeistoel zien dat uit drie onderdelen bestaat, namelijk een verbindingsdeel, een handlijst en een sproeikop. De handlijst is grijs en kegelvormig en heeft een fijn geribbeld oppervlak. De sproeikop is smaller en langer dan de handlijst. De sproeikop is eveneens kegelvormig, wordt naar voren smaller en heeft kleine, ellipsvormige uitsparingen en een donkeroranje kleur. [Or. 4]
- 3 Het litigieuze meerk is in het register als volgt grafisch weergegeven:



- 4 Het door verzoekster in elk geval tot mei 2012 verkochte sproeistoel met artikelnummer 941 komt overeen met het litigieuze meerk.
- 5 Verweerster is een vennootschap die deel uitmaakt van het Lidl concern. Zij is verantwoordelijk voor het online aanbod van de discountketen en de exploitatie van de online winkels. Sinds begin juli 2014 tot en met ten minste januari 2015 bood verweerster in haar online winkel een spiraalslangset aan, die bestond uit een spiraalslang, een sproeistoel en een koppelingsstuk voor een slang-snelkoppeling.

- 6 Verzoekster heeft dat aanbod als een inbreuk op haar Uniemerkt opgevat en jegens verweerster een vordering ingesteld tot staking, tot vaststelling van haar verplichting tot schadevergoeding en tot vergoeding van de aanmaningskosten. Verweerster heeft in reconventie de doorhaling van het Uniemerkt gevorderd omdat het is vervallen. Het Landgericht (rechter in eerste aanleg, Duitsland) heeft de vordering toegewezen en de reconventionele vordering afgewezen. De appelrechter heeft in het hoger beroep van verweerster de vordering afgewezen en op de reconventionele vordering het Uniemerkt nr. 456244 met ingang van 31 mei 2017 vervallen verklaard. **[Or. 5]**
- 7 De verwijzende rechter heeft de Revision toegelaten, voor zover aangaande de reconventionele vordering is geoordeeld ten nadele van verzoekster. Verzoekster beoogt met haar Revision het herstel van het oordeel van het Landgericht, voor zover daarin de reconventionele vordering is afgewezen.
- 8 II. Voor de beslechting van het onderhavige geschil is het van belang de werkingssfeer van de gemeenschapsmerkverordening en van de Uniemerktverordening te verduidelijken en artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerktverordening uit te leggen. Bijgevolg moet met het oog op een uitspraak op de Revision de procedure worden geschorst en moet het Hof overeenkomstig artikel 267, lid 1, onder b), en lid 3, VWEU worden verzocht om een prejudiciële beslissing.
- 9 1. De appelrechter heeft de reconventionele vordering gegrond verklaard en dienaangaande uiteengezet:
- 10 Het litigieuze merk moet met ingang van 31 mei 2017 vervallen worden verklaard. Voor de berekening van de ononderbroken periode van niet-gebruik is niet de instelling van de reconventionele vordering in september 2015 doorslaggevend, maar het tijdstip van sluiting van de laatste pleitzitting op 24 oktober 2017. Verzoekster heeft het merk tot en met dat tijdstip niet gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar normaal gebruikt, omdat het sproeitoestel met artikelnummer 941 enkel tot mei 2012 is verkocht.
- 11 2. In het geschil rijst om te beginnen de vraag of de vaststelling van het voor de berekening van de periode van vijf jaar in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerktverordening doorslaggevende tijdstip wordt geregeld door de gemeenschapsmerkverordening en de Uniemerktverordening (eerste prejudiciële vraag). Indien dat het geval is, rijst de vraag wat het doorslaggevende tijdstip is (tweede prejudiciële vraag). **[Or. 6]**
- 12 a) Allereerst dient te worden verduidelijkt of in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt, die is ingesteld voor het verstrijken van de periode van vijf jaar van niet-gebruik, het tijdstip dat voor de toepassing van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening

en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerkerdordering voor de berekening van de periode van niet-gebruik doorslaggevend is, wordt geregeld door de bepalingen van de gemeenschapsmerkerdordering en de Uniemerkerdordering. De vraag heeft betrekking op beide verordeningen, omdat eerst op het als doorslaggevend in aanmerking komende tijdstip van instelling van de reconventionele vordering in september 2015 de gemeenschapsmerkerdordering van toepassing was en vervolgens op het tijdstip van sluiting van de pleitzitting voor de appelrechter op 24 oktober 2017 echter de Uniemerkerdordering in de plaats was gekomen. Volgens de verwijzende rechter regelen wordt in geen van beide verordeningen dat tijdstip vastgesteld.

