



Datum van
inontvangstneming

:

11/06/2021

Zaak C-256/21

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:

22 april 2021

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht München (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, München, Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

15 april 2021

Verzoekende partij:

KP

Verwerende partijen:

TV

Gemeinde Bodman-Ludwigshafen

Voorwerp van het hoofdgeding

Uniemerkt; vordering wegens merkinbreuk; stakingsvordering en nevenvorderingen; reconventionele vordering; intrekking van de vordering wegens inbreuk; gedeeltelijke nietigverklaring van het litigieuze merk

Voorwerp en rechtsgrondslag van de prejudiciële verwijzing

Artikel 267 VWEU; bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerkt om uitspraak te doen over de reconventionele vordering na intrekking van de vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt

Prejudiciële vraag

Moeten artikel 124, onder d), en artikel 128 van verordening (EU) 2017/1001 aldus worden uitgelegd dat de rechtbank voor het Uniemerkt nog bevoegd is om uitspraak te doen over een reconventionele vordering, in de zin van artikel 128 van verordening 2017/1001, strekkende tot nietigverklaring van een Uniemerkt, nadat de op dat Uniemerkt gebaseerde vordering wegens inbreuk in de zin van artikel 124, onder a), van deze verordening effectief is ingetrokken?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerkt, artikelen 59, 60, 124, 127-129 en 133 (in het bijzonder de artikelen 124 en 128)

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Zivilprozessordnung (wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO”), §§ 33, 261, 513

§ 261 („Aanhangigheid”) ZPO bepaalt:

- „1) Het instellen van beroep leidt tot de aanhangigheid van het geschil.
- 2) Een tijdens de gerechtelijke procedure ingestelde vordering wordt aanhangig op het tijdstip waarop de vordering tijdens de mondelinge behandeling wordt ingesteld of op het tijdstip waarop een processtuk wordt betekend dat voldoet aan de vereisten van § 253, lid 2, punt 2.
- 3) Aanhangigheid heeft de volgende gevolgen:
[...]
2. aan de bevoegdheid van de rechtbank wordt niet afgedaan door een wijziging van de eraan ten grondslag liggende omstandigheden.”

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure

- 1 Verzoeker is houder van het op 19 oktober 2017 onder nummer 016809659 ingeschreven Uniemerkt „Apfelzüge”. Het merk bood bescherming voor de volgende diensten:

klasse 35: Samenstellen van goederen op het gebied van voedings- en genotmiddelen, met name de exploitatie van een boerderijwinkel met verkoop van regionale, ambachtelijk bereide voedingsmiddelen en/of dranken.

klasse 41: Ontspanning; culturele activiteiten; het organiseren en houden van informatiebijeenkomsten op het gebied van de kleinschalige landbouw.

klasse 43: Verschaffing van voedsel en drank, tijdelijke huisvesting; restauratie; catering.

