



Datum van inontvangstneming : 05/09/2016

**Zaak C-425/16****Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

1 augustus 2016

**Verwijzende rechter:**

Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

12 juli 2016

**Verzoekende partij:**

[REDACTED]

**Verwerende partij:**

[REDACTED]

---

**REPUBLIEK OOSTENRIJK****OBERSTER GERICHTSHOF**

(omissis)

Het Oberste Gerichtshof heeft als rechter in Revision (omissis) in de zaak van verzoeker [REDACTED] Asten, (omissis) tegen verweerster Mag. [REDACTED] Linz, (omissis) inzake een vordering tot staking, vernietiging, betaling van 2.000 EUR vermeerderd met interesten en gerechtskosten en publicatie van de uitspraak (totale waarde van de vordering: 36.340 EUR), in de procedure over de buitengewone Revision van verzoeker tegen de beslissing van het Oberlandesgericht Wenen als appelrechter van 5 oktober 2015, (omissis), waarbij de beslissing van het Handelsgericht Wenen van 17 mei 2015, (omissis), werd bevestigd, de navolgende

**Beslissing**

gegeven:

A. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt overeenkomstig artikel 267 VWEU verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

**[Or. 2]**

1. Mag een vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt [artikel 96, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009, in de versie van verordening (EU) nr. 2015/2424] worden afgewezen op grond dat de aanvraag van het merk te kwader trouw was [artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009, in de versie van verordening (EU) nr. 2015/2424], wanneer de gedaagde op deze grond weliswaar een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerkt heeft ingesteld [artikel 99, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009, in de versie van verordening (EU) nr. 2015/2424], maar de rechter op deze reconventionele vordering nog niet heeft beslist?

2. Zo nee, mag de rechter de vordering wegens inbreuk afwijzen op grond dat de aanvraag van het merk te kwader trouw was, wanneer hij minstens tegelijk de reconventionele vordering tot nietigverklaring toewijst, of moet hij met de beslissing op de vordering wegens inbreuk in ieder geval wachten tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan?

B. De behandeling van verzoekers rechtsmiddel wordt geschorst totdat het Hof van Justitie van de Europese Unie (omissis) een prejudiciële beslissing geeft.

Motivering:

I. Feiten:

Verzoeker is houder van het Uniewoordmerk „Baucherlwärmer” voor de klassen 5, 29, 30 en 33 van de Overeenkomst van Nice betreffende [de internationale] classificatie [van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken], met voorrang vanaf 17 mei 2005. Hij handelt in een kruidenmengsel, dat hij sinds ongeveer 2000 als „Baucherlwärmer” aanduidt. Ook verweerster verkoopt een kruidenmengsel om te mengen met sterke alcohol, dat zij eveneens met „Baucherlwärmer” aanduidt. Verzoeker heeft zijn **[Or. 3]** merk doen beschermen, om daarop uitsluitende rechten te verwerven.

II. Vorderingen en argumenten van partijen:

Verzoeker wil – op grond van zijn Uniemerkt – (samengevat) verweerster verplichten om het gebruik van het teken „Baucherlwärmer” voor de waren en diensten van de nader aangeduide klassen te staken. Verder vordert hij vernietiging van de waren en publicatie van de uitspraak.

Verweerster bracht daartegen onder meer in dat verzoeker het Uniemerkt in strijd met de goede zeden en te kwader trouw had verworven. Op deze grond stelde zij ook een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoekers Uniemerkt in.

### III. Voorafgaande procedure:

De rechter in eerste aanleg schorste de behandeling van de reconventionele vordering totdat de beslissing in de onderhavige procedure over de vordering wegens inbreuk in kracht van gewijsde is gegaan. De schorsingsbeslissing werd in de beroepsprocedure opgeheven, zodat de reconventionele vordering nog steeds aanhangig is in eerste aanleg. Tot nu toe werd geen beslissing gewezen. De vordering wegens inbreuk die in de onderhavige procedure aan de orde is, werd door de rechter in eerste aanleg (in de tweede procedure) afgewezen omdat verzoeker het merk te kwader trouw had aangevraagd.

