



Datum van
inontvangstneming

:

08/05/2017

Zaak C-148/17

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

24 maart 2017

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

23 februari 2017

Verwerende partij en verzoekster tot Revision:

Peek & Cloppenburg KG, Hamburg

Verzoekende partij en verweerster in Revision:

Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

BESLISSING

[OMISSIS]

In de zaak van

Peek & Cloppenburg KG,[OMISSIS] Hamburg,

verweerster en verzoekster tot Revision,

[OMISSIS] tegen

Peek & Cloppenburg KG,[OMISSIS] Düsseldorf,

verzoekster en verweerster in Revision,

[OMISSIS][Or. 2]

heeft de eerste civiele kamer van het Bundesgerichtshof [OMISSIS]

beslist als volgt:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Het Hof van de Europese Unie wordt verzocht om uitlegging van artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299 van 8 november 2008, blz. 25) en van artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerken (PB L 78 van 24 maart 2009, blz. 1). Daartoe worden de volgende vragen aan het Hof voorgelegd:
 1. Is het verenigbaar met artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG dat de nietigheid of vervallenverklaring van een nationaal merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit van een Uniemerken en waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop van het merk afstand wordt gedaan of waarop het merk vervalt, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid of de vervallenverklaring wordt vastgesteld? [**Or. 3**]
 2. Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, heeft het inroepen van de anciënniteit overeenkomstig artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 als rechtsgevolg dat het nationale merkenrecht vervalt en niet meer rechtsinstandhoudend kan worden gebruikt, of blijft het nationale merk op grond van het Unierecht gehandhaafd, ook wanneer het niet meer in het register van de betrokken lidstaat is opgenomen, zodat het merk nog steeds rechtsinstandhoudend kan en moet worden gebruikt?

Overwegingen:

- 1 I. Partijen zijn ondernemingen in de kledingsector die dezelfde naam voeren, maar juridisch en economisch onafhankelijk van elkaar zijn.
- 2 Verzoekster is houdster van beide onder nummers 648528 en 648526 ingeschreven Duitse woord- en beeldmerken „PuC” met voorrang uit het jaar 1953, voor kledingstukken.
- 3 Verweerster was houdster van beide onder nummers 966148 en 1027854 ingeschreven Duitse woordmerken „PUC”, die in 1978 en 1982 werden aangevraagd en ingeschreven voor kledingstukken.

- 4 Bij schrijven van 18 november 2004, dat op dezelfde datum per telefax werd verzonden, wees verzoekster verweerster erop dat haar Duitse woordmerken „PUC” wegens verval dienden te worden doorgehaald en verzocht haar **[Or. 4]** tevergeefs om vrijwillige doorhaling. Verzoekster diende op 11 februari 2005 een vordering tot doorhaling in. Nadat verweerster bij schrijven van 7 juli 2005 bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) een verzoek tot doorhaling van haar merken had ingediend, verklaarden partijen in juli 2005 de zaak zonder beslissing af te doen. Beide merken van verweerster werden op 9 en 31 augustus 2005 doorgehaald.
- 5 Verweerster beschikt over een op 6 april 2001 onder nummer 242446 ingeschreven Uniewoordmerk „PUC” voor kledingstukken. Dit merk roept voor het toepassingsgebied van de Bondsrepubliek Duitsland de anciënniteit van de twee doorgehaalde nationale merken van verweerster in.
- 6 Met haar op 12 maart 2010 bij de rechter ingediende vordering beoogt verzoekster dat het Uniemerken van verweerster niet langer de anciënniteit van de reeds doorgehaalde nationale merken kan invoeren. Verzoekster stelt in de eerste plaats dat de nationale merken op het tijdstip waarop zij werden doorgehaald omdat verweerster er afstand van deed, reeds vatbaar waren voor doorhaling wegens verval. Subsidiarisch stelt verzoekster dat de merken op dat tijdstip hadden kunnen worden doorgehaald op grond van oudere merkrechten van verzoekster. Verzoekster heeft gevorderd de vervallenverklaring vast te stellen van de Duitse merken „PUC” nr. 966148 en nr. 1027854.
- 7 Het Landgericht heeft de vordering toegewezen [OMISSIS]. De appelrechter heeft het hoger beroep van verweerster afgewezen [OMISSIS].
- 8 Daartegen heeft verweerster beroep in „Revision” ingesteld, dat de appelrechter heeft toegestaan. Verzoekster concludeert tot verwerping van dat beroep. **[Or. 5]**
- 9 II. De beslissing in het onderhavige geding hangt af van de uitlegging van artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG en van artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009. Alvorens te beslissen op het beroep tot „Revision” van verweerster dient derhalve de behandeling van de zaak te worden geschorst en het Hof van Justitie van de Europese Unie krachtens artikel 267, eerste alinea, onder b), en derde alinea, VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing.
- 10 1. De appelrechter heeft geoordeeld dat verzoekster terecht aanspraak maakt op vaststelling van de vervallenverklaring van de Duitse woordmerken „PUC” van verweerster overeenkomstig § 125c, leden 1 en 2, en § 49, lid 1, van het Markengesetz (Duitse merkenwet). De motivering luidde dat de doorgehaalde Duitse merken, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen door het Uniemerken „PUC” van verweerster, zowel op het tijdstip van hun doorhaling als op het tijdstip van de laatste mondelinge behandeling van de onderhavige zaak vatbaar waren voor doorhaling wegens verval.

