



Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Zaak C-49/13**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

29 januari 2013

Verwijzende instantie:

Úřad průmyslového vlastnictví (Tsjechië)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

22 januari 2013

Verzoekende partij:

MF 7 a.s.

Verwerende partij:

MAFRA a.s.

Rechtsgrondslag:

Artikel 267 VWEU

BESCHIKKING

De dienst voor industriële eigendom [OMISSIS] heeft in de procedure tussen verzoekster MF 7 a.s. [OMISSIS] en verweerster MAFRA a.s. [OMISSIS] inzake een vordering tot nietigverklaring van de merken nr. 174995 en 174996 beslist om,

voor de uitlegging van artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Gecodificeerde versie), het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen te verzoeken:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, 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 voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel

omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest [van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691)] algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouders heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?
3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?
4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

Motivering:

I. Feitelijke achtergrond

- 1 Sinds 1945 wordt het dagblad „Mladá fronta” in Tsjechië gepubliceerd naast andere periodieke en niet-periodieke publicaties, en de benamingen „mladá fronta” en de afkorting „mf” werden en worden nog steeds gebruikt voor deze publicaties. De uitgever was de onderneming **Mladá fronta**. Tot 1991 was de benaming Mladá fronta op geen enkele manier formeel beschermd.
- 2 In 1990 hebben de leden van de redactieraad van het dagblad Mladá fronta de naamloze vennootschap **MaF, a.s.** opgericht, die startte met de publicatie van het dagblad Mladá fronta DNES in de bedrijfsruimte van de onderneming Mladá fronta. In 1990 hebben de onderneming Mladá fronta en de vennootschap MaF twee zakelijke overeenkomsten gesloten. In de overeenkomsten van 31 augustus 1990 en 19 december 1990 heeft de onderneming Mladá fronta zich ertoe verbonden voorwaarden voor de publicatie van een dagblad met de naam „Mladá fronta DNES” vast te stellen voor zover in die overeenkomsten bepaald. De onderneming Mladá fronta stemde ermee in dat de vennootschap MaF a.s. voor

eigen rekening de inschrijving van de publicatierechten voor het dagblad Mladá fronta DNES kon aanvragen. Nadien heeft de vennootschap **MaF, a.s.** haar handelsfonds, waaronder de publicatierechten voor het dagblad, overgedragen aan de vennootschap **MAFRA, a.s.** Daarna werden beide overeenkomsten uitdrukkelijk vervangen door twee afzonderlijke overeenkomsten van 30 december 1991, die een ruimere regeling bevatten dan de oorspronkelijke zakelijke overeenkomsten. Deze samenwerking tussen de rechtsopvolgsters van de oorspronkelijke partijen bij de overeenkomsten bleef bestaan tot 30 april 1993. In de voornoemde zakelijke overeenkomsten stond geen informatie over de regeling voor immateriële rechten.

- 3 Op 20 maart 1991 heeft **Mladá fronta, a.s., Praag** (de rechtsopvolgster van de oorspronkelijke uitgever, met name de onderneming Mladá fronta) een aanvraag voor het op 28 juli 1991 (onder nummer 170613) in het merkenregister ingeschreven samengestelde merk „Mladá fronta” ingediend voor de publicatie van periodieke en niet-periodieke publicaties, drukwerk en commercieel drukwerk, het verrichten van promotiediensten, allerlei reclame en drukwerk voor noodgevallen in de klassen 16, 35 en 41 van de internationale classificatie van de waren en diensten.
- 4 Op 11 oktober 1991 heeft **MAFRA, a.s.** (de rechtsopvolgster van de vennootschap MaF) een aanvraag voor de op 17 februari 1994 (onder nummers 174995 en 174996) in het merkenregister ingeschreven samengestelde merken „**Mladá fronta DNES**” en „**MLADÁ FRONTA DNES**” ingediend voor „pers, magazines, boeken, drukwerk, distributie, zaken, verkoop, reclame en publiciteit, uitzending van radio- en televisieprogramma's, activiteiten van vertegenwoordiging en bemiddeling, drukkerij- en computerdiensten en opinieonderzoek”, alle in de klassen 16, 35, 38 en 41 van de internationale classificatie van de waren en diensten.
- 5 Op 14 september 2012 is bij de Úřad průmyslového vlastnictví (dienst voor industriële eigendom) een vordering tot nietigverklaring van de samengestelde merken Mladá fronta DNES en MLADÁ FRONTA DNES (nummers 174995 en 174996) ingediend door de vennootschap MF 7 a.s., Praag. De houder van de betrokken merken is de vennootschap MAFRA, a.s., Praag.