- 13 aa) De rechtsgevolgen van een Uniemerker worden overeenkomstig artikel 14, lid 1, eerste volzin, van de gemeenschapsmerkerdordering en artikel 17, lid 1, eerste volzin, van de Uniemerkerdordering uitsluitend door deze verordeningen beheerst. Daarnaast zijn bij een inbreuk op een Uniemerker overeenkomstig artikel 14, lid 1, tweede volzin, van de gemeenschapsmerkerdordering en artikel 17, lid 1, tweede volzin, van de Uniemerkerdordering de bepalingen van hoofdstuk X van deze verordeningen van toepassing. Volgens dat hoofdstuk dienen de rechtbanken voor het Uniemerker de bepalingen van deze verordeningen toe te passen (artikel 101, lid 1, van de gemeenschapsmerkerdordering, artikel 129, lid 1, van de Uniemerkerdordering). Volgens artikel 101, lid 2, van de gemeenschapsmerkerdordering, in de op het tijdstip van instelling van de reconventionele vordering in september 2015 geldige versie, passen de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerker op alle zaken die niet in de gemeenschapsmerkerdordering geregeld zijn, hun nationale recht toe, met inbegrip van hun internationaal privaatrecht. Volgens artikel 129, lid 2, van de Uniemerkerdordering passen de bevoegde rechtbanken voor het Uniemerker op alle niet bij deze verordening geregelde merkenwesties het toepasselijke nationale recht toe. Beide laatstgenoemde bepalingen zien op het door de verordeningen niet geregelde materiële merkenrecht [OMISSIS]. [Or. 7]
- 14 Met betrekking tot het procesrecht bepalen artikel 14, lid 3, juncto artikel 101, lid 3, van de gemeenschapsmerkerdordering, en artikel 17, lid 3, juncto artikel 129, lid 3, van de Uniemerkerdordering, dat de rechtbanken voor het Uniemerker het procesrecht toepassen dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merker in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is, tenzij in deze verordeningen anders wordt bepaald (zie arrest Hof van 22 juni 2016, Nikolajeva/Multi Protect, C-280/15, [EU:C:2016:467] punten 28 e.v.).
- 15 bb) Het tijdstip dat in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring doorslaggevend is voor de berekening van de periode van niet-gebruik in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkerdordering en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerkerdordering, is in deze verordeningen niet uitdrukkelijk geregeld. Volgens deze bepalingen wordt het merker op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard, wanneer het merker gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de

waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet-gebruik.

- 16 (1) In telkens het eerste zinsdeel van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en van artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemarkverordening is niet bepaald hoe de voor het verval doorslaggevende „ononderbroken periode van vijf jaar” van niet-gebruik wordt berekend. Volgens het telkens tweede zinsdeel van deze bepalingen kan het verval niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode na het verstrijken van de in het eerste zinsdeel genoemde vijfjarige periode en voor de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Derhalve wordt in beide zinsdelen onderscheid gemaakt tussen de voor het verval doorslaggevende periode van vijf jaar en de daaropvolgende instelling van de reconventionele vordering, zodat tussen het einde van de periode van vijf jaar en de instelling van de reconventionele vordering een periode kan liggen, waarin het merk wordt gebruikt. Daaruit kan niet worden geconcludeerd dat voor de vaststelling van de volgens het telkens eerste zinsdeel van deze bepalingen doorslaggevende periode van vijf jaar (eveneens) de instelling van de reconventionele vordering van belang is. **[Or. 8]**
- 17 (2) Voor zover ingevolge artikel 99, lid 3, van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 127, lid 3, van de Uniemarkverordening het tijdstip van de rechtsvordering betreffende inbreuk van doorslaggevend belang is, geldt dat uitdrukkelijk alleen voor het tegen vorderingen overeenkomstig artikel 96, onder a) en c), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 124, onder a) en c), van de Uniemarkverordening opgeworpen verval van het Uniemark, op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering. Artikel 100 van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 128 van de Uniemarkverordening, die de reconventionele vordering regelen, bevatten een dergelijke regeling niet. Dienovereenkomstig moet volgens artikel 17, tweede volzin, van richtlijn (EU) 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten in het geval van het niet-gebruik als verweer in een inbreukprocedure voor de berekening van de periode van vijf jaar worden uitgegaan van het tijdstip waarop de vordering is ingesteld. Aangaande het doorslaggevend tijdstip in het geval van een reconventionele vordering tot doorhaling spreekt deze richtlijn zich niet uit.
- 18 (3) Het eindtijdstip van de termijn van vijf jaar is uitdrukkelijk vastgelegd in artikel 4[2], lid 2, van gemeenschapsmerkverordening en artikel 47, lid 2, van de Uniemarkverordening voor de op een ouder Uniemark gebaseerde oppositieprocedure tegen de aanvraag voor een Uniemark en in artikel 57, lid 2, van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 64, lid 2, van de Uniemarkverordening voor de procedure tot vervallenverklaring of nietigheid voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Uit deze voor de administratieve procedure voor het Bureau geldende bepalingen kan evenmin een regel worden afgeleid om te bepalen welk tijdstip doorslaggevend is voor de berekening van de termijn in het geval van een gerechtelijke vordering tot vervallenverklaring.

