



Datum van
inontvangstneming

:

22/07/2022

Zaak C-361/22

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

3 juni 2022

Verwijzende rechter:

Tribunal Supremo (Spanje)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

12 mei 2022

Verzoekster tot cassatie:

Industria de Diseño Textil, S. A. (Inditex)

Verweerster in cassatie:

Buongiorno Myalert, S. A.

[*omissis*] [nationale procedurele kwesties]

TRIBUNAL SUPREMO (hoogste rechterlijke instantie, Spanje)

Sala de lo Civil (kamer voor burgerlijke zaken)

BESCHIKKING

[*omissis*]

[samenstelling van de rechterlijke instantie]

Madrid, 12 mei 2022.

Cassatieberoep [*omissis*] tegen het arrest van de Audiencia Provincial de Madrid (rechter in tweede aanleg Madrid, Spanje) (28e afdeling) van 18 mei 2018, [*omissis*]

[*omissis*]

[aanduiding van de partijen en nationale procedurele kwesties]

FEITEN

TEN EERSTE. *Geding naar aanleiding waarvan een prejudiciële vraag wordt voorgelegd*

1. Buongiorno is een onderneming die in 2010 informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk verstrekte. In die periode heeft de onderneming een reclamecampagne gelanceerd voor de afsluiting van een abonnement voor de levering van multimedia-inhoud via sms. Dit abonnement werd door haar onder de naam „Club Blinko” op de markt gebracht en als welkomstgeschenk konden nieuwe abonnees deelnemen aan een loterij waarbij een ZARA-cadeaubon ter waarde van 1 000 EUR te winnen viel.

2. Inditex heeft tegen Buongiorno een vordering ingesteld wegens het gebruik van het teken „Zara” in de vermelde reclamecampagnes. De vordering wegens merkinbreuk was gebaseerd op het feit dat Buongiorno inbreuk had gemaakt op de uitsluitende rechten op het merk Zara uit hoofde van zowel artikel 34, lid 2, onder b), van de Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (wet 17/2001 van 7 december 2011 inzake merken; hierna: „LM” of „Spaanse merkenwet”), vanwege het gevaar voor verwarring, als artikel 34, lid 2, onder c), LM, vanwege het uit de reputatie van het merk getrokken voordeel en de afbreuk aan de reputatie van het merk.

Volgens Buongiorno is er geen sprake van inbreuk op de aan het merk ZARA verbonden rechten van [...] Inditex, aangezien het om een incidenteel gebruik ging waarbij dit teken niet als merk is gebezigd. Het betrof veeleer een verwijzend gebruik dat onder het bij artikel 37 LM geregelde rechtmatige gebruik van andermans onderscheidende tekens valt. In het bijzonder is het merk ZARA gebruikt ter aanduiding van een van de prijzen die kon worden gewonnen bij een loterij die werd georganiseerd voor nieuwe abonnees op de door verweerster aangeboden dienst bestaande in de levering van multimedia-inhoud.

TEN TWEEDE. *Beslechting van het geschil in eerste en tweede aanleg*

1. De rechter in eerste aanleg heeft de vordering afgewezen. In zijn beslissing heeft hij eerst uiteengezet waarom het gebruik door verweerster van het merk ZARA geen beschrijvend gebruik vormde in de zin van artikel 37 LM betreffende de beperkingen van de aan het merk verbonden rechten. Vervolgens heeft hij met het oog op de vaststelling van een eventuele merkinbreuk de voorschriften van artikel 34, onder b) en c), LM onder de loep genomen en geconcludeerd dat het gebruik door verweerster geen inbreuk maakte op het merk, dat er geen gevaar voor verwarring bestond, dat geen afbreuk is gedaan aan de reputatie van het merk en dat er evenmin ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het merk is getrokken.

2. Inditex heeft beroep ingesteld tegen het vonnis in eerste aanleg. Wat de vordering wegens merkinbreuk betreft, was het beroep toegespitst op de vraag of er sprake was van een merkinbreuk in het licht van de bijzondere bescherming die bekende merken genieten uit hoofde van artikel 34, lid 2, onder c), LM. De rechter in tweede aanleg heeft het beroep verworpen omdat het gebruik van het ZARA-merk geen afbreuk deed aan de reputatie van het merk en er evenmin ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit de reputatie ervan.

