



Datum van inontvangstneming : 08/12/2025

Zaak C-693/25

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

3 november 2025

Verwijzende rechter:

Městský soud v Praze (Tsjechië)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

13 september 2025

Verzoekende partij:

MPM - QUALITY [v.o.s.]

Verwerende partij:

ELTON hodinářská, a.s.

[OMISSIS]

BESLISSING

De Městský soud v Praze (rechter in eerste aanleg Praag, Tsjechië) [OMISSIS] heeft in de zaak van

verzoekster:

MPM - QUALITY v.o.s.
[OMISSIS]

tegen

verweerder:

ELTON hodinářská, a.s.
[OMISSIS]

inzake bescherming tegen een inbreuk op merkenrechten

beslist:

- I. Krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1. Moet artikel 209, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 61, lid 2, en artikel 137, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (hierna: „verordening 2017/1001”) [artikel 165, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 54, lid 2, en artikel 110, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: „verordening 207/2009”)] aldus worden uitgelegd dat de vervaltermijn voor het instellen van een rechtsvordering tot oplegging van een verbod op het gebruik van een jonger Uniemerk ook kan worden geschorst of gestuit door een andere juridische omstandigheid dan de indiening van de vordering van een verbod op het gebruik van dat merk?
 - a. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: moeten de genoemde bepalingen aldus worden uitgelegd dat die vervaltermijn wordt beïnvloed door het feit dat een ouder nationaal merk, dat in conflict is met een Uniemerk, gedurende een bepaald tijdvak (ten onrechte) is doorgehaald in het nationale merkenregister en vervolgens opnieuw is ingeschreven nadat de bestuursrechter het bestuurlijke doorhalingsbesluit nietig heeft verklaard wegens de onrechtmatigheid ervan? Met andere woorden, houdt de vervaltermijn voor het instellen van een rechtsvordering in overeenstemming met artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001 op te lopen gedurende het tijdvak waarin het nationale merk (ten onrechte) is doorgehaald in het register?
 - b. Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord: heeft de omstandigheid dat een nationaal merk gedurende een bepaald tijdvak (ten onrechte) is doorgehaald tot gevolg dat de vervaltermijn wordt geschorst of dat die termijn wordt gestuit? Met andere woorden, loopt de oorspronkelijke termijn van (de rest van) vijf jaar door nadat het merk opnieuw is ingeschreven of begint in dat geval een nieuwe termijn van vijf jaar te lopen?
 - c. Afhankelijk van het antwoord op de vorige vragen: in welke zin wordt de vervaltermijn bedoeld in artikel 209, lid 5, artikel 137, lid 1, en artikel 61, lid 2, van verordening 2017/1001 beïnvloed door de omstandigheid dat de houder van het nationale merk tijdig een beroep op grond van artikel 209, lid 5, van de verordening heeft ingesteld maar dat dit beroep definitief is afgewezen op grond dat zijn nationale merk ten tijde van de uitspraak van de nationale rechter over zijn rechtsvordering was doorgehaald? Moet de vervaltermijn voor de indiening van een nieuw beroep (nadat het merk opnieuw is ingeschreven) (of, indien de termijn moet worden geacht te zijn geschorst, de rest van die termijn) in een dergelijk geval worden berekend vanaf het tijdstip van onherroepelijke verwerping van het eerste beroep of pas vanaf het tijdstip waarop het merk opnieuw is ingeschreven?

- 2 Staan de bepalingen van artikel 209, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 61, lid 2, en artikel 137, lid 1, van verordening 2017/1001 (artikel 165, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 54, lid 2, en artikel 110, lid 1, van verordening 207/2009) eraan in de weg dat het recht om overeenkomstig het nationale recht een verbod te vorderen op het gebruik van een Uniemerkt op het grondgebied van een staat die intussen tot de Europese Unie is toegetreden, verjaart voordat de in de verordening vastgestelde vervalltermijn is verstreken, en staan deze bepalingen eraan in de weg dat de rechter weigert om het gebruik van het Uniemerkt te verbieden op grond dat de houder van het Uniemerkt onder de in het nationale recht vastgestelde voorwaarden een exceptie van verjaring heeft opgeworpen?
- 3 Moet artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001 (artikel 165, lid 1, van verordening 207/2009) aldus worden uitgelegd dat de houder van een ouder nationaal merk, in een staat die intussen tot de Europese Unie is toegetreden, het gebruik van een jonger Uniemerkt kan laten verbieden, ook al had de houder van het Uniemerkt het teken dat het dominerende bestanddeel van dat merk vormt reeds op het grondgebied van die lidstaat gebruikt, voordat de aanvraag tot inschrijving van het nationale merk was ingediend, zodat hij in die lidstaat over een ouder recht op dat teken beschikt?

