



Datum van inontvangstneming : 13/11/2018

Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-622/18 - 1

Zaak C-622/18

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

4 oktober 2018

Verwijzende rechter:

Cour de cassation (Frankrijk)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

26 september 2018

Verzoekende partij:

AR

Verwerende partijen:

International Spirits LLC

Établissements SA

St Dalfour SAS

[OMISSIS]

De kamer voor handels-, financiële en economische zaken van de

COUR DE CASSATION (hoogste rechterlijke instantie, Frankrijk) heeft,

uitspraak doende op het cassatieberoep ingesteld door AR, woonachtig te [OMISSIS] Parijs (Frankrijk),

tegen het arrest van de cour d'appel de Paris [OMISSIS] (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) van 13 september 2016 in het geding tussen AR en:

1. de vennootschap ██████ International Spirits LLC, met zetel [OMISSIS] te Philadelphia, Pennsylvania (Verenigde Staten),

2. de vennootschap Établissements ██████ société anonyme, met zetel [OMISSIS] te Dijon (Frankrijk),

3. de vennootschap St Dalfour, société par actions simplifiée, met zetel [OMISSIS] te Parijs (Frankrijk),

verwerende partijen in cassatie, **[Or. 2]**

waarbij verzoekende partij tot staving van haar beroep één cassatiemiddel aanvoert dat bij dit arrest is gevoegd,

[OMISSIS]

het navolgende arrest gewezen:

Feiten en procedure

- 1 Volgens de vaststellingen van de cour d'appel de Paris was AR, de oprichter van de onderneming Part des anges die alcohol en gedistilleerde dranken verhandelt, houder van het Franse woord- en beeldmerk „Saint Germain” (nr. 3 395 502), dat op 5 december 2005 is aangevraagd ter aanduiding, in de klassen 30, 32 en 33, van met name alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), ciders, digestieven, wijn en spiritualiën, alcoholhoudende extracten of essences.
- 2 Nadat AR had vernomen dat de vennootschap ██████ International Spirits een vlierbessenlikeur onder de benaming „St-Germain” verhandelde, welke was vervaardigd door de vennootschap St Dalfour en, in onderaanneming voor laatstgenoemde, de vennootschap Établissements ██████ heeft hij op 8 juni 2012 deze drie vennootschappen gedagvaard voor de tribunal de grande instance de Paris (arrondissementsrechtbank Parijs, Frankrijk) wegens merkinbreuk door reproductie, dan wel, subsidiair, door nabootsing.
- 3 In een parallelle zaak die aanhangig was gemaakt door de vennootschap Osez vous?, heeft de tribunal de grande instance de Nanterre (arrondissementsrechtbank Nanterre, Frankrijk) bij vonnis van 28 februari 2013 de rechten van AR op het woord- en beeldmerk „Saint Germain”(nr. 3 395 502) met ingang van 13 mei 2011 vervallen verklaard voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), ciders, digestieven, wijn, spiritualiën, alcoholhoudende extracten of essences. Dit vonnis werd in zijn geheel bevestigd door een arrest van de cour d'appel de **[Or. 3]** Versailles (rechter in tweede aanleg Versailles, Frankrijk) van 11 februari 2014, dat onherroepelijk is geworden aangezien hiertegen geen rechtsmiddel is aangewend.

