ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

27 april 2023 *

„Prejudiciële verwijzing – Merkenrecht – Eerste richtlijn (89/104/EEG) – Richtlijn (EU) 2015/2436 – Verordening (EG) nr. 40/94 – Verordening (EU) 2017/1001 – Uitsluitend recht van de houder van een merk – Merk dat toebehoort aan meerdere personen – Voorwaarden inzake de meerderheid die medehouders moeten naleven bij het verlenen en beëindigen van een licentie voor het gebruik van hun merk”

In zaak C-686/21,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) bij beslissing van 29 oktober 2021, ingekomen bij het Hof op 15 november 2021, in de procedures

VW

tegen

SW,

CQ,

ET,

Legea Srl,

en

Legea Srl

tegen

VW,

SW,

CQ,

ET,

* Procestaal: Italiaans.

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: D. Gratsias, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– VW, vertegenwoordigd door F. Rampone, avvocato,

– Legea Srl, vertegenwoordigd door G. Biancamano, avvocato,

– SW, CQ en ET, vertegenwoordigd door R. Bocchini, avvocato,

– de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,

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

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 december 2022,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging 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) en 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).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds VW en anderzijds SW, CQ en ET, alsmede een geding tussen enerzijds Legea Srl en anderzijds VW, SW, CQ en ET, over het vermeend onrechtmatige gebruik van de merken die bestaan uit het teken „Legea”.

Toepasselijke bepalingen

Verordeningen inzake het Uniemerk

3 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB 2004, L 70, blz. 1) (hierna: „verordening nr. 40/94”), is ingetrokken en

vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Deze laatste verordening is, met ingang van 1 oktober 2017, ingetrokken en vervangen door verordening 2017/1001.

4 Artikel 5 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Houders van gemeenschapsmerken", bepaalde het volgende:

„Alle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, kunnen houder van een gemeenschapsmerk zijn."

5 Artikel 9 van die verordening, met als opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk", bepaalde in lid 1 het volgende:

„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 economisch 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;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de [Europese] Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

6 Artikel 16 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Behandeling van gemeenschapsmerken als nationale merken", luidde als volgt:

„1. Tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders wordt bepaald, wordt het gemeenschapsmerk als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar, volgens het register van gemeenschapsmerken:

a) de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel had, of

b) indien het bepaalde onder a) niet van toepassing is, de merkhouder op de betrokken dag een vestiging had.

2. Indien lid 1 niet van toepassing is, is de in dat lid bedoelde lidstaat de lidstaat waar het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] zijn zetel heeft.

3. Indien twee of meer personen als gezamenlijke merkhouders zijn ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken, wordt lid 1 toegepast op de eerstgenoemde gezamenlijke houder; zo

dit niet mogelijk is, op de eerstvolgende gezamenlijke merkhouders in volgorde van inschrijving. Indien lid 1 op geen van de gezamenlijke merkhouders van toepassing is, is lid 2 van toepassing."

7 Artikel 21 van diezelfde verordening, met als opschrift „Insolventieprocedure", bepaalde in de leden 1 en 2:

„1. De enige insolventieprocedure waarin een gemeenschapsmerk kan worden opgenomen, is een insolventieprocedure die is ingeleid in de lidstaat op het grondgebied waarvan het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is.

[…]

2. In geval van medehouderschap van een gemeenschapsmerk is lid 1 van toepassing op het aandeel van de medehouder."

8 Artikel 22 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Licentie", bepaalde in de leden 1 en 2:

„1. Een gemeenschapsmerk kan het voorwerp zijn van een licentie voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor de gehele Gemeenschap of voor een deel daarvan. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten."

9 Die bepalingen van de artikelen 5, 9, 16, 21 en 22 van verordening nr. 40/94 komen overeen met de corresponderende bepalingen van de artikelen 5, 9, 19, 24 en 25 van verordening 2017/1001.