- 19 cc) Volgens de verwijzende rechter valt de vaststelling van het tijdstip, dat in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring doorslaggevend is voor de berekening van de periode van niet-gebruik in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerikverordening, niet onder deze verordeningen omdat het gaat om een daarin niet geregelde vraag van procesrecht. **[Or. 9]**
- 20 (1) Dat het volgens het binnen de gehele Unie geharmoniseerde merkenrecht om een vraag van procesrecht gaat, blijkt uit overweging 9 van richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Volgens deze overweging moeten de lidstaten de toepasselijke procedureregels vaststellen voor de vervallenverklaring en voor de nietigverklaring op grond van een ouder recht. De omstandigheid dat richtlijn (EU) 2015/2436 dat niet meer uitdrukkelijk regelt, zou kunnen samenhangen met de in artikel 45 daarvan vastgestelde invoering van de procedure voor vervallenverklaring van een merk voor de Bureaus, maar pleit in geval van een gerechtelijke procedure tot vervallenverklaring niet ertegen dat de berekening van de termijn dan wordt gezien als een vraag van procesrecht [OMISSIS].
- 21 (2) Volgens het Duitse burgerlijk procesrecht moet de rechter zijn oordeel baseren op de tot en met de sluiting van de laatste pleitzitting aangevoerde argumenten [OMISSIS]. Voor het geval dat in een inbreukprocedure het verval wordt opgeworpen, bepaalt het Duitse merkenrecht in § 25, lid 2, eerste volzin, MarkenG (Duitse merkenwet) dat bij de berekening van de termijn van vijf jaar van het te bewijzen gebruik van het betrokken merk het tijdstip van instelling van de vordering als uitgangspunt dient. Indien de periode van vijf jaar niet-gebruik evenwel pas na het instellen van de vordering eindigt, moet volgens § 25, lid 2, tweede volzin, MarkenG worden uitgegaan van de sluiting van de pleitzitting [OMISSIS]. § 55, lid 3, tweede volzin, MarkenG bepaalt voor het geval dat de vordering wordt ingesteld door de houder van een ingeschreven merk met een hogere anciënniteit, dat op tegenwerping van de verweerder voor de vraag aangaande het niet-gebruik de sluiting van de pleitzitting in aanmerking moet worden genomen voor de vaststelling van de periode van vijf jaar.
- 22 Aangezien een maatregel van instructie tot bewijsverkrijging over het rechtsverkrijgend gebruik voor de verwijzende rechter is uitgesloten, is met betrekking tot het verval van een merk volgens vaste rechtspraak van de verwijzende rechter de laatste pleitzitting voor de **[Or. 10]** appelrechter doorslaggevend [OMISSIS].
- 23 Volgens dat beginsel van de „wisselende gebruikstermijn” kan – zoals in het onderhavige geval – het verval van een merk blijken, wanneer het weliswaar nog in de laatste vijf jaar voor de instelling van de vordering rechtsverkrijgend is gebruikt, maar niet meer vijf jaar voor het tijdstip van de laatste pleitzitting voor de appelrechter.

