



Datum van inontvangstneming : 21/07/2025

Zaak C-392/25

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:

13 juni 2025

Verwijzende rechter:

Audiencia Provincial de Alicante (Spanje)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

10 juni 2025

Verweerster in eerste aanleg en verzoekster in hoger beroep:

Bodegas Sanviver, S. L.

Verzoekster in eerste aanleg en verweerster in hoger beroep:

Bodegas Vega Sicilia, S. A.

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Bij de Audiencia Provincial de Alicante, die als rechtbank voor het Uniemerk uitspraak doet, is in tweede aanleg een procedure inzake een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk aanhangig gemaakt in het kader waarvan de partij die zich moet verweren, in plaats van de nietigheid van dat merk als reconvensionele vordering op te werpen, zich tot het EUIPO had gewend en verzocht om het merk nietig te verklaren, waarna die partij in tweede aanleg de beslissing heeft overgelegd waarbij het merk nietig wordt verklaard op absolute gronden.

Voorwerp en rechtsgrondslag van het verzoek om een prejudiciële beslissing

Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU strekkende tot uitlegging van artikel 132, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, waarbij de vraag centraal staat of er bij het EUIPO een verzoek tot nietigverklaring kan

worden ingediend, eventueel met schorsende werking, nadat de gerechtelijke procedure wegens merkinbreuk is aangevangen

Prejudiciële vragen

1) Kan de verwerende partij nadat een procedure wegens merkinbreuk is aangevangen, bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring instellen op grond van artikel 132, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt, hoewel zij bij de rechtbank voor het Uniemerkt een reconventionele vordering met hetzelfde voorwerp had kunnen instellen overeenkomstig de artikelen 58, lid 1, 59, lid 1, 60, lid 1, 124, onder d) en 128 van die verordening en de artikelen 17, lid 2, 41 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie?

2) Indien de verwerende partij in een procedure wegens merkinbreuk geen reconventionele vordering heeft ingesteld, kan zij op grond van artikel 132, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt, bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring instellen, welke vordering schorsende werking heeft voor de gerechtelijke procedure totdat de beslissing op die vordering onherroepelijk is geworden?

3) Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, tot op welk moment in de gerechtelijke procedure kan de verwerende partij de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO instellen en daarmee de schorsing van de gerechtelijke procedure bewerkstelligen?

Aangevoerde bepalingen van Unierecht en rechtspraak van het Hof

Verdrag betreffende de Europese Unie, artikel 6, lid 1.

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2016/C-202/02), artikel 17, lid 2, artikel 41 en artikel 47.

Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt, met name artikel 7, lid 1, artikel 9, lid 2, artikel 58, lid 1, artikel 59, lid 1, artikel 60, lid 1, artikel 62, artikel 124, artikel 127, artikel 128, lid 7, artikel 129, lid 3, en artikel 132, lid 1.

Arrest van het Hof van 19 oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776).

Arrest van het Hof van 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786).

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 inzake merken; hierna: „merkenwet”) van 7 december 2001, artikel 41 en artikel 61 bis, lid 5. Laatstgenoemd artikel bepaalt: „Wanneer een vordering wegens merkinbreuk bij een rechtbank is ingesteld, kan de gedaagde niet als verweer het Oficina Española de Patentes y Marcas [(Spaans octrooi- en merkenbureau; hierna: „OEPM”)] verzoeken om het betreffende merk nietig of vervallen te verklaren, maar moet hij een tegenvordering bij die rechtbank instellen.”