- 11 2. Wanneer voor een aangevraagd of ingeschreven Uniemerkt de anciënniteit van een merk dat in het register van het Deutsche Patent- und Markenamt is ingeschreven, op grond van artikel 34 of artikel 35 van verordening (EG) nr. 207/2009 is ingeroepen en het in dat register ingeschreven merk is doorgehaald wegens het niet vernieuwen van de beschermingsperiode zoals bedoeld in § 47, lid 6, Markengesetz of door afstand in de zin van § 48, lid 1, Markengesetz, kan overeenkomstig § 125c, lid 1, Markengesetz op verzoek achteraf de vervallenverklaring of nietigheid van dit merk worden vastgesteld. Een dergelijke vaststelling geschiedt volgens § 125c, lid 2, eerste volzin, Markengesetz onder dezelfde voorwaarden als een doorhaling wegens verval of nietigheid. Volgens § 125c, lid 2, tweede volzin, Markengesetz kan de vervallenverklaring van een merk in de zin van § 49, lid 1, Markengesetz echter alleen worden vastgesteld wanneer de volgens deze bepaling geldende voorwaarden voor de doorhaling ook reeds waren vervuld op het tijdstip waarop het merk **[Or. 6]** werd doorgehaald omdat de beschermingsperiode niet werd vernieuwd of omdat van het merk afstand werd gedaan.
- 12 Volgens artikel 34, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 kan de houder van een in een lidstaat ingeschreven oudere merk, die voor waren of diensten welke gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is, de inschrijving van eenzelfde merk als Uniemerkt aanvraagt, voor het Uniemerkt de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is. Krachtens artikel 35, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 is dit ook nog mogelijk nadat het Uniemerkt is ingeschreven. Na inleiding van de onderhavige procedure trad op 23 maart 2016 verordening (EU) 2015/2424 (PB L 341 van 24 december 2015, blz. 21) in werking, waarbij verordening (EG) nr. 207/2009 werd gewijzigd en werd omgedoopt tot „verordening inzake het Uniemerkt”. Daarbij werden ook de voor het onderhavige geschil relevante bepalingen van de artikelen 34 en 35 van verordening (EG) nr. 207/2009 aangevuld en gewijzigd door artikel 1, punten 32 en 33 van verordening (EU) 2015/2424. Dat heeft echter niet geleid tot een wijziging van de rechtstoestand die van belang is voor de beoordeling van het onderhavige geval.
- 13 3. De appelrechter is volgens het Bundesgerichtshof terecht van oordeel dat aan de voorwaarden voor doorhaling van de Duitse woordmerken van verweerster wegens verval overeenkomstig § 49, lid 1, Markengesetz was voldaan op het tijdstip waarop deze merken werden doorgehaald omdat er afstand van was gedaan (§ 125c, lid 2, tweede volzin, Markengesetz). [uiteenzetting][OMISSIS] **[Or. 7]** [OMISSIS]
- 14 4. De appelrechter heeft geoordeeld dat aan de voorwaarden voor doorhaling van de merken wegens verval niet alleen aanwezig moet zijn voldaan op het tijdstip waarop er afstand van wordt gedaan, maar ook op het tijdstip van de laatste mondelinge behandeling van de onderhavige zaak.