[OMISSIS]

Motivering

Voorwerp van de procedure

- 1 Verzoekster vordert dat het verweerster wordt verboden om in Tsjechië ter aanduiding van waren van de categorieën „watchmaking” en „watches for children” gebruik te maken van het Uniemerkt „Manufacture Prim 1949”, aanvraagnummer 3531662.

Feiten

- 2 Verzoekster is sinds 23 oktober 2001 houdster van het nationale merk **PRIM**, dat onder nr. 165917 is ingeschreven voor uurwerken, horloges, mechanische wekkers, kwartswekkers, kwartsuurwerken, kwartsbesturingsklokken, timers, modelbouw timers en kasregisters. Ten aanzien van dat merk bestaat sinds 11 september 1984 een recht van voorrang.



- 3 Verweerster is houdster van het Uniemerkt , aanvraagnummer 3531662, dat is ingeschreven voor waren van de categorieën „watchmaking” en „watches

for children”. De aanvraag tot inschrijving van het merk is ingediend op 31 oktober 2003, en het merk is ingeschreven op 17 maart 2005.

- 4 Sinds het einde van de jaren '60 van de vorige eeuw is verweerster evenwel het woordteken „Prim” gaan gebruiken (partijen zijn het oneens over de vraag of dit gebruik moet worden toegerekend aan verweerster).
- 5 Op 1 mei 2004 is Tsjechië toegetreden tot de Europese Unie, zodat de rechtsgevolgen van het Uniemerkt zijn uitgebreid tot het grondgebied van deze lidstaat.
- 6 Verzoekster heeft reeds op 29 april 2009 verzocht om het gebruik van het Uniemerkt in Tsjechië te verbieden.
- 7 De Úřad průmyslového vlastnictví (bureau voor de industriële eigendom, Tsjechië; hierna: „bureau”) heeft verzoeksters nationale merk, waarop haar rechtsoverdracht gebaseerd was, nietig verklaard bij besluit nummer O-53821/626/2006/ÚPV van 7 april 2014 alsook bij het op 17 oktober 2014 uitgevaardigde besluit van de voorzitter van het bureau met nummer O-53821/D30977/2014/ÚPV. Het besluit is onherroepelijk geworden op 20 oktober 2014, waarop het merk is doorgehaald in het merkenregister.
- 8 Op 18 juni 2015 is verzoeksters rechtsoverdracht onherroepelijk afgewezen. Haar verzoekschrift is afgewezen op grond dat haar nationale merk was doorgehaald.
- 9 Verzoekster heeft tegen het besluit van de voorzitter bestuurlijk beroep ingesteld. Bij uitspraak van 23 november 2020, kenmerk 2 As 312/2018, heeft de Nejvyšší správní soud (hoogste bestuursrechter, Tsjechië; hierna: „NSS”) het besluit van het bureau en dat van de voorzitter ervan nietig verklaard, waarop het merk is hersteld en opnieuw is ingeschreven in het merkenregister. Diezelfde dag is de uitspraak van de NSS onherroepelijk geworden.
- 10 Verzoekster heeft op de uitspraak van de NSS gereageerd door een nieuw verzoekschrift in te dienen. Dat nieuwe verzoekschrift, dat is ingediend op 8 februari 2021, is het voorwerp van de onderhavige procedure.
- 11 Tegelijkertijd heeft verzoekster verzocht om de oorspronkelijke procedure te heropenen. Bij beslissing van 14 juni 2021 in zaak 32 Cm 83/2009-682 is het ingediende verzoek tot heropening afgewezen wegens overschrijding van de termijn van § 233 van de občanský soudní řád (wetboek van burgerlijke rechtsoverdracht). Volgens deze bepaling is heropening namelijk alleen mogelijk indien daarom wordt verzocht binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het bestreden besluit onherroepelijk is geworden. Op het door verzoekster ingestelde hogere beroep heeft de Vrchní soud v Praze (rechter in tweede aanleg Praag, Tsjechië) de beslissing tot afwijzing van het heropeningsverzoek bevestigd bij beslissing nr. 3 CMO 158/2021-724 van 30 maart 2022. Deze rechter was namelijk van oordeel dat de tot afwijzing strekkende beslissing in beginsel gegrond was.

