ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)

10 juli 2025 *

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerk – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 9, lid 1 – Vordering tot nietigverklaring – Kwade trouw van de houder van het jongere merk bij indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk – Absolute nietigheidsgrond – Rechtsverwerking wegens gedogen – Niet-tegenwerpbaarheid aan de houder van het oudere merk”

In zaak C-322/24,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (handelsrechtbank nr. 1 Alicante, Spanje) bij beslissing van 27 november 2023, ingekomen bij het Hof op 30 april 2024, in de procedure

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

tegen

Embutidos Monells S.A.,

wijst

HET HOF (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: S. Rodin, kamerpresident, O. Spineanu-Matei (rapporteur) en N. Fenger, rechters,

advocaat-generaal: D. Spielmann,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U., vertegenwoordigd door J. M. Iglesias Monravá, abogado,

– Embutidos Monells S.A., vertegenwoordigd door L. Polo Flores, abogado,

– de Spaanse regering, vertegenwoordigd door S. Núñez Silva als gemachtigde,

* Procestaal: Spaans.

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door P. Němečková en J. Samnadda als gemachtigden,

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

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 61 van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1), en artikel 9 van 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).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (hierna: „Sánchez Romero Carvajal") en Embutidos Monells S.A. (hierna: „Monells") over de vordering tot nietigverklaring van twee ingeschreven nationale merken waarvan laatstgenoemde vennootschap houdster is.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening 2017/1001

3 Artikel 59 van verordening 2017/1001, met als opschrift „Absolute nietigheidsgronden", bepaalt in lid 1:

„Het Uniemerk wordt op vordering bij het [Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

[...]

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was."

4 Artikel 61 van deze verordening, met als opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen", bepaalt:

„1. De houder van een Uniemerk die het gebruik van een jonger Uniemerk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere Uniemerk te kwader trouw is aangevraagd.

2. De houder van een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder nationaal merk of een in artikel 8, lid 4, bedoeld ander ouder teken die het gebruik van een jonger Uniemerk in de lidstaat waar het oudere merk of het andere oudere teken wordt beschermd, gedurende vijf opeenvolgende jaren

bewust heeft gedoogd, kan niet langer op grond van het oudere merk of het andere oudere teken vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere Uniemerk te kwader trouw is aangevraagd.

3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een jonger Uniemerk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen."

Richtlijn 2008/95

5 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2015/2436.

6 Overweging 12 van richtlijn 2008/95 luidde:

„Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd."

7 Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalde in lid 2:

„Elke lidstaat kan bepalen, dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

d) de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd."

8 Artikel 9 van deze richtlijn, met als opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen" bepaalde in lid 1:

„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."

Richtlijn 2015/2436

9 Artikel 9 van richtlijn 2015/2436, met als opschrift „Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen", bepaalt in lid 1:

„De houder, in een lidstaat, van een in artikel 5, lid 2, of artikel 5, lid 3, onder a), bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd."

10 Artikel 55 van deze richtlijn bepaalt:

„Richtlijn 2008/95/EG wordt ingetrokken met ingang van 15 januari 2019 [...]"

Spaans recht

11 Ley 17/2001 de Marcas (merkenwet 17/2001) van 7 december 2001 (BOE nr. 294 van 8 december 2001, blz. 45579; hierna: „wet 17/2001") bepaalt in artikel 51, met als opschrift „Absolute nietigheidsgronden":

„1. De inschrijving van het merk kan op vordering bij het Oficina Española de Patentes y Marcas [(Spaans octrooi- en merkenbureau)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig worden verklaard, wanneer

a) zij in strijd is met de bepalingen van artikel 5 van deze wet;

b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

2. De vordering tot absolute nietigverklaring van een ingeschreven merk is niet vatbaar voor verjaring.

[...]"

12 Artikel 52 van wet 17/2001, met als opschrift „Relatieve nietigheidsgronden", luidt:

„1. De inschrijving van het merk kan op vordering bij het [Spaans octrooi- en merkenbureau] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig worden verklaard wanneer zij inbreuk maakt op de artikelen 6, 7, 8, 9 en 10.

2. De houder van een ouder recht als bedoeld in de artikelen 6, 7 en 8 en artikel 9, lid 1, die het gebruik van een later ingeschreven merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, kan niet meer op grond van dat oudere recht vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor het jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd. In de in dit lid bedoelde gevallen kan de houder van een jonger merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.

[...]"

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

13 Sánchez Romero Carvajal is houdster van Uniemerk 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879, dat op 7 december 1999 is aangevraagd en op 4 oktober 2006 is ingeschreven voor waren van klasse 29 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.