- 15 a) Het Bundesgerichtshof acht deze uitlegging van § 125c, lid 2, Markengesetz juist.
- 16 aa) Uit het feit dat de vaststelling van de vervallenverklaring of nietigheid van een merk volgens de officiële titel en het eerste lid van § 125c Markengesetz tot doel heeft de vervallenverklaring of nietigheid van een merk „achteraf“ vast te stellen, kan met betrekking tot deze kwestie niets worden afgeleid. Het woord „achteraf“ wordt alleen gebruikt om uit te drukken dat de voorwaarden voor vervallenverklaring vervuld moeten zijn geweest op het tijdstip waarop van het merk afstand is gedaan en dus vóór een rechterlijke beslissing.
- 17 bb) Uit de tekst van § 125c, lid 2, eerste en tweede volzin, Markengesetz blijkt evenwel dat op twee tijdstippen aan de voorwaarden voor vervallenverklaring moet zijn voldaan. De bepaling van § 125c, lid 2, eerste volzin, Markengesetz verwijst naar de redenen voor doorhaling wegens verval (§ 49 Markengesetz) en wegens nietigheid (§§ 50 en 51 Markengesetz). Voor een beslissing uit hoofde van § 49, lid 1, Markengesetz dient **[Or. 8]** te worden uitgegaan van het tijdstip van de beslissing inzake de vordering tot vaststelling van de vervallenverklaring. Volgens § 125c, lid 2, tweede volzin, Markengesetz kan de vervallenverklaring van een merk alleen worden vastgesteld wanneer de voorwaarden voor de doorhaling op grond van § 49, lid 1, Markengesetz „ook reeds“ aanwezig waren op het tijdstip waarop het merk wegens het niet vernieuwen van de beschermingsperiode of door afstand werd doorgehaald. Daaruit volgt dat de voorwaarden voor vervallenverklaring niet alleen aanwezig moeten zijn op het tijdstip waarop afstand is gedaan van het merk, maar ook op het tijdstip van de beslissing waarbij de vervallenverklaring wordt vastgesteld.
- 18 cc) Voor deze uitlegging pleit voorts de ontstaansgeschiedenis van de bepaling. De wetgever wilde een vaststelling van de op onvoldoende gebruik gebaseerde vervallenverklaring van een merk niet reeds dan mogelijk maken wanneer de voorwaarden van § 49, lid 1, Markengesetz aanwezig zijn op het tijdstip van de beslissing inzake de vordering tot vervallenverklaring. Een tweede vereiste moest zijn dat het nationale merk reeds op het tijdstip van doorhaling in het register met succes door middel van een vordering tot doorhaling wegens onvoldoende gebruik had kunnen worden aangevochten[OMISSIS]. Derhalve vereist de vaststelling van de vervallenverklaring van een merk waarvoor een daaraan gelijk Uniemerk de anciënniteit inroept, een beoordeling van de voorwaarden voor vervallenverklaring op twee verschillende tijdstippen. Dienovereenkomstig worden aan het slagen van een vordering tot vaststelling van de vervallenverklaring van een doorgehaald nationaal merk waarvan de anciënniteit door een Uniemerk wordt ingeroepen, hogere eisen gesteld dan aan het slagen van een vordering tot doorhaling op grond van § 49, lid 1, Markengesetz[OMISSIS]. **[Or. 9]**