De appelrechter heeft deze beslissing bekrachtigd. Overeenkomstig artikel 99 van verordening (EG) nr. 207/2009 (hierna: „verordening inzake het gemeenschapsmerk”) is de grond inzake de aanvraag van het merk te kwader trouw in de inbreukprocedure reeds ontvankelijk wanneer de geldigheid van het gemeenschapsmerk door de gedaagde wordt betwist met een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring. Niet vereist is dat op een dergelijke reconventionele vordering is beslist. De behandeling van de reconventionele vordering is inderdaad mogelijk ondoelmatig **[Or. 4]** geschorst, omdat de vraag of verzoeker bij de aanvraag van zijn gemeenschapsmerk te kwader trouw was alleen in de procedure over de reconventionele vordering de hoofdvraag was, terwijl dit in de inbreukprocedure slechts een voorvraag betrof, zodat de beslissing op de reconventionele vordering gezag van gewijsde zou hebben in de inbreukprocedure, maar dit niet omgekeerd zou gelden voor de beoordeling van deze voorvraag in de inbreukprocedure ten opzichte van de procedure over de reconventionele vordering. Dit doet echter niet af aan het feit dat in casu is voldaan aan het vereiste van artikel 99, lid 1, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, dat de geldigheid van het gemeenschapsmerk wordt betwist bij reconventionele vordering door de gedaagde in de inbreukprocedure. Bijgevolg heeft de rechter in eerste aanleg het bezwaar van verweerster dat verzoeker bij de aanvraag van het merk te kwader trouw was, terecht onderzocht.

Volgens de appelrechter wist verzoeker bij de aanvraag van zijn gemeenschapsmerk reeds lang dat verweerster en daarvoor haar vader voor een zeer soortgelijke waar het toen door verzoeker aangevraagde teken „Baucherlwärmer” gebruikten. Verzoeker beoogde met de aanvraag verweerster het verdere gebruik van dit teken te beletten. Het gemeenschapsmerk van verzoeker is daarom nietig overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder b), van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. Verzoeker kan zich bijgevolg ten aanzien van verweerster niet op dit gemeenschapsmerk beroepen.

Het Oberste Gerichtshof moet beslissen over een door hem toegestane Revision van verzoeker, die de toewijzing van de vordering beoogt. Verzoeker voert in zijn beroep in Revision onder meer aan dat de lagere rechters de vraag inzake kwade trouw in de inbreukprocedure niet hadden mogen onderzoeken zonder dat de

zaken waren gevoegd, respectievelijk zonder in kracht van gewijsde gegane beslissing in de procedure over de reconventionele vordering.

**[Or. 5]**

IV. Rechtsgrondslagen:

1. Op 23 maart 2016 is verordening (EU) nr. 2015/2424, tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009, in werking getreden. (omissis) [Dit] heeft in het onderhavige geval alleen tot gevolg dat hieronder de volgens de nieuwe regeling vereiste terminologie wordt gebruikt [„Uniemerkt” in plaats van „gemeenschapsmerk” (omissis)] en verordening (EG) nr. 207/2009 thans als „verordening inzake het Uniemerkt” wordt aangeduid.

2. Overeenkomstig artikel 99, lid 1, van de verordening inzake het Uniemerkt beschouwen de rechtbanken voor het Uniemerkt het Uniemerkt als geldig, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden.