Richtlijnen betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten

10 De Eerste 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) is ingetrokken en vervangen, met ingang van 28 november 2008, door 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). Richtlijn 2008/95 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2015/2436, met ingang van 15 januari 2019, overeenkomstig artikel 55 van deze laatste richtlijn.

11 De derde en de zesde overweging van de Eerste richtlijn luidden:

„Overwegende dat het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt:

[…]

Overwegende dat deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit".

12 Artikel 5, met als opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalde in lid 1 het volgende:

„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 economisch 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."

13 Artikel 8 van die richtlijn, met als opschrift „Licentie", bepaalde het volgende:

„1. Een merk kan het voorwerp zijn van licenties voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en voor het geheel of voor een deel van het grondgebied van een lidstaat. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

2. De aan het gemeenschapsmerk verbonden rechten kunnen door de merkhouder worden ingeroepen tegen een licentiehouder die handelt in strijd met een van de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake de duur daarvan, de door de inschrijving gedekte vorm waarin het merk mag worden gebruikt, de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, het grondgebied waarbinnen het merk mag worden aangebracht of de kwaliteit van de door de licentiehouder vervaardigde waren of verrichte diensten."

14 Die bepalingen van de artikelen 5 en 8 van de Eerste richtlijn komen overeen met de corresponderende artikelen 10 en 25 van richtlijn 2015/2436.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

15 VW, SW, CQ en ET zijn voor gelijke delen medehouder van het nationale merk en het Uniemerk LEGEA, die zijn ingeschreven voor sportartikelen (hierna samen: „betrokken merken").

16 In 1993 besloten VW, SW, CQ en ET om Legea, voor onbepaalde tijd en om niet, een exclusieve licentie te verlenen voor het gebruik van de merken waarvan zij medehouder zijn (hierna: „licentieovereenkomst").

17 Eind 2006 heeft VW zich tegen de voortzetting van de licentieovereenkomst verzet.

18 Op 16 november 2009 heeft Legea VW voor de Tribunale di Napoli (rechter in eerste aanleg Napels, Italië) gedaagd om de nietigverklaring van de door VW ingeschreven merken met het teken „Legea" te verkrijgen. VW heeft die rechter bij tegenvordering verzocht, ten eerste, de door Legea ingeschreven merken nietig te verklaren en, ten tweede, vast te stellen dat die vennootschap de betrokken merken onrechtmatig heeft gebruikt.

19 In zijn vonnis van 11 juni 2014 heeft de Tribunale di Napoli geoordeeld dat het gebruik van de betrokken merken door Legea tot en met 31 december 2006 rechtmatig was, aangezien zij handelde met de toestemming van alle medehouders. Volgens die rechter is het gebruik na die datum daarentegen onrechtmatig omdat VW zich tegen de voortzetting van de licentieovereenkomst heeft verzet.

20 Bij arrest van 11 april 2016 heeft de Corte d'appello di Napoli (rechter in tweede aanleg Napels, Italië) dit vonnis gedeeltelijk vernietigd. Die rechter oordeelde dat een unaniem besluit van de medehouders niet vereist was om een merklicentie aan een derde te verlenen en dat de toestemming van drie van de vier medehouders van de betrokken merken derhalve volstond om de licentieovereenkomst na 31 december 2006 voort te zetten, niettegenstaande het verzet van VW.

21 De verwijzende rechter, bij wie hogere voorziening werd ingesteld tegen het arrest van 11 april 2016, vraagt zich af hoe het exclusieve recht van medehouders op hun gezamenlijk merk individueel kan worden uitgeoefend in het licht van de bepalingen van het Unierecht, en verwijst in dit verband naar artikel 10 van richtlijn 2015/2436 en de artikelen 9 en 25 van verordening 2017/1001.