- 2 Vast staat dat het begrip „Apfelzug” (appeltrein), in het Zwabisch ook „Apfelzüge” (appeltreintje), bij de appeloogst een span van meerdere door een tractor voortgetrokken aanhangers aanduidt, waarbij partijen twisten over de vraag of dat begrip gebruikelijk is voor het relevante publiek respectievelijk of het relevante publiek zonder meer deze betekenis kan afleiden.
- 3 In een brochure „Apfelwochen am Bodensee 2018” (appelweken aan het Bodensee 2018), die door de Deutsche Bodensee Tourismus GmbH is uitgegeven, werd onder andere reclame gemaakt voor het „Proeven van de verse appeloogst, met een rit met het appeltreintje” op 26 september 2018 bij de fruitkwekerij van eerste verwerende partij. Deze informatie was eveneens te vinden op de Facebook-pagina's van beide verwerende partijen.
- 4 Volgens verzoeker is inbreuk gemaakt op zijn rechten op het Uniemerken „Apfelzüge”, omdat in de brochure reclame is gemaakt voor het proeven van de appeloogst op de kwekerij van eerste verwerende partij en bij deze manifestatie behalve de rit met het appeltreintje onder andere „Informatie met betrekking tot de appeloogst” wordt verstrekt. Met zijn beroep bij het Landgericht München I (rechtbank van eerste aanleg voor het Uniemerken) heeft hij een stakingsvordering en nevenvorderingen wegens merkinbreuk ingesteld.
- 5 Verwerende partijen hebben de vorderingen bestreden en hebben overeenkomstig artikel 128 van verordening 2017/1001 reconventionele vorderingen ingesteld tot nietigverklaring van het Uniemerken. Hierbij heeft eerste verwerende partij alleen met betrekking tot de in klasse 41 genoemde diensten nietigverklaring gevorderd. Tweede verwerende partij heeft daarentegen nietigverklaring gevorderd met betrekking tot alle door het Uniemerken beschermde diensten.
- 6 Tijdens de mondeling behandeling voor het Landgericht op 14 januari 2020 heeft verzoeker zijn vordering wegens inbreuk ingetrokken. Beide verwerende partijen hebben hun reconventionele vorderingen volledig gehandhaafd, ondanks de intrekking van de vordering wegens inbreuk.
- 7 Bij vonnis van 10 maart 2020 heeft het Landgericht op grond van de reconventionele vorderingen van beide verwerende partijen het Uniemerken „Apfelzüge” (nummer 016809659) voor alle in klasse 41 genoemde diensten nietig verklaard. De reconventionele vordering van tweede verwerende partij is afgewezen, voor zover deze daarenboven betrekking had op de nietigverklaring voor de in de klassen 35 en 43 genoemde diensten. Het Landgericht achtte de reconventionele vorderingen tot nietigverklaring ontvankelijk, ondanks het feit dat de vordering wegens inbreuk reeds in eerste aanleg was ingetrokken. De

reconventionele vorderingen zijn evenwel alleen gegrond met betrekking tot de in klasse 41 genoemde diensten.

- 8 Met haar hoger beroep bij de verwijzende rechter komt tweede verwerende partij op tegen dat vonnis. Zij is van mening dat ook met betrekking tot de klassen 35 en 43 sprake is van de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b) en c), en in elk geval van artikel 7, lid 1, onder d), van verordening 2017/1001. Met betrekking tot de in klasse 41 genoemde diensten is het vonnis van het Landgericht onherroepelijk geworden.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 9 De verwijzende rechter is geneigd de reconventionele vordering van tweede verwerende partij als niet-ontvankelijk te beschouwen en haar hoger beroep derhalve te verwerpen. Het feit dat verzoeker zijn vordering wegens inbreuk heeft ingetrokken staat volgens hem in de weg aan de ontvankelijkheid van de reconventionele vordering, waardoor de rechtbank voor het Uniemark niet langer bevoegd is om te beslissen over de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk.
- 10 Evenwel kan een dergelijke beperking van de beslissingsbevoegdheid niet met zekerheid worden afgeleid uit de bewoordingen van de bepalingen inzake de reconventionele vordering, met name artikel 124, lid 4, en artikel 128 van verordening 2017/1001. Voor een dergelijke beperking pleit volgens de verwijzende rechter echter het doel van de reconventionele vordering waarin verordening 2017/1001 voorziet.
- 11 Volgens de verwijzende rechter voorziet verordening 2017/1001 primair in de bevoegdheid van het Bureau voor het onderzoek van de nietigheid van een reeds ingeschreven Uniemark. Dat volgt onder andere uit artikel 63, lid 1, van verordening 2017/1001. Bij de rechtbanken voor het Uniemark kan nietigverklaring van een Uniemark alleen worden gevorderd door middel van de in artikel 128 van verordening 2017/1001 geregelde reconventionele vordering. De uit artikel 124, onder d), voortvloeiende beslissingsbevoegdheid van de nationale rechtbanken voor het Uniemark aangaande de nietigheid van een Uniemark vormt volgens de verwijzende rechter evenwel een uitzondering op de eigenlijk aan het Bureau toegekende bevoegdheid, zoals met name lijkt voort te vloeien uit artikel 128, lid 7, van verordening 2017/1001: immers ook wanneer de nationale rechter op rechtsgeldige wijze is aangezocht door de verzoeker in reconventie, kan de merkhouder erop aansturen dat de beslissing aangaande de nietigheid niet door de nationale rechter, maar in een procedure bij het Bureau wordt genomen. Dat verduidelijkt volgens de verwijzende rechter de door de Uniewetgever gewenste primaire bevoegdheid van het Bureau ten opzichte van een alleen bij wijze van uitzondering zinvol geachte beslissingsbevoegdheid van de rechter van een lidstaat in het kader van een inbreukprocedure.

