



Datum van inontvangstneming : 21/07/2015

**Zaak C-280/15**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

10 juni 2015

**Verwijzende rechter:**

Harju Maakohus (Estland)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

2 juni 2015

**Verzoekende partij:**

Irina Nikolajeva

**Verwerende partij:**

OÜ Multi Protect

---

**BESLISSING**

(omissis)

(omissis) 2 juni 2015, Tallin

(omissis)

**Civiele zaak:** beroep ingesteld door Irina Nikolajeva tegen OÜ Multi Protect tot vaststelling van een inbreuk op de rechten van de merkhoudster, tot afgifte van het dankzij die inbreuk verkregene en tot schadevergoeding

(omissis)

**Verzoekende partij:** Irina Nikolajeva, wonende te (omissis) Tallinn (omissis), Estland

(omissis)

**Verwerende partij:** OÜ Multi Protect,

gevestigd te (omissis) Tartu (omissis), Estland

(omissis)

## **DICTUM**

- I. Krachtens artikel 267, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt het Hof van Justitie van de Europese Unie een verzoek om een prejudiciële beslissing voorgelegd.**
- II. De volgende prejudiciële vragen van uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) worden voorgelegd:**
  - 1. Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het in artikel 102, lid 1, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een gemeenschapsmerk inbreuk heeft gemaakt [Or. 2] of gedreigd te maken, of is het een „speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?**
  - 2. Moet artikel 9, lid 3, [van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk] aldus worden uitgelegd dat de houder van een gemeenschapsmerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?**
  - 3. Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede volzin, en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?**

(omissis)

## **PROCEDURE, VORDERINGEN VAN VERZOEKSTER EN FEITEN VAN HET GEDING**

1. Nikolajeva, verzoekende partij, heeft op 18 juni 2013 bij de Harju Maakohus (de rechter die in eerste aanleg kennisneemt van civiele zaken van de regio Harju) een beroep aanhangig gemaakt tegen de vennootschap op aandelen naar Ests recht OÜ Multi Protect, verwerende partij, tot vaststelling van het onrechtmatige gebruik van het merk „HolzProf” (gemeenschapsmerkinschrijving nr. 009053811; hierna: „merk van verzoekster”) (eerste vordering), tot veroordeling tot betaling van de dankzij de inbreuk zonder grond verworven 22 791 EUR (tweede vordering) en tot vergoeding van de immateriële schade (derde vordering). De Harju Maakohus heeft de zaak in behandeling genomen en de dagvaarding aan de verwerende partij betekend.

2. Verzoekster stelt dat verweerster in de periode van 3 mei 2010 tot en met 28 oktober 2011 inbreuk heeft gemaakt op het door het merk van verzoekster verleende uitsluitende recht. De eerste vordering ziet op de vaststelling van die inbreuk, de tweede vordering is gegrond op ongerechtvaardigde verrijking in verband met deze inbreuk, en met de derde vordering verlangt verzoekster vergoeding van de immateriële schade ten belope van een door de rechter vast te stellen bedrag. Niet in geding is dat het merk van verzoekster een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 1, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie; hierna: „verordening nr. 207/2009”) is. De aanvraag van het merk van verzoekster is ingediend op 24 april 2010 en op 31 mei 2010 gepubliceerd; op 14 september 2010 is het merk ingeschreven en op 16 september 2010 is de inschrijving gepubliceerd. Het gaat om een woordmerk. Verzoekster meent dat verweerster onder andere inbreuk heeft gemaakt op het verbod in artikel 9, leden 1, onder a), en 2, onder d), van verordening nr. 207/2009 om een teken dat gelijk is aan het merk van verzoekster op een via internet toegankelijke website als een zogenoemd verborgen trefwoord te gebruiken. Op grond van de door verzoekster aangevoerde omstandigheden en tot nog toe overgelegde bewijzen kan niet worden uitgesloten dat verweerster een teken dat gelijk is aan het merk van verzoekster heeft gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor verzoekster haar merk heeft laten inschrijven, ten minste voor een bepaald deel van de periode die verzoekster als inbreukperiode heeft aangeduid.

