Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
G. PITRUZZELLA
van 18 september 2019[1]

Zaak C-622/18

AR
tegen
Cooper International Spirits LLC,
St Dalfour SAS,
Établissements Gabriel Boudier SA

[verzoek van de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten – Vervallenverklaring van een merk wegens het ontbreken van normaal gebruik – Recht van de merkhouder om zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, in de periode vóór de datum waarop de vervallenverklaring ingaat”

1. Kan de houder van een merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik na het verstrijken van de periode van vijf jaar na de publicatie van de inschrijving ervan, een vordering wegens inbreuk instellen en vergoeding vorderen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik door een derde, vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met zijn merk?

2. Dat is in wezen de prejudiciële vraag van de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) waarop ik nader zal ingaan in de onderhavige conclusie betreffende de uitlegging van artikel 5, lid 1, onder b), en de artikelen 10 en 12 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten[2].

3. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen AR en de vennootschappen Cooper International Spirits LLC (hierna: „Cooper International”), Établissements Gabriel Boudier SA (hierna: „Établissements Boudier”) en St Dalfour SAS (hierna: „Dalfour”) over vermeende inbreuken op het ingeschreven Franse merk „SAINT GERMAIN” vóór de vervallenverklaring van dit merk.

1 Oorspronkelijke taal: Frans.

2 PB 2008, L 299, blz. 25. Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1), waarbij zij is herschikt.

I. Toepasselijke bepalingen

A. Unierecht

4. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 luidt:

„1. Het ingeschreven 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:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."

5. Artikel 10 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gebruik van het merk", bepaalt in lid 1:

„Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken."

6. Artikel 12 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gronden voor vervallenverklaring", bepaalt in lid 1:

„Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken."

B. Frans recht

7. Artikel R. 712-23 van de code de la propriété intellectuelle (Franse wetboek van intellectuele eigendom; hierna: „wetboek van intellectuele eigendom") bepaalt dat „een merk wordt geacht te zijn ingeschreven, met name voor de toepassing van de artikelen L. 712-4 en L. 712-5, op de volgende datum: 1° voor de Franse merken de datum van het *Bulletin officiel de la propriété industrielle* (Frans publicatieblad betreffende industriële eigendom), waarin de inschrijving wordt gepubliceerd".

8. Artikel L. 713-1 van het wetboek van intellectuele eigendom bepaalt dat „de inschrijving van het merk de houder ervan een recht van eigendom op dat merk verleent voor de erdoor aangeduide waren en diensten".

9. Artikel L. 713-2 van dit wetboek, dat de handelingen verbiedt die in het Franse merkenrecht zijn aangeduid als „inbreuken door reproductie", luidt:

„Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder:

a) de afbeelding, het gebruik of het aanbrengen van een merk, zelfs met toevoeging van woorden als ‚formule, wijze, systeem, nabootsing, type, methode', alsmede het gebruik van een afgebeeld merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; [...]".

10. Artikel L. 713-3, onder b), van dit wetboek ziet daarentegen op de handelingen die onder de categorie „inbreuken door nabootsing" vallen en bepaalt: „Zijn verboden, behoudens toestemming van de houder, wanneer daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan [...] de nabootsing van een merk en het gebruik van een nagebootst merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven."

11. Artikel L. 714-5, eerste alinea, van het wetboek van intellectuele eigendom luidt:

„De rechten van de eigenaar van het merk worden vervallen verklaard, wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden niet normaal is gebruikt voor de waren en diensten waarvoor het ingeschreven is."

12. De laatste alinea van dit artikel bepaalt dat „[d]e vervallenverklaring [ingaat] op de datum waarop de in de eerste alinea van dit artikel bepaalde termijn van vijf jaar verstrijkt. Zij heeft absolute werking".

II. Hoofdgeding, prejudiciële vraag en procedure bij het Hof

13. AR, verzoeker in het hoofdgeding, was houder van het Franse woord- en beeldmerk „SAINT GERMAIN" ter aanduiding van met name de waren „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), ciders, digestieven, wijn en spiritualiën, alcoholhoudende extracten of essences" (hierna: „de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren"). De aanvraag voor dit merk is op 5 december 2005 ingediend en de inschrijving van dit merk is op 12 mei 2006 gepubliceerd.

14. Nadat hij had vernomen dat de in de Verenigde Staten gevestigde vennootschap Cooper International een vlierbessenlikeur onder de benaming „St-Germain" verhandelde, welke was vervaardigd door Dalfour en, in onderaanneming voor Dalfour, Établissements Boudier, heeft AR op 8 juni 2012 deze drie vennootschappen (hierna samen: „verweersters in het hoofdgeding") gedagvaard voor de tribunal de grande instance de Paris (rechter in eerste aanleg Parijs, Frankrijk) wegens merkinbreuk door reproductie, dan wel, subsidiair, door nabootsing.

15. In een parallelle zaak die aanhangig was gemaakt door de vennootschap naar Amerikaans recht Osez vous? International Spirits LLC[3], heeft de tribunal de grande instance de Nanterre (rechter in eerste aanleg Nanterre, Frankrijk) bij vonnis van 28 februari 2013 geoordeeld dat AR geen normaal gebruik van het Franse merk „SAINT GERMAIN" sinds de inschrijving ervan had aangetoond, en derhalve zijn rechten op dit merk vervallen verklaard voor de in het hoofdgeding aan de orde zijnde waren met ingang van 13 mei 2011, te weten bij het verstrijken van de termijn van vijf jaar die was ingegaan op de datum van publicatie van de inschrijving van het merk. Dit vonnis is bevestigd door een arrest van de cour d'appel de Versailles (rechter in tweede aanleg Versailles, Frankrijk) van 11 februari 2014, dat onherroepelijk is geworden, aangezien hiertegen geen hogere voorziening is ingesteld.

16. Voor de tribunal de grande instance de Paris heeft AR zijn vorderingen wegens merkinbreuk gehandhaafd voor de periode die niet viel onder de verjaring en die dateert van vóór de vervallenverklaring, dat wil zeggen de periode tussen 8 juni 2009 en 13 mei 2011.

17. Bij vonnis van 16 januari 2015 heeft deze rechterlijke instantie de vorderingen van AR volledig afgewezen na te hebben geoordeeld dat geen enkel gebruik was gemaakt van het betrokken merk sinds indiening van de inschrijvingsaanvraag (hierna: „vonnis van de tribunal de grande instance de Paris").

3 Blijkens de stukken in deze zaak is de vennootschap Osez vous? International Spirits LLC houder van het Uniemerk „SAINT GERMAIN", dat op 17 april 2007 is aangevraagd ter aanduiding van wijn en andere alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren.

