CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
P. MENGOZZI
van 15 november 2012 [1]

Zaak C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
tegen
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

[verzoek van de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanje) om een prejudiciële beslissing]

„Gemeenschapsmerk — Inbreuk — Begrip ‚derden'"

1. Met het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing stelt de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante het Hof een vraag over de uitlegging van artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk [2] (hierna: „verordening nr. 207/2009").

2. Het Hof wordt verzocht een definitie te geven van het begrip „derde" tegen wie de houder van een gemeenschapsmerk volgens de geldende Unieregeling een inbreukvordering kan instellen. Meer in het bijzonder moet worden vastgesteld of dit begrip, in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, zich ook uitstrekt tot de houder van een nadien ingeschreven gemeenschapsmerk en zo ja, of de houder van het oudere gemeenschapsmerk, teneinde een inbreukvordering tegen de houder van het jongere gemeenschapsmerk te kunnen instellen, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) eerst moet verzoeken het jongere gemeenschapsmerk nietig te verklaren.

3. Meteen moet worden opgemerkt dat het probleem dat ten grondslag ligt aan de in deze zaak aan de orde gestelde vraag, die zoals we verder zullen zien ook het voorwerp is van een heftige discussie in de doctrine en de rechtspraak in Spanje, niet volslagen nieuw is. Het Hof heeft zich namelijk recentelijk uitgesproken over een soortgelijk verzoek om een prejudiciële beslissing dat door dezelfde verwijzende rechter als die in de onderhavige zaak was ingediend en dat betrekking had op de uitlegging van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen. [3] In mijn conclusie in die zaak [4] had ik er reeds op gewezen dat, gelet op de aanzienlijke verschillen tussen de procedures betreffende de inschrijving van gemeenschapsmodellen en gemeenschapsmerken, de vaststellingen die voor de ene procedure gelden, niet noodzakelijkerwijs op de andere kunnen

1 — Oorspronkelijke taal: Italiaans.

2 — PB L 78, blz. 1.

3 — Zie arrest van 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10), waarin het Hof uitspraak heeft gedaan over een verzoek om een prejudiciële beslissing dat was ingediend door de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante betreffende de uitlegging van het begrip „derde" in de zin van artikel 19, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1; hierna: „verordening nr. 6/2002").

4 — Zie mijn conclusie van 8 november 2011 in zaak C-488/10, inzonderheid de punten 20 tot en met 23 ervan, aangehaald in vorige voetnoot.

worden toegepast. Volgens mij dient bij het onderzoek van de door de verwijzende rechter in de onderhavige zaak voorgelegde vraag rekening te worden gehouden met de door het Hof in het arrest Celaya gevolgde benadering, zonder evenwel de grote procedurele verschillen tussen de regelingen voor merken en die voor gemeenschapsmodellen uit het oog te verliezen.

I – Toepasselijke bepalingen

4. Volgens punt 7 van de considerans van verordening nr. 207/2009 wordt de inschrijving van een gemeenschapsmerk met name geweigerd indien oudere rechten zich ertegen verzetten. Punt 8 van de considerans van deze verordening preciseert dat de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming onder meer tot doel heeft de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, dat deze bescherming absoluut moet zijn wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn en dat die bescherming ook moet gelden in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten. Bovendien dient volgens datzelfde punt het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar voor verwarring te worden uitgelegd.

5. Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 geeft aan welke rechten een gemeenschapsmerk aan de houder ervan verleent:

„Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

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

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

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 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 54 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen", bepaalt dat de houder van een gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk in de Unie heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet meer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk.