3. Als grondslag voor de vordering uit ongerechtvaardigde verrijking (tweede vordering) voert verzoekster aan dat zij op 24 april 2010 een licentieovereenkomst heeft gesloten waarmee zij [de vennootschap op aandelen] OÜ Holz Prof toestemming heeft gegeven haar merk te gebruiken. De maandelijkse licentievergoeding (royalty's) is gesteld op 1 278 EUR. De inbreuk heeft 17 maanden en 25 dagen geduurd. Op die grondslag vordert verzoekster van verweerster krachtens de voorschriften voor ongerechtvaardigde verrijking betaling van een bedrag gelijk aan de royalty's, namelijk 22 791 EUR (17 x 1 278 + 25 x [1 278: 30]). **[Or. 3]**

4. Met betrekking tot de vordering tot vergoeding van de immateriële schade (derde vordering) voert verzoekster aan dat de naar aanleiding van dezelfde feiten gehouden strafrechtelijke procedure en de aanzoeking van de rechter haar psychische klachten hebben bezorgd. Hetgeen zij in samenhang met het optreden van verweerster heeft doorgemaakt, heeft een verslechtering van haar gezondheid veroorzaakt, verschillende zakenpartners hebben haar in verband daarmee om uitleg verzocht en het geschil heeft in negatieve zin de aandacht getrokken.

5. Verweerster bestrijdt de vordering en heeft het standpunt ingenomen dat de haar verweten inbreuk niet is bewezen. Tegelijkertijd keert zij zich tegen het bedrag van de maandelijkse royalty's als grondslag voor de berekening van de financiële genoegdoening waarop verzoekster aanspraak maakt en betwist zij dat verzoekster immateriële schade heeft geleden. Volgens verweerster kan verzoekster voor de periode vóór publicatie van de inschrijving van haar merk geen rechten geldend maken. Bovendien zijn de financiële vorderingen van verzoekster vanaf 21 mei 2010 uitgesloten doordat verzoekster het ontstaan van de schade eenvoudig had kunnen voorkomen door verweerster in kennis te stellen van haar merkaanvraag. Verweerster heeft zich ook verweerd met een beroep op verjaring voor de periode tot en met 17 juni 2010.

6. De Harju Maakohus heeft partijen op 29 september 2014 tijdens een voorbereidende terechtzitting gehoord. Na de terechtzitting hebben partijen de gelegenheid gekregen de rechter schriftelijk een standpunt over te leggen.

## **TOEPASSELIJKE BEPALINGEN**

### **Unierecht**

7. De verwijzende rechter vestigt de aandacht op de volgende bepalingen van verordening nr. 207/2009.

#### *Artikel 9*

### **Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk**

(1) Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[...]

(2) Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

[...]

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;

[...]

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

(3) Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is. **[Or. 4]**

#### *Artikel 14*

#### **Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk**

(1) De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X.

(2) Deze verordening sluit niet uit dat ter zake van een gemeenschapsmerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie.

(3) De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.

#### *Artikel 101*

#### **Toepasselijk recht**

(1) De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

(2) Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationaal privaatrecht.

(3) Tenzij in deze verordening anders bepaald wordt, past een rechtbank voor het gemeenschapsmerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.

#### *Artikel 102*

#### **Sancties**

(1) Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

(2) Overigens past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.

#### **Materieel nationaal recht**

8. In het Estse recht wordt het merkenrecht met name geregeld door de kaubamärgiseadus (merkenwet; hierna: „KaMS”) (omissis). De relevante bepalingen luiden als volgt:

#### **§ 8. Rechtsbescherming op grond van de inschrijving**

[...]

(2) De rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk [...] en duurt tien jaar vanaf de dag van inschrijving. [...]