Arrest van de Eerste kamer van de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje), nr. [78/2025] van 14 januari 2025 (ES:TS:2025:92)

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- Op 17 juli 2018 heeft VEGA SICILIA als houdster van het Uniewoordmerk (hierna doorgaans: „Uniemark”) nr. 3181971 „UNICO” voor producten van klasse 33 (wijnen) een vordering ingesteld wegens inbreuk op haar Uniemark op grond van i) de omstandigheid dat zowel de tekens als de waren identiek zijn als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (de Uniemarkverordening, hierna: „UMVo”); ii) het gevaar voor verwarring als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder b), UMVo, en iii) de versterkte bescherming voor bekende merken als bedoeld in artikel 9, lid 2, onder c), UMVo, gelezen in samenhang met artikel 41 van de merkenwet, omdat verweerster een vermout onder het teken „UNICO” met de volgende presentatie in de handel heeft gebracht:



Zij heeft tevens een vordering tot staking, tot ongedaanmaking van de gevolgen van de inbreuk, tot vergoeding van materiële en immateriële schade en tot verwijzing in de kosten ingesteld.

- Verweerster (in eerste aanleg en thans verzoekster in hoger beroep) heeft op 19 november 2018 geantwoord en vorderde primair verwerping van de vordering en subsidiair, voor het geval het ongerechtvaardigd gebruik van het teken „UNICO” zou worden vastgesteld, dat zij enkel zou worden veroordeeld tot staking van het gebruik van dit woord. In haar memorie van antwoord heeft verweerster gewezen op haar voornemen om bij het EUIPO nietigverklaring van Uniemark nr. 3181971 „UNICO” te vorderen.

- 3 Tijdens de voorafgaande zitting op 17 december 2018 heeft verweerster een kopie overgelegd van de vordering tot nietigverklaring die zij op 5 december 2018 bij het EUIPO had ingesteld, zonder dat daarbij om opschorting van de gerechtelijke procedure werd verzocht.
- 4 Ter terechtzitting hebben partijen geen melding gemaakt van de voortgang van de vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO. Op 2 januari 2020 werd een vonnis gewezen, waarin de vordering wegens schending van het genoemde Uniemark op grond van het gevaar voor verwarring, alsmede de vorderingen tot veroordeling, met uitzondering van een deel van de vordering tot schadevergoeding, in hoofdzaak werden toegewezen.
- 5 Verweerster heeft hoger beroep ingesteld bij de Audiencia Provincial de Alicante, zetelend als rechtbank voor het Uniemark, en de vernietiging van het vonnis in eerste aanleg en toewijzing van de vorderingen in haar memorie van antwoord gevorderd.
- 6 In afwachting van de uitspraak op het hoger beroep heeft verweerster op 1 juni 2020 een kopie overgelegd van beslissing tot nietigverklaring nr. 30 563 C, die op 28 mei 2020 door de nietigheidsafdeling van het EUIPO is vastgesteld en waarbij Uniemark nr. 3181971 nietig is verklaard op absolute gronden omdat het inbreuk maakte op artikel 7, lid 1, onder b) en c), UMVo. Verweerster was van mening dat deze beslissing bepalend en doorslaggevend was voor de uitspraak op het hoger beroep. Verzoekster (in eerste aanleg en thans verweerster in hoger beroep) verzocht de argumenten van verweerster af te wijzen en heeft onder meer het door haar gedane beroep tegen de beslissing tot nietigverklaring overgelegd.
- 7 Op 6 juli 2020 heeft de Audiencia Provincial arrest nr. 765/20 gewezen, waarbij het hoger beroep is verworpen en het vonnis in eerste aanleg is bevestigd. In het arrest heeft deze rechterlijke instantie met name verwezen naar het feit dat de beslissing van de nietigheidsafdeling van het EUIPO niet definitief was en geoordeeld dat die beslissing noch bepalend noch doorslaggevend was voor het hoger beroep.
 - Ten eerste heeft zij zich gebaseerd op het vermoeden van geldigheid van het Uniemark (artikel 127, lid 1, UMVo), dat van toepassing is op het litigieuze merk omdat de beslissing tot nietigverklaring niet definitief is en het merk niet bij reconventionele vordering is aangevochten.
 - Ten tweede heeft verweerster (in eerste aanleg en thans verzoekster in hoger beroep) geen reconventionele vordering bij de rechtbank voor het Uniemark (artikel 128 UMVo) ingesteld en er later de voorkeur aangegeven om een vordering tot nietigverklaring in te dienen bij het EUIPO, waardoor „het voorwerp van deze gerechtelijke procedure uitsluitend beperkt bleef tot de inbreukvordering en de in het hoger beroep

voortdurend aangevoerde argumenten betreffende het ontbreken van onderscheidend vermogen van het Uniemerkt en het gebruik daarvan op een wijze die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, aantast, niet ontvankelijk waren”.