V. Prejudiciële vragen:

1. Geoordeeld moet worden over verweersters bezwaar dat verzoeker te kwader trouw was bij de aanvraag van het betwiste merk. Dit betreft een absolute nietigheidsgrond [artikel 52, lid 1, onder b), van de verordening inzake het Uniemerkt], die in de inbreukprocedure alleen geldig kan worden aangevoerd wanneer **[Or. 6]** verweerder op grond daarvan een reconventionele vordering instelt. De vraag rijst

- of het volstaat de reconventionele vordering in te stellen, zodat de vordering wegens inbreuk nog vóór de beslissing op de reconventionele vordering wegens verwerving te kwader trouw van het merk kan worden afgewezen, dan wel
- of de vordering wegens inbreuk alleen kan worden afgewezen op die grond wanneer het merk minstens tegelijk nietig wordt verklaard op grond van de reconventionele vordering, dan wel
- of het bezwaar inzake de verwerving van het merk te kwader trouw in de inbreukprocedure überhaupt pas kan slagen wanneer het merk op grond van de reconventionele vordering met kracht van gewijsde nietig is verklaard.

2. De (Duitstalige) doctrine gaat ervan uit dat het nietigheidsbezwaar in ieder geval pas kan slagen wanneer het merk in de procedure inzake de reconventionele vordering nietig is verklaard. Het is echter niet duidelijk of de beslissing over de reconventionele vordering al in kracht van gewijsde moet zijn gegaan.



2.1. Volgens *Eisenführ en Overhage* (omissis) wordt de beslissing in een inbreukprocedure met reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring geregeld „uno actu” door een eindbeslissing geweest. De reconventionele vordering is een onafhankelijke vordering, waarop ook moet worden beslist wanneer de vordering wegens inbreuk wordt ingetrokken. Op de reconventionele vordering moet eerst worden beslist, omdat de vordering wegens inbreuk ongegrond is wanneer de reconventionele vordering slaagt. Aangezien volgens *Eisenführ en Overhage* samen kan worden beslist op de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering („uno actu”), lijkt kracht van gewijsde voor hen niet vereist.

2.2. Volgens *Müller* (omissis) [en ook *Grüger* (omissis)] moet op de [Or. 7] reconventionele vordering worden beslist vóór de beslissing op de vordering wegens inbreuk, temeer daar wanneer de reconventionele vordering slaagt, dit leidt tot nietig- of vervallenverklaring, respectievelijk gedeeltelijke nietig- of vervallenverklaring, met werking erga omnes, en pas „daarna” tot afwijzing van de vordering wegens inbreuk vanwege de ongeldigheid van het gemeenschapsmerk in dienovereenkomstige mate. Uit deze formuleringen kan worden afgeleid dat moet worden gewacht tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan.

3. Het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing berust op de volgende overwegingen:

3.1. De vraag of met de beslissing op de vordering wegens inbreuk moet worden gewacht op de beslissing op de reconventionele vordering, rijst a priori alleen wanneer de bij de reconventionele vordering aangevoerde grond voor nietigheid of verval prejudicieel is voor de beslissing op de vordering wegens inbreuk. Dit is niet het geval wanneer de vordering wegens inbreuk reeds op andere gronden – bijvoorbeeld omdat geen sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van de verordening inzake het Uniemerken – kan worden afgewezen. De hierna vermelde overwegingen hebben bijgevolg alleen betrekking op het geval dat het alleen afhangt van de grond voor nietigheid of verval of de vordering wegens inbreuk al dan niet slaagt. Dit is in casu het geval, aangezien de vordering wegens inbreuk zou slagen op grond van artikel 9, lid 1, onder a), van de verordening inzake het Uniemerken wanneer het betwiste merk geldig is.

3.2. Het is juist dat de rechter overeenkomstig de Oostenrijkse Zivilprozessordnung (wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „ZPO”) voorvragen in beginsel zelfstandig moet beoordelen (omissis) [Or. 8]. Anders dan (bijvoorbeeld) naar Duits recht zou een rechter in een inbreukprocedure het bezwaar dat een nationaal merk nietig is ook onderzoeken (bij wijze van voorvraag) wanneer de verweerder geen overeenkomstige vordering tot nietigverklaring bij het Patentamt (octrooibureau) heeft ingesteld (voor nationale merken is niet voorzien in reconventionele vorderingen). Slaagt het bezwaar van de verweerder, dan wordt de vordering wegens inbreuk afgewezen. Deze

beslissing heeft echter alleen gevolgen *inter partes*; het merk op zich blijft bestaan bij gebreke van nietigverklaring door het Patentamt.