Nationaal recht

Verbod op het gebruik van een Uniemerkt

- 12 In § 51, lid 1, van de zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (wet nr. 441/2003 op de merken) is bepaald dat een houder van een nationaal merk wiens merkaanvraag te goeder trouw is ingediend vóór de toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie of die aanspraak kan maken op een recht van voorrang van vóór die toetreding kan verzoeken om een verbod van het gebruik van een Uniemerkt waarvan de rechtsgevolgen door de toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie tot het grondgebied van Tsjechië zijn uitgebreid, indien a) het betreffende Uniemerkt gelijk is aan dat nationale merk en ook de waren of diensten waarvoor beide merken zijn ingeschreven gelijk zijn, of b) te verwachten valt dat de publieke opinie zal worden misleid en dat beide merken met elkaar zullen worden verward omdat zij aan elkaar gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen en omdat ook de waren of diensten waarop zij betrekking hebben aan elkaar gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen of c) het Uniemerkt gelijk is aan het nationale merk of ermee overeenstemt, ongeacht of het Uniemerkt is ingeschreven voor gelijke, overeenstemmende of niet-overeenstemmende waren of diensten waarvoor ook het nationale merk is ingeschreven of ten aanzien waarvan dat nationale merk bescherming geniet, indien het nationale merk in Tsjechië bekendheid geniet en het gebruik van het Uniemerkt, gelet op het onderscheidende vermogen of de reputatie van het nationale merk, zonder gerechtvaardigde gronden een onterecht voordeel oplevert of het onderscheidende vermogen of de reputatie van het nationale merk kan schaden.

Verjaring

- 13 In § 100, lid 1, van de zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník [wet nr. 40/1964 tot vaststelling van het burgerlijk wetboek (hierna: „o.z.”), in de versie die van kracht was tot en met 31 december 2013] is bepaald dat een recht verjaart indien het niet wordt uitgeoefend binnen de bij die wet vastgestelde termijn (§ 101 tot en met § 110). Een dergelijke verjaring wordt door de rechter slechts in aanmerking genomen indien de schuldenaar daartoe een passende exceptie opwerpt. Indien de schuldenaar zich daadwerkelijk op verjaring beroept, kan de schuldeiser zich niet op het verjaarde recht beroepen. In § 100, lid 2, o.z. is bepaald dat van een dergelijke verjaring sprake is ten aanzien van alle vermogensrechten, met uitzondering van de eigendom.
- 14 In § 101 o.z. is bepaald dat, tenzij in andere bepalingen anders is bepaald, de toepasselijke verjaringstermijn drie jaar bedraagt en ingaat op de datum waarop het recht voor het eerst had kunnen worden uitgeoefend.

Recht van voorgebruik

- 15 In § 10, lid 2, van de zákon o ochranných známkách (wet op de merken) is bepaald dat de houder van een merk gehouden is om het gebruik in het handelsverkeer van een gelijk of overeenstemmend teken te gedogen indien de

rechten op dat teken zijn ontstaan vóór de indiening van zijn inschrijvingsaanvraag en het gebruik ervan in overeenstemming is met het Tsjechische recht.

- 16 Soortelijke regelingen waren te vinden in § 6 van de zákon č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech (wet nr. 8/1952 op de merken en de beschermde modellen) en § 16, lid 3, van de zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách (wet nr. 137/1995 op de merken).