TEN DERDE. *Prejudiciële vraag*

1. Tegen de uitspraak van de rechter in tweede aanleg heeft Inditex cassatieberoep ingesteld bij de Tribunal Supremo.

2. Nadat het cassatieberoep ontvankelijk was verklaard, [omissis] is beslist de partijen te horen over de vraag of aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een prejudiciële vraag moest worden voorgelegd over de uitlegging van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG:

„voor het geval er, als gevolg van het slagen van het cassatiemiddel, ontleend aan schending van artikel 34, lid 2, onder c), LM, zou moeten worden onderzocht of de in artikel 37, onder c), LM, vastgestelde beperking van de aan het merk verbonden rechten van toepassing is [omissis] [procedurele formule]”.

3. Zowel Inditex als Buongiorno heeft aangegeven gekant te zijn tegen een prejudiciële verwijzing, doch om verschillende, en enigszins tegenstrijdige, redenen.

RECHTSGRONDSLAG

TEN EERSTE. [omissis] [inleidende formulering]

Buongiorno is een onderneming die in 2010 informatiediensten via internet en het mobiele telefoonnetwerk verstrekke. Zij was eigenaar van de websites www.blinco.es en www.blinkogold.es, waar zij amusementsdiensten en downloads voor entertainmentinhoud aanbood via haar WAP-diensten en sms-diensten voor mobiele telefoons.

Destijds heeft de onderneming een campagne gelanceerd voor het afsluiten van een abonnement voor de levering van multimedia-inhoud via sms. Dit abonnement werd onder de naam „Club Blinko” op de markt gebracht en bij afsluiting hiervan konden abonnees deelnemen aan een loterij waarbij een ZARA-cadeaubon ter waarde van 1 000 EUR te winnen viel. Concreet werd het volgende meegedeeld:

„Club Blinko. Abonneer je, neem deel aan deze fantastische loterij en sleep een geldprijs van 1 000 EUR in de wacht. Ik zou dit geld graag willen uitgeven aan: een ZARA-cadeaubon ter waarde van 1 000 EUR. Voer je mobiel nummer in om je cadeaubon te kunnen krijgen”.

Na het klikken op de banner verscheen op het scherm het ZARA-teken prominent op de voorgrond in een rechthoekig kader, zodat het leek op het formaat van de kaarten die gewoonlijk door banken, warenhuizen en andere commerciële entiteiten worden uitgegeven.

Om aan de loterij te kunnen nemen, moest een abonnement op de betaaldienst worden afgesloten en moest de looptijd van dat abonnement minstens 30 dagen bedragen. Deze voorwaarden waren vermeld in de informatieve tekst onderaan het scherm, waarin ook naar de dienstverlener en de voorwaarden van de dienst werd verwezen. Het abonnement op de dienst kon via hetzelfde scherm worden afgesloten.

TEN TWEEDE. In reactie op de vorderingen wegens inbreuk op het bekende merk „Zara” heeft Buongiorno aangevoerd dat bij het gebruik van dit merk sprake was van een verwijzend gebruik, ter aanduiding van het geschenk dat aan nieuwe abonnees zou worden gegeven, en dat dit verwijzende gebruik een wettelijke beperking van de aan het merk verbonden rechten in de zin van artikel 37 LM vormde.

In artikel 37 LM is een lijst van beperkingen van de aan het merk verbonden rechten vastgesteld. Dit zijn gevallen waarin een merk de houder niet het recht verleent een derde te verbieden om er in het economisch verkeer gebruik van te maken. In de oorspronkelijke versie van de Spaanse merkenwet luidde dat artikel als volgt:

„Artikel 37. Beperkingen van de aan het merk verbonden rechten.

„Voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam en adres; b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven.”

In casu is de uitzondering onder c) ingeroepen.

Deze regel was een omzetting van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG, waarin is bepaald:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken: [...]

c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

Voor zover in casu van belang zijn de bewoordingen van artikel 6, lid 1, onder c), niet ingrijpend gewijzigd bij de latere richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008.

TEN DERDE. De formulering van de overeenkomstige bepaling die thans de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen regelt, is bij richtlijn (EU) 2015/2436 van 16 december 2015 gewijzigd. Concreet bepaalt artikel 14, lid 1, onder c):

„1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van: [...]

c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.”

Deze regel is omgezet bij Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre (koninklijk besluit met kracht van wet 23/2018 van 21 december 2018), waarbij artikel 37, lid 1, onder c), LM is gewijzigd als volgt:

„Artikel 37. Beperkingen van de aan het merk verbonden rechten.

1. Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

[...]

c) het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel.

2. Lid 1 is alleen van toepassing wanneer het gebruik door de derde plaatsvindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

TEN VIERDE. Bij de vaststelling van de uitzondering inzake verwijzend gebruik is in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn 2015/2436 een zinsnede toegevoegd ten opzichte van de oorspronkelijke formulering van artikel 6, lid 1, onder c), van de richtlijn.

