ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

21 december 2016*

„Prejudiciële verwijzing — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 9, lid 1, onder b) — Artikel 15, lid 1 — Artikel 51, lid 1, onder a) — Omvang van het aan de houder toegekende uitsluitende recht — Termijn van vijf jaar na de inschrijving”

In zaak C-654/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Högsta domstol (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Zweden) bij beslissing van 3 december 2015, ingekomen bij het Hof op 7 december 2015, in de procedure

Länsförsäkringar AB

tegen

Matek A/S,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— Matek A/S, vertegenwoordigd door S. Wendén en M. Yngner, advokater,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. Scharf en K. Simonsson als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* * Procestaal: Zweeds.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Länsförsäkringar AB en Matek A/S over een vermeende schending door Matek A/S van het uitsluitende recht dat Länsförsäkringar geniet als houder van een Uniemerk.

Toepasselijke bepalingen

3 In overweging 10 van verordening nr. 207/2009 heet het:

„De bescherming van [Unie]merken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen [Unie]merken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt."

4 Artikel 9, lid 1, van deze verordening, met als opschrift „Rechtsgevolgen van het [Unie]merk", bepaalt:

„Het [Unie]merk 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 economische verkeer te verbieden:

[…]

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk 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;

[…]"

5 Artikel 15, lid 1, van die verordening, met als opschrift „Gebruik van het [Unie]merk", luidt als volgt:

„Een [Unie]merk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

[…]"

6 Artikel 51 van die verordening, met als opschrift „Gronden van verval", bepaalt:

„1. De rechten van de houder van het [Unie]merk worden op vordering bij het Bureau [voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een Uniemerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na

het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld;

[…]

2. Indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, worden de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen verklaard."

7 Artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Rechtsgevolgen van verval en nietigheid", luidt:

„In de mate waarin de merkhouder van zijn rechten vervallen verklaard is, wordt het [Unie]merk geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring of van de reconventionele vordering. Op verzoek van een partij kan in de beslissing een vroegere datum worden vastgesteld, waarop een van de gronden van het verval is ontstaan."

8 Artikel 99 van die verordening, met als opschrift „Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde", bepaalt:

„1. De rechtbanken voor het [Unie]merk beschouwen het [Unie]merk als geldig, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden.

[…]

3. In de in artikel 96, onder a) en c), bedoelde rechtsvorderingen kunnen het verval of de nietigheid van het [Unie]merk op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering alleen worden opgeworpen, indien de gedaagde stelt dat het [Unie]merk vervallen kan worden verklaard wegens onvoldoende gebruik of nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde."

9 Verordening nr. 207/2009 is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die op 23 maart 2016 in werking is getreden.

10 Krachtens die laatste verordening wordt artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009 vervangen door:

„In de in artikel 96, onder a) en c), bedoelde rechtsvorderingen kan het verval van het Uniemerk alleen op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering worden opgeworpen wanneer de gedaagde betoogt dat het Uniemerk vervallen kan worden verklaard wegens ontoereikend normaal gebruik op het tijdstip waarop de vordering betreffende inbreuk is ingesteld."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

11 Länsförsäkringar, die activiteiten uitoefent in het bankwezen, op het gebied van belegging van fondsen en in het verzekeringswezen, is houdster van Uniebeeldmerk nr. 005423116. Dit merk is op 4 januari 2008 ingeschreven, onder meer voor diensten van de klassen 36 en 37 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice"). Deze inschrijving betreft voor klasse 36 onder meer makelaardij in onroerende goederen, taxatie van onroerende goederen, verhuur van appartementen en zakelijke ruimten, en beheer van onroerende goederen, en voor klasse 37 bouw, reparaties, onderhoud en installatiewerkzaamheden.

12 De voornaamste werkzaamheid van Matek bestaat in de vervaardiging en de montage van houten huizen. In het kader van deze activiteit is deze onderneming in 2007 een logo beginnen te gebruiken dat zij in 2009 heeft doen inschrijven voor waren van klasse 19 in de zin van de Overeenkomst van Nice, welke klasse betrekking heeft op „bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal”.

13 Omdat Matek volgens Länsförsäkringar, door het gebruik van dit logo van 2008 tot en met 2011, het uitsluitende recht heeft geschonden dat wordt verleend door het Uniemerk waarvan Länsförsäkringar houdster is, heeft deze bij de Stockholms tingsrätt (rechter in eerste aanleg Stockholm, Zweden) een vordering ingesteld op basis van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, die ertoe strekte dat het Matek, op straffe van een dwangsom, zou worden verboden om met dit merk overeenstemmende tekens te gebruiken in het economische verkeer in Zweden. De Stockholms tingsrätt heeft deze vordering toegewezen.

14 De Svea hovrätt (rechter in tweede aanleg Svea, Zweden) heeft deze beslissing vernietigd. De appelrechter heeft weliswaar geoordeeld dat het door Matek gebruikte logo overeenstemde met het door Länsförsäkringar ingeschreven Uniemerk, maar was namelijk – anders dan de Stockholms tingsrätt – van oordeel dat de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten niet moest worden onderzocht op basis van de formele inschrijving van dit merk, maar op basis van de door de merkhoudster daadwerkelijk uitgeoefende werkzaamheid. Bijgevolg is de Svea hovrätt in het kader van een globale beoordeling tot de conclusie gekomen dat in casu geen verwarringsgevaar bestond.

15 Länsförsäkringar heeft bij de verwijzende rechter, de Högsta domstol (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Zweden), cassatieberoep ingesteld, en heeft daarbij aangevoerd dat de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving van een Uniemerk, uitsluitend moet zijn gebaseerd op deze inschrijving en niet op het daadwerkelijke gebruik van dit merk.