14 Sánchez Romero Carvajal is tevens houdster van Uniemerk 5J, aangevraagd op 26 augustus 2010 en ingeschreven op 5 juli 2015, voor waren van dezelfde klasse.



15 Monells is houdster van de Spaanse nationale merken 5Ms en 5Ps, die respectievelijk op 31 oktober 2011 en 26 januari 2012 zijn aangevraagd en vervolgens op 9 februari 2012 en 3 mei 2012 zijn ingeschreven, in beide gevallen voor waren van klasse 29 (hierna: „litigieuze merken").





16 Op 3 november 2016 heeft Sánchez Romero Carvajal een buitengerechtelijke ingebrekestelling tot Monells gericht en deze vennootschap met name gelast afstand te doen van de inschrijvingen van de litigieuze merken en het gebruik van het beeldmerk 5Ms te staken. In deze ingebrekestelling

werd in de eerste plaats aangegeven dat Monells de bekendheid van het aan Sánchez Romero Carvajal toebehorende merk 5J kende, aangezien als gevolg van de oppositie van deze laatste op 12 juli 2012 het Spaanse octrooi- en merkenbureau de inschrijving van het teken 5Cs door Monells had geweigerd. In de ingebrekestelling werd in de tweede plaats verduidelijkt dat de litigieuze merken kenmerken hadden die vergelijkbaar waren met het teken 5Cs, en in de derde plaats dat een vordering tot nietigverklaring van de merken 5Ms en 5Ps kon worden ingesteld vóór respectievelijk 28 februari 2017 en 18 maart 2017.

17 Op 2 november 2021 heeft Sánchez Romero Carvajal op grond van artikel 59 van verordening 2017/1001 en artikel 51, lid 1, onder b), van wet 17/2001 bij de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante (handelsrechtbank nr. 1 Alicante), de verwijzende rechter, een vordering wegens inbreuk ingesteld tegen Monells, strekkende tot nietigverklaring van de litigieuze merken op grond dat laatstgenoemde vennootschap bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van die merken te kwader trouw had gehandeld.

18 Onder verwijzing naar artikel 61 van verordening nr. 2017/1001 en artikel 52, lid 2, van wet 17/2001 heeft Monells zich beroepen op rechtsverwerking wegens gedogen, waarbij zij aanvoerde dat de inschrijving van de litigieuze merken dateerde van 2012, dat Sánchez Romero Carvajal het gebruik ervan lang heeft gedoogd en dat de termijnen voor het instellen van de vordering tot nietigverklaring die laatstgenoemde in de buitengerechtelijke ingebrekestelling had gesteld, waren verstreken.

19 In deze context vraagt de verwijzende rechter zich af welke gevolgen de vermelding in die ingebrekestelling van precieze termijnen voor het instellen van vorderingen tot nietigverklaring van de litigieuze merken kan hebben. Hij vraagt zich af of een dergelijke vermelding moet worden beschouwd als een gedraging die valt onder „eigen handelingen” die bij Monells de verwachting kunnen wekken dat de houder van de oudere merken na het verstrijken van die termijnen geen rechtsvorderingen meer zou instellen met betrekking tot de litigieuze merken. Voorts vraagt de verwijzende rechter zich af of Sánchez Romero Carvajal haar vordering nog kon baseren op de absolute nietigheidsgrond en de kwade trouw van Monells kon aanvoeren op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van de litigieuze merken, teneinde te voorkomen dat de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde vervaltermijn zou worden toegepast, hoewel Sánchez Romero Carvajal ten tijde van die ingebrekestelling niet onkundig kon zijn van het feit dat de houder van de litigieuze merken te kwader trouw was.

20 Volgens de verwijzende rechter staat immers vast dat Monells bij de indiening van de aanvragen tot inschrijving van de litigieuze merken te kwader trouw was, aangezien de merken van Sánchez Romero Carvajal op dat moment bekend waren op het grondgebied van het Koninkrijk Spanje. De criteria die waren geformuleerd in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), waren aldus vastgesteld.

21 Indien wordt geoordeeld dat Sánchez Romero Carvajal gebonden is aan haar eigen handelingen en zich niet meer kan beroepen op kwade trouw als nietigheidsgrond, wijst deze rechter erop dat hij moet beslissen of er sprake is van rechtsverwerking wegens gedogen, overeenkomstig de beginselen die zijn geformuleerd in de arresten van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), en 19 mei 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400).