- Ten derde heeft zij geoordeeld dat, aangezien verweerster geen reconventionele vordering tot betwisting van de geldigheid van het Uniemerkt had ingesteld, het onmogelijk was om zich in het kader van die gerechtelijke procedure uit te spreken over de geldigheid van het Uniemerkt dat ten grondslag lag aan de in het verzoekschrift aangevoerde inbreuk. In dit verband heeft zij verwezen naar punt 1 van het dictum van het arrest van het Hof van 19 oktober 2017, Raimund (C-425/16, EU:C:2017:776).
- Ten vierde heeft zij aangegeven dat „in [d]e hypothetische situatie waarin de vordering wegens inbreuk wordt toegewezen en vervolgens, na verschillende beroepsprocedures, Uniemerkt nr. 3181971 nietig wordt verklaard, is voorzien in artikel 62, lid 3, onder a), UMVo, waarin wordt bepaald dat de terugwerkende kracht van het verval of de nietigheid van het merk [vastgesteld bij definitieve beslissing] geen invloed heeft op beslissingen inzake merkinbreuk die vóór de nietigverklaring of vervallenverklaring in kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uitvoer zijn gelegd”.

- 8 Verweerster (in eerste aanleg en verzoekster in hoger beroep) heeft cassatieberoep ingesteld bij de Tribunal Supremo wegens schending van de materiële regels en buitengewoon beroep wegens schending van de procedureregels. In het kader van het eerste middel van dit laatste beroep heeft zij aangevoerd dat, zelfs indien geen reconventionele vordering was ingesteld, de enkele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerkt dat ten grondslag lag aan de vordering wegens inbreuk, tot gevolg had dat de rechtbank voor het Uniemerkt die kennis had van deze inbreukvordering, de procedure ambtshalve diende te schorsen omdat dit zo is bepaald in artikel 132, lid 1, UMVo, dat een dwingende procedureregelt bevat.
- 9 De Eerste kamer van de Tribunal Supremo heeft arrest [78/2025] van 14 januari 2025 (ES:TS:2025:92) gewezen, waarin zij het eerste middel van het buitengewoon beroep wegens schending van de procedureregels heeft aanvaard op grond van artikel 132, lid 1, UMVo. Zij is van oordeel dat verweerster een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk kon instellen overeenkomstig de artikelen 124 en 128 UMVo, dan wel nietigverklaring kon vorderen bij het EUIPO zelf. „In die gevallen is de regelt van artikel 132, lid 1, UMVo, van toepassing: de rechtbank voor het Uniemerkt die kennis heeft van de vordering wegens inbreuk, moet, indien zij vaststelt dat een vordering tot nietigverklaring van het merk waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, bij het EUIPO is ingesteld, de procedure schorsen alvorens uitspraak te doen. Dit is een

duidelijk geval van voorrang, aangezien de uitkomst van de vordering tot nietigverklaring van het merk rechtstreeks van invloed is op de procedure wegens inbreuk, aangezien het bestaan en de geldigheid van het beweerdelijk geschonden merkrecht een essentiële voorwaarde zijn om een vordering wegens inbreuk te kunnen instellen. Indien uiteindelijk de nietigheid van het merk zou worden vastgesteld, moet de vordering wegens inbreuk worden afgewezen. Vandaar dat in deze gevallen in de regel schorsing wordt gelast vanwege een kwestie die eerst moet worden bekeken, omdat de nietigheid van het merkenrecht wordt behandeld door een andere instantie die daartoe bevoegd is.”