- 12 Met de ontvankelijkheid van een reconventionele vordering tot nietigverklaring wordt volgens de verwijzende rechter derhalve niet beoogd om algemeen een naast het Bureau bestaande nadere bevoegdheid van nationale rechters in het leven te roepen voor de toetsing van ingeschreven Uniemerken, maar wordt alleen beoogd rekening te houden met de omstandigheid dat de rechtbanken voor het Uniemerken overeenkomstig artikel 127, lid 1, van verordening 2017/1001 in beginsel zijn gebonden aan de inschrijving van een Uniemerken en deze gebondenheid alleen onder strikte voorwaarden kan worden verbroken, namelijk door middel van een reconventionele vordering (zie arrest Hof van 19 oktober 2017, C-425/16, ECLI:EU:C:2017:776, punt 23). De verweerder bij een vordering wegens inbreuk krijgt bijgevolg de mogelijkheid om in de inbreukprocedure de eventuele nietigheid van het litigieuze merk op te werpen door middel van de reconventionele vordering waarin verordening 2017/1001 daartoe voorziet.
- 13 Prima facie is tot dusver niet verduidelijkt of de intrekking van een vordering wegens inbreuk in de zin van artikel 124, onder a), gevolgen heeft voor de vraag of de rechtbank voor het Uniemerken dient te beslissen respectievelijk nog mag beslissen over een nog ten tijde van de aanhangigheid van de vordering wegens inbreuk ingestelde reconventionele vordering tot nietigverklaring en over de ontvankelijkheid daarvan. Overwegend wordt gesteld dat dit niet is geregeld in verordening 2017/1001, maar krachtens artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 Duits burgerlijk procesrecht moet worden toegepast, zodat overeenkomstig § 261, lid 3, punt 2, ZPO de bestaande bevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerken niet wordt gewijzigd door de intrekking van de vordering wegens inbreuk en deze rechtbank dus ook na de intrekking van de vordering wegens inbreuk dient te beslissen over de nietigheid van het (oorspronkelijk) litigieuze merk.
- 14 De verwijzende rechter is echter geneigd de beslissingsbevoegdheid van de rechtbank voor het Uniemerken aangaande de nietigheid van een Uniemerken niet langer als bestaand te beschouwen na de intrekking van de vordering wegens inbreuk. Volgens hem is de bevoegdheid van een dergelijke nationale rechtbank om een Uniemerken op reconventionele vordering nietig te verklaren, als uitzondering op de primaire bevoegdheid van het Bureau alleen gerechtvaardigd in die zin dat de verweerder in een inbreukprocedure als verweer de nietigheid van het litigieuze merk kan opwerpen. Die noodzaak bestaat evenwel niet meer wanneer wegens de intrekking van de vordering niet meer hoeft te worden beslist over de vordering wegens inbreuk.
- 15 Deze uitlegging wordt volgens de verwijzende rechter ondersteund door de rechtspraak van het Hof (zie arrest van 19 oktober 2017, C-425/16, punt 34), volgens welke de reconventionele vordering tot nietigverklaring voorafgaand aan de vordering wegens inbreuk moet worden onderzocht. Bovendien gaat de Duitse rechtspraak (zie Oberlandesgericht Düsseldorf, 10 augustus 2004, I-20 U 147/03, ECLI:DE:OLGD:2004:0810.I20U147.03.00), net als de rechtsleer, ervan uit dat met de reconventionele vordering tot nietigverklaring als bedoeld in artikel 128 van verordening 2017/1001 voor de rechtbank voor het Uniemerken alleen de

