



Datum van
inontvangstneming

:

19/06/2015

Zaak C-223/15

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

18 mei 2015

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

12 mei 2015

Verzoekster en appellante:

combit Software GmbH

Verweerster en geïntimeerde:

Commit Business Solutions Ltd

(omissis)

uitgesproken op 12 mei 2015

(omissis)

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHIKKING

In het geding tussen

combit Software GmbH, (omissis) Konstanz, (omissis)

verzoekster en appellante,

(omissis)

t e g e n

Commit Business Solutions Ltd., (omissis) Holon (omissis), Israël

verweerster en geïntimeerde,

(omissis)

[Or. 2]

heeft de 20^e Zivilsenat van het Oberlandesgericht Düsseldorf (omissis)

de volgende beschikking gegeven:

(omissis)

II.

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

In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een gemeenschapswoordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het gemeenschapsmerk met een benaming die daarop een inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een betekenisonderscheid, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

a) Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde EU-consument?

b) Moet het bestaan van een inbreuk op het gemeenschapsmerk worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?

[Or. 3]

Motivering

A.

- 1 Bij het Oberlandesgericht is hoger beroep ingesteld door een overeenkomstig Duits recht geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die bij de Duitse rechterlijke instanties een procedure wegens merkinbreuk had ingesteld tegen een in Israël gevestigde Limited (naamloze vennootschap).

De appelrechter acht een beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de uitlegging van de artikelen 1, lid 2, tweede zinsdeel, 102, lid 1, eerste zin, en 109, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad (omissis) inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening nr. 207/2009”) noodzakelijk voor het wijzen van zijn arrest.

Aan het geding liggen de volgende feiten ten grondslag:

- 2 Verzoekster ontwikkelt, vervaardigt en verkoopt hard- en software in de computersector en verstrekt bijhorende service en opleidingen ter zake. Zij is onder meer houdster van de volgende merken:
 - Duits woordmerk nr. 30230373 „combit” (hierna: „litigieus merk 2”) met rangorde 21 juni 2000, dat in de klassen 9, 16, 38 en 42 onder meer is beschermd voor alle soorten computerprogramma’s en software;
 - gemeenschapswoordmerk nr. 001729367 „combit” (hierna: „litigieus merk 3”) met rangorde 28 juni 2000, dat in de klassen 35, 37, 38 en 42 onder meer is beschermd voor het ontwikkelen, schrijven, opzetten, onderhouden en verhuren van programma’s voor gegevensverwerking, voor de installatie van software en hardware, en voor advisering met betrekking tot computerhardware en -software.

[Or. 4]

- 3 Verweerster is een te Holon, Israël, gevestigde onderneming die via haar website www.combitcrm.com wereldwijd verschillende computerprogramma’s aanbiedt. Haar homepage geeft toegang tot een „e-store”, waar haar aanbod in het Duits kon worden geraadpleegd en haar producten rechtstreeks voor Duitsland konden worden besteld. Op de software die verweerster aanbood, was de benaming „Commit” aangebracht. De toevoeging „CRM” verwijst naar het beoogde gebruik van de software, namelijk op het gebied van klantenbeheer („Customer Relationship Management”).
- 4 Verzoekster heeft met het onderhavige beroep in eerste aanleg verzocht verweerster te verbieden om zonder toestemming van verzoekster in het economische verkeer van de Europese Unie de benaming „Commit” voor software te gebruiken en/of de voornoemde goederen onder deze benaming aan te bieden, in de handel te brengen en/of het teken in reclame te gebruiken,

en subsidiair

om zonder toestemming van verzoekster in het economische verkeer van de Bondsrepubliek Duitsland de benaming „Commit” voor software te gebruiken en/of de voornoemde goederen onder deze benaming aan te bieden, in de handel te brengen en/of het teken in reclame te gebruiken.

II.

- 5 Het Landgericht heeft de subsidiaire vordering, die enkel de Duitse markt betrof, toegewezen en het beroep voor het overige verworpen. Het heeft zijn beslissing

gebaseerd op de overweging dat verzoekster zich niet kon beroepen op litigieus merk 3, aangezien zij het merk niet heeft gebruikt. Dit was om juridische redenen niet het geval voor litigieus merk 2, waarop verweerster inbreuk had gemaakt. Er is sprake van het vereiste verwarringsgevaar. De betrokken waren zijn nagenoeg soortgelijk, litigieus merk 2 heeft een minstens gemiddeld onderscheidend vermogen en ook de tekens stemmen voldoende overeen. Weliswaar is de benaming „combit” misschien samengesteld uit „com” voor **[Or. 5]** computer en „bit” voor „binary digit”, maar de consument ziet dit begrip niet als een samengesteld woord en afkorting van vaktermen uit de computersector, maar als een verzonnen nieuw begrip dat één geheel vormt. Dit geldt ook voor het begrip „commit”. Gezien verweersters commerciële activiteit in de IT-sector kan met de lettergeep „com” naar computer worden verwezen. Het relevante publiek begrijpt dit begrip evenwel eerder als een nieuw samengesteld, verzonnen woord dan als afkorting van het Engelse „commitment”.

- 6 Enkel verzoekster heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld. Op basis van het gemeenschapswoordmerk eist zij dat het gebruik in de hele Europese Unie wordt gestaakt.

B.