- 19 b) Niettemin rijst de vraag of deze uitlegging van § 125c Markengesetz verenigbaar is met artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG. Dit is het voorwerp van de eerste prejudiciële vraag.
- 20 aa) § 125c Markengesetz strekt tot omzetting van artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG in het nationale recht en dient derhalve conform de richtlijn te worden uitgelegd.
- 21 bb) Wanneer de anciënniteit van een ouder merk waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Uniemerkt, kan volgens artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere merk achteraf worden vastgesteld. Artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG bevat geen bepalingen inzake de voorwaarden waaronder volgens nationaal recht de nietigheid of vervallenverklaring van het vervallen nationale merk achteraf kan worden vastgesteld.
- 22 cc) Op 12 januari 2016 is richtlijn (EU) 2015/2436 (PB L 336 van 23 december 2015, blz. 1) in werking getreden, waarbij richtlijn 2008/95/EG herschikt is. Richtlijn (EU) 2015/2436 bevat in artikel 6 een regeling die vergelijkbaar is met die van artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG, maar op één punt daarvan afwijkt.
- 23 Wanneer de anciënniteit van een nationaal merk of van een merk, dat is ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de lidstaat, waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Uniemerkt, kan de nietigheid of het verval van het merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit, volgens artikel 6, eerste volzin, van richtlijn (EU) 2015/2436 achteraf worden vastgesteld, mits dit merk nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de houder daarvan afstand heeft gedaan of het heeft laten vervallen. In dat geval heeft de anciënniteit, aldus artikel 6, tweede volzin, van richtlijn (EU) 2015/2436, niet langer uitwerking. **[Or. 10]**
- 24 Volgens deze bepaling is het voor het slagen van de vordering tot vaststelling achteraf van het verval voldoende wanneer aan de voorwaarden voor vervallenverklaring was voldaan op het tijdstip waarop van het merk afstand is gedaan. Volgens overweging 33, tweede volzin, van richtlijn (EU) 2015/2436 zou de geldigheid van het merk dat aan de anciënniteitsvordering van het Uniemerkt ten grondslag ligt, alleen moeten kunnen worden aangevochten in situaties waarin het nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop het uit het register werd geschrapt. Onder deze regeling zou het naar de opvatting van het Bundesgerichtshof niet geoorloofd zijn om voor de vaststelling van het verval van het nationale merk tevens te eisen dat de voorwaarden voor vervallenverklaring ook aanwezig zijn op het tijdstip van de rechterlijke beslissing inzake de vordering tot vervallenverklaring.

- 25 Nu heeft de Duitse wetgever richtlijn (EU) 2015/2436 nog niet omgezet. De omzettingstermijn voor deze richtlijn loopt nog. Derhalve dient voor de beoordeling van de onderhavige zaak nog te worden uitgegaan van § 125c, leden 1 en 2, Markengesetz en artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG. Niettemin rijst de vraag of artikel 6, eerste volzin, van richtlijn (EU) 2015/2436 een nieuwe regeling bevat inzake de vereisten voor de vaststelling achteraf van het verval, dan wel de bepaling dat de voorwaarden voor vervallenverklaring alleen aanwezig moeten zijn geweest op het tijdstip waarop afstand van het merk is gedaan, uitsluitend dient ter verduidelijking van de reeds onder artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG geldende voorwaarden voor de vaststelling achteraf van het verval, zodat voor de vaststelling achteraf van het verval van het vervallen nationale merk alleen relevant is of de voorwaarden voor vervallenverklaring aanwezig waren op het tijdstip waarop van het merk afstand werd gedaan.
- 26 5. Indien de door het Bundesgerichtshof juist geachte uitlegging van § 125c, Markengesetz in overeenstemming is met artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG, moet worden onderzocht of de voorwaarden voor vervallenverklaring ook nog vervuld zijn op het tijdstip van de rechterlijke beslissing inzake de vordering tot vaststelling achteraf **[Or. 11]** van het verval. Daarvoor is van belang of verweerster haar Duitse merken, nadat zij daarvan op 7 juli 2005 afstand had gedaan, rechtsinstandhoudend kon gebruiken en heeft gebruikt.
- 27 a) De appelrechter heeft geoordeeld dat gebruikshandelingen die zijn verricht nadat verweerster op 7 juli 2005 afstand had gedaan van haar Duitse merken, niet in aanmerking kunnen worden genomen. De gebruikshandelingen die volgens verweerster na die datum tussen 2005 en 2014 hebben plaatsgevonden, leiden naar het oordeel van de appelrechter niet tot herstel van de vroegere toestand. Volgens artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 gaat immers de gehele materiële inhoud van de oudere inschrijving van het merk na het vervallen ervan over op het Uniemerk. Als de doorhaling van het nationale merk in een lopende doorhalingsprocedure op het tijdstip waarop van het merk afstand is gedaan, niet meer kan worden voorkomen, duurt deze toestand volgens de appelrechter voort, ook wanneer het nationale merk inmiddels is opgenomen in het Uniemerk. De door de doorhalingsprocedure ontstane blokkerende werking van § 49, lid 1, derde volzin, Markengesetz, blijft dan bestaan met betrekking tot de Uniemerkenrechtelijke anciënniteit.
- 28 b) Anders dan de appelrechter oordeelt het Bundesgerichtshof dat de door verzoekster ingeleide doorhalingsprocedure niet in de weg staat aan een rechtsinstandhoudend gebruik van het nationale merk van verweerster nadat de doorhalingsprocedure in juli 2005 was beëindigd. De doorhalingsprocedure is zonder rechterlijke beslissing afgesloten. Het feit dat partijen eensluidend hebben verklaard de zaak zonder beslissing af te doen heeft ertoe geleid dat de vordering tot doorhaling niet langer aanhangig is[OMISSIS]. Daarmee eindigde tevens de blokkerende werking van § 49, lid 1, derde volzin, Markengesetz, omdat niet langer sprake was van de hiervoor noodzakelijke vordering tot doorhaling in de