22 In die omstandigheden heeft de Corte suprema di cassazione (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Italië) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Brengen de [in artikel 10 van richtlijn 2015/2436 en de artikelen 9 en 25 van verordening 2017/1001 neergelegde] bepalingen van het Unierecht, die aan de houder van een Uniemerk een uitsluitend recht toekennen en tegelijkertijd voorzien in de mogelijkheid dat het houderschap van dat merk aan meerdere personen pro rata toekomt, met zich dat de meerderheid van de gezamenlijke merkhouders kunnen beslissen over de verlening van een licentie aan derden, om niet en voor onbepaalde tijd, voor het exclusieve gebruik van het gemeenschappelijke merk, of is daarvoor daarentegen een unanieme beslissing vereist?

2) Is in het tweede geval, bij nationale en Uniemerken van gezamenlijke merkhouders, een uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen, volgens welke het voor een van de medehouders van een merk dat bij unanieme beslissing, om niet en voor onbepaalde tijd aan een derde in licentie is gegeven, niet mogelijk is die beslissing eenzijdig te herroepen? Of moet daarentegen de tegenovergestelde uitlegging in overeenstemming met de Unierechtelijke beginselen worden geacht, volgens welke het uitgesloten is dat de medehouder blijvend aan zijn oorspronkelijke wilsuiting gebonden is en deze zijn beslissing dus kan herroepen, met alle gevolgen van dien voor de licentieovereenkomst?"

Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing

23 SW, CQ en ET betwisten de ontvankelijkheid van de eerste prejudiciële vraag. Zij betogen dat het niet relevant is of een meerderheid volstond om een dergelijke beslissing te geven, aangezien de licentieovereenkomst met unanimiteit tussen de medehouders van de betrokken merken is gesloten. Legea stelt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is omdat de voorwaarden waaronder de wil van de medehouders van een merk wordt gevormd, voor zowel de verlening als de beëindiging van een gebruikslicentie aan derden, niet door het Unierecht zijn geregeld.

24 Het moet in herinnering worden gebracht dat in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en het Hof berust, de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd is om de feiten van het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen, alsmede om het nationale recht uit te leggen en toe te passen. Het is tevens uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om gelet op de bijzonderheden van het geval zowel de noodzaak als de relevantie van de aan het Hof voor te leggen vragen te beoordelen (arrest van 6 oktober 2022, Contship Italia, C-433/21 en C-434/21, EU:C:2022:760, punt 23).

25 Het Hof kan een verzoek van een nationale rechter dan ook enkel afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of wanneer het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en juridisch, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arrest van 3 juni 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 In de onderhavige zaak heeft de rechter voldoende duidelijk de feitelijke en juridische context uiteengezet, en de redenen waarom hij twijfelt over de uitlegging van een aantal bepalingen van het Unierecht, die volgens hem noodzakelijk zijn voor het wijzen van zijn vonnis. Het blijkt niet duidelijk dat de gevraagde uitlegging geen verband houdt met het hoofdgeding of dat het opgeworpen probleem hypothetisch van aard is.

27 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het argument van Legea. De vraag of het Unierecht de wijze regelt waarop medehouders van een merk kunnen beslissen een gebruikslicentie voor dat merk te verlenen, zal namelijk bij het onderzoek ten gronde van de prejudiciële vragen worden behandeld. Bovendien is de eerste prejudiciële vraag, in tegenstelling tot wat SW, CQ en ET betogen, relevant voor de uitkomst van het hoofdgeding. Indien een meerderheid van de medehouders volstaat voor de beslissing tot verlening van een gebruikslicentie voor een merk, kan de intrekking van de aanvankelijke toestemming tot de verlening van die gebruikslicentie door een medehouder in de minderheid namelijk hoe dan ook zonder gevolgen blijven.

28 Bijgevolg is het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

29 Om te beginnen moet erop worden gewezen dat het hoofdgeding, gelet op de datum van de feiten, valt binnen de werkingssfeer van verordening nr. 40/94 wat de Uniemerken betreft en binnen die van de Eerste richtlijn wat de nationale merken betreft. De bepalingen van de artikelen 9 en 25 van verordening 2017/1001 en artikel 10 van richtlijn 2015/2436, waarnaar de verwijzende rechter verwijst, komen respectievelijk overeen met de artikelen 9 en 22 van verordening nr. 40/94 en artikel 5 van de Eerste richtlijn. De prejudiciële vragen moeten bijgevolg aldus worden geherformuleerd dat zij betrekking hebben op deze bepalingen.

