BESCHIKKING VAN HET HOF (Derde kamer)

10 maart 2015*

„Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 5, lid 1 — Begrip ‚derde' — Houder van een later merk"

In zaak C-491/14,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid (Spanje) bij beslissing van 26 maart 2014, ingekomen bij het Hof op 5 november 2014, in de procedure

Rosa dels Vents Assessoria SL

tegen

U Hostels Albergues Juveniles SL,

geeft

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas en C. G. Fernlund, rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: A. Calot Escobar,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om te beslissen bij met redenen omklede beschikking, overeenkomstig artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof,

de navolgende

Beschikking

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, 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 (PB L 299, blz. 25).

* Procestaal: Spaans.

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Rosa dels Vents Assessoria SL (hierna: „Rosa dels Vents") en U Hostels Albergues Juveniles SL (hierna: „U Hostels") over een vordering die Rosa dels Vents als merkhouder heeft ingesteld, strekkende tot verbod, staking en ongedaanmaking van het gebruik door U Hostels van een later merk waarvan laatstgenoemde houder is.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 4 van richtlijn 2008/95 luidt:

„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage [...]

[...]"

4 Artikel 5, lid 1, van die richtlijn bepaalt:

„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 In artikel 9, lid 1, van deze richtlijn is bepaald:

„De houder in een lidstaat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd."

6 Artikel 8 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, [...]

[...]"

7 In artikel 9, lid 1, van die verordening is bepaald:

„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 economische 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;

[...]"

8 Artikel 53, lid 1, van deze verordening luidt als volgt:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

a) wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dat artikel genoemde voorwaarden voldaan is;

[...]"

9 Artikel 54, lid 1, van de verordening luidt:

„De houder van een gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd."

Spaans recht

10 Artikel 34, lid 2, van Ley 17/2001 de Marcas (merkenwet, BOE nr. 294, van 8 december 2001) van 7 december 2001 (hierna: „merkenwet") bepaalt:

„De houder van het ingeschreven merk kan derden die niet zijn toestemming hiertoe hebben verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer verbieden:

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

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het 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;

[...]"

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

11 Op 20 maart 2013 heeft Rosa dels Vents bij de Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid een vordering ingesteld tegen U Hostels waarmee zij verzocht om verbod, staking en ongedaanmaking van het gebruik door U Hostels van nationaal woord- en beeldmerk nr. 3058294, dat het woordteken „uh" op gestileerde wijze weergeeft en waarvan U Hostels houder is. Rosa dels Vents voert aan dat U Hostels door dat gebruik van voormeld merk afbreuk doet aan de rechten die Rosa dels Vents ontleent aan twee oudere merken waarvan zij houder is, te weten de nationale woord- en beeldmerken nrs. 3049232 en 3049402.

12 U Hostels betoogt in haar verweerschrift in het hoofdgeding dat Rosa dels Vents niet heeft verzocht om nietigverklaring van genoemd nationaal merk nr. 3058294 (hierna: „jonger merk"). U Hostels concludeert dan ook tot afwijzing van de vordering.

13 De Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid constateert dat een vordering waarmee de merkhouder zich verzet tegen het gebruik door een derde van een jonger merk waarvan deze derde houder is, volgens de rechtspraak van het Tribunal Supremo niet kan worden toegewezen indien geen vordering tot nietigverklaring van dat jongere merk is ingesteld.

14 Zij geeft echter aan dat die rechtspraak, die op het beginsel van immuniteit op basis van de inschrijving en niet op het prioriteitsbeginsel is gebaseerd, niet in overeenstemming is met de rechtspraak die het Hof op basis van het prioriteitsbeginsel heeft ontwikkeld met betrekking tot situaties waarin de houder van een gemeenschapsmerk zich verzet tegen het gebruik door een derde van een jonger gemeenschapsmerk waarvan deze derde houder is. In zijn arrest Fédération Cynologique Internationale (C-561/11, EU:C:2013:91) heeft het Hof, in antwoord op een prejudiciële vraag van de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanje), immers voor recht verklaard dat artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat laatstbedoeld merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

15 De Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid vraagt zich af of die uitlegging van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ook geldt voor artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95. Deze rechterlijke instantie zet uiteen dat hoewel de bewoordingen van laatstgenoemde bepaling in wezen

overeenkomen met die van eerstgenoemde bepaling, daaruit niet noodzakelijkerwijs volgt dat de uitlegging die het Hof aan eerstgenoemde bepaling in het arrest Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) heeft gegeven, naar analogie geldt voor laatstgenoemde bepaling.