- 4 Voor de tribunal de grande instance de Paris heeft AR zijn vorderingen wegens merkinbreuk gehandhaafd voor de periode die niet viel onder de verjaring en die dateert van vóór de vervallenverklaring, dat wil zeggen de periode tussen 8 juni 2009 en 13 mei 2011.
- 5 Bij vonnis van 16 januari 2015 heeft deze rechterlijke instantie de vorderingen van AR volledig afgewezen na te hebben geoordeeld dat geen enkele exploitatie van het betrokken merk had plaatsgevonden sinds de aanvraag ervan.
- 6 De cour d'appel de Paris heeft dit vonnis bij arrest van 13 september 2016 bevestigd.
- 7 Na te hebben vastgesteld dat de litigieuze benaming niet alle elementen van het merk van AR weergaf en dat de verschillen op visueel vlak niet zo onbeduidend waren dat zij onopgemerkt konden blijven in de ogen van de gemiddelde consument, heeft de cour d'appel geoordeeld dat de beweerde inbreuk enkel kon worden gezien in het licht van artikel L. 713-3 van het wetboek van intellectuele eigendom, krachtens hetwelk verboden zijn, behoudens toestemming van de houder, de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.
- 8 De cour d'appel de Paris was van oordeel dat de beoordeling van het gevaar voor verwarring bij het publiek – welke beoordeling globaal dient te geschieden, rekening houdend met de door de betrokken tekens opgeroepen totaalindruk – veronderstelt dat het aangevoerde merk het voorwerp is geweest van een exploitatie waarbij de consument met het merk in aanraking is gekomen.
- 9 In dit verband heeft deze rechter om te beginnen eraan herinnerd dat de tribunal de grande instance de Nanterre, waarvan het vonnis is bevestigd door de cour d'appel de Versailles, heeft geoordeeld dat AR geen normaal gebruik van het merk „Saint Germain” sinds de aanvraag ervan had aangetoond en derhalve zijn rechten gedeeltelijk vervallen heeft verklaard met ingang van 13 mei 2011, bij het verstrijken van de termijn van vijf jaar die was ingegaan op de datum van publicatie van de inschrijving van het merk, zijnde 12 mei 2006, voor de waren waarop de onderhavige zaak betrekking heeft.
- 10 Vervolgens heeft de cour d'appel de Paris erop gewezen dat AR betoogde dat zijn merk daadwerkelijk is gebruikt, of althans het voorwerp is geweest van een begin van exploitatie en dat daardoor afbreuk was gedaan aan de herkomstaanduidende functie ervan. AR had hierbij uiteengezet dat het feit dat de tribunal de grande instance de Nanterre het gebruik van het merk als onvoldoende had beschouwd tijdens de onderzochte periode voor het behoud van het merk, nog niet betekende dat dit gebruik niet in **[Or. 4]** aanmerking diende te worden genomen bij het onderzoek of het merk een herkomstaanduidende functie had vervuld.
- 11 Na bestudering van de door AR dienaangaande overgelegde documenten heeft de cour d'appel geoordeeld dat deze elementen – hoewel daaruit bleek dat

voorbereidingen waren getroffen voor het op de markt brengen van de cognaclikeur „Saint Germain” en dat de vennootschap Part des anges van AR had deelgenomen aan vakbeurzen in 2007 – evenwel niet volstonden om te bewijzen dat het publiek daadwerkelijk in aanraking is gekomen met het merk „Saint Germain”.

