



Datum van inontvangstneming : 12/08/2016

Zaak C-381/16

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

11 juli 2016

Verwijzende rechter:

Tribunal Supremo (Spanje)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

28 juni 2016

Eiser tot cassatie:

[REDACTED]

Verweerder in cassatie:

[REDACTED]

[omissis] TRIBUNAL SUPREMO (hoogste rechterlijke instantie),

Sala de lo Civil (kamer voor civiele zaken)

BESCHIKKING

[omissis] **FEITEN**

TEN EERSTE.- Bij de kamer voor civiele zaken van het Tribunal Supremo zijn aanhangig een buitengewoon rechtsmiddel wegens procedurele fouten en een beroep in cassatie tegen het arrest dat de Achtste afdeling van de Audiencia Provincial de Alicante (provinciaal gerechtshof Alicante) (Tribunal de Marca Comunitaria) (rechtbank voor het gemeenschapsmerk in tweede aanleg) op 20 december 2013 heeft gewezen in het hoger beroep [omissis] dat was ingesteld tegen het vonnis [omissis] van de Juzgado de lo Mercantil [omissis] de Alicante (handelsrechtbank Alicante) (Juzgado de Marca Comunitaria) (rechtbank voor het gemeenschapsmerk in eerste aanleg) in de zaak tussen [REDACTED] en [REDACTED] met betrekking tot een vordering tot revindicatie van een gemeenschapsmerk. [Or. 2]

TEN TWEEDE.- [omissis] Het Tribunal Supremo was van oordeel dat het zinvol kon zijn om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Om die reden [omissis] zijn partijen gehoord.

TEN DERDE.- Eiser tot cassatie [omissis] heeft betoogd dat de voorgenomen prejudiciële vraag moest worden gesteld omdat het gemeenschapsrecht slechts voorziet in de mogelijkheid om een vordering tot revindicatie van een merk in te stellen wanneer degene die de inschrijving heeft verricht, een gemachtigde is van de andere ondernemer, die door de inschrijving wordt benadeeld, en er geen andere gevallen worden genoemd. Aangezien in casu de ene partij niet de gemachtigde van de andere partij was, kon dan ook geen vordering tot revindicatie van een gemeenschapsmerk worden ingesteld.

TEN VIERDE.- Verweerder in cassatie [omissis] meende echter dat geen prejudiciële vraag hoefde te worden gesteld omdat verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (*Publicatieblad van de Europese Unie* van 24 maart 2009) (hierna: „gemeenschapsmerkenverordening”) zich er niet tegen verzet dat subsidiair een beroep wordt gedaan op het nationale recht, in dit geval artikel 2, lid 2, van Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (wet 17/2001 van 7 december 2001 inzake merken) (BOE nr. 294 van 8 december 2001) (hierna: „merkenwet”), zodat – zonder dat het nodig is om een prejudiciële vraag te stellen – artikel [18] van de gemeenschapsmerkenverordening aldus kan worden uitgelegd dat het mogelijk is dat er overeenkomstig het bepaalde in de nationale wettelijke regeling een vordering tot revindicatie wordt ingesteld in gevallen waarin de ene partij geen gemachtigde is van de andere partij.

[omissis] **MOTIVERING**

TEN EERSTE.- Onderwerp van het geding

- 1 Op 24 januari 2011 diende [REDACTED] bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van gemeenschapsbeeldmerk nr. 9679093, Showergreen, in. Op 29 augustus van dat jaar volgde goedkeuring en inschrijving op zijn naam. **[Or. 3]**
- 2 [REDACTED] is van oordeel dat hij de rechtmatige, ongeregistreerde houder van het genoemde merk is en wendde zich daarom tot de Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante, bij welke rechtbank hij naast andere vorderingen die thans niet meer aan de orde zijn, ook een vordering tot revindicatie van dat gemeenschapsmerk instelde op grond van artikel [18] van de gemeenschapsmerkenverordening (op naam van een gemachtigde ingeschreven merk) en artikel 2, lid 2, van de merkenwet (revindicatie).
- 3 In de uitspraak in eerste aanleg werd die vordering ongegrond verklaard om de volgende redenen die kort zijn samengevat: (i) ten aanzien van het gemeenschapsmerk kan geen gebruik worden gemaakt van de algemene

De in de zaak aan de orde zijnde aspecten die relevant zijn voor het verzoek om een prejudiciële beslissing en het daarop te geven antwoord, zijn de volgende:

- (i) Kan Torras Ferrazzuolo het houderschap van het door ██████████ ██████████ ingeschreven gemeenschapsmerk voor zich opeisen op grond van het nationale recht dat dit mogelijk maakt?
- (ii) Zo ja, moet aan de hand van de verstrekte bewijzen worden nagegaan wie de merkhouder is.

