Datum van inontvangstneming	:	19/07/2016

Zaak C-341/16

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

16 juni 2016

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

14 juni 2016

Appellante en verzoekende partij in eerste aanleg:

Hanssen Beleggingen BV

Geïntimeerde en verwerende partij in eerste aanleg:

Tanja Prast-Knipping

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHIKKING

In het geding tussen

[OMISSIS] Hanssen Beleggingen B.V., [OMISSIS], 5768 RW Meijel, Nederland, [OMISSIS] verzoekster en appellante,

[OMISSIS]

en

Tanja Prast-Knipping, [OMISSIS] 46499 Hamminkeln,

verweerster en geïntimeerde,

[OMISSIS]

heeft de 20. Zivilsenat van het Oberlandesgericht Düsseldorf (civiele kamer van de hogere regionale rechtbank Düsseldorf) [OMISSIS] **[Or. 2]**

het volgende beslist:

I.

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Omvat het begrip geschillen inzake „de registratie of de geldigheid van [...] merken" als bedoeld in artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ook een vordering die ertoe strekt dat de in het Benelux-merkenregister formeel ingeschreven houdster van een Benelux-merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom verklaart dat zij geen rechten heeft op het betrokken merk en afziet van de inschrijving als merkhoudster?

Motivering:

A.

1 Het geding tussen partijen betreft de rechten op een Benelux-merk. Verweerster is als houdster van beeldmerk nr. 361604

(hierna: „litigieuze merk") bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ingeschreven. De aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk werd op 7 september 1979 ingediend en volgens de overgelegde schriftelijke bevestiging inzake de merkinschrijving was het merk oorspronkelijk ingeschreven op naam van de „onderneming Helmut Knipping". Verweerster heeft op 14 november 2003 **[Or. 3]** bij het BBIE een erfrechtverklaring overgelegd waaruit bleek dat zij de enige erfgename van Helmut Knipping was en verzocht om het litigieuze merk op haar naam om te zetten, hetgeen gebeurde.

2 Verzoekster eist dat verweerster bij het BBIE verklaart dat zij geen rechten heeft op het litigieuze merk en afziet van de inschrijving als merkhoudster. Ter staving van deze vordering stelt verzoekster dat zij ingevolge een reeks van overgangen van het litigieuze merk de werkelijke houdster van de rechten op dit merk is geworden. Zij beschikt derhalve over een wettelijk recht om te eisen dat

verweerster die verklaring bij het BBIE aflegt. Eventuele contractuele rechten zijn duidelijk verjaard.

3 Bij beslissing van 24 juni 2016 heeft het Landgericht Düsseldorf (regionale rechtbank Düsseldorf) [OMISSIS] deze vordering afgewezen op grond dat verzoekster geen ongerechtvaardigde verrijking tegen verweerster kon aanvoeren, daar verweerster niet ten onrechte in het Benelux-merkenregister is ingeschreven als formele houdster van het litigieuze merk. Aangenomen dient te worden dat het litigieuze merk op het tijdstip van overlijden van Helmut Knipping deel uitmaakte van zijn vermogen en derhalve is overgedragen aan verweerster als enige erfgename krachtens rechtsopvolging onder algemene titel. Het Landgericht Düsseldorf heeft zich niet uitgesproken over de internationale bevoegdheid van de Duitse rechterlijke instanties, die door verweerster niet werd betwist.

4 Tegen deze beslissing heeft verzoekster hoger beroep ingesteld, waarbij zij haar vordering volledig handhaaft.

B.

5 Alvorens uitspraak te doen op het hoger beroep dient de behandeling van de zaak te worden geschorst. Overeenkomstig artikel 267 VWEU dient het Hof van Justitie van de Europese Unie de in het dictum gestelde vraag te worden voorgelegd, aangezien de beslissing van de appelrechter afhangt van de uitlegging van artikel 22, punt 4, van **[Or. 4]** verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1; hierna: „vordering nr. 44/2001”).

6 1.

De ambtshalve te onderzoeken internationale bevoegdheid van de Duitse rechterlijke instanties zou kunnen voortvloeien uit artikel 2, lid 1, van verordening nr. 44/2001 – dat van toepassing is wanneer een vordering in rechte wordt ingesteld –, aangezien verweerster haar woonplaats in Duitsland had. Overeenkomstig artikel 66, lid 1, van verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (PB 2012, L 351, blz. 1; hierna: „verordening nr. 1215/2012”) is verordening nr. 44/2001 nog van toepassing op het onderhavige geding, aangezien de rechtsvordering vóór 10 januari 2015 in de zin van deze bepaling werd „ingesteld”.

7 2.

Een exclusieve internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechterlijke instanties krachtens artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 zou evenwel in de weg kunnen staan aan de erkenning van de internationale bevoegdheid van

de Duitse rechterlijke instanties. Volgens deze bepaling zijn, ongeacht de woonplaats van partijen, voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie, de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst, bij uitsluiting bevoegd. Aangezien het BBIE in Nederland is gevestigd, zou de betrokken lidstaat Nederland zijn.

