



Datum van inontvangstneming : 20/03/2025

Zaak C-132/25

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:

10 februari 2025

Verwijzende rechter:

Corte suprema di cassazione (Italië)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

10 februari 2025

Verzoekster tot cassatie:

M.M. Ristorazione Srl

Verweerster in cassatie:

Villa Ramazzini Srl

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Cassatieberoep tegen een arrest in hoger beroep waarbij is verklaard dat een voorlopig bevel dat ter bescherming van een intellectuele-eigendomsrecht is uitgevaardigd nog steeds gevolgen teweegbrengt, hoewel binnen de termijn voor de vaststelling van het litigieuze recht geen bodemprocedure is ingeleid.

Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing

Uitlegging op grond van artikel 267 VWEU van artikel 9, lid 5, van richtlijn 2004/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

Prejudiciële vraag

Moet artikel 9, lid 5, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-

eigendomsrechten aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan artikel 132, lid 4, van de codice della proprietà industriale (c.p.i.) - decreto legislativo n. 30 (Italiaans wetboek van industriële eigendom - wetsbesluit nr. 30) van 2005, zoals gewijzigd, op grond waarvan de regel van artikel 132, lid 3, c.p.i. dat een conservatoire maatregel niet langer gevolgen teweegbrengt wanneer de bodemprocedure niet binnen een dwingende termijn is ingeleid, niet van toepassing is op onverwijld voorlopige voorzieningen die krachtens artikel 700 van de codice di procedura civile (Italiaans wetboek van burgerlijke rechtsvordering) zijn uitgevaardigd en andere conservatoire maatregelen die vooruit kunnen lopen op de gevolgen van de uitspraak in de hoofdzaak, ook al kan in dergelijke gevallen elk van de partijen die bodemprocedure inleiden?

Voornaamste aangevoerde bepalingen van Unierecht

Richtlijn 2004/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: „richtlijn 2004/48” of „richtlijn”): artikel 9, leden 1 en 5

Voornaamste aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (wetsbesluit nr. 30 van 10 februari 2005 houdende het wetboek van industriële eigendom, overeenkomstig artikel 15 van wet nr. 273 van 12 december 2002; hierna: „c.p.i.”) (GURI nr. 52 van 4 maart 2005, Gewoon Supplement nr. 28): artikelen 131 en 132

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure

- 1 Naar aanleiding van het verzoek van Villa Ramazzini srl om voorlopige rechtsbescherming heeft de Tribunale di Roma (rechter in eerste aanleg, Rome, Italië) M.M. Ristorazione srl gelast om het gebruik van het logo „Mò Pizza, Saponi e Salute” en elk logo met het merk „Mò” te staken, alsook om dit logo van haar uithangbord te verwijderen. Daarnaast heeft hij haar overeenkomstig artikel 131 c.p.i. een dwangsom opgelegd voor iedere dag dat de beslissing niet ten uitvoer wordt gelegd.
- 2 Nadat dit bevel was uitgesproken, heeft Villa Ramazzini de bodemprocedure tot vaststelling van haar recht niet ingeleid. Overeenkomstig artikel 132, lid 3, c.p.i. heeft M.M. Ristorazione daarom aan de rechter gevraagd om te verklaren dat het voorlopige bevel, dat inmiddels in de beklagprocedure was bevestigd, is opgehouden gevolg te hebben.
- 3 De Tribunale di Roma heeft het verzoek afgewezen op grond van artikel 132, lid 4, c.p.i., waarin is bepaald dat de sanctie inhoudende dat het bevel ophoudt

gevolgen te sorteren wanneer de bodemprocedure niet tijdig wordt ingeleid, niet van toepassing is op conservatoire maatregelen met een anticiperend karakter. Volgens de Tribunale is het jegens M.M. Ristorazione uitgevaardigde bevel een dergelijke maatregel.

