CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. WATHELET
van 17 december 2015 [1]

Zaak C-163/15

Youssef Hassan
tegen
Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

[verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter te Düsseldorf, Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 23 — Licentie — Register van gemeenschapsmerken — Recht van de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven”

I – **Inleiding**

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk. [2]

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Y. Hassan en Breiding Vertriebsgesellschaft mbH (hierna: „Breiding”) inzake een door Breiding tegen Hassan ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk.

II – **Toepasselijke bepalingen**

3. In overweging 11 van verordening nr. 207/2009 heet het:

„Het gemeenschapsmerk moet worden behandeld als een vermogensbestanddeel dat los staat van de onderneming waarvan het de waren of diensten identificeert. Het moet vatbaar zijn voor overdracht, behoudens dat misleiding van het publiek in verband met de overdracht onder alle omstandigheden voorkomen moet worden. Het moet voorts vatbaar zijn voor verpanding aan een derde of moet in licentie gegeven kunnen worden.”

4. Artikel 17 van die verordening, met als opschrift „Overgang”, bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk kan onafhankelijk van de onderneming overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — PB L 78, blz. 1; hierna: „verordening”.

2. De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in dat ook het gemeenschapsmerk overgaat, tenzij krachtens de op de overdracht toepasselijke wetgeving iets anders overeengekomen is of duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Deze bepaling is van toepassing op de verbintenis uit een overeenkomst tot overdracht van de onderneming.

[...]

5. Op verzoek van een der partijen wordt de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd.

6. Zolang de overgang niet in het register is ingeschreven, mag de rechtverkrijgende zich niet op de uit de inschrijving van het gemeenschapsmerk voortvloeiende rechten beroepen.

[...]"

5. Artikel 19 van die verordening, met als opschrift „Zakelijke rechten", luidt:

„1. Het gemeenschapsmerk kan onafhankelijk van de onderneming in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

2. Op verzoek van een der partijen worden de in lid 1 bedoelde rechten ingeschreven in het register en gepubliceerd."

6. Artikel 22 van die verordening, met als opschrift „Licentie", bepaalt:

„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.

[...]

3. Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst kan de licentiehouder een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk alleen instellen met toestemming van de houder van dat merk. De houder van een uitsluitende licentie kan een dergelijke vordering evenwel instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt.

4. De licentiehouder kan in de vordering wegens inbreuk die de houder van het gemeenschapsmerk aanhangig heeft gemaakt, tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen.

5. Op verzoek van een van de partijen wordt de verlening of overdracht van een licentie betreffende een gemeenschapsmerk ingeschreven in het register en gepubliceerd."

7. Artikel 23 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Werking jegens derden", luidt:

„1. De in de artikelen 17, 19 en 22 bedoelde rechtshandelingen betreffende het gemeenschapsmerk kunnen in alle lidstaten slechts aan derden worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn. Wel kan een zodanige handeling vóór deze inschrijving worden tegengeworpen aan derden die rechten op het merk verworven hebben na de datum van die handeling, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren.

2. Lid 1 is niet van toepassing op een persoon die het gemeenschapsmerk of een recht op het gemeenschapsmerk verworven heeft door overdracht van de onderneming in haar geheel of krachtens andere rechtsopvolging onder algemene titel.

[...]”

III – **Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vraag**

8. Sinds 2 januari 2011 is Breiding houdster van een niet in het register van gemeenschapsmerken (hierna: „register”) ingeschreven licentie op het op 15 augustus 2002 aangevraagde en op 11 februari 2004 onder nummer CTM 002818680 ingeschreven gemeenschapswoordmerk ARKTIS, waarvan KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétà houdster is, en dat onder meer betrekking heeft op beddengoed en dekens. De licentieovereenkomst bepaalt dat Breiding in eigen naam vorderingen wegens inbreuk op dit merk instelt.

9. Hassan is zaakvoerder van OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, die op 1 mei 2010 de door hem geëxploiteerde eenmanszaak heeft overgenomen. Deze ondernemingen hebben respectievelijk op 27 oktober 2009 en 30 oktober 2012 op de website „schoene-traeume.de” verschillende donsdekens onder de benamingen „Arktis 90”, „Arktis 90 HS” en „innoBETT selection Arktis” aangeboden.