zin van § 49, lid 1, eerste volzin, Markengesetz. De nationale merken hadden derhalve na de eensluidende verklaring, de doorhalingsprocedure zonder beslissing af te doen, in beginsel weer rechtsinstandhoudend kunnen worden gebruikt. **[Or. 12]**

- 29 c) De vraag rijst echter of het oordeel van de appelrechter, dat verweerster haar nationale merken, nadat zij op 7 juli 2005 afstand had gedaan van haar merkrechten, niet meer rechtsinstandhoudend heeft kunnen gebruiken, uiteindelijk juist is. Dat is afhankelijk van de vraag welk rechtsgevolg het inroepen van de anciënniteit van het oudere nationale merk door het Uniemerkt volgens artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 heeft. Dit is het voorwerp van de tweede prejudiciële vraag.
- 30 aa) Volgens artikel 34, lid 2, en artikel 35, lid 2, juncto artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 bestaat het enige rechtsgevolg van de anciënniteit erin, dat wanneer de houder van het Uniemerkt afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.
- 31 bb) Volgens sommigen is het voortbestaan van het oudere (nationale) merk louter fictief[OMISSIS]. Een vervallen merk kan dientengevolge niet meer rechtsinstandhoudend worden gebruikt. Nadat afstand is gedaan van het nationale merk is alleen nog een rechtsinstandhoudend gebruik van het Uniemerkt mogelijk[OMISSIS]. Volgens deze opvatting kan verweerster niet staande houden dat zij haar beide nationale merken rechtsinstandhoudend heeft gebruikt nadat zij er op 7 juli 2005 afstand van had gedaan.
- 32 cc) Volgens anderen heeft de anciënniteit als rechtsgevolg dat het nationale merkrecht op basis van de inschrijving van het Uniemerkt gehandhaafd blijft, ook al is het merk niet meer in het register van de betrokken lidstaat **[Or. 13]**opgenomen, en dat het nationale merk in de betrokken lidstaat nog steeds rechtsinstandhoudend kan en moet worden gebruikt[OMISSIS]. Indien het inroepen van de anciënniteit van het oudere nationale merk door het Uniemerkt het nationale merkrecht niet aantast en er uiteindelijk alleen toe leidt dat de nationale inschrijving en de inschrijving van het Uniemerkt in één register worden samengebracht, zou verweerster, nadat zij op 7 juli 2005 afstand had gedaan van haar nationale merken, zich er in de onderhavige procedure op kunnen beroepen dat zij deze merken rechtsinstandhoudend heeft gebruikt. **[Or. 14]**
- 33 6. De noodzaak tot beantwoording van de prejudiciële vragen vervalt niet omdat verzoekster het vorderingsrecht verloren heeft laten gaan. Naar het oordeel van het Bundesgerichtshof kan verweerster zich niet met succes op rechtsverwerking beroepen.

[OMISSIS]