Volgens de oorspronkelijke formulering van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG werden de aan het merk verbonden rechtsgevolgen in geval van verwijzend gebruik van het merk beperkt:

„wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven”.

In artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436, staat vóór die vermelding nog een andere, ruimere zinsnede:

„gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk, in het bijzonder indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel”.

Gelet op het gebruik van de bewoordingen „in het bijzonder”, waarmee een verband wordt gelegd tussen de – voordien niet vermelde – meer algemene gedraging (identificatie van of verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk) en de – voordien wel vermelde – meer specifieke gedraging (indien het gebruik van dat merk noodzakelijk is om de bestemming van een waar of dienst aan te duiden, met name als accessoire of onderdeel), rijst er twijfel over de reikwijdte van deze zinsnede die in artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 is toegevoegd.

De verwijzende rechter twijfelt met name of deze zinsnede strekt tot verduidelijking van wat moet worden geacht impliciet te zijn opgenomen in artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG, dan wel of deze zinsnede strekt tot uitbreiding van de reikwijdte van het verwijzende gebruik dat onder deze beperking van de aan het merk verbonden rechten valt.

TEN VIJFDE. Deze twijfel wordt versterkt door de uitlegging die het Hof van Justitie aan artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG heeft gegeven in de arresten van 17 maart 2005, Gillette (C-228/03, EU:C:2005:177), en 8 juli 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416):

„63. Zoals het Hof al heeft gepreciseerd, heeft de wetgever de bestemming van waren ‚als accessoire of onderdeel’ slechts als voorbeeld gegeven, nu het daarbij gaat om een gangbare situatie waarin van een merk gebruik moet worden gemaakt om de bestemming van een product aan te geven. De toepassing van artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 strekt zich dus niet alleen uit tot deze situatie (arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punt 32).

64. De situaties die binnen de werkingssfeer van voormeld artikel 6, lid 1, sub c, vallen, moeten echter worden beperkt tot die welke met de doelstelling van deze bepaling stroken. Zoals Portakabin en de Commissie terecht hebben doen opmerken, heeft artikel 6, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104 tot doel, leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat (zie in die zin arrest Gillette Company en Gillette Group Finland, reeds aangehaald, punten 33 en 34).”

Het lijkt erop dat het Hof van Justitie de reikwijdte van deze beperking heeft begrensd tot het gebruik dat nodig is om de bestemming van een product aan te

geven. Dit geldt des te meer gezien de verklaring van het Hof van Justitie dat de bepaling [artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104] „tot doel [heeft], leveranciers van waren of diensten die complementair zijn aan de waren of diensten die door de houder van een merk worden aangeboden, in staat te stellen dit merk te gebruiken om het publiek ervan in kennis te stellen dat er tussen het gebruik van hun waren en diensten en dat van de waren en diensten van de merkhouder een verband bestaat”.

TEN ZESDE. Het antwoord op deze prejudiciële vraag is van invloed op de beslechting van het onderhavige geding. Indien de Tribunal Supremo het cassatiemiddel gegrond verklaart dat betrekking heeft op de uitlegging en toepassing van de bepaling op grond waarvan bekende merken bijzondere bescherming genieten, zal hij moeten onderzoeken of het gebruik dat Buongiorno van het merk „Zara” heeft gemaakt, kan worden beschouwd als verwijzend gebruik dat is uitgesloten van het „ius prohibendi” dat het merk aan de houder ervan verleent, aangezien dat gebruik valt onder de beperking van artikel 37, onder c), van de oorspronkelijke Spaanse merkenwet [die overeenkomt met de beperking van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG], dat in casu ratione temporis de toepasselijke regel is.

Voorts zou uit deze toetsing kunnen blijken dat de gedraging van Buongiorno mogelijk beter bij de huidige formulering van artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 aansluit dan bij die van artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG.

DICTUM

DE KAMER BESLIST:

Gelet op het voorgaande verzoekt de kamer het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moet artikel 6, lid 1, onder c), van richtlijn 89/104/EG aldus worden uitgelegd dat de beperking van de aan het merk verbonden rechten impliciet ook ziet op de meer algemene gedraging waarnaar artikel 14, lid 1, onder c), van richtlijn (EU) 2015/2436 thans verwijst: „gebruik [...] van [...] het merk met het oog op de identificatie van of de verwijzing naar waren of diensten als die van de houder van dat merk’?”

[*omissis*]

[procedurele slotformules en ondertekening door de rechters]