18. De cour d'appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) heeft dit vonnis bevestigd bij arrest van 13 september 2016 (hierna: „arrest van de cour d'appel de Paris"). Na te hebben vastgesteld, gelet op de verschillen tussen de conflicterende tekens, dat de door AR gestelde inbreuk enkel kon worden bezien in het licht van artikel L. 713-3 van het wetboek van intellectuele eigendom, te weten als inbreuk door nabootsing, heeft de cour d'appel de Paris geoordeeld dat de beoordeling van het gevaar voor verwarring bij het publiek veronderstelt dat van het aangevoerde merk gebruik is gemaakt waarbij de consument met het merk in aanraking is gekomen. In dit verband heeft deze rechter om te beginnen eraan herinnerd dat de tribunal de grande instance de Nanterre, waarvan het vonnis is bevestigd door de cour d'appel de Versailles, de rechten van AR op het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk gedeeltelijk vervallen had verklaard wegens het ontbreken van normaal gebruik. Na bestudering van de door AR overgelegde documenten heeft deze rechter vervolgens vastgesteld dat AR niet erin was geslaagd aan te tonen dat van zijn merk daadwerkelijk gebruik was gemaakt. Hij heeft derhalve geoordeeld dat AR niet met succes kon betogen dat sprake was van een inbreuk op de herkomstaanduidende functie van dit merk, waarmee het publiek niet in aanraking was gekomen[4], noch op het door zijn merk verleende uitsluitende gebruiksrecht.[5]

19. Op 21 december 2016 heeft AR cassatieberoep tegen het arrest van de cour d'appel de Paris ingesteld. Ter ondersteuning van zijn beroep voert hij schending van de artikelen L. 713-3 en L. 714-5 van het wetboek van intellectuele eigendom aan. Hij verwijt de cour d'appel de Paris zijn vorderingen wegens inbreuk te hebben afgewezen, terwijl hij gedurende de periode van vijf jaar na de inschrijving van zijn merk derden kon verbieden om in het economische verkeer een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en dat inbreuk kan maken op de functies van dit merk, zonder een normaal gebruik ervan te hoeven aantonen en dus zonder te hoeven bewijzen dat van het merk daadwerkelijk gebruik was gemaakt. AR voert aan dat, aangezien de inschrijving het voorwerp van het uitsluitende recht op het merk bepaalt, het verwarringsgevaar in de zin van artikel L. 713-3 van het wetboek van intellectuele eigendom in abstracto moet worden beoordeeld uitgaand van het voorwerp van de inschrijving van het aangevoerde – in voorkomend geval niet-gebruikte – merk en niet aan de hand van een concrete marktsituatie. Derhalve kan gevaar voor verwarring bestaan en, bijgevolg, sprake zijn van inbreuk, ook al is het merk niet gebruikt en dus onbekend bij de consument. Hij betoogt voorts dat het beschermde merk niet daadwerkelijk hoeft te worden gebruikt om na te gaan of het zijn functies uitoefent, dat het volstaat dat het litigieuze teken afbreuk doet aan de „mogelijke" functies van het merk en dat de inbreuk altijd wordt beoordeeld aan de hand van het gebruik van het inbreukmakende teken en niet aan de hand van het gebruik van het ingeschreven teken.

20. Verweersters in het hoofdgeding voeren aan dat het gebruik van een teken enkel afbreuk kan doen aan het uitsluitende recht van de merkhouder als dit een van de functies ervan in gevaar brengt, dat een merk enkel zijn wezenlijke functie vervult als het daadwerkelijk door de houder ervan wordt gebruikt ter aanduiding van de commerciële herkomst van de bij inschrijving aangeduide waren of diensten en dat de merkhouder, wanneer hij zijn merk niet overeenkomstig de wezenlijke functie ervan gebruikt, niet kan opkomen tegen een aantasting van deze functie of tegen een gevaar van inbreuk hierop. Zij betogen dat, wanneer de merkhouder zijn merk niet gebruikt ter onderscheiding van zijn waren, er de facto geen enkel gevaar is dat het publiek ook maar enig verband legt tussen die waren en die van een derde die gebruikmaakt van een overeenstemmend teken, en zich kan vergissen omtrent de herkomst van de betrokken waren. Volgens verweersters in het hoofdgeding wordt de doelstelling van het merkenrecht verdraaid en vervult het niet langer zijn rol van essentieel onderdeel van een stelsel van onvervalste mededinging, indien degene die enkel een merk doet inschrijven

4 Volgens de cour d'appel de Paris toonden de door AR overgelegde documenten alleen aan dat voorbereidingen waren getroffen voor het op de markt brengen van een cognaclikeur van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk en dat de vennootschap van AR had deelgenomen aan vakbeurzen in 2007.

5 Onder verwijzing naar het arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), oordeelde de cour d'appel de Paris dat AR zich evenmin kon beroepen op aantasting van de investeringsfunctie van het merk.

zonder dat ooit te gebruiken, zich de mogelijkheid kan voorbehouden om schadevergoeding te vorderen van derden die overeenstemmende tekens gebruiken. Een dergelijke constellatie zou erop neerkomen dat aan deze houder een volstrekt ongerechtvaardigd concurrentievoordeel wordt toegekend.

21. Uit het feit dat het cassatiemiddel is ontleend aan schending van artikel L. 713-3 van het wetboek van intellectuele eigendom, leidt de verwijzende rechter af dat AR niet opkomt tegen het arrest van de cour d'appel de Paris omdat de inbreuk daarin enkel is onderzocht in het licht van dit artikel, dat bepaalt dat, wil er sprake zijn van merkinbreuk, er verwarringsgevaar bij het publiek moet bestaan.[6] Onder verwijzing naar het arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, EU:C:2009:378, punten 58 en 59), oordeelt deze rechter dat, aangezien het gaat om de beoordeling van inbreuk door nabootsing, alleen de gestelde aantasting van de wezenlijke functie van het merk wegens een dergelijk verwarringsgevaar moet worden onderzocht.

22. De verwijzende rechter herinnert eraan dat het Hof in het arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar (C-654/15, EU:C:2016:998; hierna: „arrest Länsförsäkringar"), aangaande de uitlegging van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009[7], voor recht heeft verklaard 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. Deze rechter benadrukt dat de in dit arrest gehanteerde uitlegging kan worden toegepast op artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, aangezien de bewoordingen van beide bepalingen gelijklopen. Tegelijk oordeelt hij dat de situatie waarover het Hof zich heeft gebogen in het arrest Länsförsäkringar, waarin de periode van vijf jaar nog niet was verstreken en per definitie geen vordering tot vervallenverklaring wegens het ontbreken van normaal gebruik had kunnen worden ingesteld, evenwel niet dezelfde is als die welke in het hoofdgeding aan de orde is. Hierin rijst de vraag of degene die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten op dit merk vervallen zijn verklaard na het verstrijken van de termijn van vijf jaar, zich erop kan beroepen dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast en dat hij schade heeft geleden door het beweerde gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken in de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk, en dus schadevergoeding vorderen?

