

Zaak C-62/21

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:

2 februari 2021

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

19 november 2020

Verzoekende partij en verzoekende partij tot *Revision*:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Verwerende partijen en verwerende partijen in *Revision*:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Condemnatoire en declaratoire vordering; procesbelang; Uniemerkenrecht; vordering tot vervallenverklaring van Uniemerken; niet-gebruik; contractuele overeenkomst tot niet-instelling van een vordering tot vervallenverklaring (niet-betwistingsbeding)

Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing

Artikel 267 VWEU; uitlegging van bepalingen van Uniemerkenrecht; vordering tot vervallenverklaring; geldigheid en reikwijdte van een niet-betwistingsbeding

Prejudiciële vragen

- 1) Heeft de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, tot gevolg dat er geen beroep kan worden gedaan op een contractuele overeenkomst waarbij een derde jegens de houder van een Uniemerkt de verplichting op zich neemt om geen vordering tot vervallenverklaring van dat Uniemerkt wegens niet-gebruik in te stellen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie?
- 2) Houdt de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, in dat een onherroepelijk vonnis van een rechterlijke instantie van een lidstaat waarbij de verweerder wordt gelast de door hemzelf of namens hem ingestelde vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt wegens niet-gebruik in te trekken, in een procedure tot vervallenverklaring bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en de Unierechter buiten beschouwing moet worden gelaten?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Artikel 56, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk

Artikel 63, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerkt

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 E. Leinfelder GmbH (hierna: „eerste verweester”) is een onderneming op het gebied van juwelenhandel en -productie. TL, SW en WL (hierna: „tweede, derde en vierde verweester”) zijn natuurlijke personen en voorts ook aandeelhouders en bestuurders van de eerste verweester.
- 2 In 2010 is Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (hierna: „verzoekster”) opgericht met het oog op de voortzetting van de horlogeactiviteiten van de eerste verweester. De tweede, derde en vierde verweester hebben tezamen 1 % van haar commanditaire aandelen verworven, de resterende 99 % is in handen gekomen van een particuliere belegger.

- 3 In het kader van de oprichting van verzoekster zijn verschillende overeenkomsten gesloten.
- 4 Met name heeft de eerste verweerster het Duitse woordmerk „Leinfelder” voor waren van klasse 18, namelijk uurwerken en accessoires voor uurwerken, verkocht aan verzoekster (overeenkomst tot gedeeltelijke overdracht van handelsmerken). In deze overeenkomst is het navolgende beding opgenomen: „De verkoopster verbindt zich ertoe om het deelmerk noch zelf te betwisten, noch derde partijen te ondersteunen bij het betwisten van het deelmerk.”
- 5 Voorts heeft de eerste verweerster verschillende vermogensbestanddelen aan verzoekster verkocht, waaronder de „aan de horlogeactiviteiten van Leinfelder toebehorende immateriële activa [...] met inbegrip van [...] industriële-eigendomsrechten” (activa-verkoopovereenkomst), en heeft zij het recht op gebruik van de merknaam „Leinfelder” als onderdeel van de handelsnaam van verzoekster op grond van twee overeenkomsten kosteloos aan verzoekster overgedragen (merklicentieovereenkomsten).
- 6 Net zoals in de overeenkomst tot gedeeltelijke overdracht van handelsmerken zijn ook in de onder punt [5] genoemde overeenkomsten telkens bedingen opgenomen waarbij de eerste verweerster de verplichting is aangegaan om de bij deze overeenkomsten toegekende rechten niet te betwisten (hierna: „niet-betwistingsbedingen”).
- 7 In 2011 is het Uniebeeldmerk „Leinfelder Meridian” voor waren van de klassen 14 en 18, onder meer voor juwelen en uurwerken, op naam van verzoekster ingeschreven onder nummer 01397546. Daarnaast is verzoekster houdster van het Uniewoordmerk nr. 013975461 „Leinfelder” en van het Uniebeeldmerk nr. 013975453 „EL”, telkens voor waren van klasse 18 (uurwerken en accessoires voor uurwerken) en waarbij zowel het woordmerk als het beeldmerk is voortgekomen uit de gedeeltelijke overdracht van handelsmerken van de eerste verweerster (hierna tezamen: „litigieuze Uniemerken”).
- 8 Op 10 augustus 2016 heeft advocaat XQ bij het EUIPO vorderingen ingesteld tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van de litigieuze Uniemerken van verzoekster. Daaraan voorafgaand hebben de tweede, derde en vierde verweerder aangekondigd de vennotenovereenkomst met verzoekster te zullen beëindigen en vorderingen te zullen instellen tot doorhaling van haar „Leinfelder”-merknamen.
- 9 Verzoekster is bij het Landgericht (rechter in eerste aanleg) opgekomen en verzocht de rechter om, ten eerste, de eerste verweerster en de tweede, derde en vierde verweerder te gelasten om advocaat XQ op te dragen de bij het EUIPO ingestelde vorderingen tot vervallenverklaring in te trekken (hierna: „condemnatoire vordering”) en, ten tweede, vast te stellen dat alle verwerende partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn tot vergoeding van de door verzoekster geleden en nog te lijden schade als gevolg van de vorderingen tot vervallenverklaring (hierna: „declaratoire vordering”).