TEN DERDE.- Nationaal recht

1.- In het Spaanse recht luidt artikel 2, lid 2, van Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (wet 17/2001 van 7 december 2001 inzake merken, BOE nr. 294 van 8 december 2001) als volgt:

„Wanneer bij de aanvraag tot inschrijving van een merk wordt gehandeld in strijd met de rechten van een derde of een wettelijke of contractuele verplichting niet wordt nagekomen, kan de benadeelde bij de rechtbank het eigendom van het merk opeisen door daarvoor de benodigde revindicatievordering in te stellen vóór de datum van inschrijving dan wel binnen vijf jaar na publicatie van de inschrijving of vanaf het moment waarop is aangevangen met het gebruik van het ingeschreven merk overeenkomstig het bepaalde in artikel 39. Na indiening van de revindicatievordering zal de rechtbank het Spaanse octrooi- en merkenbureau daarvan op de hoogte stellen, ter aantekening in het merkenregister, en indien nodig de inschrijvingsprocedure van het merk schorsen.”

2.- In de Spaanse jurisprudentie (bijvoorbeeld het arrest van de Eerste kamer van het Tribunal Supremo met nr. 391/2013 van 14 juni 2013, ECLI:ES:TS:2013:4297) is verklaard dat de vordering tot revindicatie van een nationaal merk of van een **[Or. 5]** handelsnaam, zoals geregeld in artikel 2, lid 2, van de merkenwet, een bijzondere manier is om houder te worden van een teken dat eerder door een andere persoon is ingeschreven, wanneer bij de aanvraag van die inschrijving „[was] gehandeld in strijd met de rechten van een derde of een wettelijke of contractuele verplichting niet [was] nagekomen”. Gewoonlijk gaat het om gevallen waarin een merk of een handelsnaam is ingeschreven door een distributeur of een gemachtigde, en in het algemeen om misbruik van vertrouwen of niet-nakoming van een loyaliteitsverplichting, hetgeen impliceert dat partijen (derde wiens rechten worden aangetast en merkaanvrager) reeds in een verhouding tot elkaar stonden. Dat is waar, a contrario, naar wordt verwezen in het arrest van deze kamer met nr. 302/2016 van 9 mei 2016 (ECLI:ES:TS:2016:1903), waarin als volgt wordt overwogen:

„als er tussen partijen geen contractuele of juridische verhouding is of geen aantasting van rechten plaatsvindt bij de inschrijving, in de zin van artikel 2, lid 2, van de merkenwet, valt de situatie buiten het bereik van de vordering tot revindicatie van een merk.”

TEN VIERDE.- Gemeenschapsbepalingen

1.- Artikel 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (*Publicatieblad van de Europese Unie* van 24 maart 2009) draagt het opschrift „Overgang van een merk ingeschreven op naam van een gemachtigde” en luidt als volgt:

„Indien een gemeenschapsmerk zonder instemming van de merkhouder ingeschreven is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder, heeft deze het recht overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.”

2.- Artikel 16 van deze verordening, met als opschrift „Behandeling van gemeenschapsmerken als nationale merken”, luidt:

„1. Tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders wordt bepaald, wordt het gemeenschapsmerk als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar, volgens het register van gemeenschapsmerken: a) de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel had; b) indien het bepaalde onder a) niet van toepassing is, de merkhouder op de betrokken dag een vestiging had. 2. Indien lid 1 niet van toepassing is, is de in dat lid bedoelde lidstaat de lidstaat waar het Bureau zijn zetel heeft. 3. Indien twee of meer personen als gezamenlijke merkhouders zijn ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken, wordt lid 1 toegepast op de eerst genoemde gezamenlijke houder; zo dit niet mogelijk is, op de eerstvolgende gezamenlijke [Or. 6] in volgorde van inschrijving. Indien lid 1 op geen van de gezamenlijke merkhouders van toepassing is, is lid 2 van toepassing.”