- 12 De cour d’appel was derhalve van oordeel dat AR, gelet op het feit dat hij het daadwerkelijke gebruik van het merk niet kon aantonen, niet met succes kon betogen dat sprake was van een inbreuk op de herkomstaanduidende functie van dit merk, die in wezen erin bestaat de consument de herkomst van de geleverde waar of dienst te waarborgen door deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden, hetgeen veronderstelt dat deze consument in aanraking is geweest met het merk.
- 13 Deze rechterlijke instantie kwam om dezelfde reden tot de slotsom dat AR geen inbreuk op het door zijn merk verleende uitsluitende gebruiksrecht kon aanvoeren.
- 14 Aangezien AR tevens aantasting van de investeringsfunctie van zijn merk had aangevoerd, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), heeft de cour d’appel – na eraan te hebben herinnerd dat AR niet had aangetoond zijn merk te hebben gebruikt – tot slot geoordeeld dat AR niet kon opkomen tegen het gebruik door een concurrent van een hieraan gelijk teken, aangenomen dat deze gelijkheid komt vast te staan, dat het gebruik ervan „aanzienlijk” zou hebben gestoord.
- 15 Op 21 december 2016 heeft AR cassatieberoep tegen dit arrest ingesteld.
- 16 Als cassatiemiddel voert AR aan dat bij het bestreden arrest zijn vorderingen wegens inbreuk op het merk „Saint Germain” (nr. 3.395.502) in de periode tussen 8 juni 2009 en 13 mei 2011 zijn afgewezen, terwijl, volgens dit middel, *gedurende de periode van vijf jaar na inschrijving van een merk de houder van het merk derden kan verbieden om in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en dat inbreuk kan maken op de functies van het merk, zonder te hoeven aantonen dat het merk voor die waren of diensten normaal is gebruikt, en bijgevolg de Cour d’appel de artikelen L. 713-3 en L. 714-5 van het wetboek van intellectuele eigendom heeft geschonden door te oordelen dat AR zich niet kon beroepen op een inbreuk op de herkomstaanduidende functie van het merk „Saint Germain”, noch op een inbreuk op het door zijn merk verleende uitsluitende gebruiksrecht, en zelfs niet op een aantasting van de investeringsfunctie van zijn merk, op grond dat hij niet had aangetoond dat zijn merk daadwerkelijk [Or. 5] was gebruikt, hoewel hij derden kon verbieden om in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en dat inbreuk kan maken op de functies van het merk zonder een normaal gebruik van het merk „Saint Germain” te hoeven aantonen en dus zonder te hoeven te bewijzen dat het merk daadwerkelijk was gebruikt.*

Nationaal recht

- 17 Artikel L. 713-1 van de code de la propriété intellectuelle (Franse wetboek van intellectuele eigendom; hierna: „wetboek van intellectuele eigendom”) bepaalt dat „de inschrijving van het merk de houder ervan een recht van eigendom op dat merk verleent voor de aangeduide waren en diensten”.
- 18 Artikel L. 713-2 van het wetboek van intellectuele eigendom bepaalt: „Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder:
- a) de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als ‚formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode’, alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven”.
- 19 Artikel L. 713-3 van datzelfde wetboek bepaalt:
- „Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan:
- [...]
- b) de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.”
- 20 Deze artikelen moeten worden uitgelegd in het licht van artikel 5 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
- 21 Aangezien het cassatiemiddel is ontleend aan schending van artikel L. 713-3 van het wetboek van intellectuele eigendom, wordt de cour d’appel niet verweten de inbreuk enkel te hebben onderzocht in het licht van dit artikel, dat een verbod behelst van inbreuk door nabootsing, hetgeen vereist dat vaststaat dat sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek.
- 22 Volgens vaste rechtspraak valt de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar onder de soevereine bevoegdheid van de feitenrechter en de Cour de cassation controleert enkel de methode die wordt gehanteerd door deze rechter, die de in de Unierechtspraak geformuleerde criteria dient te hanteren, welke door de Cour de cassation zelf worden toegepast. **[Or. 6]**
- 23 Tot slot bepaalt artikel L. 714-5 van het wetboek van intellectuele eigendom: „[D]e rechten van de eigenaar van het merk worden vervallen verklaard, wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het ingeschreven is”.

- 24 Dit artikel moet worden uitgelegd in het licht van de artikelen 10 en 12 van voornoemde richtlijn.
- 25 In het cassatieberoep rijst de vraag of de houder van een merk die nooit gebruik heeft gemaakt van dit merk en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van de periode van vijf jaar na de publicatie van de inschrijving ervan, een vordering wegens inbreuk kan instellen en schadevergoeding kan vorderen wegens het gebruik door een derde, vóór de datum waarop de vervallenverklaring ingaat, van een teken dat overeenstemt met dit merk ter aanduiding van dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk is ingeschreven.
- 26 De Cour de cassation heeft zich niet eerder over deze vraag gebogen.