- 10 Het Landgericht heeft het gevorderde ongegrond verklaard. Het hiertegen door verzoekster ingestelde hoger beroep is verworpen.
- 11 In haar beroep in *Revision* bij het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) handhaaft verzoekster haar vorderingen. Volgens de verwerende partijen moet het beroep in *Revision* worden afgewezen.

Voornaamste argumenten van de rechter in tweede aanleg en van partijen in het hoofdgeding

- 12 De rechter in tweede aanleg heeft de condemnatoire vordering van verzoekster niet-ontvankelijk verklaard bij gebrek aan procesbelang. Volgens de rechtspraak van het Gerecht van de Europese Unie [arrest van 16 november 2017, *Carrera Brands/EUIPO* (T-419/16, EU:T:2017:812, punt 51)] (hierna: „arrest Carrera”), kan de nationale rechter niet gelasten dat een bij het EUIPO ingestelde vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt wordt ingetrokken. Aangezien bij een vordering tot vervallenverklaring geen procesbelang is vereist, kan een niet-betwistingsbeding geen gevolgen hebben voor de ontvankelijkheid van een dergelijke vordering. Derhalve is het niet-betwistingsbeding – gesteld al dat het geldig is en betrekking heeft op de litigieuze Uniemerken – irrelevant en kan de intrekking ervan niet worden gevorderd.
- 13 De declaratoire vordering van verzoekster is naar het oordeel van de rechter in tweede aanleg in ieder geval ongegrond. Schending van een irrelevant niet-betwistingsbeding kan hoe dan ook geen vergoedingsverplichting doen ontstaan, aangezien dit feitelijk erop zou neerkomen dat een rechtens ontoelaatbare vordering [alsnog] via omwegen geldend wordt gemaakt. Evenmin bestaat er een oorzakelijk verband tussen de vordering tot vervallenverklaring en de [door verzoekster aangevoerde] eventuele schade.
- 14 Verzoekster voert aan dat het niet-betwistingsbeding in contractuele vrijheid is overeengekomen en de verplichting inhoudt om af te zien van het instellen van een vordering tot doorhaling. Uit de partijautonomie van de aanvrager om een vordering tot vervallenverklaring in te stellen of op een later tijdstip in te trekken, volgt dat ook over deze rechten een contractuele overeenkomst moet zijn toegestaan. Het arrest Carrera is niet van toepassing op het hoofdgeding. Het hoger beroep beoogt niet het verkrijgen van een rechterlijk bevel tot intrekking van bij het EUIPO ingestelde vorderingen tot vervallenverklaring, maar strekt tot veroordeling van de verwerende partijen tot het stellen van een handeling waartoe zij zich contractueel hebben verbonden. Dit kan niet worden aangemerkt als een ongeoorloofde inmenging in de procedure tot vervallenverklaring, aangezien het beginsel van partijautonomie inhoudt dat de aanvrager zijn vordering te allen tijde kan intrekken. In de zaak die ten grondslag lag aan het arrest Carrera was het niet-betwistingsbeding daarentegen rechtstreeks ingeroepen in de procedure bij het EUIPO teneinde het procesbelang bij de vordering tot vervallenverklaring in twijfel te trekken.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 15 Voor het slagen van het beroep in *Revision* is het doorslaggevend of verzoekster procesbelang heeft bij het instellen van de condemnatoire vordering. Een dergelijk procesbelang ontbreekt wanneer verzoekster met haar vordering in geen geval een beschermenswaardig voordeel kan verkrijgen in de procedure tot vervallenverklaring bij het EUIPO of de Unierechter om redenen die hun oorsprong vinden in het Uniemerkenrecht. Dit is in de eerste plaats het geval wanneer een contractuele overeenkomst op grond waarvan een persoon zich jegens de houder van een Uniemerkenrecht ertoe verbindt om geen vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik bij het EUIPO in te stellen, over het algemeen onverenigbaar is met het Uniemerkenrecht. In de tweede plaats ontbreekt het procesbelang ook wanneer een onherroepelijk vonnis tot toewijzing van de condemnatoire vordering irrelevant zou zijn in de procedure tot vervallenverklaring bij het EUIPO of de Unierechter.
- 16 Eerste prejudiciële vraag: het ontbreekt verzoekster aan procesbelang bij haar condemnatoire vordering wanneer de verwerende partijen hoe dan ook geen rechtsgeldige verbintenis konden aangaan om de litigieuze Uniemerken niet te betwisten in een procedure tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik. De vraag rijst dan of de omstandigheid dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerken wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden [artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], tot gevolg heeft dat er geen beroep kan worden gedaan op een contractuele overeenkomst waarbij een persoon jegens een houder van een Uniemerken de verplichting op zich neemt om geen dergelijke vordering in te stellen.
- 17 Naar het oordeel van de verwijzende rechter zijn niet-betwistingsbedingen op grond waarvan een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerken wegens niet-gebruik is uitgesloten, aan te merken als toegestaan en geldig, mits deze in individuele gevallen geen schending opleveren van het mededingingsrecht.
- 18 In de rechtspraak en literatuur over de voorwaarden die voor doorhaling gelden overeenkomstig het Markengesetz (Duitse merkenwet), en die grotendeels overeenkomen met die van de Uniemerkenverordening, overheerst de opvatting dat niet-betwistingsbedingen in beginsel niet in strijd zijn met het merkenrecht. De verwijzende rechter deelt deze opvatting. Het merkenrecht laat het aan de partijen over om het gebruiksvereiste te handhaven. Aangezien de desbetreffende bepalingen geen dwingend verbod bevatten op het handhaven in het register van merken die niet worden gebruikt op een wijze die de daaraan verbonden rechten in stand houdt, moet ook een in contractuele vrijheid gesloten overeenkomst over het inroepen van het niet-gebruik van een merk in beginsel zijn toegestaan.
- 19 Het antwoord op de eerste prejudiciële vraag is tevens doorslaggevend voor de gegrondheid van verzoeksters declaratoire vordering. Op de verwerende partijen