#### **§ 57. Bescherming van het uitsluitende recht**

(1) De merkhouders kan tegen een persoon die inbreuk heeft gemaakt op het uitsluitende recht, onder wie ook de licentiehouder die de voorwaarden van de licentieovereenkomst heeft geschonden, beroep instellen tot:

1) staking van de inbreuk; **[Or. 5]**

2) vergoeding van de opzettelijk of uit nalatigheid veroorzaakte schade, te weten de materiële schade met inbegrip van de gederfde winst en de immateriële schade.

[...]

9. Bij de beslissing over de financiële vorderingen van verzoekster kunnen de volgende bepalingen van de vōlaõigusseadus [wet op het verbintnissenrecht; hierna: „VÕS” (omissis)] relevant zijn:

## **Hoofdstuk 7**

### **SCHADEVERGOEDING**

#### **§ 127. Strekking en omvang van de schadevergoeding**

[...]

(6) Wanneer is vastgesteld dat schade is geleden, maar de precieze omvang van de schade niet kan worden vastgesteld, onder andere in geval van immateriële schade en van toekomstige schade, beslist de rechter over de hoogte van de schadevergoeding. Wanneer schadevergoeding wegens inbreuk op het auteursrecht, een naburig recht of een recht van industriële eigendom verlangd wordt, kan de rechter, wanneer hij dat geraden acht, schadevergoeding in de vorm van een vast bedrag toekennen en daarbij onder andere uitgaan van de hoogte van de vergoeding die de inbreukmaker had moeten betalen als hij om toestemming voor het gebruik van het betrokken recht had verzocht.

#### **§ 128. Soorten te vergoeden schade**

[...]

(5) De immateriële schade omvat in de eerste plaats lichamelijke en geestelijke aandoeningen en klachten van de benadeelde persoon.

## **Hoofdstuk 52**

### **ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING**

#### **§ 1027. Begrip ongerechtvaardigde verrijking**

Hij die overeenkomstig de in dit hoofdstuk neergelegde bepalingen en in de in dit hoofdstuk neergelegde omvang zonder grond is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht diens schade te vergoeden.

#### **§ 1037. Recht op vergoeding van de waarde in geval van inbreuk op een recht**

(1) Hij die inbreuk maakt op de eigendom, een ander recht of het bezit van een rechthebbende zonder diens toestemming door beschikking, gebruik, verbruik, natrekking, vermenging, bewerking of anderszins (inbreukmaker) is verplicht de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene te vergoeden.

[...]



(3) De gebruikelijke waarde in de zin van de leden 1 en 2 van deze paragraaf richt zich naar de waarde ten tijde van de inbreuk. In geval van een beschikkingshandeling onder bezwarende titel geldt als gebruikelijke waarde de overeengekomen tegenprestatie, tenzij de rechthebbende aantoont dat de waarde van de zaak hoger is of de inbreukmaker aantoont dat de waarde lager is.

[...]

### **§ 1038. Grenzen van de verplichting tot vergoeding van de waarde**

De inbreukmaker die niet wist of had moeten weten dat hij zonder recht handelde, is niet gebonden aan de in § 1037, leden 1 en 4, van deze wet neergelegde verplichting voor zover hij, op het moment dat hij kennis [Or. 6] kreeg of had moeten krijgen van de tegen hem ingestelde vordering, niet meer in de omvang van de waarde van het dankzij de inbreuk verkregene verrijkt is. Bij de bepaling van de omvang van de verrijking worden de uitgaven met het oog op de verwerving van het verkregene niet in aanmerking genomen.

### **§ 1039. Aansprakelijkheid van de inbreukmaker te kwader trouw**

Van de inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij zonder recht handelde, kan de rechthebbende naast de gebruikelijke waarde van het verkregene tevens afgifte van de winst uit het dankzij de inbreuk verkregene verlangen. De inbreukmaker deelt de rechthebbende mee welke winst hij uit het dankzij de inbreuk verkregene heeft gerealiseerd.

