



Datum van  
inontvangstneming

:

15/05/2015

**Zaak C-163/15**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

9 april 2015

**Verwijzende rechter:**

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

31 maart 2015

**Appellant:**

Youssef Hassan

**Geïntimeerde:**

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

---

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESLISSING

Uitgesproken (omissis) op

(omissis) 31 maart 2015 (omissis)

In de zaak

Youssef Hassan, (omissis) Berlijn,

verweerder en appellant,

(omissis)

tegen

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, (omissis) Anklam,

verzoekster en geïntimeerde,

(omissis)

(omissis) [Or. 2]

heeft de twintigste Zivilsenat (burgerlijke kamer) van het Oberlandesgericht Düsseldorf (omissis)

beslist:

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verzocht om uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, en wordt daartoe verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1. Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk eraan in de weg dat een licentiehoudster die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken aanspraken wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk doet gelden?
2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehoudster de aanspraken van de merkhoudster tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht („Prozessstandschaft“)?

### **Motivering:**

#### **I.**

- 1 Verzoekster is sinds 2 januari 2011 licentiehoudster van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società. Deze is houdster van het op 15 augustus 2002 aangevraagde en op 11 februari 2004 onder nr. 002818680 ingeschreven [Or. 3] gemeenschapswoordmerk „ARKTIS”, dat onder meer is ingeschreven voor beddengoed en dekens (klasse 24). Overeenkomstig artikel 5, lid 3, van de licentieovereenkomst is verzoekster verplicht om in eigen naam rechten wegens inbreuken op de merkrechten van licentiegeefster te doen gelden. De licentie werd niet ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.

- 2 Verweerder is zaakvoerder van OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, die op 1 mei 2010 zijn eenmanszaak heeft overgenomen. Op 30 oktober 2012 bood OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH op de website „schoene-traeume.de” meerdere donsdekens „innoBETT selection Arktis” aan.
- 3 Ten tijde van verweerders eenmanszaak waren er al vergelijkbare aanbiedingen. Zo had verweerder op 27 oktober 2009 op de website „schoene-traeume.de” de donsdekens „Arktis 90” en „Arktis 90 HS” aangeboden. Voor Bavaria Vertriebs- und Handelsgesellschaft mbH, die destijds licentiehoudster van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società was, was dit de aanleiding om verweerder via een advocaat in gebreke te stellen. Verweerder heeft vervolgens op 3 februari 2010 aan Bavaria een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven waarin hij zich er op straffe van een door Bavaria naar billijkheid te bepalen contractuele boete toe verbond het teken „Arktis” niet langer te gebruiken voor beddengoed.
- 4 Het Landgericht heeft op vordering van verzoekster de geldigheid van de stakingsovereenkomst tussen verweerder en Bavaria Vertriebs- und Handelsgesellschaft mbH vastgesteld en verweerder ten aanzien van verzoekster veroordeeld tot informatieverstrekking, teruggave, vernietiging en terugroeping, en ten aanzien van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società tot schadevergoeding. De motivering bestond erin dat de stakingsovereenkomst geldig was en verweerder inbreuk had gemaakt op het aan verzoekster in licentie gegeven merk. Volgens het Landgericht was de aanduiding „ARKTIS” voor dekens niet louter beschrijvend. **[Or. 4]**
- 5 Tegen deze beslissing van het Landgericht stelt verweerder hoger beroep in.

## II.

- 6 Of verweerders hoger beroep slaagt, hangt volgens de Senat af van de vraag of verzoekster – die op grond van artikel 5, lid 3, van de licentieovereenkomst beschikt over de volgens artikel 22, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 vereiste toestemming van de merkhoudster – de rechten wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk kan doen gelden, hoewel zij niet als licentiehoudster is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.
- 7 De Senat stemt niet in met het oordeel van het Landgericht dat verweerder reeds op grond van de stakingsovereenkomst met Bavaria Vertriebs- und Handelsgesellschaft mbH ongewijzigd tot staking is gehouden. Sinds mei 2010 is niet langer verweerder, maar OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG tot staking gehouden. Door op 1 mei 2010 de eenmanszaak van haar zaakvoerder over te nemen en de bestaande handelsnaam te behouden,