22 In dit verband verduidelijkt de verwijzende rechter dat Monells het EUIPO op 9 februari 2017, dat wil zeggen na de in punt 16 van het onderhavige arrest bedoelde ingebrekestelling van Sánchez Romero Carvajal en na de onderhandelingen tussen deze twee partijen, die op 28 december 2016

zonder overeenstemming zijn beëindigd, heeft verzocht om inschrijving van twee Uniemerken, te weten  en . Nadat Sánchez Romero Carvajal oppositie had ingesteld, werd de inschrijving geweigerd op respectievelijk 2 juni 2018 en 2 december 2020.

23 Aangezien de vordering tot nietigverklaring in het hoofdgeding is ingesteld op 2 november 2021, te weten elf maanden na laatstgenoemde weigering van inschrijving, vraagt de verwijzende rechter zich af of deze oppositie betreffende twee merken die nagenoeg gelijk zijn aan de litigieuze merken, kan worden aangemerkt als een handeling die de rechtsverwerking stuit.

24 Volgens de verwijzende rechter moet de toezending van een buitengerechtelijke ingebrekestelling door de houder van een ouder merk waarin een termijn voor het instellen van de vordering tot nietigverklaring is vermeld, bindend zijn voor deze houder, aangezien die handelwijze bij de onderneming waaraan deze ingebrekestelling is gericht, de verwachting heeft gewekt dat een dergelijke vordering na het verstrijken van die termijn niet zal worden ingesteld. Het feit dat in een na het verstrijken van die termijn ingeleide gerechtelijke procedure de kwade trouw van deze onderneming bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een jonger merk wordt aangevoerd om te voorkomen dat de termijn van vijf jaar voor het instellen van de vordering tot nietigverklaring wordt toegepast, moet dus worden beschouwd als een gedraging die in strijd is met de goede trouw.

25 De verwijzende rechter wijst erop dat uit het arrest van 19 mei 2022, HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400), weliswaar volgt dat de instelling van een administratief beroep of beroep in rechte door de houder van een merk of een ander ouder recht die wordt geconfronteerd met de weigering van de adressaat van een ingebrekestelling om het gebruik van een jonger merk te staken, het bewijs vormt dat deze houder inspanningen heeft geleverd om deze situatie te verhelpen, maar dat die rechtspraak niet aldus mag worden uitgelegd dat alleen dit soort stappen een dergelijk bewijs kan leveren. Volgens die rechter moet daartoe het algemene gedrag van de houder van de oudere inschrijving worden onderzocht. Bijgevolg valt het instellen van een oppositie door deze houder tegen de inschrijving van Uniemerken die vergelijkbaar zijn met de litigieuze merken, onder het begrip „inspanning binnen een redelijke termijn” in de zin van die rechtspraak.

26 Daarop heeft de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moeten artikel 61 van verordening [2017/1001] en artikel 9 van richtlijn [2015/2436] aldus worden uitgelegd dat de houder van een oudere inschrijving die in de ingebrekestelling een dwingende termijn voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring vaststelt die op duidelijke en ondubbelzinnige wijze samenvalt met de algemene termijn van vijf jaar voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring, gebonden is aan zijn eigen handelingen doordat hij bij de houder van het jongere merk de verwachting heeft gewekt dat er na de vastgestelde datum geen vordering op grond van mogelijke nietigheid meer tegen hem zal worden ingesteld? Moet het feit dat in een latere gerechtelijke procedure, met als doel om een verjaringstermijn te omzeilen, wordt aangevoerd dat de inschrijvingsaanvraag te kwader trouw is ingediend in dit verband worden beschouwd als een gedraging die in strijd is met de goede trouw, indien de partij op het moment van versturing van de betreffende burofax [door middel van een dienst waarmee de verzend- en ontvangstdata, de identiteit van de afzender en de geadresseerde of de inhoud ervan kunnen worden bevestigd] […] reeds beschikte over alle elementen die nodig waren om tot de conclusie te komen dat die inschrijving te kwader trouw was aangevraagd?

2) Voor het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, moeten artikel 61 van verordening [2017/1001] en artikel 9 van richtlijn [2015/2436] dan aldus worden uitgelegd dat de gedraging van de verzoekende partij die erin bestaat actief oppositie te voeren tegen de inschrijving van Uniemerken die in wezen overeenstemmen met de betwiste nationale merken en waarvan de inschrijving als gevolg van die oppositie uiteindelijk is geweigerd, kwalificeert als een inspanning binnen een redelijke termijn om de beschreven situatie te verhelpen?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