### **Formeel nationaal recht**

10. Het formele nationale recht is neergelegd in het tsiviilkohtumenetluse seadustik [wetboek van burgerlijke rechtsvordering; hierna: „TsMS” (omissis)]. De volgende bepalingen zijn relevant:

### **§ 3. Recht op toegang tot de rechter**

(1) De rechter neemt kennis van een privaatrechtelijk geschil als hij door een justitiabele overeenkomstig de in de wet neergelegde procedure ter bescherming van een vermeend bij de wet beschermd recht of belang wordt aangezocht.

(2) In bij de wet bepaalde gevallen neemt de rechter ook dan kennis van een privaatrechtelijk geschil als hij door een justitiabele wordt aangezocht ter bescherming van een vermeend bij de wet beschermd belang van een derde of van de gemeenschap.

[...]

#### **§ 4. Inleiding en verloop van de procedure**

(1) De rechter neemt enkel kennis van een privaatrechtelijk geschil als overeenkomstig de in de wet neergelegde procedure beroep wordt ingesteld of een ander verzoek wordt ingediend. In bij de wet bepaalde gevallen leidt de rechter ook ambtshalve een privaatrechtelijk geding in.

(2) Tijdens de beroepsprocedure bepalen partijen de omvang van het geding en het verloop van de procedure. Zij beslissen over de indiening van verzoeken en de aanwending van rechtsmiddelen.

[...]

#### **§ 5. Lijdelijkheid van de rechter**

(1) De rechter beslecht het geding op de grondslag van de door partijen aangevoerde feiten en ingediende verzoeken in het licht van de vordering.

[...]

#### **§ 439. Grenzen van de bevoegdheid op het beroep te beslissen**

De rechter mag in zijn beslissing niet buiten de vorderingen treden en niet beslissen op een vordering die niet is ingesteld.

### **MOTIVERING**

**11.** De verwijzende rechter is van mening dat het Hof van Justitie van de Europese Unie met het oog op de beslechting van het geding om een prejudiciële beslissing moet worden verzocht en de in het dictum van deze beslissing geformuleerde drie vragen moeten worden voorgelegd. De behandeling van de zaak wordt geschorst.

**12.** Met de eerste vraag wordt beoogd een zekere tegenstrijdigheid tussen verordening nr. 207/2009 en het nationale procesrecht op te helderen. Volgens vaste rechtspraak blijven de lidstaten bij gebreke van harmonisatie van procesrechtelijke regels bevoegd om hun stelsel van rechtspleging in te richten (beginsel van procedurele autonomie). Het primaat van het Unierecht als zodanig betekent niet dat het nationale procesrecht altijd opzij moet worden gezet om aan het Unierecht toepassing te geven. Bij de uitoefening van hun bevoegdheid zijn de lidstaten echter gehouden aan de beginselen van doeltreffendheid en gelijkwaardigheid, die deel uitmaken van het Unierecht en op indirecte wijze garanderen dat het primaat van het Unierecht in acht wordt genomen (samenvattend bijvoorbeeld de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Faber, C-497/13, EU:C:2014:2403, punten 57-59 en aldaar aangehaalde rechtspraak). **[Or. 7]**

**13.** Artikel 102, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat een rechtbank voor het gemeenschapsmerk die van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, de gedaagde verbiedt de inbreukhandelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Volgens de tweede volzin treft zij bovendien maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd. Naar het nationale merkenrecht kan krachtens § 57, lid 1, punt 1, KaMS staking van de inbreuk worden gevorderd. In de onderhavige zaak heeft verzoekster geen vordering tot staking van de inbreuk krachtens artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 of § 57, lid 1, punt 1, KaMS ingesteld. Verzoekster stelt ook niet dat verweerster na 28 oktober 2011 inbreuk heeft gemaakt op het door het merk van verzoekster verleende uitsluitende recht. Partijen hebben evenmin omstandigheden aangevoerd die leiden tot de slotsom dat na deze datum een inbreuk heeft plaatsgevonden of heeft bedreigd plaats te vinden.