II – Feiten, procedure in het hoofdgeding en prejudiciële vraag

7. De Fédération Cynologique Internationale, verzoekster in het hoofdgeding (hierna: „FCI"), is een in 1911 ter ondersteuning van de kynologie opgerichte internationale vereniging die houdster is van het gecombineerde gemeenschapsmerk nr. 4438751 dat op 28 juni 2005 is aangevraagd en op 5 juli 2006 is ingeschreven voor een aantal diensten van de klassen 35, 41, 42 en 44 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd. Ter informatie wordt dit merk hierna weergegeven:



8. De Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, verweerster in het hoofdgeding (hierna: „FCIPPR"), is een in 2004 opgerichte particuliere vereniging die houdster is van drie nationale Spaanse merken die zijn ingeschreven voor bepaalde waren en diensten van klasse 16:

— het nationale woordmerk nr. 2614806, „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.", dat is aangevraagd op 23 september 2004 en is ingeschreven op 20 juni 2005;

— het gecombineerde nationale merk nr. 2786697, „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA", dat is aangevraagd op 9 augustus 2007 en is ingeschreven op 12 maart 2008;

— het gecombineerde nationale merk nr. 2818217, „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.", dat is aangevraagd op 11 februari 2008 en is ingeschreven op 26 augustus 2008.

9. Op 12 februari 2009 heeft FCIPPR het BHIM verzocht om inschrijving als gemeenschapsmerk – voor een aantal waren van klasse 16 – van het hierna weergegeven teken:



10. Op 5 februari 2010 heeft FCI oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk. Wegens een formele onregelmatigheid, met name omdat de oppositietaks niet was betaald, is de oppositie evenwel afgewezen en is bijgevolg het in het vorige punt weergegeven teken op 3 september 2010 ingeschreven als gemeenschapsmerk nr. 7597529.

11. Op 18 juni 2010 heeft FCI bij de verwijzende rechter een vordering tot nietigverklaring van de in punt 8 vermelde nationale merken ingesteld, op grond dat gevaar voor verwarring bestond met haar in punt 7 afgebeeld merk nr. 4438751, alsook een inbreukvordering tegen dit merk. In het kader van die procedure heeft FCIPPR het bestaan van gevaar voor verwarring tussen haar nationale merken en gemeenschapsmerk nr. 4438751 betwist en in reconventie nietigverklaring van dat gemeenschapsmerk gevorderd wegens kwade trouw en gevaar voor verwarring met haar eigen ouder nationaal merk nr. 2614806.

12. Vervolgens heeft FCI op 18 november 2010 het BHIM verzocht om nietigverklaring van het ten behoeve van FCIPPR ingeschreven gemeenschapsmerk nr. 7597529. Op 20 september 2011 heeft het BHIM op verzoek van FCIPPR echter besloten om de bij hem ingeleide procedure te schorsen, aangezien de procedure die aanleiding heeft gegeven tot het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing was ingeleid.

13. Volgens de verwijzende rechter dient in de bij hem ingeleide procedure te worden vastgesteld of het uitsluitende recht dat artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de houder van een gemeenschapsmerk – in casu FCI – verleent, kan worden tegengeworpen aan een derde, met inbegrip van de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmerk – in casu FCIPPR – zolang dat jongere merk niet nietig is verklaard.

14. In die omstandigheden heeft de verwijzende rechter besloten om de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof om een prejudiciële beslissing te verzoeken over de volgende vraag:

„Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [verordening (EG) nr. 207/2009] zich in een procedure wegens inbreuk op het aan een gemeenschapsmerk verbonden uitsluitende recht uit tot iedere derde die een teken gebruikt dat verwarring kan doen ontstaan (doordat het overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor [soortgelijke] diensten of waren), of valt een dergelijke derde die gebruik maakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar integendeel niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?”

III – Procesverloop voor het Hof

15. De griffie heeft de verwijzingsbeslissing ontvangen op 8 november 2011. FCI, FCIPPR, de Griekse en de Italiaanse regering alsook de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. FCI, de Griekse regering en de Commissie hebben ter terechtzitting van 3 oktober 2012 het woord genomen.

