ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

17 december 2020*

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 51, lid 1, onder a) – Artikel 55, lid 1 – Vervallenverklaring van de aan het Uniemerk verbonden rechten – Uniemerk dat gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt – Verstrijken van de periode van vijf jaar – Datum van beoordeling”

In zaak C-607/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 6 juni 2019, ingekomen bij het Hof op 12 augustus 2019, in de procedure

Husqvarna AB

tegen

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, voorheen Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: E. Tanchev,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Husqvarna AB, vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, C. Eckhartt en P. Böhner, Rechtsanwälte,

– Lidl Digital International GmbH & Co. KG, voorheen Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door M. Wolter en A. Berger, Rechtsanwälte,

* Procestaal: Duits.

– de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door A. Peluso, avvocato dello Stato,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier en T. Scharf 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 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1) en van artikel 58, lid 1, onder a), 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 Husqvarna AB en Lidl Digital International GmbH & Co. KG, voorheen Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (hierna: „Lidl"), over een door Husqvarna tegen Lidl ingestelde vordering wegens inbreuk op een Uniemerk.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 207/2009

3 Overweging 3 van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:

„Om de bovengenoemde doelstellingen van de [Unie] voort te zetten, is het noodzakelijk in een […] merkensysteem [van de Unie] te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt [Uniemerken] te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de [Unie]. Dit beginsel, namelijk dat het [Uniemerk] een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt."

4 Artikel 1 van deze verordening, met als opschrift „[Uniemerk]", bepaalt in lid 2:

„Het [Uniemerk] vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele [Unie]. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele [Unie] mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

5 Artikel 14 van deze verordening, „Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk", bepaalt in lid 3:

„De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald."

6 Titel VI van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Afstand, verval en nietigheid", bevat een afdeling 2, betreffende „[g]ronden van verval", waarvan artikel 51, eveneens met als opschrift „Gronden van verval", in lid 1 bepaalt:

„De rechten van de houder van het [Uniemerk] worden op vordering bij het Bureau [voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de [Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een [Uniemerk] kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld;

b) wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

c) indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van deze waren of diensten."

7 Titel VI van deze verordening bevat tevens een afdeling 4, met als opschrift „Rechtsgevolgen van verval en nietigheid", waarin artikel 55, eveneens met als opschrift „Rechtsgevolgen van verval en nietigheid", is opgenomen. Lid 1 luidt als volgt:

„In de mate waarin de merkhouder van zijn rechten vervallen verklaard is, wordt het [Uniemerk] geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in deze verordening te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring of van de reconventionele vordering. Op verzoek van een partij kan in de beslissing een vroegere datum worden vastgesteld, waarop een van de gronden van het verval is ontstaan."

8 Titel X van deze verordening, „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende [Uniemerken]", bevat een afdeling 2, inzake „[g]eschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van [Uniemerken]".

9 Deze afdeling bevat met name artikel 101, „Toepasselijk recht", dat luidt als volgt:

„1. De rechtbanken voor het [Uniemerk] passen de bepalingen van deze verordening toe.

2. Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het [Uniemerk] het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationale privaatrecht.

3. Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het [Uniemerk] het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is."

Verordening 2017/1001

10 In overweging 24 van verordening 2017/1001 wordt verklaard:

„De bescherming van Uniemerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen Uniemerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt."

11 Artikel 17 van deze verordening, met als opschrift „Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk", bepaalt in lid 3:

„De procedureregels worden overeenkomstig hoofdstuk X bepaald."

12 Hoofdstuk VI van deze verordening, met als opschrift „Afstand, verval en nietigheid", bevat een afdeling 2, betreffende „[g]ronden van verval", waarvan artikel 58, eveneens met als opschrift „Gronden van verval", in lid 1 bepaalt:

„De rechten van de houder van het Uniemerk worden op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een Uniemerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld;

b) wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;

c) indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van deze waren of diensten."

13 Hoofdstuk X van deze verordening, met als opschrift „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende Uniemerken", bevat een afdeling 2 inzake „[g]eschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Uniemerken".

14 Deze afdeling bevat met name artikel 129 van verordening 2017/1001, „Toepasselijk recht", dat luidt als volgt:

„1. De rechtbanken voor het Uniemerk passen de bepalingen van deze verordening toe.

2. Op alle niet bij deze verordening geregelde merkenkwesties past de bevoegde rechtbank voor het Uniemerk het toepasselijke nationale recht toe.

3. Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is."

15 De artikelen 211 en 212 van deze verordening, met als opschrift „Intrekking" respectievelijk „Inwerkingtreding", bepalen dat verordening nr. 207/2009 wordt ingetrokken en verordening 2017/1001 in werking zal treden op de twintigste dag na de dag van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, namelijk 6 juli 2017, en dat zij van toepassing zal zijn met ingang van 1 oktober 2017.