**14.** Volgens § 3, leden 1 en 4, TsMS neemt een Estse rechter kennis van een privaatrechtelijk geschil als een justitiabele overeenkomstig de in de wet neergelegde procedure een verzoek tot bescherming van een vermeend bij de wet beschermd recht of belang indient. Niettemin maakt § 3, lid 2, TsMS het mogelijk in bij de wet bepaalde gevallen een rechter aan te zoeken ter bescherming van een derde of van de gemeenschap. Volgens § 5, lid 1, TsMS neemt de rechter kennis van het geschil op de grondslag van de door partijen aangevoerde feiten en ingediende verzoeken in het licht van de vordering. Volgens § 4, lid 2, TsMS bepalen partijen tijdens de beroepsprocedure de omvang van het geding en het verloop van de procedure, en beslissen zij over de indiening van verzoeken en de aanwending van rechtsmiddelen. Volgens § 439 TsMS mag de rechter in zijn beslissing niet buiten de vorderingen treden en niet beslissen op een vordering die niet is ingesteld. De Riigikohus (hooggerechtshof van de Republiek Estland) heeft duidelijk verklaard dat rechters in een beroep niet kunnen en mogen beslissen over een vordering die niet is ingesteld [nationale rechtspraak].

**15.** In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie over het corresponderende artikel 98, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening nr. 40/94”), de voorganger van verordening nr. 207/2009, is beslist dat het begrip „speciale redenen” strikt moet worden uitgelegd (arrest Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punt 30). De verwijzende rechter twijfelt of hij in de onderhavige zaak op de eerste vordering van verzoekster moet beslissen als in artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009, zelfs als verzoekster dat in haar eis niet vordert, omdat het ontbreken van een vordering van deze strekking een „speciale reden” in de zin van de eerste volzin van deze bepaling zou kunnen vormen. Uit de bovenstaande overwegingen op de grondslag van het nationale recht komt naar voren dat de noodzaak en de mogelijkheid de eerste vordering van verzoekster te behandelen afhangt van het antwoord op deze vraag.

16. Met zijn tweede vraag verzoekt de verwijzende rechter om opheldering over de tijdvakken waarvoor de vorderingen van verzoekster kunnen worden toegewezen. Verzoekster verwijt verweerster dat zij inbreuk heeft gemaakt op het aan het gemeenschapsmerk ontleende uitsluitende recht gedurende een periode van minder dan een maand tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk (3 tot en met 31 mei 2010), aansluitend van ongeveer drieënhalve maand tot de publicatie van de inschrijving (1 juni 2010 tot en met 16 september 2010) en ten slotte van iets langer dan een jaar na de publicatie van de inschrijving (17 september 2010 tot en met 28 oktober 2011). Op grond van de waardering van de door partijen tot nog toe geproduceerde bewijsstukken kan de verwijzende rechter tot de slotsom komen dat de door verzoekster gestelde inbreuk slechts voor delen van deze drie tijdvakken is aangetoond. De tweede vraag ziet op de eerste twee tijdvakken.

