



Datum van inontvangstneming : 01/09/2015

Zaak C-419/15

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

30 juli 2015

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

21 juli 2015

Appellante:

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Geïntimeerde:

Grüne Welle Vertriebs GmbH

BESCHIKKING

In het geding tussen

Thomas Philipps GmbH & Co. KG, [OMISSIS] 49413 Dinklage,

verweerster in het hoofdgeding en appellante,

[OMISSIS]

en

Grüne Welle Vertriebs GmbH, [OMISSIS] 66121 Saarbrücken,

verzoekster in het hoofdgeding en geïntimeerde,

heeft de [OMISSIS] 20. Zivilsenat (Twintigste kamer) van het Oberlandesgericht Düsseldorf ter terechtzitting van 19 mei 2015 [OMISSIS] **[Or. 2]** [OMISSIS]

beslist als volgt:

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt een verzoek om een prejudiciële beslissing voorgelegd over de uitlegging van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen met betrekking tot de volgende vragen:

1. Staat artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen eraan in de weg dat een licentiehoudster die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmodellen een vordering wegens inbreuk op een ingeschreven gemeenschapsmodel instelt?
2. Indien vraag 1 ontkennend moet worden beantwoord: kan de houder van een uitsluitende licentie op een gemeenschapsmodel met toestemming van de houder van het model zelf vergoeding van de door hem geleden schade vorderen in een volgens artikel 32, lid 3, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen door hem alleen ingeleide procedure, of kan de licentiehoudster overeenkomstig lid 4 van dat artikel enkel interveniëren in de procedure die de houder van het gemeenschapsmodel wegens inbreuk op zijn rechten zelf aanhangig heeft gemaakt?

Motivering

A)

- 1 Geïntimeerde vordert van appellante schadevergoeding wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000877030-0001 betreffende een bolvormige waspastille. De houdster van het ingeschreven gemeenschapsmodel is de in Genève (Zwitserland) gevestigde onderneming EMKER SA. [**Or. 3**]

Geïntimeerde stelt dat zij houdster is van een uitsluitende licentie op dit model voor de Bondsrepubliek Duitsland en dat zij door de rechthebbende van dit model gemachtigd is om alle rechten met betrekking tot dit model op eigen naam te doen gelden. Geïntimeerde wordt niet vermeld in het register van gemeenschapsmodellen. Appellante is commercieel actief in ongeveer 200 winkels en via het Internet. Aldus verhandelt zij – en maakte zij reclame voor – onder meer zogenoemde „wasmachinekogels met ceramiekgranulaat”. Volgens geïntimeerde ging het daarbij om een product dat namaak van haar gemeenschapsmodel vormde. Geïntimeerde betoogt dat zij daardoor aanzienlijke verliezen heeft geleden, wat de verkoop van haar eigen waren betreft.

- 2 Na een aanmaning verbond appellante er zich jegens geïntimeerde toe om de verkoop van de bolvormige wastabletten te staken, zonder dat zij een juridische

verplichting daartoe erkende. Met het onderhavige beroep vordert geïntimeerde enkel schadevergoeding en doet zij de rechten gelden die deze vordering onderbouwen. Het Landgericht heeft appellante gelast de juistheid van de in de procedure verstrekte inlichtingen onder eed te bevestigen, en het heeft geoordeeld dat appellante gehouden was de gestelde schade te vergoeden. Volgens het Landgericht stond het tevens vast dat geïntimeerde als houdster van een uitsluitende licentie op het betrokken model op eigen naam een vordering tot vergoeding kon instellen.

- 3 Appellante betwist dit en verzoekt opnieuw om de tegen haar ingestelde vordering af te wijzen. Zij betoogt dat geïntimeerde geen procesbevoegdheid heeft om de uit het gemeenschapsmodel voortvloeiende rechten te doen gelden. Bovendien is zij haars inziens niet aansprakelijk.