8 a)

Volgens de huidige rechtspraak van het Hof van Justitie inzake octrooigeschillen moet het begrip geschillen inzake „de registratie of de geldigheid van octrooien" als bedoeld in artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 respectievelijk in de vroegere bepaling (artikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen **[Or. 5**] in burgerlijke en handelszaken; hierna: „Executieverdrag") worden opgevat als een autonoom begrip dat in alle verdragsluitende staten op uniforme wijze dient te worden toegepast. Als dergelijke geschillen zijn aan te merken, geschillen betreffende de geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit hoofde van eerdere deponering (arresten van 13 juli 2006, GAT, C-4/03, EU:C:2006:457, [OMISSIS], en 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326, [OMISSIS]). Daarentegen valt daaronder niet een geschil tussen een werknemer die een uitvinding heeft gedaan waarvoor een octrooi werd aangevraagd of verleend, en zijn werkgever, wanneer het geschil betrekking heeft op hun respectieve rechten op dit octrooi die voortvloeien uit hun arbeidsverhouding. In een dergelijk geval wordt immers noch de geldigheid van het octrooi noch de regelmatigheid van de inschrijving ervan in de onderscheiden landen betwist, maar enkel de vraag wie octrooigerechtigde is, hetgeen dient te worden vastgesteld op basis van de rechtsbetrekkingen tussen de betrokkenen (arrest van 15 november 1983, Duijnstee, 288/82, EU:C:1983:326).

12 Overeenkomstig het hierboven aangehaalde arrest van het Hof van 15 november 1983, Duijnstee, zou moeten worden aangenomen dat alle gevallen waarin de rechthebbende een vordering instelt tegen de persoon die onrechtmatig een octrooiaanvraag heeft ingediend, niet vallen onder artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag en evenmin onder de latere bepalingen, te weten artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 en artikel 24, punt 4, van verordening nr. 1215/2012 [OMISSIS]. Ook de Duitse rechtsleer inzake internationaal privaatrecht gaat ervan uit dat geschillen inzake de hoedanigheid van houder van een intellectuele-eigendomsrecht niet vallen onder bovengenoemde bepalingen [OMISSIS]. Derhalve zou in casu geen sprake zijn van een exclusieve internationale bevoegdheid van de Nederlandse (of Belgische of Luxemburgse) rechterlijke instanties [met betrekking tot de specifieke kenmerken van een Benelux-merk voor de bevoegdheid **[Or. 6],** zie de conclusie van advocaat-

generaal Saugmandsgaard øe in de zaak Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA (C-230/15, EU:C:2016:366)].

13 b)

Gelet op de ontwikkeling van het Uniemerkenrecht sinds 1983 vraagt de Senat zich evenwel af of die uitlegging van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 en van artikel 24, punt 4, van verordening nr. 1215/2012 dient te worden gehandhaafd. Voor een sterkere band tussen de hoedanigheid van houder van de rechten en de plaats van registratie pleit om te beginnen de nieuwe versie van artikel 18 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 (PB 2015, L 341, blz. 21), volgens hetwelk de merkhouder, wanneer een Uniemerk zonder zijn instemming op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder is ingeschreven, de overgang van dit merk te zijnen behoeve enkel kan vorderen voor het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie of voor een rechtbank voor het Uniemerk; deze bepaling voorziet dus niet in enige bevoegdheid van nationale rechterlijke instanties. Reeds met betrekking tot artikel 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1) was aangevoerd dat het recht om de overgang te vorderen van een merk dat op naam van een gemachtigde is ingeschreven, valt onder artikel 16, punt 4, van het Executievedrag of onder de overeenkomstige latere bepalingen [OMISSIS]. Verder bepaalt artikel 22, lid 3, van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking) (PB 2015, L 336, blz. 1) dat de lidstaten beschikken over procedures om de overgang op te nemen in hun registers; dit artikel verbindt de hoedanigheid van houder van de rechten dus eveneens, enger dan voorheen, aan de voor inschrijving bevoegde autoriteit.

14 c)

Ten slotte heeft het Hof in het arrest van 17 maart 2016, Taser International (C-175/15, EU:C:2016:176, punt 28) uitdrukkelijk de vraag onbeantwoord gelaten, of een verzoek tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst om merken over te dragen daadwerkelijk **[Or. 7]** onder artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 valt. In de reeds aangehaalde conclusie in zaak C-230/15, die betrekking had op een merk dat was ingeschreven op naam van een gemachtigde, wijst advocaat-generaal Saugmandsgaard øe op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering, waarbij artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aanknoopt. Evenwel levert deze conclusie geen verdere inzichten op voor de onderhavige zaak.

15 3.

Gelet op een en ander acht de appelrechter het passend, het Hof een prejudiciële vraag voor te leggen. Daarbij heeft hij in het bijzonder in aanmerking genomen dat, wanneer hij de internationale bevoegdheid van de Duitse rechterlijke instanties aanvaardt, het gevaar bestaat dat de partij die in de onderhavige procedure in het ongelijk wordt gesteld, een procedure aanhangig kan maken met hetzelfde voorwerp bij de Nederlandse rechterlijke instanties en daarbij kan aanvoeren dat die uitspraak niet rechtens bindend is wegens het ontbreken van internationale bevoegdheid van de Duitse rechterlijke instanties.

[OMISSIS]