17. Op grond van artikel 14, lid 1, van verordening nr. 207/2009 worden de rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing. Met betrekking tot de ontstaanstijd van de rechtsbescherming van een gemeenschapsmerk bepaalt artikel 9, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 dat op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. In zoverre wijkt de ontstaanstijd van de rechtsbescherming van een op de grondslag van verordening nr. 207/2009 ingeschreven merk af van hetgeen in § 8, lid 2, eerste volzin, KaMS is bepaald; daarin is namelijk bepaald dat de rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk. Voor inwerkingtreding van de KaMS op 1 mei 2004 was [Or. 8] het begin van de rechtsbescherming in het nationale recht niet zo duidelijk geregeld. De Rijksoverheid heeft daarover beslist dat een recht op schadevergoeding ook kan worden ingeroepen voor de periode waarin de aanvraag voor het merk was ingediend, maar het merk nog niet in het register was ingeschreven. (omissis) [nationale rechtspraak] Verordening nr. 207/2009 volgt het zogenoemde voorrangsbeginsel (zie in dat verband bijvoorbeeld het arrest van het Hof Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punt 39, en de conclusie van advocaat-generaal [Mengozzi] in dezelfde zaak, EU:C:2012:722, punten 39 e.v.). De verordening bevat echter geen voorschriften waaruit kan worden opgemaakt dat de rechtsbescherming van een gemeenschapsmerk tegenover derden begint op het moment van indiening van de aanvraag. De voorrang van een merk en het begin van de rechtsbescherming mogen niet worden gelijkgesteld, maar het is niet uitgesloten dat de begindata ervan samenvallen (zie voor het begrip voorrangsbeginsel bijvoorbeeld de conclusies van advocaat-generaal Trstenjak in de zaak Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:46, punt 57, en van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak Génesis, C-190/10, EU:C:2011:202, punt 54). Artikel 9, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 opent echter de mogelijkheid een redelijke vergoeding te verlangen wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag van

een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vastgesteld dat deze bepaling ziet op vergoedingen die kunnen worden opgelegd aan derden voor feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de merkaanvraag, maar voor de inschrijving ervan (arrest *Imagination Technologies/BHIM*, C-542/07 P, EU:C:2009:362, punt 57). De verwijzende rechter twijfelt of artikel 14, lid 1, tweede volzin, en artikel 101, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het mogelijk maken ervan uit te gaan dat de met het merk van verzoekster verbonden rechten werken vanaf het tijdstip dat in § 8, lid 2, eerste volzin, *KaMS* is bepaald, namelijk vanaf de indiening van de aanvraag. In de periode vanaf de indiening van de aanvraag tot aan de publicatie van de mededeling over de inschrijving kan het beschermenswaardige belang van de aanvrager (verzoekster in de onderhavige zaak) beperkter zijn dan na de inschrijving van het gemeenschapsmerk, omdat artikel 9, lid 3, eerste en tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 bij een tegengestelde uitlegging zijn huidige zin zou verliezen. Bovendien kan de litigieuze bepaling aldus worden opgevat dat de wetgever van de Unie elke mogelijkheid om een door het merkenrecht verleend recht in te roepen voor de periode vóór de publicatie van de aanvraag van het merk heeft willen uitsluiten.

**18.** Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof van Justitie van de Europese Unie aanwijzingen te verkrijgen welke betekenis moet worden gegeven aan de uitdrukking „redelijke vergoeding” in artikel 9, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009. Volgens vaste rechtspraak van het Hof vereisen de eenvormige toepassing van het Unierecht en het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (arrest *Padawan*, C-467/08, EU:C:2010:620, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De verwijzende rechter kent geen rechtspraak van het Hof van Justitie over de uitlegging van de bovengenoemde bepaling en het bovengenoemde begrip, noch zijn partijen erin geslaagd dergelijke rechtspraak te vinden. Artikel 9, lid 3, van de voorafgaande verordening nr. 40/94 was in dezelfde bewoordingen geformuleerd, maar de aspecten van deze bepaling die voor de beslissing in de onderhavige zaak noodzakelijk zijn, zijn evenmin uitgelegd. Uit de overwegingen van de beide verordeningen komt niet naar voren wat de wetgever van de Unie voor ogen had als verhouding tussen de redelijke vergoeding en andere mogelijk financiële vorderingen van de gemeenschapsmerkhouders. Volgens de huidige koers van het Hof van Justitie van de Europese Unie zou het in dergelijke omstandigheden mogelijk moeten zijn de nationale rechter bij de beslissing over het verzoek om een prejudiciële beslissing op basis van het recht van de Unie alle noodzakelijke aanwijzingen te verstrekken (vergelijk bijvoorbeeld arrest *Enel Produzione*, C-242/10, EU:C:2011:861, punt 49).