De Tribunal Supremo merkt op dat krachtens artikel 132, lid 1, UMVo de schorsing niet alleen op verzoek van een partij moet worden verleend, maar ook ambtshalve, na de partijen te hebben gehoord. Derhalve had zowel de rechter in eerste aanleg, toen hij kennis kreeg van de vordering tot nietigverklaring van het merk waarop de inbreuk betrekking had, als de Audiencia Provincial, toen de beslissing tot nietigverklaring van het merk werd overgelegd, de procedure ambtshalve moeten schorsen totdat de beslissing over de nietigverklaring van het merk onherroepelijk was geworden. Door dit niet te doen, heeft de Audiencia Provincial „verweester de mogelijkheid ontnomen om zich te verdedigen, gezien de gevolgen van het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak in de inbreukprocedure voor een latere en eventueel definitieve beslissing tot nietigverklaring van het merk overeenkomstig het bepaalde in artikel 62, lid 3, onder a), UMVo.

Hoewel de nietigheid van een Uniemark ex tunc werkt, aangezien ‚het Uniemark [wordt] geacht [...] geen rechtsgevolgen [...] te hebben gehad’ (artikel 62, lid 2, UMVo), doet de terugwerkende kracht van de nietigheid geen afbreuk aan ‚een beslissing over inbreuk die vóór de vervallenverklaring of nietigverklaring in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gelegd is’ [artikel 62, lid 3, onder a), UMVo]. Om deze situatie te voorkomen, voorziet artikel 132, lid 1, UMVo in een dergelijke ambtshalve schorsingsregel.”

- 10 Bijgevolg heeft de Tribunal Supremo het bestreden vonnis zijn werking ontnomen en de zaak terugverwezen naar de Audiencia Provincial opdat deze haar uitspraak zou schorsen zolang de procedure tot nietigverklaring van het merk niet definitief was geworden.
- 11 Nadat de zaak was terugverwezen naar de Audiencia Provincial, heeft de Audiencia Provincial besloten het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing voor te leggen aan het Hof.

Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding

- 12 Verzoekster (thans verweester in hoger beroep), BODEGAS VEGA SICILIA, heeft in eerste aanleg aangevoerd dat verweester (thans verzoekster in hoger beroep), BODEGAS SANVIVER, inbreuk heeft gemaakt op haar Uniewoordmerk „UNICO” door een vermout onder het teken „UNICO” in de handel te brengen.

Verweerster heeft daarentegen de verwerping van de vordering in eerste aanleg gevorderd, heeft verzocht om de nietigverklaring van het genoemde Uniemark door het EUIPO en die ook verkregen, en heeft in het buitengewone rechtsmiddel wegens schending van de procedureregels aangevoerd dat op grond van artikel 132, lid 1, UMVo het verzoek tot nietigverklaring van het Uniemark dat ten grondslag lag aan de vordering wegens inbreuk, voor de rechtbank voor het Uniemark die kennisnam van de vordering wegens inbreuk, zonder meer de verplichting inhield om de procedure ambtshalve te schorsen.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 13 De UMVo voorziet in twee procedures om nietigverklaring en vervallenverklaring van een Uniemark te vorderen: middels vordering bij het EUIPO of middels reconventionele vordering in reactie op een vordering wegens merkinbreuk (zie artikel 58, lid 1, artikel 59, lid 1, en artikel 60, lid 1, UMVo).
- 14 Dit betekent dat de bevoegdheid voor de behandeling van vorderingen tot nietigverklaring en tot vervallenverklaring is toegekend aan de door de lidstaten aangewezen rechtbanken voor het Uniemark en het EUIPO, waarbij de beslissingen in beide gevallen dezelfde gevolgen erga omnes hebben [punten 42, 43 en 47 tot en met 49 van het arrest van het Hof van 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (zaak C-256/21; EU:C:2022:786)].
- 15 Volgens het arrest van de Eerste kamer van de Tribunal Supremo van 14 januari 2025 (ES:TS:2025:92) in het hoofdgeding kan de verweerder in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een Uniemark nietigverklaring van het merk van de verzoeker vorderen op een van de twee aangegeven manieren. Indien dit gebeurt door middel van een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO, is de Tribunal Supremo van oordeel dat deze vordering leidt tot schorsing van de gerechtelijke procedure wegens merkinbreuk, die ambtshalve moet worden uitgesproken indien geen van de partijen daarom verzoekt, aangezien de uitkomst van die vordering de gerechtelijke procedure zal beïnvloeden. Het bestaan en de geldigheid van het beweerdelijk geschonden merkrecht vormen immers een essentiële voorwaarde om een vordering wegens inbreuk te kunnen instellen.
- 16 Daarentegen is de Audiencia Provincial de Alicante, de verwijzende rechter, van oordeel dat de enige mogelijkheid waarover de verwerende partij beschikt om de nietigverklaring of vervallenverklaring van het Uniemark van de verzoekende partij te vorderen nadat de procedure wegens merkinbreuk is ingeleid, een reconventionele vordering is. In ieder geval stelt de verwijzende rechter dat, indien de parallelle weg van een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO zou worden toegestaan, deze geen schorsende werking zou hebben voor de gerechtelijke procedure wegens inbreuk.