IV – Juridische analyse

A – *Ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing*

16. Vooraf moeten de door FCI in haar schriftelijke opmerkingen aangevoerde argumenten betreffende de door haar opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing worden onderzocht. FCI stelt om te beginnen dat de door de verwijzende rechter gestelde vraag niet noodzakelijk is om het geschil in het hoofdgeding af te doen. De door FCI in deze zaak ingestelde inbreukvordering en vordering tot nietigverklaring zouden uitsluitend tegen de nationale merken van FCIPPR gericht zijn, en niet tegen het jongere gemeenschapsmerk nr. 7597529, dat is ingeschreven nadat het beroep in het hoofdgeding is ingesteld. Bovendien heeft de verwijzende rechter deze kwestie ambtshalve aan de orde gesteld, zonder dat partijen in de gelegenheid zijn gesteld zich hierover uit te spreken, zoals zij hadden moeten kunnen doen.

17. In de eerste plaats dient er ter beoordeling van de relevantie van het door de verwijzende rechter in het hoofdgeding ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing aan te worden herinnerd dat er volgens vaste rechtspraak een vermoeden van relevantie rust op de vragen betreffende de uitlegging van het Unierecht die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste wettelijke en feitelijke kader en dat het niet aan het Hof staat de juistheid ervan te onderzoeken. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is, of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen. [5]

18. In de onderhavige zaak kan uit geen enkel gegeven worden afgeleid dat de nationale rechter een louter hypothetische vraag heeft geformuleerd, dan wel een vraag die geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt integendeel dat FCI in het hoofdgeding enerzijds heeft gewezen op het onrechtmatige gebruik dat van het jongere gemeenschapsmerk werd gemaakt, in het kader van de schrifturen die zij na de inschrijving van dit merk heeft neergelegd, en dat zij anderzijds een vordering heeft ingesteld tot staking van het gebruik van elk teken dat met het oudere gemeenschapsmerk kan worden verward, welke vordering dus ook op het jongere gemeenschapsmerk ziet.

19. Wat in de tweede plaats de omstandigheid betreft dat de verwijzende rechter de prejudiciële vraag ambtshalve heeft gesteld, hoeft er slechts aan te worden herinnerd dat het feit dat partijen in het hoofdgeding voor de verwijzende rechter geen vraag van Unierecht hebben opgeworpen, zich er niet tegen verzet dat de verwijzende rechter zich tot het Hof wendt. Waar artikel 267, tweede en derde alinea, VWEU voorziet in een prejudiciële verwijzing naar het Hof „indien een vraag wordt opgeworpen voor een rechterlijke instantie van een der lidstaten”, wil het deze verwijzing niet beperken tot de gevallen waarin een van de partijen in het hoofdgeding het initiatief heeft genomen

5 — Van de vele arresten in die zin, zie laatstelijk arresten van 28 februari 2012, Inter-Environnement Wallonie en Terre wallonne (C-41/11, punt 35), en 29 maart 2012, SAG ELV Slovensko e.a. (C-599/10, punt 15 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

om een vraag betreffende de uitlegging of de geldigheid van het Unierecht op te werpen, doch heeft het ook betrekking op gevallen waarin een dergelijke vraag wordt opgeworpen door de rechterlijke instantie zelf, die een beslissing van het Hof op dit punt „noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis”. [6]

20. Naar mijn mening volgt hieruit dat de prejudiciële vraag ontvankelijk moet worden verklaard.

B – *Prejudiciële vraag*

1. Opmerkingen vooraf

21. Zoals ik hierboven reeds heb gepreciseerd en ik reeds in mijn conclusie in de zaak Celaya [7] had onderstreept, vormt de door de verwijzende rechter gestelde vraag betreffende de definitie van de persoon (de „derde”) tegen wie de houder van een merk een inbreukvordering kan instellen, alsook de daarmee samenhangende vraag betreffende het bestaan van een eventueel prejudicieel verband tussen de vordering tot nietigverklaring en de inbreukvordering in geval van een geschil tussen de houders van de ingeschreven merken, thans het voorwerp van een hevig debat in de doctrine en de rechtspraak in Spanje, ook al moet daarbij worden gepreciseerd dat deze vragen niet volstrekt nieuw zijn in het Europese juridische landschap. [8]