nietigverklaring kan worden gevorderd van een Uniemerkt waarop de vordering wegens inbreuk is gebaseerd. Zowel de rechtspraak van het Hof als die van de Duitse rechters gaat derhalve uit van de veronderstelling dat een nationale rechter alleen mag beslissen over de nietigheid van een Uniemerkt omdat *op grond van dat merk* bij deze rechter tegen de verzoeker in reconventie een vordering wegens inbreuk aanhangig is, waarover de nationale rechter moet beslissen. Wanneer echter niet meer hoeft te worden beslist over de vordering wegens inbreuk, dan is aan die veronderstelling haar grondslag ontnomen.

- 16 De verwijzende rechter vraagt zich eveneens af of de bevoegdheid van de nationale rechter na intrekking van de vordering wegens inbreuk krachtens artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 kan voortvloeien uit het nationale wetboek van burgerlijke rechtsvordering (overeenkomstig § 33 en § 261 ZPO), omdat volgens hem het nationale procesrecht hoe dan ook pas toepasselijk kan zijn wanneer en zolang een naar Europees recht tot stand gekomen rechtsmiddel op zich nog ontvankelijk is, en een daaruit voortvloeiende beslissingsbevoegdheid van een nationale rechter met betrekking tot de toetsing van een Uniehandeling, zoals een ingeschreven Uniemerkt moet worden opgevat, (nog) bestaat. Volgens de verwijzende rechter geldt dat voor de reconventionele vordering bij de rechtbanken voor het Uniemerkt echter alleen zolang deze rechtbank moet beslissen over een vordering wegens inbreuk die is gebaseerd op het met de reconventionele vordering bestreden Uniemerkt. De intrekking van de vordering wegens inbreuk leidt er derhalve toe dat de grondslag wegvalt voor de ontvankelijkheid van deze op het Unierecht gebaseerde reconventionele vordering en dat derhalve de nationale rechter de beslissingsbevoegdheid aangaande de nietigheid van het Uniemerkt wordt ontnomen. Het nationale procesrecht, dat onder de in artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001 genoemde voorwaarden toepasselijk is, kan volgens de verwijzende rechter de ontbrekende beslissingsbevoegdheid van een nationale rechter niet goedmaken.
- 17 De verzoeker in reconventie wordt volgens de verwijzende rechter door een dergelijk gebruik van de reconventionele vordering tot nietigverklaring evenmin onevenredig belast. Wanneer hij los van tegen hem ingestelde vorderingen een Uniemerkt nietig verklaard wil hebben, kan hij in beginsel gebruikmaken van de in artikel 63 van verordening 2017/1001 geregelde procedure bij het Bureau. De noodzaak om het in artikel 127 van verordening 2017/1001 geregelde bindende karakter ongedaan te maken, waartoe de reconventionele vordering volgens de bovenstaande uiteenzetting eigenlijk dient, bestaat niet meer na de intrekking van de vordering wegens inbreuk.
- 18 De verwijzende rechter is overeenkomstig artikel 132, lid 1, van verordening 2017/1001 bevoegd de beslissing van het Landgericht met betrekking tot de reconventionele vordering te toetsen. Hij is evenwel niet gebonden aan de ontvankelijkverklaring van de reconventionele vordering door het Landgericht. Met de voorgelegde vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof derhalve om uitlegging van de op de reconventionele vordering betrekking hebbende bepalingen van verordening 2017/1001, teneinde te kunnen beoordelen of de

reconventionele vordering ontvankelijk is (als dwingende voorwaarde voor een inhoudelijk onderzoek met betrekking tot de gestelde nietigheid van het litigieuze Uniemark) dan wel het hoger beroep van de tweede verwerende partij wegens niet-ontvankelijkheid van de reconventionele vordering moet worden verworpen.