Duits recht

16 § 25, lid 2, eerste volzin, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG") bepaalt dat, wat het opwerpen van verval in een procedure betreft, bij de berekening van de periode van gebruik van vijf jaar het tijdstip van instelling van de vordering als uitgangspunt dient. Wanneer de periode van vijf jaar van niet-gebruik echter pas na instelling van de vordering eindigt, moet volgens § 25, lid 2, tweede volzin, MarkenG worden uitgegaan van het tijdstip van de sluiting van de pleitzitting.

17 § 55, lid 3, tweede volzin, MarkenG bepaalt dat, ingeval de vordering wordt ingesteld door de houder van een ouder ingeschreven merk, op tegenwerping van de verweerder voor de vraag aangaande het niet-gebruik het tijdstip van de sluiting van de pleitzitting in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de periode van vijf jaar.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

18 Husqvarna vervaardigt machines en werktuigen voor tuinonderhoud en landschapsinrichting. Zij is houdster van het driedimensionale Uniemerk dat op 26 januari 2000 onder nummer 456244 werd ingeschreven voor de waar „sproeitoestel".

19 Lidl heeft vanaf juli 2014 tot en met januari 2015 een spiraalvormige tuinslangset te koop aangeboden, die bestond uit een spiraalvormige tuinslang, een sproeitoestel en een koppelingsstuk.

20 Aangezien Husqvarna van mening was dat het door Lidl verkochte product inbreuk maakte op het merk waarvan zij houdster was, heeft zij tegen Lidl een vordering wegens inbreuk ingesteld bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland), met name om een einde te maken aan de inbreuk en schadevergoeding te verkrijgen.

21 Lidl heeft in reconventie de vervallenverklaring van Husqvarna's rechten op het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk gevorderd wegens niet-gebruik van dat merk.

22 Het Landgericht Düsseldorf heeft de in punt 20 van dit arrest vermelde vorderingen van Husqvarna toegewezen en de door Lidl ingestelde reconventionele vordering afgewezen.

23 Lidl heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland), dat na de laatste pleitzitting op 24 oktober 2017 dit vonnis heeft vernietigd en Husqvarna vanaf 31 mei 2017 vervallen heeft verklaard van haar rechten op het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk.

24 Hierbij heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf geoordeeld dat het doorslaggevende tijdstip voor de berekening van de ononderbroken periode van niet-gebruik niet het tijdstip was waarop Lidl haar reconventionele vordering heeft ingesteld, namelijk in september 2015, maar het tijdstip van de laatste pleitzitting voor die rechterlijke instantie, die heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2017. Deze rechter heeft vastgesteld dat de door het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk beschermde waren vanaf mei 2012 niet meer werden verkocht en hieruit moest worden afgeleid dat dit betekende dat de ononderbroken periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 op het tijdstip van de reconventionele vordering tot vervallenverklaring nog niet was verstreken, terwijl deze periode op het tijdstip van deze laatste pleitzitting wel was verstreken.

25 Husqvarna heeft beroep in *Revision* ingesteld bij de verwijzende rechter, het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland).

26 Deze rechter is van oordeel dat de oplossing van het bij hem aanhangige geschil allereerst afhangt van het antwoord op de vraag of het tijdstip dat voor de berekening van de periode van vijf jaar in de zin van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 doorslaggevend is, wordt bepaald door die verordeningen en, vervolgens, indien dit het geval is, wat dat tijdstip dan is.

27 Hij is van mening dat noch artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 noch artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 aangeeft welk tijdstip in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van de in die bepalingen vastgestelde periode van vijf jaar van niet-gebruik wanneer de vordering tot vervallenverklaring van de aan het betrokken Uniemerk verbonden rechten in reconventie wordt ingesteld.

28 In dit verband is hij van oordeel dat deze vraag van procedurele aard is en, bij gebreke van enige nadere bepaling in verordening nr. 207/2009 en in verordening 2017/1001, zaak is van het nationale recht. Deze beoordeling volgt uit de gecombineerde lezing van artikel 14, lid 3, en artikel 101, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en uit de gecombineerde lezing van artikel 17, lid 3, en artikel 129, lid 3, van verordening 2017/1001, zoals blijkt uit het arrest van 22 juni 2016, Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, punt 28).