Betwisting van de geldigheid van het merk van de verzoeker door middel van een reconventionele vordering in een procedure wegens merkinbreuk

- 17 Ten eerste volgt uit de letterlijke uitlegging van artikel 132, lid 1, UMVo dat de schorsing van de procedure van de rechtbank voor het Uniemerkt waarbij een vordering wegens inbreuk aanhangig is gemaakt, afhankelijk is van de voorwaarde dat bij het EUIPO „al” een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring is ingesteld. Het bijwoord van tijd „al” betekent „in het verleden”, wat toegepast op artikel 132, lid 1, UMVo wil zeggen dat de gerechtelijke procedure wegens inbreuk slechts wordt geschorst indien de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring was ingesteld voordat de gerechtelijke procedure is ingeleid. De verweerder die bij het EUIPO geen vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring heeft ingesteld voordat de gerechtelijke procedure wordt aangespannen, kan geen beroep doen op de schorsende werking van artikel 132, lid 1, UMVo. Deze uitlegging wordt bevestigd door het feit dat in de Engelse (*already*), de Franse (*déjà*), de Italiaanse (*già*) en de Duitse (*bereits*) taalversie dezelfde term wordt gebruikt als in het Spaans (*ya*).
- 18 Ten tweede wordt bij de systematische uitlegging op basis van de normatieve context ook rekening gehouden met artikel 128, lid 4, UMVo, dat een symmetrische situatie regelt die tegengesteld is aan die van artikel 132, lid 1, UMVo. Zo moet wanneer in een vordering wegens merkinbreuk in een gerechtelijke procedure een reconventionele vordering wordt ingesteld en het EUIPO meedeelt dat vóór de instelling van de reconventionele vordering „reeds” een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het merk was ingesteld, de rechtbank voor het Uniemerkt de inbreukprocedure schorsen totdat de beslissing van het EUIPO definitief is geworden. Dit betekent dat deze bepaling de schorsende werking voor de gerechtelijke procedure wegens inbreuk afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO was ingesteld „alvorens” de reconventionele vordering is ingesteld.
- 19 Verder is het zo dat in artikel 128, lid 7, UMVo, gelezen in samenhang met bovengenoemde bepaling, voorrang wordt gegeven aan de inbreukprocedure waarin de geldigheid van het merk van de verzoeker wordt betwist. Artikel 128, lid 7, UMVo voorziet slechts in schorsing van de gerechtelijke inbreukprocedure op verzoek van de verzoeker-houder van het merk en na een rechterlijke beslissing. Bovendien verwijst artikel 127, lid 1, UMVo naar de betwisting van de geldigheid van het merk dat ten grondslag ligt aan de vordering wegens inbreuk, zonder uitdrukkelijk te bepalen dat de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO moet worden ingesteld, behalve in het in artikel 128, lid 7, UMVo bedoelde geval.
- 20 Ten derde moet rekening worden gehouden met het doel van de reconventionele vordering, dat niets anders is dan procedurele efficiëntie en het voorkomen van tegenstrijdige beslissingen [zie arrest van het Hof van 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punt 54)]. Indien de rechtbank voor het Uniemerkt bevoegd is om uitspraak te doen over de geldigheid van de merken die ten grondslag liggen aan de vordering wegens inbreuk op grond van artikel 124, onder d), UMVo, heeft het geen zin dat de verweerder, nadat de