II. Middelen en argumenten van partijen

- 6 **Verzoekster** vordert nietigverklaring van de betrokken merken. Zij baseert deze vordering onder meer op de stelling dat de merkaanvrager niet te goeder trouw handelde op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. Volgens verzoekster kan uit de zakelijke overeenkomsten niet worden afgeleid dat de rechtsvoorgangster van de houder van het merk „Mladá fronta” heeft ingestemd met de aanvragen voor de betwiste merken, aangezien de kwestie van de industriële rechten in de overeenkomsten niet was geregeld. Verzoekster verwijst

in dit verband naar de rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitputting van rechten. Volgens verzoekster heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat „toestemming zelfs niet kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat de merkhouder de eigendom van de door het betrokken merk aangeduide waren heeft overgedragen terwijl de betrokken overeenkomst geen beperking inzake industriële rechten bevat”. Volgens verzoekster moet voorts rekening worden gehouden met het langdurige en intense gebruik van de benaming „mladá fronta” door de rechtsvoorgangster van de houder van het merk „Mladá fronta”, de inschrijving van deze benaming als merk, de zeer grote bekendheid van deze aanduiding en dat merk en het feit dat de aanvrager van de betwiste merken objectief van die omstandigheden op de hoogte was.

- 7 **De houder** van de betwiste merken weigerde een standpunt te bepalen over de kwestie van de goede trouw, waarbij hij stelde dat de wet zoals van toepassing ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de kwestie van de goede trouw niet uitdrukkelijk regelde. In zijn eerdere argumenten in verband met een ander geschil verwees hij naar de zakelijke overeenkomsten en het uitdrukkelijke standpunt van de rechtsvoorgangster van de houder van het merk „Mladá fronta” dat „zij geen bezwaar heeft tegen de inschrijving van de publicatierechten voor Mladá fronta DNES door MaF a.s.” Volgens de houder van de betwiste merken kan uit deze schriftelijke verklaring worden afgeleid dat de aanvrager van de betwiste merken te goeder trouw handelde. Hoewel sommige zakelijke overeenkomsten dateren van na de indiening van de aanvragen voor de betwiste merken, vervangen zij elk een andere, in 1990 gesloten overeenkomst, door een ruimere regeling. Met die oudere overeenkomsten zelf kan reeds rekening worden gehouden, aangezien zij betrekking hebben op omstandigheden die zich vóór het tijdstip van indiening van de merkaanvraag hebben voorgedaan. De houder van de betwiste merken steunt zich tot staving van zijn goede trouw ook op het stilzitten van de houder van het merk „Mladá fronta”, die gedurende minstens 10 jaar op de hoogte was van het bestaan van de betwiste merken zonder de nietigverklaring ervan te vorderen.

III. Juridische aspecten

- 8 Overeenkomstig artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten („harmonisatierichtlijn”) kan elke lidstaat bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien en voor zover de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd.
- 9 Die bepaling werd uitgevoerd bij §§ 4 en 32 van Zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (merkenwet nr. 441/2003). Overeenkomstig § 32, lid 1, moet de Úřad průmyslového vlastnictví op vordering van derden of ambtshalve een merk nietig verklaren wanneer het in strijd met § 4 of § 6 is ingeschreven.

Overeenkomstig § 4, sub m, mag een benaming niet in het register worden opgenomen indien de merkaanvraag klaarblijkelijk te kwader trouw gebeurde.

- 10 Volgens § 52, lid 1, van merkenwet nr. 441/2003 blijven onder oudere wettelijke regelingen ingeschreven merken geldig. Wanneer een vordering tot nietigverklaring van een merk wordt ingediend op grond dat het onrechtmatig werd ingeschreven, wordt overeenkomstig de wet zoals van toepassing ten tijde van de inschrijving van het merk in het register beoordeeld of het merk kon worden ingeschreven. Een merk zal evenwel niet nietig worden verklaard indien de inschrijving ervan in overeenstemming is met wet nr. 441/2003.
- 11 Gelet op het feit dat beide betwiste merken werden ingeschreven toen de *Zákon č. 174/1988 Sb. o ochranných známkách* (merkenwet nr. 174/1988) van toepassing was, moet in eerste instantie overeenkomstig die wet worden onderzocht of zij konden worden ingeschreven. Hoewel de in casu opgegeven grond voor weigering van inschrijving van het merk (geen goede trouw) niet uitdrukkelijk in de wet was opgenomen, kon deze grond niettemin uit de inhoud en de context van de wet worden afgeleid. Wet nr. 174/1988 bepaalde althans dat een benaming niet als merk kon worden ingeschreven wanneer het gebruik ervan strijdig zou zijn met de belangen van de gemeenschap (§ 3, lid 1, sub g).