**19.** In het nationale recht verleent § 57, lid 1, punt 2, KaMS de merkhouders het recht tegen hen die inbreuk hebben gemaakt op het uitsluitende recht, onder wie ook de licentiehouder die de voorwaarden van de licentieovereenkomst heeft geschonden, beroep in te stellen tot vergoeding van de opzettelijk of uit nalatigheid veroorzaakte schade, te weten de materiële schade met inbegrip van de gedeelde winst en de immateriële schade. De schadevergoeding krachtens § 127, lid 6, VÕS kan onder andere afhangen van de hoogte van de vergoeding die de inbreukmaker had moeten betalen als hij [Or. 9] om toestemming voor het gebruik van het betrokken recht had verzocht. De §§ 1037 en 1039 VÕS verruimen de rechtsbeschermingsmogelijkheden van de merkhouders vergeleken met de bepalingen van de KaMS (omissis) [nationale rechtspraak]. Op grond daarvan kan de gemeenschapsmerkhouders van een derde die inbreuk maakt op het in artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 beschreven uitsluitende recht, vergoeding van de vermogensschade verlangen, waaronder de gedeelde winst, maar ook afgifte van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregen en onder bepaalde omstandigheden van de winst uit het dankzij de inbreuk verkregen, ten minste voor de periode vanaf de publicatie van de inschrijving van het merk. Volgens § 1038, eerste volzin, VÕS, is de inbreukmaker die niet wist of had moeten weten dat hij zonder recht handelde, niet gebonden aan de verplichting het zonder grond verkregen te vergoeden voor zover hij, op het moment dat hij kennis kreeg of had moeten krijgen van de tegen hem ingestelde vordering, niet meer in de omvang van de waarde van het dankzij de inbreuk verkregen verrijkt is.

**20.** De verwijzende rechter meent dat de redelijke vergoeding in de zin van artikel 9, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 aldus kan worden uitgelegd dat zij, in overeenstemming met het stelsel van de verordening, geringere rechten behelst dan de bij een latere inbreuk op de leden 1 en 2 van dat artikel in het vooruitzicht gestelde rechtsbescherming. Bovenal kan een afweging van de belangen van de gemeenschapsmerkhouders en de derde leiden tot de slotsom dat de redelijke vergoeding die hier aan de orde is, de gerechtvaardigde en noodzakelijke uitgaven van de gemeenschapsmerkhouders voor rechtsbescherming van zijn in te schrijven merk tegen een mogelijke of dreigende inbreuk door een derde vóór de publicatie van de inschrijving van het merk moet dekken. Op deze grondslag kan ook de gedeelde winst van de merkhouders worden vergoed. Deze laatste post hoeft zich echter niet uit te strekken tot de licentievergoeding, zoals verzoekster in de onderhavige zaak verlangt, maar kan ook beperkt blijven tot het daadwerkelijk geleden verlies, hetgeen bijvoorbeeld tot uiting komt in het verschil tussen een bescheiden economisch resultaat als gevolg van de concurrerende activiteit van een derde en het resultaat dat zonder het optreden van die concurrent behaald had kunnen worden. Vergoeding van de immateriële schade zou onder de door verzoekster aangevoerde omstandigheden niet onder het begrip redelijke vergoeding vallen.

**21.** Naar de opvatting van de verwijzende rechter zijn de antwoorden op de in het dictum van deze beslissing geformuleerde en in de motivering toegelichte vragen

noodzakelijk om te kunnen beslissen op het beroep van verzoekster. De bepalingen van verordening nr. 207/2009 die hier aan de orde zijn, zijn niet voldoende duidelijk en het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft deze bepalingen (dan wel de corresponderende bepalingen van de voorafgaande verordening nr. 40/94) tot nog toe niet uitgelegd (vergelijk arrest CILFIT, 283/81, EU:C:1982:335, punten 14-20). Onder deze omstandigheden is het gerechtvaardigd reeds in de loop van de procedure in eerste aanleg een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in te dienen.

**22.** (omissis) [procedurevoorschriften]