Motivering van de prejudiciële verwijzing

- 27 AR betoogt dat, aangezien volgens artikel L. 713-1 van het wetboek van intellectuele eigendom de inschrijving het voorwerp van het uitsluitend recht op het merk bepaalt, het verwarringsgevaar in de zin van artikel L. 713-3 in abstracto moet worden beoordeeld uitgaand van het voorwerp van de inschrijving van het aangevoerde – in voorkomend geval niet-gebruikte – merk en niet aan de hand van een concrete marktsituatie. Derhalve kan gevaar voor verwarring bestaan en, bijgevolg, sprake zijn van inbreuk, ook al is het merk niet gebruikt en dus onbekend bij de consument. Hij voegt hieraan toe dat de periode van vijf jaar, bedoeld in artikel L. 714-5 van hetzelfde wetboek, precies tot doel heeft de houder in staat te stellen om vanaf het tijdstip van indiening van de merkaanvraag plannen op te stellen zonder het merk onmiddellijk hoeven te gebruiken, waarbij er toch volledige bescherming bestaat, zodat de opvatting dat slechts sprake kan zijn van inbreuk wanneer het merk daadwerkelijk is gebruikt, erop zou neerkomen dat dit artikel volledig wordt uitgehold en dat een noch in het Unierecht, noch in het wetboek van intellectuele eigendom gestelde voorwaarde voor een vordering wegens inbreuk in het leven wordt geroepen door een dergelijke vordering afhankelijk te stellen van het daadwerkelijke gebruik van het merk gedurende de termijn van vijf jaar vóór de vervallenverklaring bij gebreke van een normaal gebruik. Hij betoogt voorts dat het beschermde merk niet daadwerkelijk hoeft te worden gebruikt om na te gaan of het zijn functies uitoefent, dat het volstaat dat het litigieuze teken afbreuk doet aan de „mogelijke” functies van het merk en dat de inbreuk trouwens altijd wordt beoordeeld aan de hand van het gebruik van het inbreukmakend teken en niet aan de hand van het ingeschreven teken. Hieruit leidt hij af dat het merk „Saint Germain” [Or. 7] gedurende de volledige periode van vijf jaar vóór de vervallenverklaring ervan onder de bescherming van het wetboek van intellectuele eigendom moet vallen. Om die reden verwijt hij de cour d’appel de Paris, te hebben geoordeeld dat hij zich niet kon beroepen op een aantasting van de herkomstaanduidende functie van het merk „Saint Germain” noch op een inbreuk op het door zijn merk verleende uitsluitende gebruiksrecht, en zelfs niet

op een aantasting van de investeringsfunctie van het merk, op grond dat hij geen daadwerkelijk gebruik van zijn merk had aangetoond.

- 28 De vennootschappen ██████ International Spirits, St Dalfour en Etablissements ██████ betogen dat het gebruik van een teken enkel afbreuk kan doen aan het uitsluitende recht van de merkhouders als dit een van de taken ervan in gevaar brengt, dat een merk enkel zijn wezenlijke functie vervult als het daadwerkelijk door de houder ervan wordt gebruikt ter aanduiding van de commerciële herkomst van de bij aanschrijving aangeduide waren of diensten en dat de merkhouders, wanneer zij hun merk niet overeenkomstig de wezenlijke functie ervan gebruiken, niet kunnen opkomen tegen een aantasting van deze functie of tegen een gevaar van inbreuk hierop. Zij betogen dat, wanneer de merkhouders hun merk niet gebruiken ter onderscheiding van hun waren, er de facto geen enkel gevaar is dat het publiek ook maar enig verband legt tussen hun waren en die van een derde die gebruik maakt van een overeenstemmend teken en zich kan vergissen wat de herkomst van de betrokken waren betreft. Zij voegen hieraan toe dat de wezenlijke functie van het merk, die de houder ervan zelf nooit heeft uitgeoefend, op geen enkele wijze kan worden ondermijnd en juist omdat hij heeft nagelaten zijn merk overeenkomstig deze wezenlijke functie te gebruiken, is de houder elk uitsluitend recht op zijn merk ontzegd. Volgens deze vennootschappen zou de doelstelling van het merkrecht worden verdraaid en zou het niet langer zijn rol van essentieel onderdeel van een stelsel van onvervalste mededinging vervullen, indien degene die enkel een merk aanvraagt zonder het ooit te gebruiken zich de mogelijkheid kan voorbehouden om schadevergoeding te vorderen van derden die overeenstemmende tekens gebruiken; dit zou erop neerkomen dat aan deze houder een volstrekt ongerechtvaardigd concurrentievoordeel wordt toegekend.
- 29 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (arresten van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 30, en 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 48) en is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, [Or. 8] van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten van 22 juni 1999, ██████ C-342/97, EU:C:1999:323, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punt 26).
- 30 Zo heeft het Hof geoordeeld dat bij inbreuk door nabootsing het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en tot verwarringsgevaar bij het publiek leidt, afbreuk doet of afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk (arrest van 12 juni 2008, 02 Holdings Limited, C-533/06,