kan alleen dan een vergoedingsverplichting rusten met betrekking tot de ingestelde vorderingen tot vervallenverklaring van de litigieuze Uniemerken wanneer een niet-betwistingsbeding dienaangaande verenigbaar is met het Uniemerkenrecht.

- 20 Tweede prejudiciële vraag: ook wanneer niet-betwistingsbedingen verenigbaar zijn met het Uniemerkenrecht, heeft verzoekster geen procesbelang bij het instellen van de condemnatoire vordering wanneer zij in geen geval een beschermenswaardig voordeel kan verkrijgen om redenen die hun oorsprong vinden in de Unierechtelijke procedure tot vervallenverklaring. In dit verband is de vraag aan de orde of de omstandigheid in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en in artikel 63, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, tot gevolg heeft dat een onherroepelijk vonnis tot toewijzing van de condemnatoire vordering irrelevant is in de procedure tot vervallenverklaring bij het EUIPO of de Unierechter.
- 21 De verwijzende rechter is het in wezen eens met de opvatting van verzoekster dat het arrest Carrera betrekking heeft op een andere feitenconstellatie dan die welke in de onderhavige zaak aan de orde is.
- 22 Naar het oordeel van de verwijzende rechter hoort een onherroepelijk vonnis van een rechterlijke instantie van een lidstaat relevantie te hebben in de Unierechtelijke procedure tot vervallenverklaring. De omstandigheid dat het Uniemerkenrecht bepaalt dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet-gebruik kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere belangengroepering die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, sluit niet uit dat een dergelijke vordering in sommige concrete gevallen om andere redenen onrechtmatig kan zijn, bijvoorbeeld wegens schending van een contractuele verplichting. Hieraan doet niet af dat andere personen te allen tijde een vordering tot vervallenverklaring zouden kunnen instellen. Aangezien de perioden waarvoor een rechtsinstandhoudend gebruik moet worden aangetoond overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 (ook) afhangen van het tijdstip van instelling van de vordering tot vervallenverklaring, kan niet worden uitgesloten dat de merkhouder bij een intrekking van de vordering tot vervallenverklaring in een gunstiger situatie wordt gebracht, zelfs wanneer onmiddellijk daarna een nieuwe vordering tot vervallenverklaring wordt ingesteld of een dergelijke vordering reeds aanhangig is gemaakt.
- 23 Bovendien zou de Unierechtelijke procedure tot vervallenverklaring niet worden verzwaaard wanneer de reikwijdte van een niet-betwistingsbeding – zoals in casu – wordt vastgesteld door de rechters van de lidstaten. De feitenconstellatie in het onderhavige geding onderscheidt zich van de door het Hof in het Carrera arrest

beoordeelde feitenconstellatie aangezien in die zaak een niet-betwistingsbeding rechtstreeks was ingeroepen in de procedure tot vervallenverklaring.

WERKDOCUMENT