Unierecht

- 17 In artikel 209, lid 1, van verordening 2017/1001 is bepaald dat de geldigheid van een voor de desbetreffende datum van toetreding uit hoofde van deze verordening ingeschreven of aangevraagd Uniemerkt vanaf de datum van toetreding van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije („de nieuwe lidstaten”) wordt uitgebreid tot het grondgebied van de nieuwe lidstaten, waardoor het in de gehele Unie dezelfde rechtsgevolgen krijgt.
- 18 In artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001 is bepaald dat het gebruik van een Uniemerkt als bedoeld in lid 1 overeenkomstig de artikelen 137 en 138 kan worden verboden, indien het oudere merk of oudere recht in de nieuwe lidstaat voor de datum van toetreding van die staat te goeder trouw is ingeschreven, aangevraagd of verkregen, dan wel, in voorkomend geval, een voorrangsdatum van vóór de toetreding van de staat had.
- 19 In artikel 137, lid 1, van verordening 2017/1001 is bepaald dat, voor zover niet anders is bepaald, deze verordening het krachtens het recht van de lidstaten bestaande recht om zich tegen het gebruik van een jonger Uniemerkt te beroepen op inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8 of artikel 60, lid 2, onverlet laat. Vorderingen wegens inbreuk op oudere rechten als bedoeld in artikel 8, leden 2 en 4, kunnen echter niet meer worden ingesteld wanneer de houder van het oudere recht krachtens artikel 61, lid 2, de nietigverklaring van het Uniemerkt niet meer kan vorderen.
- 20 In artikel 61, lid 2, van verordening 2017/1001 is bepaald dat de houder van een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder nationaal merk of een in artikel 8, lid 4, bedoeld ander ouder teken die het gebruik van een jonger Uniemerkt in de lidstaat waar het oudere merk of het andere oudere teken wordt beschermd gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd niet langer op grond van het oudere merk of het andere oudere teken kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere Uniemerkt te kwader trouw is aangevraagd.

Prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 21 Op 1 mei 2004 is Tsjechië toegetreden tot de Europese Unie. Als gevolg van deze toetreding zijn de rechtsgevolgen van verweersters Uniemark overeenkomstig artikel 209, lid 1, van verordening 2017/1001 (artikel 165, lid 1, van verordening 207/2009) uitgebreid tot het grondgebied van deze lidstaat.

- 22 Onder verwijzing naar artikel 209, lid 1, van verordening 2017/1001 wordt de wijze van beslechting van een conflict tussen een vóór toetreding gedeponeerd nationaal merk en een Uniemark waarvan de rechtsgevolgen door die toetreding zijn uitgebreid tot het grondgebied van Tsjechië geregeld in § 51 van de Tsjechische merkenwet. Op grond van voornoemde bepaling kan de houder van een nationaal merk de rechter na de toetreding van Tsjechië verzoeken om het de houder van een Uniemark te verbieden om dat merk in Tsjechië te gebruiken. Tegelijkertijd is in artikel 137, lid 1, van verordening 2017/1001 evenwel bepaald dat de houder van een nationaal merk in het kader van een procedure die wordt beheerst door het nationale recht slechts een vordering wegens inbreuk op zijn merk kan instellen indien hij [daadwerkelijk] om nietigverklaring van het Uniemark kon verzoeken. In artikel 61, lid 2, van verordening 2017/1001 is evenwel bepaald dat de houder van een nationaal merk die het gebruik van een Uniemark gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd zich niet op dat recht kan beroepen. De verordening voorziet derhalve feitelijk in een vervaltermijn van vijf jaar waarbinnen de houder van een ouder nationaal merk overeenkomstig artikel 209, lid 1, van verordening 2007/1001 kan verzoeken om de vaststelling van een rechterlijk verbod. Wanneer die termijn is verstreken gaat dat recht onherroepelijk teniet.

- 23 Het tenietgaan (vervallen) van een recht als gevolg van gedogen heeft tot doel om de rechtszekerheid te beschermen. Indien de houder van een ouder merk het gebruik van een te goeder trouw gedeponeerd jonger merk gedurende vijf jaar bewust en ononderbroken heeft gedoogd, dient de houder van het jongere merk aldus te worden beschermd dat zijn gebruik daarvan kan worden betwist door de houder van het oudere merk of van een ander ouder recht.