- 4 De uitspraak in eerste aanleg is bevestigd in hoger beroep. M.M. Ristorazione heeft tegen het arrest van de Corte di appello di Roma (rechter in tweede aanleg, Rome) cassatieberoep ingesteld en daarbij de vraag opgeworpen naar de verenigbaarheid van artikel 132, lid 4, c.p.i. met de bepalingen van de relevante Uniewetgeving, meer bepaald artikel 9, lid 5, van richtlijn 2004/48.

Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

- 5 Verzoekster tot cassatie betoogt dat tot de voorlopige maatregelen die op verzoek van de verweerder kunnen worden herroepen of kunnen ophouden gevolg te hebben indien de eiser niet tijdig een procedure instelt die leidt tot een beslissing ten principale, op grond van artikel 9, lid 5, van richtlijn 2004/48, gelezen in samenhang met artikel 9, lid 1, van deze richtlijn, ook „maatregelen met een anticiperend karakter, zoals bevelen, om inbreuken te voorkomen of te doen staken” behoren. Ook het voorlopige bevel in de zin van artikel 131 c.p.i. is een dergelijk bevel. Aangezien er geen bodemprocedure is gevolgd na het bevel dat op grond van artikel 131 van dit wetboek jegens haar is uitgevaardigd, is dit bevel, op grond van artikel 9, lid 5, van de richtlijn en overeenkomstig haar verzoek, opgehouden gevolg te hebben.

Deze lezing van de regeling staat volgens verzoekster tot cassatie niet in de weg aan het in artikel 3 van deze richtlijn tot uitdrukking gebrachte beginsel van proceseconomie, op grond waarvan de procedures en rechtsmiddelen die nodig zijn om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen „eerlijk en billijk [dienen] te zijn, [...] niet onnodig ingewikkeld of kostbaar [mogen] zijn en [...] geen onredelijke termijnen [...] of nodeloze vertragingen [mogen] inhouden.”

Korte uiteenzetting van de motivering van de prejudiciële verwijzing

- 6 In artikel 19 van decreto legislativo (wetsbesluit; hierna: „d.lgs.”) 140/2006 heeft de Italiaanse wetgever de regel van artikel 9, lid 5, van de richtlijn omgezet en tegelijkertijd op basis van een eerdere nationale regeling een lid (1-quater) ingevoegd, dat voor zogenoemde maatregelen met een anticiperend karakter uitsloot dat de voorlopige maatregel ophoudt gevolgen te hebben wanneer niet tijdig een bodemprocedure wordt ingeleid.
- 7 Met d.lgs. 131/2010 is deze regel van „voortgezette toepassing van ingetrokken of vervangen regelgeving” ten aanzien van conservatoire maatregelen met een anticiperend karakter omgezet in de nieuwe versie van artikel 132 c.p.i., waarin thans in lid 3 de algemene regel is opgenomen dat de conservatoire maatregel niet

langer gevolgen teweegbrengt indien de bodemprocedure niet binnen de voorgeschreven dwingende termijn wordt ingeleid (20 werkdagen of 31 kalenderdagen ingeval deze een langere periode uitmaken). Dit artikel bepaalt in lid 4: „Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing op onverwijldde voorlopige voorzieningen die op grond van artikel 700 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn uitgevaardigd en andere conservatoire maatregelen die vooruit kunnen lopen op de gevolgen van de uitspraak ten gronde. In die gevallen kan elke partij de procedure ten gronde inleiden.”