B)

- 4 De afdoening van het door appellante dienaangaande aangevoerde middel hangt volgens deze Senat voornamelijk af van de vraag of geïntimeerde, die volgens de in eerste aanleg verrichte vaststellingen [over] de volgens artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 betreffende gemeenschapsmodellen vereiste toestemming van de houder van het gemeenschapsmodel beschikt, een vordering wegens inbreuk op het gemeenschapsmodel kan instellen, hoewel zij niet als licentiehoudster in het register van gemeenschapsmodellen is ingeschreven. **[Or. 4]**
- 5 Artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 betreffende gemeenschapsmodellen bepaalt dat, wat ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, de in de artikelen 28, 29, 30 en 32 bedoelde rechtshandelingen in alle lidstaten slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen, nadat zij in het register zijn ingeschreven. Een louter letterlijke uitlegging van deze bepaling zou eraan in de weg staan dat een niet in het register opgenomen licentiehoudster een inbreukvordering kan instellen, mogelijkerwijs omwille van de rechtszekerheid (een potentiële inbreukmaker kan door inzage in het register te weten komen wie in voortkomend geval aanspraken tegen hem kan doen gelden). Dit voorschrift kan echter ook aldus worden opgevat dat het enkel de mogelijke wijzen van verwerving van rechten te goeder trouw regelt. Voor die benadering pleit dat ook artikel 33, lid 2, tweede volzin, van verordening nr. 6/2002 betrekking heeft op verkrijging te goeder trouw, waaruit kan worden afgeleid dat ook de eerste volzin aldus moet worden opgevat.
- 6 De Senat heeft bij beschikking van 31 maart 2015 [OMISSIS] het Hof soortgelijke vragen voorgelegd betreffende de uitlegging van artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), welke bepaling in dezelfde bewoordingen is gesteld. Die zaak is bij het Hof aanhangig onder nummer C-163/15.

- 7 Voorts rijst de vraag welke draagwijdte artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 heeft en in welke verhouding het staat ten opzichte van lid 4 van dit artikel. Anders dan appellante gaat deze Senat er daarbij van uit dat geïntimeerde heeft aangetoond dat zij „toestemming” van de houdster van het gemeenschapsmodel heeft verkregen in de zin van artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002. Bovendien moet er voor de afdoening van het geding rekening mee worden gehouden dat geïntimeerde vergoeding van haar eigen schade vordert (en niet die van de door de houdster van het model geleden schade). Geïntimeerde beroept zich immers op de schade die beweerdelijk is voortgevloeid uit haar omzetverlies. Indien de eigenlijke rechthebbende nadien niet zelf een vordering instelt – los van de in de eerste vraag aan de orde gestelde kwestie – kan de betrokken vordering enkel dan slagen indien artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 toestaat dat de licentiehouder zelf een vordering tot schadevergoeding instelt.
- 8 Het is onzeker of artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 toestaat dat vorderingen worden ingesteld namens een derde, waarbij de licentiehouder namelijk de rechten van de houder van het model doet gelden [hetgeen in Duitsland procesrechtelijk **[Or. 5]** „Prozessstandschaft” wordt genoemd (de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over het recht van een ander)], dan wel of die bepaling aldus moet worden verstaan dat de aldaar genoemde „vordering wegens inbreuk op het gemeenschapsmodel” ook betrekking heeft op vorderingen die enkel strekken tot vergoeding van de eigen schade van de licentiehouder. Artikel 32, lid 4, van verordening nr. 6/2002 kan evenwel ook aldus worden opgevat dat deze bepaling uitsluitend de procedurele mogelijkheid voor de licentiehouder betreft om een vordering tot vergoeding van de door hem zelf geleden schade in te stellen [OMISSIS].
- 9 Voorzichtigheidshalve moet er in dit verband op worden gewezen dat de discussie die hierover in Duitsland [OMISSIS] is ontstaan, voortkomt uit een beslissing van het Bundesgerichtshof (Duitse federale hof van justitie) betreffende het merkenrecht [OMISSIS]. Daarbij heeft het Bundesgerichtshof § 30, lid 4, van de Duitse merkenwet (Markengesetz) – dat met artikel 22, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 overeenkomt – aldus uitgelegd dat deze bepaling louter het procesrechtelijke aspect van de aanspraken op vergoeding van eigen schade van de licentiehouder regelt en de vraag of hij ten gronde daarvoor in aanmerking kan komen, in het midden laat. Op de vraag betreffende de uitlegging van het – met artikel 22, lid 3, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 overeenkomende – § 30, lid 3, van de Duitse merkenwet is het daarbij niet ingegaan. Wat het materieelrechtelijke aspect van de zaak betreft, biedt § 64 van de Duitse wet inzake modellen (Designgesetz) – dat overeenkomstig artikel 89, lid 1, onder d), van verordening (EG) [nr. 6/2002] aanvullend op het gemeenschapsmodel kan worden toegepast – volgens de onderhavige rechterlijke instantie – in zoverre in tegenstelling tot de uitlegging die het Bundesgerichtshof aan de Duitse merkenwet geeft – de licentiehouder de mogelijkheid om zelf een vordering tot vergoeding van de door hem geleden schade in te stellen.