- 24 In het arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 heeft het Hof vastgesteld dat het gedogen van het gebruik van een merk betekent dat de houder van een ouder merk er ondanks zijn bekendheid met het gebruik van een jonger merk van afziet om de voor hem openstaande maatregelen te treffen om kenbaar te maken dat hij zich tegen het gebruik van het jongere merk wenst te verzetten en om de vermeende inbreuk op zijn rechten te verhelpen (punten 35 en 44 van het arrest). Het Hof heeft tevens vastgesteld dat de vervaltermijn wordt gestuit door iedere bestuurlijke of gerechtelijke handeling (punt 49 van het arrest). Een ingebrekestelling waarmee de houder van het oudere merk zich verzet tegen het gebruik van het jongere merk zonder dat hij evenwel het nodige doet om een juridisch dwingende oplossing te verkrijgen maakt daarentegen geen einde aan het gedogen en stuit de termijn voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van het jongere merk niet (zie in dat verband arrest van 19 mei 2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400).

- 25 In de omstandigheden van de onderhavige zaak heeft verzoekster reeds bij verzoekschrift van 29 april 2009 en dus vóór het verstrijken van de vervaltermijn van vijf jaar verzocht om het gebruik van het Uniemerkt in Tsjechië te verbieden. Haar rechtsvordering is op 18 juni 2015 evenwel onherroepelijk afgewezen op grond dat het bureau haar nationale merk in de loop van de gerechtelijke procedure nietig had verklaard en had doorgehaald in het merkenregister. Daardoor is de industriële eigendom ten aanzien waarvan in de procedure bescherming in rechte moest worden geboden teniet gegaan. Vervolgens is het onderzochte besluit van het bureau (na het verstrijken van vijf opeenvolgende jaren sinds de onherroepelijke afwijzing van de rechtsvordering) evenwel nietig verklaard bij beslissing van de NSS van 23 november 2020 in zaak 2 As 312/2018. Daarop is verzoeksters oudere nationale merk, dat eerder was doorgehaald, hersteld. Op 8 februari 2021 heeft verzoekster daar in overeenstemming met de nationale rechtspraak [zie in dat verband de conclusie van de Nejvyšší soud (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Tsjechië) in de beslissing van 29 februari 2024 in zaak 23 Cdo 3231/2023, die voor het publiek toegankelijk is op de website www.nsoud.cz] op gereageerd door een nieuw verzoekschrift in te dienen, waarbij zij de rechter opnieuw heeft verzocht om het gebruik van het Uniemerkt in Tsjechië te verbieden.
- 26 In het kader van de aanhangige procedure moet de nationale rechter onder meer nagaan of het verzoekschrift van 8 februari 2021 tijdig is ingediend, dat wil zeggen of de vervaltermijn van vijf jaar in de zin van voornoemde bepalingen van verordening 2007/1001 in acht is genomen. Daarbij dient hij rekening te houden met de volgende tijdsgebonden omstandigheden:
- op 1 mei 2004 is Tsjechië toegetreden tot de Europese Unie,
 - op 29 april 2009 heeft verzoekster een rechtsvordering ingesteld waarbij zij de rechter onder verwijzing naar haar nationale merk heeft verzocht om het gebruik van het Uniemerkt te verbieden,
 - op 20 oktober 2014 is verzoeksters nationale merk doorgehaald bij onherroepelijk besluit van de bevoegde bestuurlijke instantie,
 - op 18 juni 2015 is verzoeksters rechtsvordering onherroepelijk afgewezen,
 - op 23 november 2020 is de inschrijving van verzoeksters nationale merk hersteld op grond van de uitspraak van de NSS waarbij het bestuurlijke doorhalingsbesluit nietig is verklaard,
 - op 8 februari 2021 heeft verzoekster in het kader van een nieuwe rechtsvordering en onder verwijzing naar haar nationale merk opnieuw verzocht om het gebruik van het Uniemerkt te verbieden.
- 27 In deze zeer bijzondere omstandigheden is bij de rechter twijfel gerezen over de uitlegging van artikel 209, lid 5, gelezen in samenhang met artikel 61, lid 2, en artikel 137, lid 1, van verordening 2007/1001 (artikel 165, lid 1, gelezen in

samenhang met artikel 54, lid 2, en artikel 110, lid 1, van verordening 207/2009), die voorziet in een termijn waarbinnen de houder van een nationaal merk kan verzoeken om een verbod van het gebruik van een Uniemerkt waarvan de rechtsgevolgen door de toetreding van Tsjechië tot de Europese Unie tot het grondgebied van deze lidstaat zijn uitgebreid.