22. Zoals de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante in zijn verwijzingsbeslissing aangeeft, bestaat er momenteel in Spanje een strekking in de rechtspraak van het Tribunal Supremo die er met betrekking tot merken op grond van de zogenoemde „inmunidad registral”-doctrine van uitgaat dat de inschrijving van een merk bescherming tegen een inbreukvordering oplevert, waardoor het instellen van een dergelijke vordering dus afhankelijk wordt gesteld van de nietigverklaring van dat merk, ook al is het later ingeschreven dan het ter onderbouwing van de inbreukvordering ingeroepen merk. Volgens deze benadering gaat het in wezen niet om onrechtmatig gedrag zolang diegene die de vermeende inbreuk pleegt, een ingeschreven merk gebruikt, zodat pas een inbreukvordering kan worden ingesteld nadat de nietigverklaring van het nadien ingeschreven merk is verkregen.

23. Het Hof heeft in het voornoemde arrest Celaya [9], waarin het zich met betrekking tot het gemeenschapsmodel over een soortgelijke vraag als de in de onderhavige zaak opgeworpen vraag diende uit te spreken, ter zake voor een andere aanpak dan die van de „inmunidad registral”-doctrine gekozen en verklaard dat het bij verordening nr. 6/2002 [10] verleende recht om een derde te verbieden een gemeenschapsmodel te gebruiken, zich uitstrekt tot iedere derde die een model zonder verschillen gebruikt, daaronder begrepen de derde houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel. Het Hof heeft bijgevolg geoordeeld dat het feit dat een gemeenschapsmodel is ingeschreven, de houder ervan geen „immuniteit” tegen een inbreukvordering verleent zolang zijn recht niet nietig is verklaard, en in wezen dus het bestaan van een prejudicieel verband tussen de vordering tot nietigverklaring en de inbreukvordering in geval van conflict tussen de ingeschreven modellen afgewezen.

6 — Arresten van 16 juni 1981, Salonia (126/80, Jurispr. blz. 1563, punt 7), en 8 maart 2012, Huet (C-251/11, punt 23).

7 — Zie punt 3 supra, alsook mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4, punt 19).

8 — Het is interessant om erop te wijzen dat over een soortgelijk probleem als dit in de onderhavige zaak aan het begin van de vorige eeuw controverse heeft bestaan in Duitsland, waarover door de toenmalige hoogste rechterlijke instanties felle discussies zijn gevoerd. Meer bepaald had het Reichsgericht – dat een eerste strekking in de rechtspraak vertegenwoordigde – geoordeeld dat het gebruik van een ingeschreven merk niet als onrechtmatig kon worden gekwalificeerd zolang dat merk niet was geschrapt in het merkregister (zie dienaangaande het arrest van het Reichsgericht van 13 november 1906, II 155/06, RGZ 64, blz. 273 en volgende, inzonderheid blz. 275). Ditzelfde Reichsgericht heeft deze benadering vervolgens evenwel „gedesavoueerd” in een arrest van 1927, waarin het oordeelde dat de objectieve onrechtmatigheid die gepaard gaat met het gebruik van een nadien ingeschreven merk, rechtstreeks uit het voorrangsrecht van het oudere teken voortvloeide (zie Reichsgericht, arrest van 20 september 1927, II 409/26, RGZ 118, blz. 76 en volgende, inzonderheid blz. 78 en 79).

9 — Zie voetnoot 3.

10 — Aangehaald in voetnoot 3.

24. Ik heb er reeds op gewezen dat de regelingen inzake gemeenschapsmodellen en gemeenschapsmerken beduidend verschillen, inzonderheid betreffende de voorwaarden en de procedures van inschrijving van het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht, en dat deze verschillen eraan in de weg staan dat de in de rechtspraak met betrekking tot één van beide regelingen verrichte vaststellingen en uitspraken *automatisch* op de andere regeling worden toegepast. [11] Volgens mij moeten dan ook eerst de procedurele verschillen tussen beide regelingen worden onderzocht, om vervolgens na te gaan of deze verschillen ertoe leiden dat inzake merken daadwerkelijk een andere benadering moet worden gevolgd dan die op het gebied van het gemeenschapsmodel.