27 Volgens vaste rechtspraak is het in het kader van de bij artikel 267 VWEU ingestelde procedure van samenwerking tussen de nationale rechterlijke instanties en het Hof, de taak van het Hof om de nationale rechter een nuttig antwoord te geven aan de hand waarvan hij het bij hem aanhangige geding kan beslechten. Daartoe dient het Hof de voorgelegde vragen indien nodig te herformuleren. De omstandigheid dat een nationale rechterlijke instantie bij de formulering van een prejudiciële vraag formeel heeft verwezen naar bepaalde voorschriften van het Unierecht, staat er niet aan in de weg dat het Hof deze rechterlijke instantie alle uitleggingsgegevens verschaft die nuttig kunnen zijn voor de beslechting van de zaak die bij haar aanhangig is, ongeacht of daar in de vragen naar wordt verwezen. Het staat in dit verband aan het Hof om uit alle door de nationale rechterlijke instantie verschafte gegevens, en met name uit de motivering van de verwijzingsbeslissing, de elementen van het Unierecht te putten die, gelet op het voorwerp van het geding, uitlegging behoeven (zie met name arrest van 27 maart 2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

28 Zoals blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing, vraagt de verwijzende rechter zich af hoe artikel 61 van verordening 2017/1001 en artikel 9 van richtlijn 2015/2436 moeten worden uitgelegd.

29 Er dient te worden opgemerkt dat artikel 61 van verordening 2017/1001 betrekking heeft op de rechtsverwerking van de vordering tot nietigverklaring op grond dat de houder van een Uniemerk het gebruik van een jonger Uniemerk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, terwijl in casu de jongere merken waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, het voorwerp zijn geweest van een nationale inschrijving. Deze bepaling blijkt dus niet van toepassing te zijn op het hoofdgeding, dat binnen de materiële werkingssfeer van richtlijn 2015/2436 of richtlijn 2008/95 valt.

30 In dit verband zij eraan herinnerd dat richtlijn 2015/2436, waarop de vragen van de verwijzende rechter betrekking hebben, met ingang van 15 januari 2019 is ingetrokken bij richtlijn 2008/95.

31 Om te bepalen welke van deze twee richtlijnen ratione temporis van toepassing is, is de datum van de aanvraag tot inschrijving van het merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, bepalend (zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32 Aangezien de aanvragen tot inschrijving van de litigieuze merken zijn ingediend op 31 oktober 2011 en 26 januari 2012, valt de vordering tot nietigverklaring van deze merken zowel binnen de materiële als binnen de temporele werkingssfeer van richtlijn 2008/95.

33 Bijgevolg moeten de door de verwijzende rechter gestelde vragen aldus worden opgevat dat zij strekken tot uitlegging van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95.

Eerste vraag

34 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk die in een tot de houder van een jonger merk gerichte buitengerechtelijke ingebrekestelling strekkende tot staking van het gebruik van dat merk, een uiterste datum voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van dat merk heeft vermeld, die samenvalt met het verstrijken van de in dat artikel 9, lid 1, bedoelde vervaltermijn van vijf opeenvolgende jaren, na de aangegeven datum nietigverklaring ervan kan vorderen op grond van de kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, ook al beschikte de houder van het oudere merk op het tijdstip van die ingebrekestelling over alle noodzakelijke gegevens om aan te nemen dat dit merk te kwader trouw was gedeponeerd.

35 Volgens vaste rechtspraak dient bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet alleen rekening te worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context ervan en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arresten van 17 november 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, punt 12, en 8 mei 2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 kan de houder van een ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, 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.

37 Uit de bewoordingen van dit artikel 9, lid 1, volgt dat de daarin gestelde vervaltermijn niet van toepassing is in twee gevallen, namelijk wanneer niet of althans niet voor een periode van vijf opeenvolgende jaren is vastgesteld dat de houder van het oudere merk het jongere merk heeft gedoogd en wanneer de houder van het jongere merk te kwader trouw heeft gehandeld bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk.

38 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof, is een van de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde termijn van rechtsverwerking wegens gedogen te doen ingaan, immers dat het jongere merk te goeder trouw is gedeponeerd door de houder ervan (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 56).

39 Indien de grond waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, bestaat in de kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk, kan deze laatste zich dus ten aanzien van een houder van het oudere merk niet met succes beroepen op de rechtsverwerking wegens gedogen als bedoeld in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 om deze vordering te dwarsbomen.

40 De uitlegging die voortvloeit uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 wordt vervolgens bevestigd door de context van die bepaling.

41 Er dient te worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 2008/95, de kwade trouw van de aanvrager bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een merk een grond voor nietigverklaring van een ingeschreven merk vormt. Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, gaat het om een absolute nietigheidsgrond (zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 75).