- 28 In het bijzonder vraagt hij zich af of en hoe de onderzochte termijn voor het instellen van een rechtsvordering kan worden geschorst of zelfs gestuit. In het licht van het aangehaalde arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 is de rechter van oordeel dat de indiening van het oorspronkelijke verzoekschrift op 29 april 2009 een rechtshandeling is die een einde heeft gemaakt aan het gedogen van het gebruik van het Uniemerkt, zodat de eerste rechtsvordering tijdig is ingesteld. Met de afwijzing van de rechtsvordering is de procedure in verzoeksters zaak op 18 juni 2015 evenwel onherroepelijk beëindigd op grond dat haar merk, waarop haar rechtsvordering was gebaseerd, in het merkenregister was doorgehaald op het tijdstip waarop de nationale rechter zijn uitspraak heeft gedaan. Pas op 8 februari 2021 heeft verzoekster een nieuw verzoekschrift ingediend.
- 29 Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter derhalve te vernemen of een andere juridische omstandigheid dan het instellen van een rechtsvordering in de zin van artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001 tot gevolg kan hebben dat de vervaltermijn niet doorloopt. Indien deze vraag ontkennend wordt beantwoord, moet namelijk worden vastgesteld dat verzoeksters tweede rechtsvordering van 8 februari 2021, die in de onderhavige procedure door de rechter wordt onderzocht, te laat is ingediend, namelijk na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, en dat dit ook zo is indien rekening wordt gehouden met de duur van de oorspronkelijke procedure (van 29 april 2009 tot en met 18 juni 2015).
- 30 Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, verzoekt de verwijzende rechter om drie subvragen te beantwoorden.

Eerste subvraag

- 31 Indien voornoemde bepalingen van verordening 2017/1001 aldus moeten worden uitgelegd dat ook een andere omstandigheid dan de inleiding van een bestuurlijke of gerechtelijke procedure tot gevolg kan hebben dat de vervaltermijn wordt geschorst of gestuit, moet worden onderzocht of van een dergelijke situatie sprake is wanneer een nationaal merk (ten onrechte) uit het merkenregister wordt doorgehaald op grond van een bestuurlijk besluit tot nietigverklaring ervan dat vervolgens, naar aanleiding van een daartegen ingesteld bestuurlijk beroep, evenwel zelf nietig wordt verklaard.
- 32 Indien de vervaltermijn voor het verkrijgen van een rechterlijk verbod wordt geschorst vanaf het tijdstip waarop de eerste procedure is ingeleid tot op het tijdstip waarop de inschrijving van het nationale merk wordt hersteld, zou dat

onder bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot de conclusie dat ook het tweede verzoekschrift kan worden geacht tijdig te zijn ingediend. Indien deze subvraag ontkennend wordt beantwoord, kan slechts opnieuw worden geconcludeerd dat het verzoekschrift te laat is ingediend.

Tweede subvraag

- 33 Zelfs indien de tijdelijke onterechte doorhaling van het nationale merk tot gevolg heeft gehad dat de vervaltermijn voor het instellen van een rechtsvordering niet is doorgelopen, is onduidelijk wat precies de gevolgen daarvan zijn. Het is niet duidelijk of de reeds aangevangen termijn wordt voortgezet wanneer de inschrijving van het nationale merk is hersteld, dat wil zeggen of de belemmering slechts leidt tot schorsing van de inschrijving ervan en, zodra deze schorsing is beëindigd, slechts het resterende deel van de termijn begint te lopen dan wel of in een dergelijk geval een nieuwe termijn van vijf jaar begint te lopen. In de onderhavige zaak is het van doorslaggevend belang of verzoekster bij de hervatting van de inschrijving op 23 november 2020 slechts gebruik kon maken van de resterende duur van de vijfjarige vervaltermijn, die is ingegaan op 1 mei 2004 en is verstreken op 29 april 2009, dan wel of er een nieuwe termijn is ingegaan. In het eerste geval moet er wederom van worden uitgegaan dat het verzoekschrift te laat is ingediend.