EU:C:2008:339, punt 59). Het Hof heeft weliswaar erop gewezen dat de herkomstaanduidende functie van het merk niet de enige functie is die voor bescherming tegen inbreuken op het merk door derden in aanmerking komt (arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 39), maar heeft gepreciseerd dat, doordat de bescherming die wordt verleend tegen inbreuken door reproductie absoluut is en betrekking heeft op inbreuken op niet alleen de wezenlijke functie van het merk, maar ook de overige functies ervan, zoals met name de communicatie-, investerings- en reclamefunctie, zij ruimer is dan de bescherming tegen nabootsing, voor de toepassing waarvan er sprake moet zijn van verwarringsgevaar en dus van de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan (arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, EU:C:2009:502, punten 58 en 59).

- 31 Tot slot heeft het Hof verklaard dat een merk steeds wordt geacht zijn herkomstaanduidende functie te vervullen, terwijl het de andere functies slechts verzekert voor zover de houder het merk in die zin gebruikt, met name voor reclame- of investeringsdoeleinden (arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punt 40).
- 32 Gelet op deze rechtspraak lijkt het erop dat, aangezien het in casu gaat om de beoordeling van inbreuk door nabootsing, alleen de gestelde aantasting van de wezenlijke functie van het merk wegens verwarringsgevaar moet worden onderzocht.
- 33 Bij arrest van 21 december 2016 (Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998) heeft het Hof verklaard dat „[a]rtikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening, [...] aldus [moet] worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik in het economische verkeer kan verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aangetoond”. **[Or. 9]**
- 34 Dienaangaande heeft het Hof erop gewezen dat door in artikel 15, lid 1, en in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 een regel van verval van het Uniemerk in te stellen wegens het niet gebruiken ervan gedurende vijf jaar, het de bedoeling was van de wetgever van de Unie – zoals blijkt uit overweging 10 van deze verordening – om de rechten die met het Uniemerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het daadwerkelijk wordt gebruikt en dat deze voorwaarde wordt verklaard door de overweging dat het niet gerechtvaardigd zou zijn dat een merk dat niet wordt gebruikt de mededinging belemmert doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om een

teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk wanneer zij waren of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd (arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 25).