10. Na de feiten die zich in de loop van 2009 hadden voorgedaan, had de onderneming die toen de licentiehoudster was Hassan in gebreke gesteld. Op 3 februari 2010 had Hassan ingestemd met een akte, „stakingsverklaring” genaamd, waarbij hij zich ertoe had verbonden om de benaming „Arktis” niet te gebruiken voor beddengoed, op straffe van een door de licentiehoudster vrij te bepalen contractuele boete.

11. Na de feiten die zich in de loop van 2012 hebben voorgedaan, heeft Breiding een zaak aanhangig gemaakt bij het bevoegde Landgericht (regionale rechtbank). Dit heeft vastgesteld dat deze overeenkomst geldig was, Hassan gelast om informatie te geven en om de inbreukmakende waren van de markt te halen om deze te vernietigen, en heeft hem veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding.

12. Hassan heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter te Düsseldorf), dat van oordeel is dat het slagen van het beroep ervan afhangt of Breiding – die volgens de licentieovereenkomst beschikt over de in artikel 22, lid 3, van de verordening vereiste toestemming van de merkhouder – een vordering wegens inbreuk op dit merk mag instellen, hoewel zij niet als licentiehoudster in het register is ingeschreven.

13. Aangezien het antwoord op deze vraag afhangt van de uitlegging van artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening, en het Oberlandesgericht Düsseldorf hierover twijfelt, heeft het beslist om de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (‚Prozessstandschaft’)?”

IV – **Procedure voor het Hof**

14. Breiding, de Duitse en de Poolse regering en de Europese Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. Het Hof achtte zich aan het einde van deze schriftelijke fase van het proces voldoende voorgelicht om uitspraak te doen zonder pleitzitting, op grond van artikel 76, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

V – **Analyse**

15. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening, volgens hetwelk de in de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening bedoelde rechtshandelingen betreffende het gemeenschapsmerk in alle lidstaten slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn, aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het merk waarop de licentie betrekking heeft, indien deze licentie niet in dit register is ingeschreven.

16. Ik merk om te beginnen op dat alle partijen die schriftelijke opmerkingen hebben ingediend, deze vraag ontkennend beantwoorden. Ik ben het daarmee eens. Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet bij de uitlegging van een bepaling van Unierecht immers niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt.[3] In casu meen ik op grond van zowel de context van artikel 23, lid 1, van de verordening, als het doel ervan, dat deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat zij niet eraan in de weg staat dat een licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het merk waarop de licentie betrekking heeft, indien deze licentie niet in het register is ingeschreven.

17. Aangezien de eerste prejudiciële vraag volgens mij ontkennend moet worden beantwoord, zal ik niet ingaan op de tweede prejudiciële vraag.

A – *Contextuele uitlegging van artikel 23, lid 1, van de verordening*

18. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening bepaalt: „[d]e in de artikelen 17, 19 en 22 bedoelde *rechtshandelingen* betreffende het gemeenschapsmerk kunnen in alle lidstaten slechts aan derden worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn”.[4]

19. Het lijkt dus van wezenlijk belang om uit te maken op welke rechtshandelingen deze bepalingen betrekking hebben om vast te stellen of de vordering wegens inbreuk er één van is.

20. De in artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening aan de orde zijnde rechtshandelingen zijn de overgang van het gemeenschapsmerk (artikel 17), de verpanding of de vestiging van een ander zakelijk recht op het merk (artikel 19) en de *verlening* van een licentie (artikel 22).

21. Het punt van overeenkomst van deze verschillende handelingen, die volgens artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening „het gemeenschapsmerk [betreffen]”, ligt in het feit dat zij als doel of gevolg hebben dat een zakelijk recht op het merk ontstaat of overgaat.

3 — Zie onder meer arresten Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, punt 24), Brain Products (C-219/11, EU:C:2012:742, punt 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, punt 34) en Lanigan (C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punt 35).