30 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de Eerste richtlijn en verordening nr.40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de beslissing tot verlening of beëindiging van een gebruikslicentie voor een in medehouderschap gehouden nationaal merk of Uniemerk unanimiteit tussen de medehouders dan wel meerderheid van de stemmen vereist.

31 Het moet in herinnering worden gebracht dat, overeenkomstig artikel 5 van de Eerste richtlijn en artikel 9 van verordening nr. 40/94, het merk de houder ervan een exclusief recht verleent. Artikel 5 van die verordening bepaalt dat alle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, houder van een Uniemerk kunnen zijn.

32 Verder blijkt uit artikel 8, lid 1, van de Eerste richtlijn en artikel 22, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat zowel een nationaal merk als een Uniemerk het voorwerp kunnen zijn van licenties, exclusief of niet-exclusief, voor alle of voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

33 Uit artikel 16, lid 3, en artikel 21, lid 2, van verordening nr. 40/94, die respectievelijk verwijzen naar de „gezamenlijke merkhouders" en de „medehouder" van een Uniemerk, blijkt dat een Uniemerk aan meerdere personen kan toebehoren.

34 Het klopt dat de Eerste richtlijn niet naar medehouderschap van een nationaal merk verwijst. Zoals de advocaat-generaal in de punten 47 en 48 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt, betekent dit echter niet dat medehouderschap van een nationaal merk is uitgesloten, maar dat dit wordt geregeld door het nationale recht, waaronder de wijze van uitoefening door de gezamenlijke houders van de aan het merk verbonden rechten valt, met inbegrip van het recht om te beslissen over de verlening of de beëindiging van een licentie om het merk te gebruiken.

35 Overigens blijkt uit de derde en de zesde overweging van de Eerste richtlijn dat deze richtlijn weliswaar tot doel heeft de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren, maar dat zij niet beoogt deze wetgevingen volledig aan te passen (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C-23/01, EU:C:2002:706, punt 33).

36 Wat verordening nr. 40/94 betreft, deze erkent het medehouderschap van een Uniemerk, maar regelt niet de wijze waarop de houders de aan het merk verbonden rechten moeten uitoefenen, waaronder het recht om een gebruikslicentie te verlenen of te beëindigen.

37 Uit artikel 16, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt dat het Uniemerk als deel van het vermogen wordt beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat die wordt bepaald volgens de in dit artikel vastgestelde regels. Hieruit volgt dat de wijze waarop medehouders van een merk kunnen beslissen een gebruikslicentie voor dat merk te verlenen of te beëindigen, wordt geregeld door het recht van die lidstaat, aangezien dit niet in die verordening is geregeld.

38 Gelet op het voorgaande dient op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat de Eerste richtlijn en verordening nr. 40/94 aldus moeten worden uitgelegd dat de vraag of de beslissing tot verlening of beëindiging van een gebruikslicentie voor een in medehouderschap gehouden nationaal merk of Uniemerk, unanimiteit tussen de medehouders dan wel meerderheid van de stemmen vereist, wordt bepaald door het toepasselijke nationale recht.

Tweede vraag

39 Gelet op het antwoord op de eerste vraag behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

40 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 (Tiende kamer) verklaart voor recht:

De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk

moeten aldus worden uitgelegd dat

de vraag of de beslissing tot verlening of beëindiging van een gebruikslicentie voor een in medehouderschap gehouden nationaal merk of Uniemerk, unanimiteit tussen de medehouders dan wel meerderheid van de stemmen vereist, wordt bepaald door het toepasselijke nationale recht.

ondertekeningen