- 8 De bijzondere regeling inzake het teweegbrengen van gevolgen die aan maatregelen met een anticiperend karakter is voorbehouden – de zogenoemde regeling van „afgezwakte instrumentaliteit” – streeft proceseconomie na (uit de praktijk blijkt immers dat, met de toewijzing of verwerping van de vordering, gedingen op het gebied van industriële eigendom gewoonlijk beperkt blijven tot de fase van conservatoire maatregelen), onverminderd het standpunt van de verweerder die in het ongelijk is gesteld, die naast het rechtsmiddel van beklag in de procedure betreffende de voorziening bij voorraad de mogelijkheid heeft om de bodemprocedure in te leiden.
- 9 Het probleem van de verenigbaarheid van deze regeling met die van richtlijn 2004/48 is in de onderhavige zaak volstrekt relevant, aangezien in het kader van de procedure inzake de voorlopige rechtsbescherming de verwijdering van een logo is gelast en een dwangsom is vastgesteld.
- 10 Artikel 9, lid 5, van de richtlijn bepaalt namelijk dat de in de leden 1 en 2 bedoelde voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, indien de eiser niet tijdig een procedure instelt die leidt tot een beslissing ten principale, en artikel 9, lid 1, onder a), van de richtlijn noemt als een van die maatregelen het voorlopige bevel dat bedoeld is om een dreigende inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht te voorkomen en om, in voorkomend geval op straffe van een dwangsom, de voortzetting van de inbreuk op dat recht te verbieden. Dit voorlopige bevel beantwoordt aan de al in artikel 50 van de TRIPs-Overeenkomst (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom) bedoelde „onmiddellijke en doeltreffende voorlopige maatregelen” die tot doel hebben „te beletten dat zich een inbreuk op een recht uit hoofde van de intellectuele eigendom voordoet” – waaronder het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) de maatregel die ertoe strekt een einde te maken aan een inbreuk op merkrechten (arrest van 16 juni 1998, *Hermès*, C-53/96, [EU:C:1998:292], punt 37) heeft gerekend – en stemt overeen met het bevel van artikel 131 c.p.i. Ook het in artikel 131, lid 2, c.p.i. bedoelde „bedrag dat verschuldigd is voor elke later vastgestelde schending of niet-naleving en voor elke vertraging bij de uitvoering van de maatregel” komt overeen met de in de richtlijn genoemde „dwangsom”.
- 11 Het Hof heeft herhaaldelijk, zij het in een andere context, gewezen op de wens van de Uniewetgever om rechtsinstrumenten vast te stellen die het risico beperken

dat de verweerder door de voorlopige maatregelen schade lijdt (arrest van 28 april 2022, *Phoenix Contact*, C-44/21, [EU:C:2022:309,] punten 44, 45 en 48), en op het belang van het mechanisme waarbij de voorlopige maatregel wordt herroepen of ophoudt gevolg te hebben om de rechthebbende te dwingen een bodemprocedure in te leiden waarin de verweerder al zijn verweermiddelen kan aanvoeren (arrest van 13 september 2001, [REDACTED] [e.a.], C-89/99, [EU:C:2001:438,] punten 42 en 43, wat betreft de overeenkomstige bepaling van artikel 50, lid 6, TRIPs).

- 12 De verwijzende rechter merkt op dat de regeling van artikel 132, lid 4, c.p.i. aanzienlijke gevolgen heeft voor Italiaanse gedingen op het gebied van industriële eigendom, maar dat de vraag van de verenigbaarheid ervan met de regeling van artikel 9, lid 5, van de richtlijn zelden in de rechtspraak aan de orde is gekomen en in de rechtsleer nog steeds openstaat.

Waar een deel van de rechtspraak het uitgesloten acht dat het bevel in de zin van artikel 131 c.p.i. een maatregel is die vooruitloopt op de uitspraak in de zaak ten gronde en binnen de werkingssfeer van artikel 132, lid 4, c.p.i. valt, kennen andere rechtspraak en de rechtsleer er wél een anticiperend karakter aan toe, waarbij er daarom ofwel een onverenigbaarheid tussen de twee bepalingen (van nationaal en Unierecht) wordt vastgesteld, ofwel naar wordt gestreefd om de uitlegging ervan te harmoniseren.