- 35 Voorts heeft het Hof verklaard dat de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerkt, tijdens welke de rechten van de houder niet vervallen kunnen worden verklaard, de houder een respijtperiode verleent om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan hij zich kan beroepen op het uitsluitende recht dat dit merk hem geeft voor al deze waren en diensten, zonder een dergelijk gebruik te hoeven aantonen (arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 26).
- 36 Het Hof heeft aldus geoordeeld dat om te bepalen of de waren of diensten van de vermeende inbreukmaker dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan de door het betrokken Uniemerkt aangeduide waren of diensten, gedurende de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerkt de omvang van het krachtens deze bepaling verleende uitsluitende recht dient te worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten als bedoeld in de inschrijving van het merk, en niet aan de hand van het gebruik dat de houder gedurende deze termijn van dit merk heeft gemaakt (arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 27).
- 37 De situatie waarover het Hof zich heeft gebogen in voornoemd arrest Länsförsäkringar, waarin de periode van vijf jaar nog niet was verstreken en per definitie geen vordering tot vervallenverklaring wegens het ontbreken van normaal gebruik ervan had kunnen worden ingesteld, is evenwel niet dezelfde als die welke in casu aan de orde is, waarin de vraag rijst of degene die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten op dit merk vervallen zijn verklaard na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, zich erop kan beroepen dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast en dat hij schade heeft geleden door het beweerde gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken in de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk, en schadevergoeding kan vorderen.
- 38 Het Hof lijkt zich niet eerder te hebben uitgesproken over de vraag die het middel in de onderhavige zaak opwerpt. Overigens heeft het Hof in voornoemd arrest Länsförsäkringar **[Or. 10]** vastgesteld dat het zich niet hoefde uit te spreken over de vraag of vanaf het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerkt de omvang van dit uitsluitende recht kan worden beïnvloed door de vaststelling, naar aanleiding van een door de derde in het kader van een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering of ingediend verweer ten gronde, dat de houder op dat ogenblik zijn merk nog niet normaal is beginnen te gebruiken voor een deel van de of alle waren en diensten waarvoor dit is ingeschreven, aangezien dit in die zaak niet het geval was en de verwijzende rechter dienaangaande geen duidelijkheid wenste te verkrijgen (arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 28).

- 39 Het geding werpt een ernstig probleem op wat betreft de uitlegging van de artikelen 5, lid 1, onder b), 10 en 12 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, met name in het licht van de in overweging 9 van deze richtlijn omschreven doelstelling, te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard.
- 40 Derhalve rijst de vraag of afbreuk kan worden gedaan aan de wezenlijke functie van het merk wegens een gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 5, lid 1, onder b), van voornoemde richtlijn, wanneer de houder ervan de respijtperiode van vijf jaar als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van deze richtlijn niet heeft aangewend om zijn merk normaal beginnen te gebruiken en zijn rechten bij het verstrijken van deze termijn vervallen zijn verklaard, dat wil zeggen of de wezenlijke functie van het merk, die de houder ervan zelf nooit heeft uitgeoefend, kan worden ondermijnd door het gebruik door een derde, gedurende die periode, van een teken dat overeenstemt met het merk voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven.
- 41 Deze vraag komt erop neer dat moet worden nagegaan of de houder van een merk, die nooit gebruik hiervan heeft gemaakt en wiens rechten onder de voorwaarden van de artikelen 10 en 12 van voornoemde richtlijn vervallen zijn verklaard, enkel vanwege het feit dat hij tot de datum van de vervallenverklaring het door de inschrijving verleende uitsluitende recht hierop had, een veroordeling kan verkrijgen wegens inbreuk in de zin van artikel 5, lid 1, onder b), van deze richtlijn van een derde die in die periode een met het merk overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk was ingeschreven.
- 42 Bijgevolg moet het Hof van Justitie van de Europese Unie om opheldering worden verzocht. **[Or. 11]**

Gelet op artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moeten de artikelen 5, lid 1, onder b), 10 en 12 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat een merkhouder die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de publicatie van zijn inschrijving, schadevergoeding wegens inbreuk kan verkrijgen op grond dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast doordat een derde, vóór de datum van inwerkingtreding van de vervallenverklaring, een met dit merk overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk was ingeschreven?”

De behandeling van de zaak wordt geschorst tot de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

[OMISSIS] **[Or. 12]**

MIDDEL IN BIJLAGE BIJ HET ONDERHAVIGE ARREST

[OMISSIS]**[Or. 13]**[OMISSIS] **[Or. 14]**[OMISSIS] **[Or. 15]** [OMISSIS] **[Or. 16]**
[OMISSIS] [of] [OMISSIS] **[Or. 17]** [OMISSIS] **[Or. 18]**

[OMISSIS]