- 24 b) Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord, rijst bij de uitlegging van artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van Uniemerkerordening de volgende vraag die eveneens verduidelijking behoeft, namelijk of bij de berekening van de periode van vijf jaar niet-gebruik overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening en artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerkerordening ingeval de reconventionele vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerker is ingesteld voor het verstrijken van de periode van vijf jaar niet-gebruik, moet worden uitgegaan van het tijdstip waarop de reconventionele vordering is ingesteld of van het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep. Volgens de verwijzende rechter dient het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep doorslaggevend te zijn.
- 25 aa) De prejudiciële vraag is van belang voor de beslechting van het geschil. De Revision slaagt indien voor de berekening van de periode van niet-gebruik moet worden uitgegaan van het tijdstip van instelling van de reconventionele vordering in september 2015. In dat geval zou er, gelet op het gebruik van het litigieuze merker door de verkoop van het sproeitoestel met artikelnummer 941 tot mei 2012, geen sprake zijn van een ononderbroken periode van vijf jaar van niet-gebruik, zodat de reconventionele vordering ongegrond zou zijn. De [Or. 11] Revision slaagt daarentegen niet wanneer voor de berekening van de periode van vijf jaar ononderbroken niet-gebruik moet worden uitgegaan van het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep. De veronderstelling van de appelrechter dat het rechtsverkrijgend gebruik van het litigieuze merker slechts is aangetoond tot mei 2012, doorstaat de toetsing in Revision. De appelrechter zou het litigieuze merker dan, rekening houdend met een laatste rechtsverkrijgend gebruik in mei 2012, terecht vanaf 31 mei 2017 vervallen hebben verklaard, aangezien de laatste pleitzitting op 24 oktober 2017 heeft plaatsgevonden.
- 26 bb) Het doorslaggevende tijdstip voor een vervallenverklaring wegens een onderbreking van het gebruik gedurende vijf jaar volgens artikel 58, lid 1, onder a), van de Uniemerkerordening en artikel 51, lid 1, onder a), van de gemeenschapsmerkverordening is noch duidelijk, noch reeds verduidelijkt in de rechtspraak van het Hof. Met name het arrest van het Hof van 19 april 2018, P&C Hamburg/P&C Düsseldorf (C-148/17, [EU:C:2018:271]), biedt geen verduidelijking omtrent het antwoord op de prejudiciële vraag. Volgens dat arrest moet artikel 14 van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met artikel 34, lid 2, van de gemeenschapsmerkverordening aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merker, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerker, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merker of waarop het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt (punt 32 van dat arrest). Hieruit kunnen geen inzichten worden afgeleid voor de beantwoording van de prejudiciële vraag in het



hoofdgeding. In het onderhavige geval gaat het niet om het onderzoek of was voldaan aan de voorwaarden voor de nietigheid of de vervallenverklaring van een nationaal merk op de datum waarop daarvan afstand werd gedaan of waarop het is komen te vervallen (zie punt 26 van dat arrest). Veeleer moet worden onderzocht of een nog steeds in het register ingeschreven merk is vervallen. [Or. 12]

- 27 cc) Wanneer het tijdstip van sluiting van de pleitzitting in hoger beroep in aanmerking wordt genomen als het doorslaggevende tijdstip, komt dit beter tegemoet aan het in overweging 24 van de Uniemarkverordening vermelde doel, dat het bieden van bescherming van merken alleen is gerechtvaardigd voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt, dan wanneer het tijdstip van instelling van de reconventionele vordering in overweging wordt genomen. Deze laatste zienswijze kan ertoe leiden dat een vordering wegens inbreuk slaagt en een reconventionele vordering tot vervallenverklaring moet worden afgewezen, hoewel het litigieuze merk op het moment van de beslissing op het punt stond te vervallen. Ook om redenen van proceseconomie valt te overwegen om het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep in aanmerking te nemen, omdat de verzoeker in reconventie niet op een nieuwe reconventionele vordering of een vordering tot vervallenverklaring is aangewezen, indien tijdens het geding een periode van vijf jaar niet-gebruik is voltooid. De uniformiteit van de bescherming van het Uniemark wordt niet wezenlijk geraakt wanneer het tijdstip van de laatste pleitzitting in aanmerking wordt genomen.

[OMISSIS]

WERKDOCU