4 — Cursivering van mij.

22. Dit gemeenschappelijke kenmerk strookt met het opschrift van de afdeling waarin artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening staat. Het betreft immers afdeling 4 van titel II, met als opschrift „Het gemeenschapsmerk als *deel van het vermogen*”.[5]

23. Ik ben het dus eens met de analyse van de Duitse regering, dat het begrip „rechtshandeling” in de zin van artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening, alleen betrekking heeft op het *ontstaan* van een recht op het gemeenschapsmerk als vermogensbestanddeel. Bijgevolg valt het uitoefenen van het recht van een licentiehouder om een vordering wegens inbreuk in te stellen op grond van artikel 22, lid 3, van deze verordening, niet onder dat begrip.

24. Deze uitlegging wordt ook bevestigd door het verschil dat wordt gemaakt tussen de inschrijving in het register van een overgang enerzijds en van een zakelijk recht of een licentie anderzijds.

25. In elk van de in artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening vermelde artikelen wordt immers weliswaar vastgesteld dat de overgang, de in artikel 19, lid 1, bedoelde zakelijke rechten, de verlening of de overgang van een licentie „[o]p verzoek van een der partijen [worden] [...] ingeschreven in het register en gepubliceerd”[6], maar enkel artikel 17, lid 6, van de verordening stelt de mogelijkheid om zich op de uit de overgang ontstane rechten te beroepen afhankelijk van de inschrijving ervan in het register.

26. Had de wetgever van de Europese Unie de voorafgaande inschrijving in het register als voorwaarde willen stellen voor de uitoefening van de uit een verpanding of een licentie ontstane rechten, dan had hij dit noodzakelijkerwijze aangegeven in elk van de desbetreffende artikelen. Stellen dat een dergelijke precisering nutteloos zou zijn, gelet op artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening, zou immers artikel 17, lid 6, van deze verordening overbodig maken en het tegelijk zijn nut ontnemen. Een uitlegging met betekenis dient te worden verkozen boven een uitlegging zonder enig nut.

27. Ten slotte staat artikel 22, lid 3, van de verordening meer in het bijzonder uitdrukkelijk toe dat de licentiehouder een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt, en wordt daarbij als enige voorwaarde gesteld dat de licentiehouder toestemming heeft gekregen van de merkhouder[7], onverminderd de bepalingen van de licentieovereenkomst. Indien de voorafgaande inschrijving van de licentie een noodzakelijke voorwaarde was voor de ontvankelijkheid van een door de licentiehouder ingestelde vordering wegens inbreuk, dan had dit vereiste – omdat het niet in een afzonderlijk lid algemeen was vastgesteld voor alle uit de licentie voortvloeiende rechten – moeten worden vastgesteld in de desbetreffende bepaling, namelijk artikel 22, lid 3, van de verordening.

28. Het komt mij derhalve voor dat op basis van de contextuele analyse van artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening, deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat het recht van de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk in te stellen, niet afhankelijk wordt gesteld van de voorafgaande inschrijving van de licentie in het register.

29. Het doel waarmee de tegenwerpelijkheid aan derden is verbonden aan de inschrijving in het register, bevestigt deze uitlegging.

5 — Cursivering van mij.

6 — Zie artikel 17, lid 5, van de verordening voor de overgang, artikel 19, lid 2, voor de verpanding en de andere zakelijke rechten, en artikel 22, lid 5, voor de licentie.

7 — Deze voorwaarde is zelf niet absoluut, aangezien artikel 22, lid 3, tweede volzin, van de verordening preciseert dat „[d]e houder van een uitsluitende licentie [...] een dergelijke vordering [...] [kan] instellen indien de merkhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt”.

B – *Teleologische uitlegging van artikel 23, lid 1, van de verordening*

30. Artikel 23, lid 1, van de verordening bestaat uit twee zinnen. Deze kunnen bijgevolg niet los van elkaar worden gelezen.

31. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening bepaalt weliswaar dat „[d]e in de artikelen 17, 19 en 22 bedoelde rechtshandelingen betreffende het gemeenschapsmerk [...] in alle lidstaten slechts aan derden [kunnen] worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn", maar de tweede volzin van deze bepaling preciseert dat „een zodanige handeling vóór deze inschrijving [wel kan] worden tegengeworpen aan derden die rechten op het merk verworven hebben na de datum van die handeling, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren".

32. Uit deze precisering vloeit voort dat het doel van artikel 23, lid 1, van de verordening bestaat in de bescherming van diegene die *te goeder trouw* rechten op het gemeenschapsmerk heeft verworven. De in artikel 23, lid 1, van de verordening bedoelde handelingen kunnen immers worden tegengeworpen aan derden die rechten op dit merk hebben verworven *terwijl zij op de hoogte waren van die handelingen*, los van de inschrijving ervan in het register.

33. Het doel van de aan de inschrijving in het register verbonden tegenwerpelijkheid aan derden bestaat dus in wezen in de bescherming van diegenen die te goeder trouw rechten op het merk hebben verworven. Artikel 23, lid 1, van de verordening regelt met andere woorden niet de gevolgen van de in de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening vastgestelde handelingen ten aanzien van de personen die geen enkel recht op het merk hebben verworven, maar die in het kader van hun activiteit op deze rechten inbreuk maken.

34. De inbreukmaker heeft echter per definitie geen enkel recht op het merk verworven. Deze derde – om de terminologie van artikel 23, lid 1, van de verordening over te nemen – is geen eigenaar te goeder trouw van enig recht op het gemeenschapsmerk geworden. Artikel 23, lid 1, van de verordening is bijgevolg niet van toepassing.

35. De tegenovergestelde uitlegging zou tot de paradoxale situatie leiden dat de inbreukmaker te kwader trouw zich in zijn voordeel, tegen de licentiehouder, zou kunnen beroepen op artikel 23, lid 1, van de verordening om de vordering wegens inbreuk te doen falen. Deze paradox wordt op bijzondere wijze geïllustreerd in de feiten die hebben geleid tot het hoofdgeding. Aangezien Hassan zich in de op 3 februari 2010 ondertekende stakingsverklaring uitdrukkelijk ertoe had verbonden om het litigieuze merk niet te gebruiken, was hij immers perfect op de hoogte van het bestaan van de licentie.

36. Bovendien heb ik dienaangaande begrip voor het argument van de Poolse regering, dat de aldus uitgelegde regel de rechtszekerheid waarborgt. Daardoor kan de verwerver te goeder trouw immers rechten op het gemeenschapsmerk verwerven zonder de lasten die voortvloeien uit de voorheen verleende licentie. Een oudere handeling zal daarentegen gevolgen hebben voor de latere verwerver indien hij daarvan op de hoogte was en, in ieder geval, wanneer deze handeling was ingeschreven in het register, aangezien de verwerver er in dit geval gemakkelijk van op de hoogte kon zijn.

37. Uit deze overwegingen vloeit dus voort dat het tot een formaliteit maken van de inschrijving in het register, bij gebreke waarvan de inbreukmaker een middel van niet-ontvankelijkheid tegen de vordering van de licentiehouder wegens inbreuk zou kunnen aanvoeren, zou ingaan tegen het met de inschrijving nagestreefde doel.

38. Daaruit volgt dat de tweede prejudiciële vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf niet hoeft te worden beantwoord, aangezien deze alleen wordt gesteld in het geval de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord. Ik constateer bovendien dat alleen Breiding het nuttig heeft geacht om dienaangaande een betoog te ontwikkelen.

VI – **Conclusie**

39. Gelet op de context waarin artikel 23, lid 1, van de verordening past en het ermee nagestreefde doel, geef ik het Hof in overweging om de eerste prejudiciële vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf als volgt te beantwoorden:

„1) Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk staat niet eraan in de weg dat de houder van een licentie die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt.

2) Aangezien de tweede prejudiciële vraag alleen wordt gesteld in het geval dat de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, hoeft daarop geen antwoord te worden gegeven."