IV. Prejudiciële vragen

- 12 Het Hof van Justitie heeft de kwestie van de instemming van de merkhouders in verband met het probleem van de uitputting van rechten reeds behandeld (zie bijvoorbeeld arrest van 20 november 2001, *Zino Davidoff*, C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691). In die zaken ging het om de vraag of de instemming van de merkhouders met het in de handel brengen van waren uitdrukkelijk moet zijn, en indien deze instemming impliciet kan zijn, uit welke omstandigheden instemming niet kan worden afgeleid. Volgens verzoekster kan dit arrest van het Hof van Justitie tevens worden toegepast op de vraag of al dan niet sprake is van goede trouw.
- 13 Tegen deze opvatting kan worden ingebracht dat dat arrest van het Hof van Justitie niet was gewezen in verband met de kwestie van de goede trouw, maar in verband met de instemming van een merkhouders met het in de handel brengen van waren, die kon hebben geleid tot de uitputting van rechten.
- 14 Daarom lijkt het gerechtvaardigd om het aan het Hof van Justitie over te laten om te beoordelen of in de onderhavige zaak het antwoord op de prejudiciële vraag overeenkomstig de leer van de „*acte éclairée*” besloten ligt in de aangehaalde rechtspraak, dan wel of het Hof van Justitie de zaak afzonderlijk zal beoordelen, gelet op het feit dat de omstandigheden verschillen.
- 15 Om aan te tonen dat sprake is van goede trouw, beroept de houder van de betwiste merken zich op zowel de gebeurtenissen die zich voordeden vóór indiening van de

aanvragen voor die merken, als, subsidiair, de latere gang van zaken, of eventueel ook het stilzitten van de houder van het oudere merk vanaf het tijdstip van indiening van die aanvragen.

- 16 Uit de bewoordingen van artikel 3, lid 2, sub d, van de harmonisatierichtlijn kan worden besloten dat enkel het tijdstip van indiening van de merkaanvraag het beslissende tijdstip is om de goede trouw van de aanvrager te beoordelen. De richtlijn bepaalt evenwel niet of het bewijs ter ondersteuning van de goede trouw ook uitsluitend moet dateren van vóór of uiterlijk op de datum van indiening van de merkaanvraag, dan wel of zelfs omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de aanvraag, een invloed kunnen hebben op de beoordeling van de goede trouw op het tijdstip van indiening.
- 17 De vraag rijst of het feit dat het gebruik van een jonger merk wordt gedoogd, de basis kan vormen voor de instemming van de houder van een ouder recht met de inschrijving van dat jongere merk, en dus kan uitsluiten dat de houder van het jongere merk te kwader trouw was. Gelet op de bewoordingen van artikel 9 van de harmonisatierichtlijn kan worden besloten dat wanneer een merkaanvraag te kwader trouw is ingediend, deze onrechtmatige handeling niet door het verstrijken van de tijd kan worden gedekt.
- 18 Derhalve lijkt het gerechtvaardigd het Hof van Justitie te verzoeken om uitleg over de toelaatbaarheid van bewijsstukken waaruit de goede trouw van de merkaanvrager moet blijken, in relatie tot het tijdstip waarop de merkaanvraag is ingediend.

V. Bevoegdheid om de prejudiciële vraag te stellen

- 19 De Úřad průmyslového vlastnictví is van oordeel dat hij bevoegd is om het Hof van Justitie een prejudiciële vraag te stellen, op basis van vaste rechtspraak over de beoordeling of een dergelijke verwijzende instantie een rechterlijke instantie in de zin van artikel 267 VWEU is. De Úřad oordeelt in contentieuze procedures over vorderingen tot nietigverklaring van merken en octrooien, die in sommige landen onder de bevoegdheid van de rechterlijke instanties vallen.

[OMISSIS]