23. In deze context heeft de Cour de cassation bij beslissing van 26 september 2018 de behandeling van de voor hem aanhangige zaak geschorst en de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Moeten artikel 5, lid 1, onder b), en de artikelen 10 en 12 van [richtlijn 2008/95] aldus worden uitgelegd dat een merkhouder die zijn merk nooit heeft gebruikt en wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de periode van vijf jaar vanaf de publicatie van zijn inschrijving, schadevergoeding wegens inbreuk kan verkrijgen op grond dat de wezenlijke functie van zijn merk is aangetast doordat een derde, vóór de datum de vervallenverklaring is ingegaan, een met dit merk overeenstemmend teken heeft gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dit merk was ingeschreven?"

24. In deze zaak zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door AR, Cooper International (samen met Dalfour), Établissements Boudier, de Franse regering en de Europese Commissie. Diezelfde belanghebbenden hebben ter terechtzitting van het Hof van 12 juni 2019 pleidooi gehouden.

6 Zoals ik in punt 14 van deze conclusie heb vermeld, had AR voor de tribunal de grande instance de Paris ook schending van artikel L. 713-2 aangevoerd, dat „merkinbreuk door reproductie" verbiedt.

7 Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1). Deze verordening is met ingang van 1 oktober 2017 vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

III. Analyse

A. Regeling van de vervallenverklaring en ratio ervan

25. Het geharmoniseerde merkenrecht van de lidstaten is, net zoals het stelsel van het Uniemerk, gebaseerd op uitsluitende rechten die enkel en alleen worden verleend aan de houders van onderscheidende tekens, bestemd om in het economische verkeer te worden gebruikt en dus op de markt aanwezig te zijn.

26. Zoals het Hof heeft gepreciseerd in het arrest van 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32), blijkt uit overweging 9 van richtlijn 2008/95[8] dat het immers de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met een nationaal merk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt.

27. Ten eerste is deze voorwaarde inzake het gebruik van het merk bedoeld om ervoor te zorgen dat het ingeschreven merk zijn onderscheidende functie concreet en niet louter potentieel vervult. Ten tweede worden met deze voorwaarde doelstellingen ter bevordering van de mededinging nagestreefd.

28. Een niet-gebruikt merk kan immers de mededinging belemmeren „doordat het een beperking meebrengt van de tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontneemt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd”.[9]

29. Om dezelfde redenen kan een niet-gebruikt (nationaal of Unie)merk dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken.[10] De voorwaarde inzake het gebruik van het merk bevordert dus ook de doelstellingen van verwezenlijking van de interne markt.

30. Zowel de opeenvolgende richtlijnen tot harmonisatie van het merkenrecht van de lidstaten als de verordeningen tot regeling van het Uniemerk hebben dus bepaald dat de rechten op het (nationale of Unie)merk weliswaar worden verworven louter doordat de formaliteit van inschrijving is vervuld[11], maar slechts kunnen worden behouden indien het teken „normaal [wordt] gebruikt” in het economische verkeer[12].

31. Door te voorzien in het verval van de rechten op het merk wegens het ontbreken van normaal gebruik ervan voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, beoogt artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95[13] dat de aan de inschrijving verbonden uitsluitende rechten slechts kunnen worden uitgeoefend op tekens die daadwerkelijk hun onderscheidende functie vervullen alsook dat alleen daadwerkelijk gebruikte merken in de registers van de nationale merken worden behouden.

32. Overeenkomstig artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 kan een merk vervallen worden verklaard wanneer het gedurende vijf jaar niet is gebruikt.

8 Zie in dezelfde zin overweging 10 van verordening nr. 207/2009 en, wat de thans geldende wetgeving betreft, overweging 31 van richtlijn 2015/2436 en overweging 24 van verordening 2017/1001.

9 Arrest van 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32) (betreffende het Uniemerk); zie in dezelfde zin de conclusie van advocaat-generaal Sharpston in deze zaak (EU:C:2012:422, punten 30 en 32). Zie ook arrest Länsförsäkringar (punt 25). Dezelfde overwegingen gelden voor het nationale merk.

10 Zie arrest van 19 december 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punt 32), nog altijd met betrekking tot het Uniemerk.

11 Zie artikel 5 van richtlijn 2008/95 en artikel 9 van verordening 2017/1001.

12 Zie, wat de thans geldende wetgeving betreft, artikel 19, lid 1, van richtlijn 2015/2436 en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001.

13 Artikel 12, lid 2, van richtlijn 2008/95 voorziet in andere gronden voor verval van de rechten op het merk, die in casu niet ter zake doen.

33. Artikel 10, lid 1, van richtlijn 2008/95 maakt dienaangaande een onderscheid tussen, ten eerste, het geval waarin het merk niet normaal is gebruikt gedurende de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk en, ten tweede, het geval waarin het merk aanvankelijk normaal is gebruikt, maar vervolgens gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet meer is gebruikt. De in deze conclusie aan de orde zijnde zaak heeft alleen betrekking op het eerste geval. Daarom zal ik hierna enkel verwijzen naar deze grond voor verval wegens het ontbreken van normaal gebruik.

B. Uitoefening van het uitsluitende recht op het merk in het kader van de inbreukprocedure

34. De bescherming van het ingeschreven merk wordt gewaarborgd door de toekenning van een uitsluitend recht aan de houder ervan, waarmee een onthoudingsplicht van derden (die geen toestemming van de merkhouder hebben verkregen) overeenstemt. Dit ius excludendi is evenwel niet absoluut.

35. Ten eerste ziet dit recht op de activiteit van de houder (of de derden aan wie hij toestemming heeft verleend) in de productie en distributie van waren of diensten en derhalve op het gebruik van het merk en niet op het merk als zodanig, zodat de door deze intellectuele-eigendomstitel verleende rechten niet kunnen worden uitgelegd als klassieke eigendomsrechten. [14]

36. Ten tweede kan dit recht alleen worden uitgeoefend wanneer is voldaan aan de voorwaarden van een van de gevallen van artikel 5 van richtlijn 2008/95 [15], hetgeen inhoudt dat vaststaat dat sprake is van een onrechtmatig gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk, alsook van een (gekwalificeerde) aantasting van de beschermde belangen van de houder ervan. [16]

37. Het op het niveau van de Unie geharmoniseerde merkenrecht heeft het voorwerp van de inbreukprocedure uitgebreid tot andere gevallen dan het standaardgeval dat betrekking heeft op de aantasting van de onderscheidende functie van het merk [17], waarbij de schade aan de belangen van de merkhouder gepaard gaat met schade die is toegebracht aan het publiek in de vorm van een risico van misleiding bij zijn aankoop- en consumptiekeuzen [18].