3.3. Overeenkomstig artikel 99, lid 1, van de verordening inzake het Uniemerk kan het bezwaar inzake nietigheid of verval echter alleen slagen wanneer de gedaagde het merk op deze grond heeft „bestreden”. Volgens de bewoordingen van deze bepaling zou inderdaad al het instellen van de reconventionele vordering volstaan. Indien men deze zienswijze volgt, dan zou het bezwaar inzake nietigheid of verval in de inbreukprocedure reeds vóór de beslissing op de reconventionele vordering kunnen slagen en leiden tot de afwijzing van de vordering wegens inbreuk. Dit is evenwel niet verenigbaar met het doel van artikel 99, lid 1, van de verordening inzake het Uniemerk. Dit doel bestaat er immers kennelijk in, behalve de uitzondering van artikel 99, lid 3, van de verordening inzake het Uniemerk, te voorkomen dat de juridische situatie *inter partes* en *erga omnes* gaat verschillen. In het bijzonder heeft de gemeenschapswetgever mogelijk vanzelfsprekend aangenomen dat een vordering wegens inbreuk alleen kan worden afgewezen omdat sprake is van een grond tot nietigheid of verval wanneer deze grond er ook *erga omnes* toe leidt dat het merk ongeldig wordt verklaard. Deze werking *erga omnes* kan naar Oostenrijks en Duits procesrecht niet **[Or. 9]** worden verkregen in de inbreukprocedure, aangezien de vraag inzake nietigheid of verval daarin slechts een voorvraag is, waarover niet afzonderlijk met (constitutieve) werking *erga omnes* wordt beslist. Om die reden is voor de schrapping van het merk een reconventionele vordering of eventueel een vordering tot nietig- of vervallenverklaring overeenkomstig artikel 56 van de verordening inzake het Uniemerk vereist.

3.4. Op basis daarvan gaat de Senat er in zijn bestaande rechtspraak van uit dat een vordering wegens inbreuk (behalve in het geval van artikel 99, lid 3, van de verordening inzake het Uniemerk) alleen kan worden afgewezen op grond van de nietigheid of het verval van het betwiste merk wanneer het merk tegelijk nietig of vervallen wordt verklaard op grond van de reconventionele vordering (omissis). Daarmee wordt verzekerd dat het bezwaar inzake nietigheid of verval *inter partes* (in de inbreukprocedure) alleen slaagt wanneer het merk op dezelfde grond in de procedure inzake de reconventionele vordering *erga omnes* nietig of vervallen wordt verklaard. In het bijzonder moet de in eerste aanleg in het ongelijk gestelde verzoeker in dit geval zowel de beslissing op de vordering wegens inbreuk als de beslissing op de reconventionele vordering betwisten, opdat de beroepsprocedure zou slagen. Indien hij alleen de beslissing op de vordering wegens inbreuk betwist, moet zijn beroep falen, aangezien dan de beslissing over de nietigheid of het verval van het merk in kracht van gewijsde gaat en er a priori aan in de weg staat dat de vordering wegens inbreuk slaagt.

3.5. Men kan echter ook de opvatting verdedigen dat met de beslissing op de vordering wegens inbreuk überhaupt moet worden gewacht tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde gaat. Het merk wordt immers pas geschrapt wanneer de beslissing waarbij de reconventionele vordering wordt

■■■■■

toegewezen, in kracht van gewijsde gaat (zie artikel 100, lid 6, van de verordening inzake het Uniemerkt), en men kan zich **[Or. 10]** situaties voorstellen waarin (weliswaar ondoordacht) optreden van de partijen leidt tot afwijkende beslissingen op de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering.