16 Voorts preciseert die rechterlijke instantie dat artikel 34, lid 2, van de merkenwet de termen „derden [...] verbieden" („prohibir que los terceros") bevat, die dus niet exact overeenkomen met de termen „iedere derde [...] verbieden" („prohibir a cualquier tercero") van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Bijgevolg kan deze bepaling van nationaal recht worden aangemerkt als een onvolledige omzetting van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, hetgeen de vraag doet rijzen hoe die bepaling kan worden uitgelegd in overeenstemming met die richtlijn.

17 In deze omstandigheden heeft de Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk vooraf nietig hoeft te worden verklaard?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

18 Volgens artikel 99 van zijn Reglement voor de procesvoering kan het Hof, wanneer het antwoord op een prejudiciële vraag duidelijk uit de rechtspraak kan worden afgeleid, te allen tijde op voorstel van de rechter-rapporteur, de advocaat-generaal gehoord, beslissen om bij met redenen omklede beschikking uitspraak te doen.

19 Deze bepaling dient in het kader van de onderhavige prejudiciële verwijzing te worden toegepast.

20 In het arrest Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) heeft het Hof geoordeeld dat artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat laatstbedoeld merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

21 Het Hof heeft deze uitlegging gebaseerd op de volgende overwegingen:

„33 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat artikel 9, lid 1, van [...] verordening [nr. 207/2009] geen onderscheid maakt op basis van de vraag of de derde al dan niet houder is van een ingeschreven gemeenschapsmerk. Deze bepaling verleent de houder van een gemeenschapsmerk dus het uitsluitende recht om ‚iedere derde' aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die afbreuk kunnen doen aan zijn merk [...]

34 Vervolgens moet rekening worden gehouden met artikel 54 van [deze] verordening, dat de rechtsverwerking door gedogen betreft en bepaalt dat ‚[d]e houder van een gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, [...] niet meer [...] [kan] vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar [kan] maken tegen het gebruik van het jongere merk'.

35 Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat de houder van een gemeenschapsmerk, alvorens sprake is van rechtsverwerking door gedogen, zowel de nietigverklaring van een jonger gemeenschapsmerk kan vorderen bij het BHIM, als zich tegen het gebruik van dat merk kan verzetten via een inbreukvordering bij een rechtbank voor het gemeenschapsmerk.

36 Ten slotte moet worden benadrukt dat noch artikel 12 van [...] verordening [nr. 207/2009], betreffende de beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen, noch enige andere bepaling van deze verordening voorziet in een uitdrukkelijke beperking van het uitsluitende recht van de houder van het gemeenschapsmerk ten gunste van de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk.

37 Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van [deze] verordening en uit de algemene opzet van deze verordening volgt dan ook dat de houder van een gemeenschapsmerk de houder van een jonger gemeenschapsmerk moet kunnen beletten dat merk te gebruiken.

38 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat ook de houder van een jonger gemeenschapsmerk krachtens artikel 9, lid 1, van [die] verordening over een uitsluitend recht beschikt.

39 In dit verband moet worden gepreciseerd dat [...] de bepalingen van [...] verordening [nr. 207/2009] moeten worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, dat inhoudt dat het eerder ingeschreven gemeenschapsmerk voorrang heeft op het later ingeschreven gemeenschapsmerk [...].

40 Uit de artikelen 8, lid 1, en 53, lid 1, van [deze] verordening volgt namelijk dat in geval van conflict tussen twee merken het eerst ingeschreven merk wordt geacht de ter verkrijging van de communautaire bescherming gestelde voorwaarden te vervullen vóór het tweede ingeschreven merk.

[...]