procedure wegens merkinbreuk is ingeleid, een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO instelt. Indien hij in plaats daarvan een reconventionele vordering instelt, wordt in een en dezelfde procedure (de gerechtelijke) en door dezelfde instantie (de rechter) zowel de vordering wegens merkinbreuk als de vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van het merk behandeld op grond van het verband tussen de twee vorderingen, waardoor schorsing van de procedure en vertragingen die perfect te vermijden zijn, worden voorkomen. Indien daarentegen wordt aanvaard dat de verweerder een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO kan indienen, leidt dit tot het bestaan van twee procedures en de betrokkenheid van twee instanties: de oorspronkelijke gerechtelijke procedure bij de rechtbank voor het Uniemerk voor de vordering wegens inbreuk en de latere administratieve procedure bij het EUIPO voor de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring, waarbij de ene procedure een schorsende werking heeft voor de andere, teneinde tegenstrijdige beslissingen te voorkomen.

- 21 Ten vierde bevestigen verschillende bepalingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna: „Handvest”), dat dezelfde juridische waarde heeft als de Verdragen (artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie), de door de verwijzende rechter gegeven uitlegging dat de verweerder, nadat de inbreukprocedure is ingeleid, de geldigheid van de betreffende merken niet kan betwisten door bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring in te stellen.
- 22 In dit verband wordt in artikel 17, lid 2, van het Handvest de bescherming van intellectuele eigendom, waarvan het Uniemerk een vorm is, vastgelegd. Het bewijs van deze bijzondere bescherming is het vermoeden van geldigheid van het Uniemerk als bedoeld in artikel 127, lid 1, UMVo, op grond waarvan de geldigheid van het merk alleen bij reconventionele vordering kan worden betwist. Ook het recht op behoorlijk bestuur (artikel 41 van het Handvest) ondersteunt de voorgestelde uitlegging, aangezien het toestaan dat de verweerder een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO kan instellen en dat deze vordering de gerechtelijke procedure schorst, leidt tot de onnodige tussenkomst van twee instanties (gerechtelijke en administratieve) en de duur van de geschillenbeslechting verlengt. Ook moet rekening worden gehouden met het recht op effectieve rechtsbescherming van de door het Unierecht gewaarborgde rechten (artikel 47 van het Handvest), aangezien in casu het jus prohibendi dat aan de houder van een Uniemerk is toegekend in artikel 9, lid 2, UMVo, niet voldoende zou worden gewaarborgd indien de verweerder dit zou kunnen schorsen louter door een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring in te stellen bij het EUIPO. Voor de houder van een Uniemerk loont het niet dat er tijdens de schorsing overeenkomstig artikel 127, lid 3, UMVo voorlopige maatregelen worden genomen, aangezien hij daardoor onnodig wordt blootgesteld aan de onzekerheid over de vraag of een situatie voorlopige bescherming verdient, en aan de eis om een financiële zekerheid te stellen.

- 23 Ten vijfde is deze uitlegging gebaseerd op artikel 129, lid 3, UMVo, dat het beginsel van gelijkwaardigheid toepast waar het gaat om de procedurele autonomie van de lidstaten en bepaalt dat, tenzij in die verordening anders wordt bepaald, het procesrecht dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk wordt toegepast.
- 24 Artikel 61 bis, lid 5, van de merkenwet, ingevoerd bij de hervorming krachtens koninklijk besluit met kracht van wet nr. 23/2018 van 21 december 2018 tot omzetting van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, sluit uitdrukkelijk uit dat er, nadat bij een rechtbank een vordering wegens merkinbreuk is ingesteld, als verweer een vordering tot nietigverklaring of vervallenverklaring van dat merk bij het OEPM kan worden ingesteld en bepaalt dat de verweerder om zich te verweren een reconventionele vordering bij die rechtbank moet instellen. Bijgevolg lijkt het nationale procesrecht, dat die richtlijn omzet en aldus aansluit bij het Uniestelsel, erop te wijzen dat het om een impliciet vereiste gaat dat in de UMVo is vervat.