- 13 De Tribunale en de Corte di appello di Roma hebben zich eveneens in de laatste zin uitgesproken. Deze hebben in de eerste twee instanties van de onderhavige zaak verklaard dat de in artikel 132, lid 4, c.p.i. bedoelde maatregelen met een anticiperend karakter niet vallen onder „voorlopige maatregelen” in de zin van artikel 9, lid 5, van de richtlijn en artikel 50 TRIPs. Volgens een uitlegging die het Hof heeft gegeven in de context van verordening (EG) nr. 44/2001 en het Executieverdrag (met name in het arrest van 26 maart 1992, [REDACTED] C-261/90, [EU:C:1992:149,] punt 34), omvatten deze maatregelen enkel zuiver voorlopige maatregelen die worden gekenmerkt door het streven om een feitelijke situatie te handhaven in afwachting van een beslissing ten principale en met het doel dat deze beslissing in de toekomst gevolgen kan hebben voor die situatie. Deze maatregelen verschillen dus van maatregelen, zoals in het bijzonder het bevel, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van een latere maatregel, aangezien het belang van de verzoeker er al ten volle mee kan worden behartigd en zijn recht er definitief mee kan worden beschermd op grond van de bepalingen die er mogelijk in zijn vervat, wanneer de termijn voor het doen van beklag is verstreken of wanneer het beklag is afgewezen.

Alleen de eerste maatregelen (conservatoire maatregelen) worden in de Italiaanse rechtsorde gekenmerkt door een zogenoemde „volledige instrumentaliteit”, die inhoudt dat de conservatoire maatregel ophoudt gevolgen te sorteren zowel wanneer het recht tot vrijwaring waarvan de maatregel is verleend, non-existent wordt verklaard, als wanneer de bodemprocedure niet binnen een dwingende termijn is ingeleid. Voor conservatoire maatregelen met een anticiperend karakter,

die niet onder artikel 9 van de richtlijn vallen, is daarentegen de specifieke nationale regeling van de afgezwakte instrumentaliteit van toepassing, die erdoor wordt gekenmerkt dat de inleiding van de bodemprocedure facultatief is – niet verplicht.

- 14 Volgens de verwijzende rechter berust de keuze van de Italiaanse wetgever om voor maatregelen met een anticiperend karakter een verschillende regeling in te voeren en om enkel voor deze maatregelen gebruik te maken van de mogelijkheid om de rechthebbende een ruimere bescherming te bieden dan in de richtlijn het geval is (artikel 2 van de richtlijn), door hem in dergelijke gevallen vrij te stellen van de verplichting om de bodemprocedure binnen een bepaalde termijn in te leiden, op een andere beoordeling van de mogelijke schadelijkheid van de twee soorten conservatoire maatregelen. Het zou immers nadelig zijn om een rechtssituatie die niet met het materiële recht overeenstemt voor onbepaalde tijd te laten voortbestaan, terwijl het niet nadelig is voor de gemeenschap wanneer aan de partijen de keuze wordt gelaten om na voorlopige bescherming te verzoeken om declaratoire bescherming.
- 15 De verwijzende rechter lijkt aldus de stelling te ondersteunen dat het nationale recht verenigbaar is met richtlijn 2004/48 en de TRIPs-Overeenkomst, en benadrukt dat artikel 132, lid 4, c.p.i. elke partij bij de procedure betreffende de voorziening bij voorraad de mogelijkheid heeft toegekend om de bodemprocedure in te leiden.
- 16 Deze rechter is niettemin van oordeel dat een beslissing van het Hof in dit verband noodzakelijk is. Wanneer de bepalingen van de richtlijn niet in overeenstemming met de tekst en de geest van de richtlijn worden uitgelegd, wordt het immers onmogelijk om te waarborgen dat de intellectuele-eigendomsrechten op het gehele grondgebied van de Unie een gelijkwaardige bescherming genieten, wat leidt tot fragmentering van de interne markt (overwegingen 8-10 van de richtlijn).