(a) Zo zou de in eerste aanleg in het ongelijk gestelde verzoeker alleen hoger beroep kunnen instellen tegen de beslissing op de reconventionele vordering. In dit geval blijft zijn vordering wegens inbreuk in ieder geval afgewezen, maar kan het beroep ook leiden tot afwijzing van de reconventionele vordering. De afwijzing van de reconventionele vordering heeft evenwel – anders dan een toewijzende beslissing – geen werking erga omnes. Het merk blijft in dit geval weliswaar (vooralsnog) geldig, maar deze beslissing staat in toekomstige procedures alleen al vanwege artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens) niet in de weg aan een (reconventionele) vordering of een vordering tot nietig- of vervallenverklaring (artikel 56 van de verordening inzake het Uniemerkt) van een andere persoon die geen partij was bij de eerste procedure.

(b) Omgekeerd zou de in eerste aanleg in het ongelijk gestelde verweerder alleen de beslissing op de vordering wegens inbreuk of de beslissing op de reconventionele vordering kunnen aanvechten. In het eerste geval zal hij, wanneer de vordering niet op andere gronden (bv. wegens het ontbreken van verwarringsgevaar) moet worden afgewezen, falen, omdat er vanwege de op dat moment in kracht van gewijsde gegane afwijzing van de reconventionele vordering van moet worden uitgegaan dat het betwiste merk geldig is. In het tweede geval blijft de toewijzende beslissing in de inbreukprocedure geldig, maar kan het merk op grond van het beroep nietig of vervallen worden verklaard. Of op grond hiervan de procedure over de vordering wegens inbreuk opnieuw kan worden geopend, hangt af van het nationale procesrecht.

(c) Deze mogelijke procesrechtelijke verwickelingen zijn echter niet zo zwaarwegend dat met de beslissing op de vordering wegens inbreuk daadwerkelijk **[Or. 11]** moet worden gewacht tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan. Een dergelijke handelswijze gaat immers gepaard met een aanzienlijke vertraging van de procedure, die uitsluitend kan worden gerechtvaardigd door het feit dat ook voor op zich tegenstrijdig gedrag van partijen in bepalingen moet worden voorzien. De gevolgen van dergelijk gedrag hebben partijen echter aan zichzelf te wijten; daaruit hoeft geen algemene regel te worden afgeleid (*hard cases make bad law*).

3.6. Volgens de Senat moet bijgevolg uit artikel 99, lid 1, van de verordening inzake het Uniemerkt (alleen, maar toch) worden afgeleid dat een vordering wegens inbreuk alleen mag worden afgewezen omdat sprake is van een grond voor nietigheid of verval wanneer minstens tegelijk de reconventionele vordering op deze grond wordt toegewezen. Alleen het instellen van de reconventionele vordering mag niet volstaan; wachten tot de beslissing op de reconventionele



vordering in kracht van gewijsde gaat, mag evenmin vereist zijn. Deze vraag – en het mogelijke verband tussen de procedure over de vordering en over de reconventionele vordering en de organisatie van de beroepsprocedure – moet daarentegen uitsluitend op grond van het nationale procesrecht worden beoordeeld.

3.7. Twee andere uitleggingen van artikel 99, lid 1, van de verordening inzake het Uniemerkt zijn echter niet uitgesloten. Volgens de bewoordingen lijkt het te volstaan om de reconventionele vordering in te stellen; volgens het doel zou ook vereist kunnen zijn dat met de beslissing op de vordering wegens inbreuk helemaal wordt gewacht tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan. Daarom wordt het Hof van Justitie dienaangaande verzocht om een verduidelijking van de juridische situatie.

VI. Procesrechtelijke aspecten:

**[Or. 12]**

(omissis)

Oberste Gerichtshof  
Wenen, 12 juli 2016  
(omissis)