42 Het absolute karakter van de aan deze grond verbonden nietigheid, waarvan de inroeping in beginsel niet vatbaar is voor verjaring, is niet in tegenspraak met de uitlegging die voortvloeit uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95, volgens welke rechtsverwerking wegens gedogen niet geldig kan worden ingeroepen in geval van gebruik gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren van een jonger merk waarvan de inschrijving volgt op de indiening van een aanvraag te kwader trouw.

43 Tevens moet worden opgemerkt dat artikel 3, lid 2, onder d), van richtlijn 2008/95 de lidstaten de mogelijkheid liet om als weigeringsgrond voor de inschrijving van een merk, maar ook als grond voor nietigverklaring van een reeds ingeschreven merk, te voorzien in het feit dat de aanvraag tot inschrijving van het merk door de aanvrager te kwader trouw is ingediend.

44 Ten slotte is de uitlegging die voortvloeit uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 en uit de context van die bepaling, in overeenstemming met de algemene doelstelling van de Unieregels inzake merken en met name met deze richtlijn, die in het bijzonder beoogt bij te dragen tot het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 74 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 De kwade trouw van de houder van een merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk schaadt de ontwikkeling van een gezonde mededinging, aangezien zij uitdrukking geeft aan het voornemen van deze houder om, op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, afbreuk te doen aan de belangen van derden of, zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben, een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk (zie in die zin arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

46 Uit het voorgaande volgt dat indien de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk, aan de houder van het oudere merk geen rechtsverwerking wegens gedogen als bedoeld in artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 kan worden tegengeworpen om deze vordering te dwarsbomen. Aangezien de goede trouw wordt vermoed, moet de partij die zich op kwade trouw beroept, deze evenwel bewijzen in het kader van het onderzoek ten gronde van die vordering.

47 In casu blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat de verwijzende rechter het bestaan van kwade trouw van de houder van de litigieuze jongere merken bij de indiening van de aanvragen tot inschrijving van deze merken als bewezen beschouwt.

48 Niettemin vraagt hij zich af of de bijzondere omstandigheden van het hoofdgeding relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de vordering tot nietigverklaring in het licht van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95. In dit verband wijst de verwijzende rechter op het feit dat, ten eerste,

de houder van het oudere merk in een buitengerechtelijke ingebrekestelling twee precieze data heeft opgegeven, te weten het verstrijken van de in die bepaling gestelde termijn van vijf jaar voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van de litigieuze merken, welke vordering uiteindelijk niet binnen die termijn is ingesteld, en, ten tweede, die houder op het tijdstip van verzending van die ingebrekestelling wist dat de houder van laatstgenoemde merken te kwader trouw was.

49 Er dient te worden opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 39 van het onderhavige arrest, de houder van de litigieuze merken die omstandigheden niet op goede gronden kan aanvoeren om rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 aan te voeren en aldus de vordering tot nietigverklaring op grond van kwade trouw van die houder bij de indiening van de aanvragen tot inschrijving van deze merken in de weg te staan. Die omstandigheden kunnen niet leiden tot het verlies van het recht van de houder van het oudere merk om een dergelijke vordering in te stellen, waarvoor in deze richtlijn geen termijn is vastgesteld.

50 Gelet op een en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk die in een tot de houder van een jonger merk gerichte buitengerechtelijke ingebrekestelling strekkende tot staking van het gebruik van dat merk, een uiterste datum voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van dit merk heeft vermeld, die samenvalt met het verstrijken van de in dat artikel 9, lid 1, bedoelde vervaltermijn van vijf opeenvolgende jaren, na de aangegeven datum nietigverklaring ervan kan vorderen op grond van kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, ook al beschikte de houder van het oudere merk op het tijdstip van die ingebrekestelling over alle noodzakelijke gegevens om aan te nemen dat dit merk te kwader trouw was gedeponeerd.

Tweede vraag

51 Gezien het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag geen beantwoording.

Kosten

52 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 (Achtste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, 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

de houder van een ouder merk die in een tot de houder van een jonger merk gerichte buitengerechtelijke ingebrekestelling strekkende tot staking van het gebruik van dat merk, een uiterste datum voor het instellen van een vordering tot nietigverklaring van dat merk heeft vermeld, die samenvalt met het verstrijken van de in dat artikel 9, lid 1, bedoelde

vervaltermijn van vijf opeenvolgende jaren, na de aangegeven datum nietigverklaring ervan kan vorderen op grond van de kwade trouw van de houder van het jongere merk bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, ook al beschikte de houder van het oudere merk op het tijdstip van die ingebrekestelling over alle noodzakelijke gegevens om aan te nemen dat dit merk te kwader trouw was gedeponeerd.

ondertekeningen