38. Het criterium ter bepaling van de omvang van de door de inbreukprocedure gewaarborgde bescherming is door het Hof vastgesteld onder verwijzing naar de juridisch erkende en beschermde functies van dit merk, te weten, naast de wezenlijke herkomstaanduidende functie, de communicatie-, de investerings-, de reclame- en de kwaliteitsgarantiefunctie. [19]

14 Zie in die zin de conclusie van advocaat-generaal Poiares Maduro in de gevoegde zaken Google France en Google (zaken C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, punt 103). Het merk kan uiteraard ook worden beschouwd als een zaak op zich, die kan worden overgedragen of waarvoor een licentie kan worden verleend, maar in het kader van deze conclusie wordt dit aspect van het recht op het merk niet in aanmerking genomen.

15 Zie in die zin arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), waarin onder verwijzing naar de tiende overweging van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), die aan richtlijn 2008/95 voorafging, eerst is bevestigd dat de door het merk verleende bescherming absoluut is wanneer de tekens gelijk zijn alsook de waren en diensten dezelfde zijn (punt 50), en het Hof vervolgens in de punten 51 en 52 heeft gepreciseerd dat de uitoefening van het uitsluitende recht van artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 89/104 [dat gelijk is aan artikel 5, lid 1, onder a), van richtlijn 2008/95] beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk en met name aan de wezenlijke herkomstaanduidende functie ervan, en dat het exclusieve karakter van dit recht slechts gerechtvaardigd kan zijn binnen de grenzen van de werkingssfeer van die bepaling. Meer in het algemeen is de bescherming van het merk onderworpen aan bepaalde beperkingen die noodzakelijk zijn om met name het vrije handelsverkeer, de vrije mededinging alsmede de vrijheid van meningsuiting te handhaven, zoals advocaat-generaal Poiares Maduro benadrukt in zijn conclusie in de gevoegde zaken Google France en Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2009:569, punten 101-112). Daarom kan de merkhouder zich niet verzetten tegen het rechtmatig geachte commerciële en niet-commerciële gebruik van beschermde tekens.

16 Zie arresten van 14 mei 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punt 16), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 54).

17 Het betreft het geval van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, namelijk het gebruik door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven merk voor soortgelijke waren of diensten, waaraan de gevallen zijn toegevoegd van artikel 5, lid 1, onder a), van deze richtlijn (dubbele gelijkheid: de tekens zijn gelijk en de waren of diensten zijn dezelfde), respectievelijk artikel 5, lid 2, van deze richtlijn (bescherming van bekende merken).

18 Zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Leidseplein Beheer en de Vries (C-65/12, EU:C:2013:196, punt 28).

19 Zie arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, EU:C:2009:378, punt 58).

1. Moet een merkinbreuk in abstracto of in concreto worden beoordeeld?

39. Een vraag die rijst bij het onderzoek van de kenmerken van de inbreukprocedure en die uitgebreid is besproken bij zowel de mondelinge als de schriftelijke procedure voor het Hof, is of de beoordelingen tot vaststelling van een inbreuk abstract of concreet van aard zijn. Wordt bij deze beoordelingen enkel rekening gehouden met de elementen die voortvloeien uit de inschrijving van het merk, te weten het teken zoals het is aangevraagd alsook de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten, of worden andere omstandigheden in aanmerking genomen die niets van doen hebben met die welke eigen zijn aan de inschrijving?

40. In overeenstemming met het hierboven verduidelijkte niet-absolute karakter van het door het merk verleende uitsluitende recht heeft het Hof over het algemeen de voorkeur gegeven aan een beoordeling in concreto van de bestanddelen van de merkinbreuk, waarbij met name rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke gebruik van het beweerdelijk inbreukmakende teken door de derde die geen toestemming heeft verkregen van de merkhouder [20], alsook met alle omstandigheden van dit gebruik [21]. Met een dergelijke benadering kan ten eerste de scheidingslijn tussen rechtmatig en onrechtmatig gebruik van het merk van een ander worden getrokken [22] en ten tweede de door de houder geleden schade wegens de aantasting van de functie van het merk worden beoordeeld [23].

41. Wanneer, zoals het geval is in het hoofdgeding, de inbreukprocedure betrekking heeft op het geval van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, dat vooronderstelt dat de betwiste handelingen afbreuk doen aan de onderscheidende functie van het ingeschreven merk omdat zij leiden tot verwarringsgevaar bij het publiek [24], is de beoordeling van de bestanddelen van de merkinbreuk van zeer concrete aard, aangezien de perceptie van het relevante publiek een belangrijke rol speelt bij deze beoordeling.

42. Bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, alsook bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar worden, naast de elementen die voortvloeien uit de inschrijving, factoren in aanmerking genomen die met name verband houden met de intensiteit van de commerciële exploitatie van het oudere ingeschreven merk, alsmede de wijze waarop dit in de handel is gebracht. Deze factoren maken het met name mogelijk om de verschillende bestanddelen van de vergelijking tussen tekens en tussen waren of diensten tegen elkaar af te wegen alsook het aan dit merk te verlenen beschermingsniveau aan te passen op basis van de bekendheid ervan bij het publiek op de markt. [25]

20 Voor zover hiermee kan worden nagegaan of een dergelijk gebruik kan worden verboden door de houder van het ingeschreven merk [zie in die zin arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, met name punten 51-54)].

21 Zie bijvoorbeeld arrest van 25 januari 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, punten 23 en 24).

22 Zie met name arrest van 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punt 67).

23 Zie arresten van 14 mei 2002, Hölterhoff (C-2/00, EU:C:2002:287, punt 16), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punt 54).

24 Ik herinner eraan dat volgens het Hof sprake is van verwarringsgevaar „wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn"; zie arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 29). Volgens vaste rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betreffende tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie met name arresten van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punten 22-24), en 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punten 16-18)].

25 Volgens vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht sinds de „leading case" inzake verwarringsgevaar [arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, met name punt 18, over de ruime bescherming van merken met een door gebruik verkregen sterk onderscheidend vermogen, en punt 24, over het belang van het onderscheidend vermogen van het oudere merk, waaronder het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, in de afweging van de elementen die in aanmerking worden genomen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar).

43. Factoren in verband met de exploitatie van het ingeschreven merk op de markt kunnen weliswaar de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 beïnvloeden, doordat de omvang van de bescherming van dit merk wordt verruimd in vergelijking met de bescherming die zou volgen uit een beoordeling in abstracto uitsluitend op basis van de elementen die voortvloeien uit de inschrijving [26], maar het omgekeerde is mijns inziens niet toegestaan.