2. Verschillen tussen de procedures van inschrijving van modellen en merken

25. In mijn conclusie in voormelde zaak Celaya heb ik erop gewezen dat het fundamentele verschil inzake de voorwaarden van inschrijving van gemeenschapsmodellen en gemeenschapsmerken verband houdt met het feit dat de toepasselijke verordening voor laatstgenoemde – en niet voor het gemeenschapsmodel - in een aanzienlijk complexere inschrijvingsprocedure voorziet, met inbegrip van een *preliminair* onderzoek door het BHIM, welk onderzoek we een onderzoek „ten gronde" zouden kunnen noemen, in het kader waarvan derden opmerkingen kunnen indienen of ook oppositie tegen de inschrijving van het merk kunnen instellen.

26. Concreet geschiedt inschrijving van een gemeenschapsmodel nagenoeg automatisch, via een vereenvoudigde procedure, die een louter formele controle door het BHIM van de inschrijvingsaanvraag omvat. [12] Verordening nr. 6/2002 voorziet noch in een grondig voorafgaand onderzoek van de inschrijving, teneinde na te gaan of de voor verkrijging van bescherming gestelde voorwaarden zijn vervuld [13], noch in enige andere vorm van interventie of oppositiemogelijkheid voor derden in de loop van de inschrijvingsprocedure. Met de invoering van een vereenvoudigde procedure van dit type voor de inschrijving van gemeenschapsmodellen werd beoogd de formaliteiten en andere procedurele en administratieve obstakels, alsook de kosten voor de aanvragers, tot een minimum te beperken, waardoor de inschrijving gemakkelijker toegankelijk werd voor kleine en middelgrote ondernemingen en voor individuele ontwerpers. [14]

27. Met betrekking tot merken voorziet verordening nr. 207/2009 daarentegen in een vorm van „ex ante"-controle, vóórdat het gemeenschapsmerk wordt ingeschreven. Het BHIM verricht in het kader van deze controle een onderzoek dat niet tot een louter formele controle beperkt is, maar waarbij de aanvraag ten gronde wordt onderzocht, doordat wordt nagegaan of sprake is van eventuele – absolute of relatieve – gronden voor weigering van de inschrijving. [15] Derden hebben in de loop van deze procedure de gelegenheid om na de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag schriftelijke opmerkingen bij het BHIM in te dienen, waarin zij kunnen uiteenzetten om welke redenen het merk volgens hen ambtshalve van inschrijving moet worden uitgesloten, inzonderheid wegens het bestaan van absolute weigeringsgronden. [16] Voorts beschikken de houders van oudere rechten over de mogelijkheid om oppositie tegen de inschrijving van het betrokken merk in te stellen, op grond dat relatieve weigeringsgronden bestaan. [17]

11 — Zie punt 3 supra, alsook mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4, punten 20-22).

12 — De inschrijvingsprocedure betreffende gemeenschapsmodellen is geregeld in titel V (artikelen 45-50) van verordening nr. 6/2002 (aangehaald in voetnoot 3).

13 — Zie punt 18 van de considerans van verordening nr. 6/2002 (aangehaald in voetnoot 3). Verder zij opgemerkt dat artikel 47 van deze verordening in een – zij het relatief beperkt – onderzoek van bepaalde „gronden voor niet-inschrijving" voorziet.

14 — Zie de punten 18 en 24 van de considerans van verordening nr. 6/2002 (aangehaald in voetnoot 3).

15 — De absolute weigeringsgronden zijn opgenomen in artikel 7 van verordening nr. 207/2009 (zie ook artikel 37 van de verordening); de relatieve weigeringsgronden zijn vastgesteld in artikel 8 van verordening nr. 207/2009 (zie ook de artikelen 40-42 van de verordening).

16 — Zie artikel 40 van verordening nr. 207/2009.

17 — Zie de artikelen 41 en 42 van verordening nr. 207/2009. Zie dienaangaande ook artikel 38 van verordening nr. 207/2009, dat voorziet in een rechercheprocedure betreffende oudere merken die mogelijkerwijs conflicteren met het aangevraagde merk.