Subsidiair, geen schorsende werking van de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO na de inleiding van de procedure wegens inbreuk

- 25 Indien het Hof van oordeel is dat verweerster (in eerste aanleg en thans verzoekster in hoger beroep) bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het merk kan instellen, ook al is de gerechtelijke inbreukprocedure reeds aanhangig gemaakt, dan vinden twee procedures gelijktijdig plaats: de gerechtelijke procedure, die enkel betrekking heeft op de vordering wegens merkinbreuk en die eerst is ingesteld, en de procedure bij het EUIPO betreffende de vordering tot vervallenverklaring en nietigverklaring van het merk dat ten grondslag ligt aan de vordering wegens inbreuk, welke procedure later wordt aangespannen.
- 26 Anders dan is betoogd in het arrest van de Eerste kamer van de Tribunal Supremo van 14 januari 2025 (ES:TS:2025:92), kan de bij het EUIPO ingediende vordering om de volgende redenen geen schorsende werking hebben voor de gerechtelijke procedure wegens merkinbreuk.
- 27 In de eerste plaats betekent het vermoeden van geldigheid van het Uniemerk (artikel 127, lid 1, UMVo) dat, aangezien de gerechtelijke procedure geen betrekking heeft op de geldigheid van het merk, die door verzoekster niet wordt betwist middels een reconventionele vordering, de rechtbank voor het Uniemerk het merk als geldig moet beschouwen en dat, aangezien de beslissing over de vervallenverklaring of nietigverklaring niet definitief is, niets in de weg staat aan de voortzetting van de gerechtelijke procedure.
- 28 In de tweede plaats zou er zich, indien de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring bij het EUIPO – gegrond of niet – zonder meer zou leiden tot de schorsing van de gerechtelijke procedure wegens merkinbreuk, fraude kunnen

voordoen omdat deze schorsing meerdere jaren zou kunnen voortduren (nietigheidsafdeling, kamers van beroep van het EUIPO, beroep bij het Gerecht en eventueel hogere voorziening bij het Hof) totdat de beslissing van het EUIPO onherroepelijk wordt en zou de verzoeker geen beroep meer kunnen doen op het jus prohibendi dat artikel 9, lid 2, UMVo aan de houder van een Uniemark toekent.

- 29 In de derde plaats is de vraag aan de orde wat de uiterste termijn is waarbinnen de verweerder voor het EUIPO kan verschijnen om de nietigverklaring en vervallenverklaring van het merk te vorderen en daarmee de schorsing van de procedure wegens inbreuk te verkrijgen? In het hoofdgeding heeft verweester (thans verzoekster) bij de rechter in eerste aanleg niet om schorsing verzocht en heeft zij dit pas in hoger beroep aan de orde gesteld, gelet op het ongunstige resultaat van het vonnis waarbij een inbreuk werd vastgesteld en het feit dat de nietigheidsafdeling van het EUIPO een beslissing tot nietigverklaring had gegeven, welke beslissing evenwel niet definitief was.
- 30 In de vierde plaats is er in de situatie waarin de vordering wegens inbreuk wordt toegewezen en vervolgens – na verschillende beroepsprocedures – de nietigverklaring of vervallenverklaring van het Uniemark wordt uitgesproken, voorzien in artikel 62, lid 3, onder a), UMVo, waarin wordt bepaald dat de terugwerkende kracht van het verval of van de nietigheid van het merk (vastgesteld bij een definitieve beslissing) geen invloed heeft op een beslissing over merkinbreuk die vóór de vervallenverklaring of nietigverklaring in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gelegd is.