44. Behalve wat de gevolgen van de vervallenverklaring betreft, kan de wijze waarop het ingeschreven merk commercieel wordt gebruikt, derhalve niet worden aangevoerd om de beschermingsomvang ervan zoals die blijkt uit de inschrijving, te beperken en nog minder om deze bescherming af te schaffen.

45. Het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht ontstaat immers door de inschrijving van het merk. De commerciële exploitatie van het ingeschreven teken is geen wezenlijk onderdeel van de verkrijging van dit recht, noch een element om de verkrijging van dit recht te vervolmaken. Zoals ik reeds hierboven heb vermeld, dient deze exploitatie alleen om de rechten van de houder op het ingeschreven merk te *behouden*, omdat wordt voorkomen dat zijn rechten vervallen worden verklaard. [27]

46. Hoewel het gebruik van het merk geen voorwaarde is voor de verkrijging van het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 neergelegde uitsluitende recht, is het gebruik daarentegen wel een vereiste voor de vervulling van de wezenlijke functie door het merk, waarvoor dit recht aan de houder ervan is verleend en die erin bestaat dat „aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waar of dienst de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst”. [28] Per definitie kan deze functie slechts worden uitgeoefend door gebruik van het merk op de markt.

47. Ik ben het daarom niet eens met de stelling van de Commissie dat het merk door de inschrijving zijn herkomstaanduidende functie begint te vervullen.

48. Het is juist dat de rechtsorde door middel van de inschrijving het aangevraagde teken het „vermogen” verleent om in het economische verkeer de commerciële herkomst van de waren of diensten aan te duiden waarvoor het is ingeschreven en deze te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Het gaat evenwel slechts om een beoordeling van de geschiktheid van het teken om de wezenlijke functie van het merk te vervullen. Om een dergelijke functie daadwerkelijk te vervullen, moet het teken op de markt worden gebruikt en in contact komen met het publiek. [29]

26 Een bijzonder treffend voorbeeld van de mogelijkheden om de door de inschrijving verleende bescherming van het merk te verruimen, vormt het geval van de seriemerken, die slechts worden beschermd wanneer de merken die tot de serie behoren, op de markt aanwezig zijn [zie arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punt 126)].

27 Zie in die zin, wat artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 betreft, arrest Länsförsäkringar (punt 25).

28 Volgens de definitie van het Hof sinds het arrest van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punt 7); zie laatstelijk arrest van 12 juni 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, punt 31).

29 Het is overigens de reden waarom richtlijn 2008/95 voorziet in de sanctie van het verval van de rechten op het merk ingeval de houder ervan geen gebruik maakt. Ik benadruk voorts dat het merkenrecht van de Unie de categorie „defensieve merken” niet erkent, die in de rechtsorde van sommige lidstaten, zoals de Italiaanse Republiek, is erkend en betrekking heeft op tekens die niet bestemd zijn om in het economische verkeer te worden gebruikt gelet op het feit dat zij alleen worden ingeschreven ter verdediging van een ander teken dat wel in het economische verkeer wordt gebruikt: betreffende de onverenigbaarheid van defensieve merken met het stelsel van het Uniemerk, zie arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, EU:T:2006:65, punten 42-46). De inschrijving van merken met de bedoeling ze niet daadwerkelijk te gebruiken in het economische verkeer, kan in het uiterste geval zelfs een geval van inschrijving te kwader trouw in de zin van artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 2008/95 vormen.

49. Gelet op de voorgaande overwegingen kom ik tot de slotsom dat bij de analyse van het verwarringsgevaar met het oog op toepassing van artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 rekening moet worden gehouden, wat het oudere merk betreft, met zowel abstracte elementen, die voortvloeien uit de inschrijving van dit merk, als concrete elementen met betrekking tot het gebruik dat ervan is gemaakt, waarbij de abstracte elementen dienen om de aan dit merk te verlenen minimale bescherming vast te stellen en de concrete elementen ertoe kunnen leiden dat deze bescherming wordt verruimd.

2. Herdefiniëring van de prejudiciële vraag

50. Desalniettemin is de discussie over de abstracte of concrete aard van de analyse van het verwarringsgevaar mijns inziens slechts van beperkt belang voor het antwoord dat moet worden gegeven op de vraag van de Cour de cassation.

51. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelingen die een merkinbreuk zouden vormen, zijn immers verricht toen de termijn van vijf jaar vanaf de publicatie van de inschrijving van het merk van AR nog niet was verstreken en zijn rechten op het merk derhalve nog niet vervallen waren verklaard.

52. Zoals de verwijzende rechter in herinnering brengt, heeft het Hof in het arrest Länsförsäkringar aangaande de uitlegging van artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, die inhoudelijk in wezen hetzelfde bepalen als de artikelen 10 en 12 van richtlijn 2008/95, voor recht verklaard dat de houder zich gedurende de periode van vijf jaar na de inschrijving van zijn Uniemerk kan beroepen op het uitsluitende recht dat dit merk hem op grond van artikel 9, lid 1, van deze verordening [30] geeft voor alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven *zonder dat een normaal gebruik van dit merk hoeft te worden aangetoond*.

53. Het Hof heeft aldus duidelijk het in het kader van het geharmoniseerde merkenrecht toepasbare beginsel vastgesteld dat binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het merk en bij gebreke van normaal gebruik ervan door de houder, de voorwaarden voor het bestaan van verwarringsgevaar in het kader van een inbreukprocedure, en met name een inbreukprocedure wegens nabootsing, in abstracto moeten worden beoordeeld, namelijk onder uitsluitende verwijzing naar de elementen die uit de inschrijving van het merk voortvloeien. [31]

54. Het arrest Länsförsäkringar ontkracht derhalve de premisse waarvan is uitgegaan in zowel het vonnis van de tribunal de grande instance de Paris als het arrest van de cour d'appel de Paris, waartegen AR het cassatieberoep in het hoofdgeding heeft ingesteld, namelijk dat het onderzoek van het verwarringsgevaar in het kader van de vordering wegens inbreuk door nabootsing, voor zover dit een aantasting van de wezenlijke functie van het merk veronderstelt, altijd in concreto moet worden gevoerd. [32]

55. Zoals de Cour de cassation zelf vaststelt, is bijgevolg de vraag die aan deze rechter wordt voorgelegd, niet de vraag of in de omstandigheden van het hoofdgeding het verwarringsgevaar, dat de voorwaarde vormt voor de vordering wegens inbreuk van AR tegen verweersters in het hoofdgeding, in abstracto of in concreto moet worden beoordeeld, maar de daaraan voorafgaande vraag of AR het recht behoudt, zelfs nadat zijn rechten op het merk vervallen zijn verklaard, om een vordering wegens inbreuk in te stellen tegen verweersters in het hoofdgeding wegens handelingen die zij hebben verricht in de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk.