16 Volgens de verwijzende rechter kan op basis van de rechtspraak van het Hof niet worden bepaald welk belang bij de toepassing van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 moet worden gehecht aan de inschrijving in verhouding tot het daadwerkelijke gebruik van een Uniemerk, in gevallen waarin een derde in het economische verkeer zonder toestemming gebruikmaakt van een teken dat met een dergelijk merk overeenstemt, binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan.

17 Daarop heeft de Högsta domstol de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Is het van betekenis voor het uitsluitende recht van de merkhouder dat deze gedurende een tijdvak dat gelegen is binnen de termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de inschrijving, in de Unie geen normaal gebruik van het [Unie]merk heeft gemaakt voor de waren of diensten waarop de inschrijving betrekking heeft?

2) Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord, in welke omstandigheden en op welke wijze beïnvloedt die omstandigheid het uitsluitende recht?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

18 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik in het economische verkeer kan verbieden van een teken dat

gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aangetoond.

19 Volgens Matek is artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 alleen van toepassing wanneer het betrokken Uniemerk daadwerkelijk wordt gebruikt.

20 De Europese Commissie meent daarentegen dat uit deze bepaling, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening, voortvloeit dat het uitsluitende recht dat aan de houder wordt gegeven, gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de inschrijving van dit merk geldt voor alle waren en diensten waarvoor dit is ingeschreven, ongeacht of het voor deze waren of deze diensten in de Unie al dan niet normaal is gebruikt. Na het verstrijken van deze termijn staat het aan de verweerder in een inbreukprocedure om op grond van artikel 99, lid 3, van deze verordening aan te voeren dat het merk vervallen kan worden verklaard wegens onvoldoende gebruik ervan.

21 Uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt dat de verwijzende rechter met name wordt geconfronteerd met de vraag of in de loop van de termijn van vijf jaar na de inschrijving van een Uniemerk bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten en bijgevolg van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 rekening moet worden gehouden met alle waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven of, daarentegen, alleen met de waren en diensten waarvoor de houder dit merk reeds normaal is beginnen te gebruiken.

22 Volgens artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is het de houder van een Uniemerk toegestaan iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

23 Deze bepaling bevat weliswaar geen nadere gegevens over het gebruik dat de houder moet hebben gemaakt van zijn Uniemerk om zich te kunnen beroepen op het erdoor verleende uitsluitende recht, maar artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt daarentegen dat een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving, binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze verordening, tenzij deze houder zich kan beroepen op geldige redenen voor het niet gebruiken.

24 Dienaangaande bepaalt artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 dat in dat geval en onder voorbehoud van de verdere bijzonderheden die daarin zijn vastgesteld, de rechten van de houder van het Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen worden verklaard. Artikel 51, lid 2, van deze verordening preciseert bovendien dat indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen worden verklaard.

25 Door in artikel 15, lid 1, en in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 een regel van verval van het Uniemerk in te stellen wegens het niet gebruiken ervan gedurende vijf jaar, was het de bedoeling van de wetgever van de Unie – zoals blijkt uit overweging 10 van deze verordening – om de rechten die met het Uniemerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het daadwerkelijk wordt gebruikt. Deze voorwaarde wordt verklaard door de overweging dat het niet gerechtvaardigd zou zijn dat een merk dat niet wordt gebruikt de mededinging belemmert doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om een teken te gebruiken dat gelijk is aan of

overeenstemt met dat merk wanneer zij waren of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd (zie in die zin arresten van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32, en 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 54).

26 Uit de bewoordingen en het doel van artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009 vloeit voort dat tot het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de rechten van de houder niet vervallen kunnen worden verklaard voor een deel van de of voor alle waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Deze bepalingen verlenen de houder dus een respijtperiode om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan hij zich kan beroepen op het uitsluitende recht dat dit merk hem op grond van artikel 9, lid 1, van deze verordening geeft voor al deze waren en diensten, zonder een dergelijk gebruik te hoeven aantonen.

27 Om overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), van deze verordening te bepalen of de waren of diensten van de vermeende inbreukmaker dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan de door het betrokken Uniemerk aangeduide waren of diensten, dient bijgevolg gedurende de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de omvang van het krachtens deze bepaling verleende uitsluitende recht te worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten als bedoeld in de inschrijving van het merk, en niet aan de hand van het gebruik dat de houder gedurende deze termijn van dit merk heeft gemaakt.

28 Ten slotte kan vanaf het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de omvang van dit uitsluitende recht weliswaar worden beïnvloed door de vaststelling, naar aanleiding van een door de derde in het kader van een inbreukprocedure ingestelde reconventionele vordering of ingediend verweer ten gronde, dat de houder op dat ogenblik zijn merk nog niet normaal is beginnen te gebruiken voor een deel van de of alle waren en diensten waarvoor dit is ingeschreven, maar dient te worden vastgesteld dat uit de verwijzingsbeslissing niet blijkt dat dit in casu het geval zou zijn en dat de verwijzende rechter dienaangaande duidelijkheid zou wensen te verkrijgen.

29 Gelet op één en ander dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening, aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik in het economische verkeer kan verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aangetoond.

Kosten

30 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk, gelezen in samenhang met artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving ervan, in geval van verwarringsgevaar, derden het gebruik

in het economische verkeer kan verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor alle waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dit merk is ingeschreven, zonder dat een normaal gebruik van dit merk voor deze waren of diensten hoeft te worden aangetoond.

ondertekeningen