29 De verwijzende rechter wijst erop dat volgens het Duitse burgerlijke procesrecht de rechter zijn oordeel moet baseren op alle argumenten en feiten die vóór het tijdstip van sluiting van de laatste pleitzitting zijn aangevoerd. Voor het geval dat in een inbreukprocedure het verval wordt opgeworpen, bepaalt het Duitse merkenrecht in § 25, lid 2, eerste volzin, MarkenG dat bij de berekening van de periode van vijf jaar het tijdstip van instelling van de vordering als uitgangspunt

dient. Indien de periode van vijf jaar van niet-gebruik evenwel pas na instelling van de vordering eindigt, moet volgens § 25, lid 2, tweede volzin, MarkenG worden uitgegaan van het tijdstip van de sluiting van de pleitzitting. Voorts bepaalt § 55, lid 3, tweede volzin, MarkenG dat in geval van een vordering tot nietigverklaring van een merk wegens het bestaan van een ouder merk, de merkhouder op tegenwerping van de verweerder moet bewijzen dat dit merk in de laatste vijf jaar vóór het einde van de pleitzitting is gebruikt.

30 Indien wordt geantwoord dat zowel in verordening nr. 207/2009 als in verordening 2017/1001 wordt bepaald aan de hand van welke datum moet worden beoordeeld of de periode van vijf jaar is verstreken, is de verwijzende rechter van oordeel dat de laatste pleitzitting voor de rechter in hoger beroep in aanmerking moet worden genomen.

31 In dit verband wijst hij erop dat een dergelijke oplossing steun vindt in overweging 24 van verordening 2017/1001, volgens welke de bescherming van Uniemerken slechts gerechtvaardigd is indien zij daadwerkelijk worden gebruikt. De verwijzende rechter voegt hieraan toe dat de inaanmerkingneming van de datum van de laatste pleitzitting voor de berekening van de vijfjarige periode van niet-gebruik van het Uniemerk voldoet aan het vereiste van proceseconomie, aangezien degene die de reconventionele vordering instelt, geen nieuwe vordering hoeft in te stellen indien die periode in de loop van de procedure verstrijkt.

32 Gelet daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Wordt in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk die is ingesteld voor het verstrijken van de periode van vijf jaar van niet-gebruik, de vaststelling van het tijdstip dat bij de toepassing van artikel 51, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] en artikel 58, lid 1, onder a), van [verordening 2017/1001] voor de berekening van de periode van niet-gebruik doorslaggevend is, geregeld door de bepalingen van [deze verordeningen]?

2) Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend moet worden beantwoord: moet bij de berekening van de periode van vijf jaar van niet-gebruik overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van [verordening nr. 207/2009] en artikel 58, lid 1, onder a), van [verordening 2017/1001] ingeval de reconventionele vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk is ingesteld voor het verstrijken van de periode van vijf jaar van niet-gebruik, worden uitgegaan van het tijdstip van de instelling van de reconventionele vordering of van het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

33 Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001, het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de in die bepalingen bedoelde ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, door die verordeningen wordt bepaald en, zo ja, wat dat tijdstip dan is.

34 Meteen moet worden opgemerkt dat artikel 101 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Toepasselijk recht", allereerst in lid 1 bepaalt dat de rechtbanken voor het Uniemerk de bepalingen van deze verordening toepassen. Vervolgens vermeldt lid 2 van dit artikel dat de rechtbank voor het Uniemerk op niet bij deze verordening geregelde merkenkwesties het nationale recht toepast, met inbegrip van haar internationale privaatrecht. Ten slotte bepaalt dit artikel in lid 3 dat een rechtbank voor het Uniemerk het procesrecht toepast dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is, tenzij in verordening nr. 207/2009 anders wordt bepaald.

35 Inzake verval bepaalt artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 dat de rechten van de houder van het Uniemerk met name op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen worden verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

36 Zoals de verwijzende rechter opmerkt, moet worden vastgesteld dat verordening nr. 207/2009 evenwel niet uitdrukkelijk het tijdstip vermeldt dat voor de berekening van deze ononderbroken periode van vijf jaar doorslaggevend is.

37 Uit de bepalingen van verordening nr. 207/2009 waarin de toepasselijke regeling wordt vastgesteld, volgt evenwel dat het tijdstip waarop moet worden bepaald of de ononderbroken periode van vijf jaar van niet-gebruik is verstreken, het tijdstip is waarop de betrokken vordering is ingesteld.

38 In dit verband moet worden vastgesteld dat het Uniemerk, volgens de eerste volzin van artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009, vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring of van de reconventionele vordering in een inbreukprocedure wordt geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in verordening nr. 207/2009 te hebben gehad, in de mate waarin de merkhouder van zijn rechten vervallen is verklaard, en dat de tweede volzin van deze bepaling vaststelt dat op verzoek van een partij in de beslissing een vroegere datum kan worden vastgesteld, waarop een van de gronden van het verval is ontstaan.

39 Uit artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 volgt dat een uitlegging van deze verordening volgens welke in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring aan de hand van het tijdstip van de laatste pleitzitting zou moeten worden beoordeeld of er sprake is van de in artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening bedoelde ononderbroken periode van vijf jaar van niet-gebruik, zou ingaan tegen de in deze verordening vastgestelde rechtsgevolgen van het verval.