30 Dit artikel is in vrijwel dezelfde bewoordingen gesteld als artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.

31 Dat houdt uiteraard niet in dat, wanneer het merk is gebruikt, dat gebruik in aanmerking wordt genomen bij deze beoordeling.

32 Ik herinner eraan dat zowel het vonnis van de tribunal de grande instance de Paris als het arrest van de cour d'appel de Paris dateert van vóór het arrest Länsförsäkringar.

56. Als die vraag bevestigend wordt beantwoord, moet het verwarringsgevaar, dat de voorwaarde vormt voor de kwalificatie van dergelijke handelingen vóór de vervallenverklaring als een merkinbreuk, volgens het arrest Länsförsäkringar en bij gebreke van enige commerciële exploitatie van het oudere merk, in abstracto worden beoordeeld, namelijk uitsluitend op basis van de inschrijving van dit merk.

C. Vervallenverklaring en procesbevoegdheid om een vordering wegens inbreuk in te stellen

57. Alvorens over te gaan tot de analyse van de vraag van de Cour de cassation, zoals die in punt 55 van de onderhavige conclusie is gepreciseerd, moet worden verduidelijkt dat het antwoord hierop niet afhankelijk is van een werkelijke en actuele aantasting van de wezenlijke functie van het oudere merk, noch van de vaststelling van schade bij de houder van dit merk.

58. Hoewel, zoals de verwijzende rechter in herinnering brengt, het Hof in het arrest van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, EU:C:2009:378, punt 59), heeft gepreciseerd dat voor de bij artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 verleende bescherming sprake moet zijn van „de mogelijkheid dat aan de wezenlijke functie van het merk afbreuk wordt gedaan"[33], blijkt uit het arrest Länsförsäkringar dat deze aantasting binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het merk moet worden opgevat als een aantasting van het „onderscheidend vermogen" van het oudere niet-gebruikte merk, waarbij dus de omstandigheid buiten beschouwing wordt gelaten dat dit merk nog niet onder de aandacht van het publiek is gebracht.

59. De vraag of de houder van een merk procesbevoegdheid heeft om een vordering wegens inbreuk in te stellen teneinde vergoeding te verkrijgen van de schade die zou zijn geleden door het gebruik van een teken dat verwarring veroorzaakt met zijn merk ter bescherming waarvan de inbreukprocedure is ingesteld, staat voorts los van de vraag of dat gebruik de aangevoerde schade concreet heeft kunnen veroorzaken, hetgeen ook de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen terecht heeft benadrukt. Met andere woorden, het bestaan van schade is geen voorwaarde voor de procesbevoegdheid om een inbreukprocedure in te stellen, maar vormt een voorwaarde voor de gegrondheid van de in een dergelijke procedure ingestelde vordering tot vergoeding.

60. Om de vraag van de Cour de cassation te beantwoorden, moet de aandacht dus worden verlegd van de gevolgen van de afbreuk die de beweerdelijk inbreukmakende handelingen van verweersters in het hoofdgeding hebben kunnen doen aan de functies van het oudere merk en de belangen van de houder ervan, naar de situatie van de houder op het tijdstip dat hij de vordering wegens inbreuk heeft ingesteld.

61. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de rechten van AR op het merk op de datum van indiening van die vordering vervallen waren verklaard.[34]

62. Blijkens het dossier in het hoofdgeding heeft AR verweersters in het hoofdgeding immers gedagvaard bij akten van 8 en 11 juni 2012. De in artikel 10 van richtlijn 2008/95 voorgeschreven termijn van vijf jaar na de inschrijving van het merk SAINT GERMAIN is verstreken op 13 mei 2011.

63. Het is juist dat de vervallenverklaring pas op 28 februari 2013 is uitgesproken door de tribunal de grande instance de Nanterre bij arrest dat definitief is geworden op 22 februari 2014, de datum waarop het door de cour d'appel de Versailles is bevestigd, maar de gevolgen van deze vervallenverklaring zijn beginnen te lopen vanaf de dag waarop die termijn van vijf jaar is verstreken.

33 Zie in die zin ook arresten van 9 januari 2003, Davidoff (C-292/00, EU:C:2003:9, punt 28), en 12 juni 2008, O2 Holdings en O2 (UK) (C-533/06, EU:C:2008:339, punt 57).

34 Dienaangaande merk ik op dat, blijkens de stukken van het dossier in het hoofdgeding, AR het omgekeerde heeft betoogd voor de tribunal de grande instance de Paris. Zijn stelling is evenwel terecht afgewezen door deze rechtbank.

64. Wanneer de merkhouder een vordering wegens inbreuk instelt, of het nu gaat om inbreuk „door reproductie" dan wel „door nabootsing", oefent hij het door het ingeschreven merk verleende uitsluitende recht uit om zich te verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk voor waren die dezelfde zijn als of soortgelijk aan die waarvoor dit merk is ingeschreven. Dit is ook het geval wanneer de vordering alleen ertoe strekt vergoeding te verkrijgen van de schade die door een dergelijk gebruik is geleden, bijvoorbeeld ingeval de gelaakte handelingen ondertussen zijn gestaakt.

65. De vervallenverklaring heeft als gevolg dat de houder van het ingeschreven merk het erdoor verleende uitsluitende recht in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 wordt ontzegd. Vanaf de datum waarop de vervallenverklaring ingaat, is de uitoefening van dit recht dus a priori niet langer toegestaan. Met andere woorden, de vervallenverklaring maakt een einde aan het recht om op grond van die bepaling een vordering wegens inbreuk in te stellen. [35]

66. Geldt dat eveneens voor de vorderingen, zoals die van verzoeker in het hoofdgeding, tot vergoeding van de schade die de houder van het ingeschreven merk heeft geleden door een dergelijk gebruik op een tijdstip waarop zijn rechten op dit merk nog niet vervallen waren verklaard?

D. Recht van de houder wiens rechten vervallen zijn verklaard, om vergoeding te verkrijgen voor de inbreuken die vóór de vervallenverklaring op zijn merk zijn gemaakt

67. Hoewel de houder van een ingeschreven merk na de vervallenverklaring in beginsel niet langer het erdoor verleende uitsluitende recht kan uitoefenen, moet worden benadrukt dat de vervallenverklaring niet tot gevolg heeft dat de inbreuken op dat merk in de periode van vijf jaar na de inschrijving ervan niet langer onrechtmatig zijn.

68. Indien het nationale recht de vervallenverklaring niet doet terugwerken tot de datum van indiening van de merkaanvraag of de datum van de inschrijving van het merk waardoor het merk zou worden geacht geen rechtsgevolgen te hebben gehad, blijft het derhalve mogelijk de inbreuken die zijn gemaakt gedurende die periode van vijf jaar en vóórdat de vervallenverklaring is ingegaan, te vervolgen door middel van een vordering wegens inbreuk.