- 7 Alvorens uitspraak te doen op het hoger beroep, moet de behandeling van de zaak worden geschorst. Het Hof van Justitie van de Europese Unie dient overeenkomstig artikel 267 VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing over de in het dictum geformuleerde vragen. De uitspraak van de appelrechter hangt af van de uitlegging van de artikelen 1, lid 2, tweede zinsdeel, en 109, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.

1.

- 8 De Duitse rechterlijke instanties zijn op grond van artikel 97, lid 2, van verordening nr. 207/2009 internationaal bevoegd om uitspraak te doen in het onderhavige geding als rechtbank voor het gemeenschapsmerk. Verweerster heeft woonplaats noch vestiging in een van de lidstaten. Verzoekster heeft als rechtspersoon logischerwijze geen woonplaats, maar heeft in Duitsland een vestiging. De krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk is overeenkomstig artikel 98, lid 1, van die verordening bevoegd ter zake van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten.

[Or. 6]

2.

- 9 Anders dan het Landgericht heeft geoordeeld, heeft verzoekster litigieus merk 3 voldoende gebruikt, zodat ten aanzien van dit merk het overeenkomstig artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009 toegelaten verweer van onvoldoende gebruik

4

met het oog op instandhouding [artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] niet kan slagen.

3.

- 10 De door het Landgericht definitief vastgestelde inbreuk van verweerster in de Bondsrepubliek Duitsland, die niet alleen litigieus merk 2 betreft, maar ook – voor zover van belang – het enkel territoriaal verdergaande litigieuze merk 3, houdt een risico op inbreuken in voor het hele gebied van de Europese Unie (omissis).
- 11 Met het Landgericht is de Senat van oordeel dat in Duitsland verwarringsgevaar bestaat tussen de benaming „combit” en het begrip „Commit”, aangezien de benaming „combit” daar een gemiddeld onderscheidend vermogen bezit en het begrip „Commit” voor de gemiddelde Duitse consument geen concrete betekenis heeft. Dit is niet enkel het geval in Duitsland, maar ook in de andere Duitstalige landen van de Europese Unie.
- 12 Anders is het evenwel in het Engelse taalgebied. Daar is de gemiddelde consument enerzijds meer gewend aan het gebruik van afkortingen (ook en vooral in samenvoegingen), zodat litigieus merk 3 als samenvoeging van „com” van computer en „bit” van „binary digit” daar slechts beperkt onderscheidend vermogen heeft voor de beschermde klassen van waren. Anderzijds kent hij de benaming „commit” van het in het Engels in verscheidene contexten gebruikte werkwoord „to commit”, zodat voor hem de [Or. 7] fonetische overeenstemming wordt geneutraliseerd door een duidelijk betekenisonderscheid met „combit”.

6.

- 13 Over de toepassing van het eenheidsbeginsel van artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is nog geen uitspraak gedaan door de hoogste rechter (omissis).
- 14 a)

Bij een consequente toepassing van dit beginsel in dit soort procedure zijn in een zaak als de onderhavige twee uitkomsten denkbaar: ofwel wordt een stakingsvordering uniform voor het gehele grondgebied van de Unie toegestaan, zodat verzoekster verweerster ook kan verbieden haar teken te gebruiken in een of meerdere lidstaten waar helemaal geen verwarringsgevaar bestaat; ofwel wordt naar analogie van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 de stakingsvordering voor de hele Unie afgewezen, zodat afbreuk wordt gedaan aan verzoeksters rechten als merkhoudster, omdat zij in lidstaten waar verwarringsgevaar bestaat, haar rechten niet kan uitoefenen. Beide oplossingen lijken onbevredigend.

- 15 b)

Indien het eenheidsbeginsel niet wordt toegepast in een inbreukprocedure wegens verwarringsgevaar, moet de rechtbank voor het gemeenschapsmerk in een zaak als de onderhavige voor elke lidstaat afzonderlijk de in het kader van het verwarringsgevaar relevante feiten vaststellen, wat een aanzienlijke belasting inhoudt en vaak niet mogelijk is zonder het inwinnen van uitgebreide adviezen. De procedures zullen dan niet tijdig worden beëindigd en zullen voor de partijen aanzienlijke kostenrisico's inhouden.

7.

- 16 De beslissing van de Senat hangt af van welke van de onder 6 beschreven wegen moet worden gevolgd:

[Or. 8]

a)

- 17 Indien het Hof van oordeel is dat het eenheidsbeginsel ook in inbreukprocedures van toepassing is en de inbreuk op een gemeenschapsmerk in een lidstaat leidt tot een verbod in de hele Unie om het inbreukmakende teken te gebruiken, slaagt het hoger beroep zonder meer.

b)

- 18 Indien het Hof van oordeel is dat het eenheidsbeginsel ook in inbreukprocedures van toepassing is en de afwijzing van het bestaan van een inbreuk op een gemeenschapsmerk in een lidstaat ertoe leidt dat nergens in de Unie een stakingsvordering kan slagen, moet het hoger beroep zonder meer worden verworpen.

c)

- 19 Indien het Hof van oordeel is dat het verwarringsgevaar voor elke lidstaat afzonderlijk moet worden beoordeeld, slaagt het hoger beroep zonder meer wat de Duitstalige lidstaten betreft, moet het zonder meer worden verworpen voor de Engelstalige landen en moet voor de andere lidstaten worden onderzocht in hoeverre de gemiddelde consument daar afkortingen van gebruikelijke begrippen gewoon is en hoe wijdverbreid het Engels er is.

(omissis)