Derde subvraag

- 34 Mogelijkerwijs is het voor de schorsing (of stuiting) van de vervaltermijn niet alleen relevant dat het nationale merk tijdelijk (ten onrechte) nietig is verklaard. Bijgevolg verzoekt de verwijzende rechter het Hof om een antwoord op een derde subvraag, namelijk of de vervaltermijn, of meer bepaald de mogelijke beëindiging van de schorsing ervan, wordt beïnvloed door het tijdstip van onherroepelijke beëindiging van de procedure in de zaak van de eerste (vruchteloze) rechtsvordering in overeenstemming met artikel 209, lid 5, van verordening 2017/1001. Met andere woorden, de vraag luidt of de mogelijke verlenging van die termijn (of, afhankelijk van het antwoord op de tweede subvraag, het ingaan van een nieuwe termijn) moet worden gekoppeld aan het onherroepelijk worden van de afwijzing van een dergelijke rechtsvordering, indien deze afwijzing wordt uitgesproken op grond dat het nationale merk op het tijdstip van die uitspraak is doorgehaald in het merkenregister.

Tweede vraag

- 35 Met name voor het geval dat het Hof tot de slotsom komt dat de vervaltermijn voor het instellen van een verbodsvordering in de onderhavige zaak in acht is genomen verzoekt de verwijzende rechter om beantwoording van de vraag naar de samenloop van deze vervaltermijn voor het indienen van een verzoekschrift in overeenstemming met artikel 209, lid 1, artikel 137, lid 1, en artikel 61, lid 2, van verordening 2017/1001 en de verjaringstermijn van § 100 en volgende o.z.

- 36 In hun rechtspraak zijn de nationale rechterlijke instanties tot de slotsom gekomen dat van verjaring tevens sprake is ten aanzien van het recht om een beroep te doen op de betrekkelijke nietigheid van een rechtshandeling, namelijk om jegens de wederpartij (andere partijen) bij een dergelijke rechtshandeling de nietigheid ervan in te roepen [zie in dit verband bijvoorbeeld uitspraak van de Nejvyšší soud van 15 februari 2007 in zaak 21 Cdo 948/2006]. Het valt niet uit te sluiten dat dezelfde conclusies niet ook van toepassing zijn op de onderzochte verbodsvordering.
- 37 Artikel 101 o.z. koppelt de ingang van de verjaringstermijn aan het tijdstip waarop het recht voor het eerst kon worden uitgeoefend (*actio nata*). De verjaringstermijn bedraagt drie jaar.
- 38 In dat verband vraagt de verwijzende rechter zich af of de bepalingen van verordening 2017/1001 het mogelijk maken dat het recht om het gebruik van een Uniemerk in een toetredende lidstaat in rechte doen te verbieden verjaart vóór het verstrijken van de in de verordening vastgestelde vervaltermijn van vijf jaar. Met andere woorden, uitlegging is vereist ten aanzien van de vraag of het in overeenstemming is met de verordening om het gevraagde verbod niet uit te spreken wanneer de houdster van het Uniemerk zich onder de in het nationale recht vastgestelde voorwaarden heeft beroepen op verjaring.

Derde vraag

- 39 Ongeacht het antwoord op de tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of hij het gebruik van het jongere Uniemerk in overeenstemming met artikel 165, lid 5, van verordening [207/2009] in de toetredende lidstaat kan verbieden naar aanleiding van een rechtsvordering van de houdster van het oudere nationale merk, ook al werd het teken dat het dominerende bestanddeel van het merk vormde door de houdster van het Uniemerk (of haar rechtsvoorganger) reeds gebruikt vóór de indiening van de nationale merkaanvraag en kan zij krachtens het nationale recht aanspraak maken op een recht van voorgebruik.
- 40 Volgens verzoekster wordt inbreuk op haar merk gemaakt doordat het Uniemerk een gelijk dominerend bestanddeel bevat, namelijk het woord „Prim”. Verweerster betoogt dat zij het woordteken „Prim”, dat in het Uniemerk vergezeld gaat van de vermelding „*Manufacture*” en het cijfer 1949, in Tsjechië (en in Tsjechoslowakije) gebruikt sinds het einde van de jaren '60 van de vorige eeuw. In dat verband berust de merkbescherming op het beginsel dat een merkhouder het gebruik van tekens die reeds werden gebruikt voordat hij zijn merkaanvraag heeft ingediend moet gedogen en derhalve niet gerechtigd is om het gebruik ervan te doen verbieden (zie bijvoorbeeld § 10, lid 2, van de Tsjechische merkenwet).

[OMISSIS]