



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 100/10

Luxemburg, 7 oktober 2010

Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-235/09
DHL Express (France) SAS / Chronopost SA

Volgens advocaat-generaal Cruz Villalón heeft de beslissing van een bevoegde nationale rechter die een inbreukmaker verder gebruik van een ingeschreven gemeenschapsmerk verbiedt, werking in de gehele Unie

De nationale rechters van de andere lidstaten moeten de dwangmiddelen die dit verbod garanderen, erkennen en uitvoeren overeenkomstig hun nationaal recht

De verordening inzake het gemeenschapsmerk¹ voorziet in een uniform intellectueel eigendomsrecht met werking over het gehele grondgebied van de Unie, en voert ter bescherming van dit recht een stelsel van gespecialiseerde rechtspraak op twee niveaus in. Enerzijds beslecht het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), waarvan de beslissingen vatbaar zijn voor beroep bij het Gerecht van eerste aanleg en in laatste instantie bij het Hof van Justitie, geschillen tussen particulieren en de bestuursinstantie die is belast met de inschrijving van gemeenschapsmerken. Anderzijds beslechten „communautaire merkenrechters”, een beperkt aantal door elke lidstaat aangewezen nationale gerechten van eerste en tweede aanleg, geschillen tussen particulieren. In de context van dit stelsel treden de nationale rechters specifiek op als rechters van de Unie.

Overeenkomstig de verordening moeten de communautaire merkenrechters bij de vaststelling van een inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk een beschikking geven waarbij de inbreukmaker verdere inbreuk of dreigende inbreuk op het gemeenschapsmerk wordt verboden. Zij kunnen overeenkomstig hun nationaal recht ook maatregelen tot naleving van dit verbod nemen.

Chronopost SA is houdster van de Franse en communautaire merken „WEBSHIPPING” voor hoofdzakelijk diensten inzake het ophalen en bezorgen van post. Na de inschrijving van deze merken gebruikte DHL Express (Frankrijk) dit woord ter aanduiding van diensten voor de verwerking van exprezendingen, hoofdzakelijk toegankelijk via internet. In 2007 stelde het Tribunal de Grande Instance te Parijs (rechtbank van eerste aanleg, Frankrijk) als communautaire merkenrechter een inbreuk op het merk vast, verbood DHL de inbreuk voort te zetten en legde een dwangsom op, namelijk een geldboete ingeval het verbod niet werd nageleefd.

In laatste aanleg stelde DHL cassatieberoep in bij de Cour de Cassation (Hof van Cassatie, Frankrijk). Chronopost stelde incidenteel cassatieberoep in en betwistte het feit dat de werking van het verbod en de dwangsom tot het Franse grondgebied was beperkt. In deze context verzocht de Cour de Cassation het Hof van Justitie om een prejudiciële beslissing om duidelijkheid te krijgen over de territoriale werking van het door een communautaire merkenrechter opgelegd verbod en van de tot naleving van dat verbod opgelegde dwangmaatregelen.

In zijn vandaag genomen conclusie is advocaat-generaal Cruz Villalón in de eerste plaats van mening dat **een verbod dat is opgelegd door een nationale rechter die optreedt als communautair merkenrechter, in beginsel werking heeft op het gehele grondgebied van de Unie.**

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

Dienaangaande herinnert de advocaat-generaal eraan dat de verordening de bevoegde nationale rechter de mogelijkheid geeft vast te stellen dat in een of meer lidstaten inbreuk op het merk wordt gemaakt, zodat de houder de staking van de inbreuk in verschillende lidstaten voor één enkele rechtbank kan eisen. De inbreukvaststelling betreft een door de Unie verleend merk waarvan de rechterlijke bescherming aan bepaalde nationale rechters van de Unie is opgedragen, en heeft dus in de regel werking over het gehele grondgebied van de Unie.

Wanneer de inbreuk of het antwoord op de inbreuk is beperkt tot een specifiek geografisch of taalgebied, wordt de rechterlijke beslissing evenwel territoriaal beperkt. Aangezien het verbod het natuurlijke gevolg van de inbreukvaststelling is, komt de territoriale werkingsfeer van het verbod in de regel overeen met het gebied waarop de inbreuk is gepleegd.

In de tweede plaats **hebben dwangmaatregelen** volgens de advocaat-generaal **werking op het grondgebied waar de inbreuk is vastgesteld en het verbod is gegeven**.

Deze maatregelen krijgen in feite later invulling en uitvoering wanneer bij overtreding van het verbod de sanctiebevoegdheid wordt uitgeoefend. Het gerecht dat de dwangsom heeft opgelegd, kan er slechts invulling en uitvoering aan geven wanneer het verbod wordt geschonden in de lidstaat van dat gerecht. Wanneer het verbod wordt geschonden in een andere lidstaat, zullen daarentegen de gerechten van die andere lidstaat ter zake bevoegd zijn.

Om ervoor te zorgen dat het verbod wordt nageleefd **is het gerecht van de lidstaat waar het verbod werd geschonden, evenwel verplicht de gelding van de dwangsom te erkennen die is opgelegd door de communautaire merkenrechter** van de andere lidstaat, overeenkomstig de erkenningsregels van verordening 44/2001.²

Tegelijkertijd moeten dergelijke maatregelen in overeenstemming zijn met de specifieke kenmerken van elk rechtsstelsel. Het gerecht van de lidstaat waar het verbod werd geschonden, moet, **voor zover naar zijn nationaal recht toegestaan**, de beslissing dus gewoon erkennen en **de dwangsom op het specifieke geval toepassen. Indien zijn nationaal recht niet voorziet in een dergelijke maatregel, moet hij daarentegen het dwingende doel in het kader van zijn eigen nationale wetsbepalingen verwezenlijken.**

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, het Hof in volledige onafhankelijkheid een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over de zaak. Op een latere datum zal arrest worden gewezen.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) van de conclusie is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught 📞 (+352) 4303 2170

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 (PB 2001, L 12, blz. 1).