TEN VIJFDE.- Noodzaak tot het stellen van een prejudiciële vraag

1.- Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt dat als volgens de nationale rechter in een zaak een bepaling van nationaal recht van toepassing is die in strijd is met het Europese recht, of een gemeenschapsbepaling aan de orde is waarmee andere bepalingen van nationaal recht zich mogelijkerwijs niet verdragen en die uitlegging behoeft, die rechter zich tot het Hof moet wenden wanneer hij niet zelf de twijfel kan wegnemen en tegen zijn beslissing geen gewoon rechtsmiddel openstaat [arrest van 9 september 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a. (C-160/14, EU:C:2015:565)]. Nationale rechterlijke instanties zijn in elk geval niet begrensd in hun bevoegdheid zich tot het Hof te wenden indien zij menen dat een bij hen aanhangig geding vragen doet rijzen die een uitlegging of een beoordeling van de geldigheid van bepalingen van gemeenschapsrecht verlangen en ter zake waarvan zij een beslissing moeten nemen [arrest van 22 juni 2010, Melki en Abdeli (C-188/10 en C-189/10, EU:C:2010:363)].

2.- Aangezien tegen de uitspraak van het Tribunal Supremo geen gewoon rechtsmiddel openstaat en er duidelijk sprake is van tegenstrijdigheid tussen artikel 18 van de gemeenschapsmerkenverordening en artikel 2, lid 2, van de merkenwet, is het in casu wenselijk dat een prejudiciële vraag wordt gesteld, zodat het Hof zich uitlaat over de vraag of een vordering tot revindicatie van een gemeenschapsmerk kan worden toegewezen in een niet in de gemeenschapsmerkenverordening, maar wel in het nationale recht genoemd geval.

Volgens artikel 18 van de gemeenschapsmerkenverordening kan een revindicatievordering immers slechts worden ingesteld wanneer sprake is van overgang van een op naam van een gemachtigde ingeschreven merk.

Artikel 2, lid 2, van de Spaanse merkenwet voorziet evenwel in een veel ruimere revindicatievordering, die kan worden ingesteld in alle gevallen waarin er tussen partijen een juridische of contractuele verhouding is en degene die de inschrijving van een merk aanvraagt en verkrijgt, in strijd met de rechten van de insteller van de revindicatievordering heeft gehandeld. [Or. 7]

In deze zaak is in geschil of, gelet op de behandeling van het gemeenschapsmerk als nationaal merk in het hiervoor weergegeven artikel 16 van de gemeenschapsmerkenverordening, geoordeeld kan worden of het bepaalde in artikel 2, lid 2, van de Spaanse merkenwet ook geldt voor het gemeenschapsmerk, zodat een vordering tot revindicatie van een gemeenschapsmerk niet alleen kan worden ingesteld in het in artikel 18 van de gemeenschapsmerkenverordening genoemde specifieke geval van de gemachtigde, maar ook wanneer, zoals reeds is aangegeven, er tussen partijen een juridische of contractuele verhouding is en degene die de inschrijving van een merk aanvraagt en verkrijgt, in strijd met de rechten van de insteller van de revindicatievordering heeft gehandeld.

3.- In het licht van deze probleemstelling wordt het noodzakelijk geacht om krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen, zodat nagegaan kan worden of artikel 2, lid 2, van de Spaanse merkenwet subsidiair kan worden toegepast, met dien verstande dat daardoor de vordering tot revindicatie van een gemeenschapsmerk zou worden uitgebreid tot gevallen die niet expliciet worden genoemd in de gemeenschapsmerkenverordening.

DICTUM

Gelet op het voorgaande,

BESLIST DE KAMER ALS VOLGT: Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt krachtens artikel 267 VWEU verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag met betrekking tot de uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (*Publicatieblad van de Europese Unie* van 24 maart 2009):

████████████████████

„Verdraagt de omstandigheid dat een vordering tot revindicatie van een gemeenschapsmerk is ingesteld op andere gronden dan de in artikel 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk genoemde gronden en met name plaatsvindt in overeenstemming met de gevallen als bedoeld in artikel 2, lid 2, van de Spaanse merkenwet, namelijk wet 17/2001 van 7 december 2001 inzake merken (BOE nr. 294 van 8 december 2001), zich met het Unierecht en dan in het bijzonder met die verordening?” **[Or. 8]**

[*omissis*]