40 Zoals het Oberlandesgericht Düsseldorf in het kader van het hoofdgeding heeft geoordeeld, zou een beoordeling aan de hand van het tijdstip van de laatste pleitzitting er immers toe leiden dat het verval ingaat vanaf het tijdstip – tijdens de procedure – waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 51, lid 1, onder a), en dit terwijl op het tijdstip waarop de reconventionele vordering is ingesteld niet aan die voorwaarden was voldaan.

41 In dit verband moet evenwel worden opgemerkt dat artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 weliswaar bepaalt dat bij wijze van uitzondering de rechtsgevolgen van verval kunnen worden vastgesteld op een vroegere datum dan die van de reconventionele vordering, maar dat het die mogelijkheid niet biedt voor een latere datum dan die waarop deze reconventionele vordering is ingesteld.

42 Voorts zou kunnen worden geoordeeld dat de erkenning van de gegrondheid van de reconventionele vordering vanaf een tijdstip na de instelling ervan niet afdoet aan het feit dat het Uniemerk wordt geacht vanaf het tijdstip van instelling van die vordering niet de in de verordeningen inzake het Uniemerk bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad.

43 Evenwel kan niet worden ingestemd met een uitlegging van verordening nr. 207/2009 volgens welke het verval rechtsgevolgen kan hebben voor een periode waarin nog niet was voldaan aan de voorwaarden voor de vaststelling van de in artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening bedoelde grond van verval, terwijl de reconventionele vordering is ingesteld vóórdat de periode van niet-gebruik vijf jaar bestreek.

44 Bijgevolg blijkt uit de rechtsgevolgen van het verval als bedoeld in artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat er op het tijdstip van de reconventionele vordering moet worden onderzocht of de ononderbroken periode van vijf jaar van niet-gebruik van het merk, een van de omstandigheden op grond waarvan het in artikel 51, lid 1, van deze verordening bedoelde verval kan worden vastgesteld, is voltooid. De vordering kan slechts slagen indien die omstandigheid op dat tijdstip werd vastgesteld.

45 Evenmin kan worden ingestemd met het argument dat het tijdstip van de laatste pleitzitting in hoger beroep in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of de ononderbroken periode van vijf jaar van niet-gebruik als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 is beëindigd, aangezien die keuze zou stroken met de doelstelling om merken alleen te beschermen wanneer zij daadwerkelijk worden gebruikt en met de doelstelling van doeltreffendheid van de procedures.

46 Door een criterium vast te stellen dat afwijkt van het criterium dat voortvloeit uit de relevante bepalingen van deze verordening, zou een dergelijke redenering immers afbreuk kunnen doen aan de doelstelling van de Uniewetgever om overeenkomstig overweging 3 en artikel 1 van verordening nr. 207/2009 te verzekeren dat het Uniemerk een eenheid vormt.

47 Aan een dergelijke eenheid zou dus afbreuk kunnen worden gedaan indien de omvang van bescherming die de merkhouder aan het Unierecht ontleent, in het kader van reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring zou kunnen verschillen volgens de procedureregels van de lidstaten waarin deze vorderingen zijn ingesteld.

48 In het bijzonder kan, zoals de Italiaanse regering en de Europese Commissie in hun opmerkingen stellen, de gegrondheid van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring wegens de periode van vijf jaar van niet-gebruik van een Uniemerk niet afhangen van de duur van een nationale procedure.

49 Voor zover de prejudiciële vragen ook betrekking hebben op de uitlegging van verordening 2017/1001, zij eraan herinnerd, zoals blijkt uit punt 44 van dit arrest, dat er op het tijdstip van instelling van de reconventionele vordering in het kader van een inbreukprocedure moet worden vastgesteld of de ononderbroken periode van vijf jaar van niet-gebruik van het Uniemerk is verstreken. Aangezien in het hoofdgeding de reconventionele vordering is ingesteld op een tijdstip waarop verordening nr. 207/2009 nog van toepassing was, hoeven de prejudiciële vragen enkel in het licht van deze verordening te worden beantwoord.

50 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord dat artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring van de aan een Uniemerk verbonden rechten, het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de in die bepaling bedoelde ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, het tijdstip is waarop deze vordering is ingesteld.

Kosten

51 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie 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 (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] moet aldus worden uitgelegd dat in het geval van een reconventionele vordering tot vervallenverklaring van de aan een Uniemerk verbonden rechten, het tijdstip dat in aanmerking moet worden genomen om vast te stellen of de in die bepaling bedoelde ononderbroken periode van vijf jaar is verstreken, het tijdstip is waarop deze vordering is ingesteld.

ondertekeningen