49 Bovendien dient te worden onderstreept dat ervoor moet worden gezorgd dat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, te weten de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punt 51).

50 Het Hof heeft dienaangaande reeds meermaals geoordeeld dat het bij artikel 9, lid 1, van [...] verordening [nr. 207/2009] verleende uitsluitende recht de merkhouder de mogelijkheid beoogt te bieden om zijn specifieke belangen als houder van het merk te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn eigen functies kan vervullen (zie arrest Google France en Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

51 Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk [...] het gebruik door een derde van een teken dat zijn merk schade berokkent, pas zou kunnen laten verbieden wanneer het jongere gemeenschapsmerk waarvan die derde houder is, nietig is verklaard, zou de hem door artikel 9, lid 1, van [die] verordening geboden bescherming aanzienlijk worden verzwakt."

22 Deze overwegingen over de draagwijdte van het door het gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht zijn relevant voor de uitlegging van de bij richtlijn 2008/95 geharmoniseerde draagwijdte van het uitsluitende recht dat wordt verleend door merken die zijn ingeschreven in een lidstaat of bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of het voorwerp zijn geweest van een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat.

23 Allereerst verleent artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, evenals artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, de houder van een ingeschreven merk immers een uitsluitend recht en staat het hem toe, „iedere derde" die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die afbreuk kunnen doen aan zijn merk. Dienaangaande maken die bepalingen geen onderscheid naargelang de derden al dan niet houder zijn van een merk.

24 Een nationale regeling zoals artikel 34, lid 2, van de merkenwet, die – zonder dat daarin de bewoordingen letterlijk worden overgenomen van richtlijn 2008/95 of van verordening nr. 207/2009 met betrekking tot het verbod voor „iedere derde" die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, om in het economische verkeer gebruik te maken van tekens die afbreuk kunnen doen aan een ingeschreven merk – „derden" een dergelijk gebruik verbiedt, moet worden geacht in analoge bewoordingen te zijn gesteld als de betrokken handelingen van de Europese Unie. Het staat aan de verwijzende rechter om artikel 34, lid 2, van de merkenwet toe te passen op een wijze die in overeenstemming is met artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, zoals uitgelegd door het Hof.

25 Vervolgens bepaalt artikel 9 van richtlijn 2008/95, net zoals artikel 54 van verordening nr. 207/2009, dat „[d]e houder [...] van een [...] ouder merk, die het gebruik van een [...] later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, [...] niet meer op grond van het oudere merk [kan] vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar [kan] maken tegen het gebruik van het jongere merk". Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat de houder van een merk, alvorens sprake is van rechtsverwerking door gedogen, zowel de nietigverklaring van een jonger merk kan vorderen, als zich tegen het gebruik van dat merk kan verzetten via een inbreukvordering.

26 Tot slot moet worden gepreciseerd dat richtlijn 2008/95, net zoals verordening nr. 207/2009, niet voorziet in een uitdrukkelijke beperking van het uitsluitende recht van de houder van het merk ten gunste van de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk.

27 Uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 en de algemene opzet van deze richtlijn volgt dan ook dat de houder van een merk, onder de daarin gestelde voorwaarden, de houder van een jonger merk moet kunnen verbieden om dat merk te gebruiken.

28 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat ook de houder van een jonger merk krachtens artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 over een uitsluitend recht beschikt.

29 Om dezelfde reden als die welke is uiteengezet in de punten 39 en 40 van het arrest Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91), moet richtlijn 2008/95 worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, krachtens hetwelk het oudere merk voorrang heeft op het jongere merk, aangezien met name uit artikel 4, lid 1, van richtlijn 2008/95 voortvloeit dat in geval van conflict tussen merken het eerst ingeschreven merk wordt geacht de ter verkrijging van de bescherming gestelde voorwaarden te vervullen vóór het tweede ingeschreven merk.

30 Voorts gelden ook de overwegingen van de punten 49 tot en met 51 van het arrest Fédération Cynologique Internationale (EU:C:2013:91) mutatis mutandis voor artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.

31 Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

Kosten

32 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, 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 moet aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

ondertekeningen