69. Wanneer de houder van een ingeschreven merk wiens rechten vervallen zijn verklaard, een dergelijk vorderingsrecht wordt ontzegd, zou dit erop neerkomen dat inbreuken „ex post worden geregulariseerd", hoewel die zijn gemaakt op een tijdstip waarop het merk dat is aangetast in de in punt 57 van de onderhavige conclusie uiteengezette zin, nog steeds beschermd was.

70. Zoals verweersters in het hoofdgeding in wezen betogen, kan een dergelijke regularisatie mijns inziens niet volgen uit de loutere vaststelling dat het betreffende merk nooit commercieel is gebruikt.

35 Van belang is dat de vervallenverklaring geen einde maakt aan alle rechten op het teken dat is ingeschreven, maar alleen aan de rechten die door de inschrijving worden verleend. Dus moet een onderscheid worden gemaakt tussen, ten eerste, het geval waarin de rechten op het merk vervallen zijn verklaard zonder dat het is gebruikt en, ten tweede, het geval waarin het merk commercieel is gebruikt, maar waarvan vervolgens gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik is gemaakt. In het tweede geval is het niet uitgesloten dat de consumenten zich het merk herinneren, zelfs na die periode van vijf jaar, met name wanneer het merk intensief is gebruikt. In dergelijke omstandigheden kan de houder ervan een vordering wegens inbreuk instellen, zelfs na de vervallenverklaring, niet door de rechten uit te oefenen die voortvloeien uit de inschrijving ervan en thans teniet zijn gegaan, maar wel op grond van de rechten die hem in voorkomend geval zijn verleend als gevolg van het gebruik dat hij heeft gemaakt van het teken dat is ingeschreven.

71. Het is juist dat de door richtlijn 2008/95 aan de houder van een ingeschreven merk verleende rechten ervoor moeten zorgen dat het merk zijn wezenlijke herkomstaanduidende functie kan vervullen alsook zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging, dat het Unierecht wil vestigen en handhaven. [36] Volgens dezelfde logica en zoals ik hierboven heb uiteengezet, kunnen deze rechten slechts worden behouden indien de functie waarvoor zij zijn verleend, daadwerkelijk op de markt wordt vervuld.

72. Het kan derhalve ongerechtvaardigd lijken en zelfs misbruik opleveren wanneer de houder die zijn merk nooit heeft gebruikt terwijl hij het erdoor verleende uitsluitende recht genoot, en overigens dat recht niet tijdig heeft uitgeoefend om zich te verzetten tegen de inbreuk op zijn merk [37], nadat zijn merk vervallen is verklaard, een inbreukprocedure tegen de inbreukmakers kan instellen om vergoeding van de beweerdelijk geleden schade te verkrijgen.

73. Zoals ik reeds in herinnering heb gebracht, heeft het Hof in het arrest Länsförsäkringar echter geoordeeld dat de bepalingen inzake de vervallenverklaring de houder een „respijtperiode" verlenen om zijn merk normaal te beginnen te gebruiken, in de loop waarvan, zelfs bij gebreke van enige commerciële exploitatie ervan, hij zich kan verzetten tegen de inbreuken door derden op zijn uitsluitende gebruiksrecht op dit merk en vergoeding verkrijgen voor de schade die hij door een dergelijke inbreuk zou hebben geleden. Het feit dat de houder bij het verstrijken van deze termijn dit merk nog altijd niet heeft gebruikt, doet in beginsel niets af aan de onrechtmatigheid van de inbreuken die binnen die termijn zijn begaan. [38]

74. Tenzij op grond van het nationale recht van de betrokken lidstaat de vervallenverklaring terugwerkende kracht heeft tot de datum van indiening van de merkaanvraag of de inschrijving van het merk, hetgeen een uitdoving zou betekenen van de rechten van de houder wiens rechten vervallen zijn verklaard, om schadevergoeding te vorderen voor handelingen die tijdens die respijtperiode zijn verricht, staat mijns inziens derhalve niets eraan in de weg dat deze houder een inbreukprocedure instelt om vergoeding te verkrijgen van de schade die hij stelt te hebben geleden door handelingen die, op het tijdstip waarop zij zijn verricht, zijn uitsluitende recht op het merk aantastten.

75. Ik benadruk bovendien dat, zoals de Commissie ter terechtzitting heeft opgemerkt, het niet is uitgesloten dat in sommige gevallen de inbreuken die binnen de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk zijn gemaakt, de houder ervan hebben afgeschrikt om het te gebruiken of een normaal gebruik ervan hebben belemmerd, zonder dat dit echter een geldige reden vormt om het niet te gebruiken, waardoor wordt verhinderd dat de rechten van de houder vervallen worden verklaard op grond van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95. [39]

76. Aan de oplossing die ik het Hof in overweging geef, wordt niet afgedaan door het obiter dictum in punt 28 van het arrest Länsförsäkringar, waarin het Hof heeft geoordeeld dat „vanaf het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het Uniemerk de omvang van [het door artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 verleende] uitsluitende recht [kan] worden beïnvloed door de

36 Zie over de functie van het merk in een dergelijk stelsel, arrest van 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punt 30).

37 Ik herinner eraan dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde inbreuken zijn begaan tussen 8 juni 2009 en 13 mei 2011, en dat drie jaar zijn verlopen tussen het begin van de inbreuk en de neerlegging van de gedinginleidende stukken door AR (8 en 11 juni 2012).

38 Het zou anders kunnen zijn indien zou vaststaan dat de houder het merk heeft ingeschreven zonder dat hij de bedoeling had het teken te gebruiken voor de doeleinden waarvoor het uitsluitende recht hem is verleend, zodat de inschrijving kan worden beschouwd te kwader trouw te zijn geschied in de zin van artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 2008/95 en het merk op die grond nietig kan worden verklaard.

39 Dienaangaande merk ik op dat een van de door AR voor de tribunal de grande instance de Paris subsidiair aangevoerde schadeposten „de negatieve economische gevolgen" betreft van de betwiste inbreuken van verweersters in het hoofdgeding, meer bepaald het „verlies van de kans op toegang tot de markt" en de „onmogelijkheid het merk SAINT GERMAIN te gebruiken".

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".

77. Hoewel het Hof in dit punt duidelijk heeft willen preciseren dat de uitoefening van dit recht beperkt of verhinderd is door de vervallenverklaring, verwijst dit mijns inziens, gelet op de inhoud van alle overwegingen van dit arrest, naar de inbreukprocedures die ertoe strekken handelingen te verbieden die na het verstrijken van de periode van vijf jaar na de inschrijving van het merk zijn verricht.[40] Ik denk daarentegen niet dat hieraan een argument kan worden ontleend ten betoge dat de houder wiens rechten op het merk vervallen zijn verklaard wegens niet-gebruik, geen vergoeding kan verkrijgen, ook niet door middel van een inbreukprocedure, van de schade die is veroorzaakt door handelingen die zijn verricht vóórdat de vervallenverklaring is ingegaan.