heeft OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG overeenkomstig § 25, lid 1, eerste volzin, van het Handelsgesetzbuch (Duits wetboek van koophandel) ook de boetebedingen waartoe deze was gehouden, overgenomen. § 25, lid 1, eerste volzin, van het Handelsgesetzbuch luidt als volgt: „Wie een onder levenden verworven handelszaak onder de bestaande handelsnaam voortzet, met of zonder toegevoegde aanduiding van de opvolging, is gebonden door alle verplichtingen van de vorige eigenaar die hun grondslag vinden in de exploitatie van de zaak”. Met deze bepaling verbindt de wet het rechtsgevolg van continuïteit van de aansprakelijkheid aan de continuïteit van de onderneming, die naar de buitenwereld zichtbaar is doordat de bestaande handelsnaam wordt behouden [Bundesgerichtshof (omissis)].

- 8 Bijgevolg is verzoeksters subsidiaire vordering van belang, die – op grond van verzoeksters licentierecht op het gemeenschapsmerk „Arktis” – doordat OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH [Or. 5] op 30 oktober 2012 meerdere donsdekens „innoBETT selection Arktis” heeft aangeboden, strekt tot staking wegens inbreuk op dit merk jegens verweerder, die als inbreukmaker ook persoonlijk moet instaan voor deze inbreuk, naast OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH. Volgens de Senat is er sprake van inbreuk op het gemeenschapsmerk, aangezien het publiek de aanduiding „innoBETT selection Arktis” niet opvat als één teken, maar als het teken „innoBETT”, dat verwijst naar de producent, en het teken „Arktis”, dat verwijst naar de concrete productserie.
- 9 Verzoekster kan tegen verweerder evenwel enkel een vordering tot staking van het gebruik van de aanduiding „Arktis” voor dekens instellen op grond van de artikelen 9, lid 1, onder b), en 101, lid 1, juncto artikel 22, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009, wanneer hiertoe haar licentie niet moet zijn ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.
- 10 De Senat heeft in een eerdere beslissing van 8 november 2005 (omissis) het standpunt ingenomen dat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 enkel de mogelijkheid van verkrijging te goeder trouw regelt. Het is juist dat de bepaling in het algemeen vaststelt dat de in de artikelen 17, 19 en 22 bedoelde rechtshandelingen betreffende het gemeenschapsmerk in alle lidstaten slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn, om welke reden in een zuiver letterlijke opvatting dit ook het instellen van vorderingen wegens inbreuk door de licentiehouders kan omvatten. Omdat de tweede volzin en het tweede lid, die daarop volgen, echter enkel betrekking hebben op het geval van verkrijging te goeder trouw, leidt een systematische uitlegging ook voor de eerste volzin tot dit resultaat. (omissis)
- 11 Daarentegen heeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te Alicante in zijn beslissing van 15 juli 2005 (omissis) naar alle schijn het

standpunt ingenomen dat de licentiehouders tegenover derden enkel rechten kan doen gelden wanneer de licentie in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 stelt het beginsel vast dat voor elke rechtshandeling die voor inschrijving vatbaar is, een inschrijving is vereist om tegenwerpelijk te zijn aan derden. **[Or. 6]**

- 12 Mocht de inschrijving van de licentie een voorwaarde zijn opdat de licentiehouders zijn rechten kan doen gelden, dan rijst de verdere vraag of de niet-ingeschreven licentiehouders de rechten van de merkhouder kan doen gelden op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht. In casu vordert verzoekster geen schadevergoeding voor zichzelf, maar voor merkhoudster KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società. Ook zou zij de andere vorderingen tot staking en informatieverstrekking kunnen omzetten in een verplichting van verweerder ten aanzien van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale società. Naar Duits recht is erkend dat een derde de aanspraken van de houder van een recht kan doen gelden op grond van de door deze houder aan hem overgedragen bevoegdheid daartoe, wanneer hij beschikt over een geldige machtiging om de aanspraken van de houder van het recht voor een rechterlijke instantie te doen gelden en over een eigen beschermenswaardig belang bij deze rechtsvordering, dat ook kan zijn gebaseerd op een economisch belang [Bundesgerichtshof (omissis)]. Aan deze voorwaarden is in casu voldaan.

(omissis)