78. Evenzo ben ik van mening dat artikel 17 van richtlijn 2015/2436[41], die richtlijn 2008/95 heeft vervangen, luidens hetwelk „[d]e houder van een merk [...] het gebruik van een teken alleen [kan] verbieden voor zover de rechten van de houder niet op grond van artikel 19 vervallen kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de vordering wegens inbreuk wordt ingesteld", geen betrekking heeft op de mogelijkheid om, ook na de vervallenverklaring, door middel van een vordering wegens inbreuk schadevergoeding te vorderen voor handelingen die zijn verricht terwijl het merk nog rechtsgevolgen sorteerde.

79. Ten slotte strookt de door mij bepleite oplossing met de door richtlijn 2008/95 aan de lidstaten verleende beoordelingsmarge om de gevolgen van de vervallenverklaring te bepalen en met name het tijdstip waarop de gevolgen ervan ingaan.[42] Zoals ik reeds heb benadrukt, gaan die gevolgen naar Frans recht pas in op de datum waarop de termijn van vijf jaar na de publicatie van de inschrijving van het merk verstrijkt.

80. Gelet op alle voorgaande overwegingen ben ik van mening dat de houder van een ingeschreven merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten hierop vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de in artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 voorgeschreven termijn van vijf jaar, het recht heeft een inbreukprocedure in te stellen op grond van artikel 5, lid 1, onder b), van deze richtlijn om vergoeding te verkrijgen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik door een derde, binnen die termijn van vijf jaar en vóór de datum waarop de vervallenverklaring ingaat, van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met zijn merk.

81. Indien het Hof zou beslissen dit voorstel niet te volgen en tot de conclusie zou komen dat de houder wiens rechten op het merk zijn vervallen wegens het ontbreken van normaal gebruik ervan, niet meer het recht heeft een vordering wegens inbreuk in te stellen, zelfs wanneer een dergelijke vordering ertoe strekt vergoeding te verkrijgen van de schade die hij heeft geleden door inbreuken die binnen de termijn van vijf jaar na de inschrijving van het merk zijn gemaakt, geef ik het Hof subsidiair

40 De gevolgen van de vervallenverklaring zijn als volgt beschreven in artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009: „In de mate waarin de merkhouder van zijn rechten vervallen verklaard is, wordt het [Uniemerk] 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."

41 Deze richtlijn is ratione temporis niet op de feiten van het hoofdgeding van toepassing, maar zij is niettemin vermeld in de schriftelijke opmerkingen voor het Hof en ter sprake gebracht in de pleidooien ter terechtzitting, met name door verweersters in het hoofdgeding.

42 Zie met name overweging 6 van richtlijn 2008/95, waarin wordt verklaard dat „[d]e lidstaten [...] iedere vrijheid [moeten] behouden [...] verval [...] van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. [...] De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval [...] van merken vast te stellen." Ik herinner eraan dat die aan de lidstaten geboden speelruimte niet meer bestaat in richtlijn 2015/2436, waarvan artikel 47, lid 1, bepaalt dat „[e]en ingeschreven merk wordt geacht de in deze richtlijn bedoelde gevolgen niet te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring, voor zover de rechten van de houder vervallen zijn verklaard. In de beslissing over de vordering tot vervallenverklaring kan op verzoek van een van de partijen een vroegere datum worden vastgesteld waarop een van de gronden voor vervallenverklaring zich heeft voorgedaan."

in overweging te erkennen, op grond van de in de punten 66 tot en met 69 van deze conclusie uiteengezette overwegingen, dat een dergelijke vergoeding kan worden verkregen door middel van een vordering met een andere rechtsgrondslag dan die van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, zoals een vordering wegens oneerlijke mededinging of een vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid [43], wanneer de nationaalrechtelijke voorwaarden voor dergelijke vorderingen zijn vervuld.

82. Dergelijke vorderingen, die kunnen worden ingesteld door wie zich niet kan beroepen op uitsluitende rechten, zouden op dezelfde materiële feiten zijn gebaseerd als die welke een vordering wegens merkinbreuk ondersteunen, indien er een fout uit blijkt. [44]

83. Om de in de punten 39 tot en met 49 van deze conclusie uiteengezette redenen moet, zelfs in een dergelijke procedure, het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens, dat noodzakelijk is voor de vaststelling van een inbreuk en dus een onrechtmatige gedraging, uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de elementen die uit de inschrijving van het merk voortvloeien. [45]

IV. Conclusie

84. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van de Cour de cassation te beantwoorden als volgt:

„Artikel 5, lid 1, onder b), artikel 10 en artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een ingeschreven merk die hiervan nooit gebruik heeft gemaakt en wiens rechten vervallen zijn verklaard bij het verstrijken van de in artikel 12, lid 1, van deze richtlijn voorgeschreven termijn van vijf jaar, het recht heeft een vordering wegens inbreuk in te stellen op grond van artikel 5, lid 1, onder b), van deze richtlijn om vergoeding te verkrijgen van de schade die hij stelt te hebben geleden wegens het gebruik door een derde, binnen die termijn van vijf jaar en vóór de datum waarop de vervallenverklaring is ingegaan, van een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met zijn merk. In een dergelijke procedure moet het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens, dat noodzakelijk is voor de vaststelling van een inbreuk, uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de elementen die uit de inschrijving van het merk voortvloeien."

43 Dergelijke vorderingen zouden op dezelfde feiten zijn gebaseerd als die welke een vordering wegens merkinbreuk ondersteunen.

44 Ik merk op dat vergoeding van de door AR subsidiair aangevoerde schade, waarvan sprake in voetnoot 39 van deze conclusie, alsook van de eveneens subsidiair aangevoerde schade bestaande in het „verlies van de investeringen [...] voor de lancering van [h]et merk" kan worden gevorderd in het kader van een vordering wegens oneerlijke mededinging of een vordering inzake niet-contractuele aansprakelijkheid.

45 Ik merk op dat zelfs bij deze oplossing de door richtlijn 2008/95 aan de lidstaten geboden speelruimte blijft behouden. Het is immers slechts voor zover het nationale recht de vervallenverklaring niet doet terugwerken tot de datum van indiening van de merkaanvraag of de inschrijving van het merk dat de houder van het vervallen merk een vordering kan instellen op andere gronden dan zijn uitsluitende recht op het merk om vergoeding te verkrijgen van de schade door handelingen die zijn verricht op een tijdstip waarop zijn uitsluitende recht op het merk nog geldig was.