28. Op het gebied van merken is de situatie van derden – en in het bijzonder van houders van oudere rechten – dus veel beter beschermd, en wel vanaf de beginfase van de procedure. Deze regeling biedt hun immers procedurele mogelijkheden waarover zij niet beschikken op het gebied van het gemeenschapsmodel. Meer bepaald kan de houder van een ouder merk krachtens verordening nr. 207/2009 preventief oppositie tegen de inschrijving van een jonger merk instellen, wanneer hij van mening is dat het in strijd is met zijn eigen ingeschreven merk. Gelet op het in punt 26 vermelde vereiste van spoed beschikt de houder van een gemeenschapsmodel daarentegen niet over die mogelijkheid.

29. Rekening houdend met de in de vorige punten geschetste verschillen tussen de inschrijvingsprocedures moet aan de inschrijving van een merk, die aan het einde van een complexe procedure wordt verricht, meer „waarde" worden toegekend dan aan een ingeschreven model.[18] De invoering van een „ex ante"-beschermingsregeling, zoals die waarin de verordening voorziet, leidt er derhalve toe dat het risico van misbruik op het gebied van merkinschrijvingen, of althans van inschrijvingen die afbreuk doen aan oudere rechten, veel lager is dan het geval is voor het gemeenschapsmodel.[19] De na afloop van een dergelijke procedure verkregen inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk biedt de houder dus een grotere mate van rechtszekerheid dat zijn gemeenschapsmerk geen inbreuk maakt op oudere rechten.

30. Deze vaststellingen betekenen echter niet dat het risico dat een inschrijving inbreuk maakt op oudere rechten voor merken volledig is uitgesloten en dat op dit gebied geen gevallen kunnen voorkomen waarin een gemeenschapsmerk wordt ingeschreven terwijl het afbreuk kan doen aan het uitsluitende recht waarover de houder van een ander, eerder ingeschreven merk beschikt. Dergelijke situaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen ingeval de houder van het oudere merk geen oppositie heeft ingesteld tegen de inschrijving van het jongere merk of, zoals het geval is in de zaak die aan de orde is in het hoofdgeding, wanneer de oppositie niet is toegewezen om redenen die losstaan van de grond van de zaak, bijvoorbeeld om procedurele redenen.[20]

31. Ook al zijn zij veel minder waarschijnlijk, kunnen bijgevolg ook op het gebied van merken gevallen bestaan waarin een gemeenschapsmerk dat afbreuk doet aan de herkomstaanduidingsfunctie van een voordien ingeschreven ander merk niettemin wordt ingeschreven, zoals ook op het gebied van gemeenschapsmodellen kan geschieden. Net als hetgeen voor gemeenschapsmodellen is bepaald, is het overigens om die reden dat verordening nr. 207/2009 in vormen van bescherming voorziet die men als een „ex post"-bescherming zou kunnen kwalificeren, namelijk juist de vordering tot nietigverklaring en de inbreukvordering, die respectievelijk tot doel hebben het stelsel te zuiveren van merken die niet hadden mogen worden ingeschreven en te vermijden dat tekens die inbreuk maken op een ouder recht nog effecten sorteren. Ik beschouw deze vormen als een „ex post"-bescherming, aangezien de houder van het oudere merk – in geval van conflict tussen ingeschreven merken – daarop slechts een beroep kan doen om zijn eigen merk te beschermen ná de inschrijving van het inbreukmakende of schadelijke jongere merk, los van de vraag of in voorkomend geval oppositie is ingesteld tegen de inschrijving van het jongere merk waartegen de vordering is gericht, en ongeacht het resultaat daarvan.

18 — Zie mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4, punt 23).

19 — Zie mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4, punt 23). De invoering van een dergelijk systeem impliceert bijgevolg dat voor merken mogelijkerwijs dezelfde overwegingen gelden als die welke ik in mijn conclusie had uiteengezet met betrekking tot het feit dat een inbreukmaker die te kwader trouw is, indien wordt vastgehouden aan de voorwaarde dat eerst een vordering tot nietigverklaring moet worden ingesteld voordat een inbreukvordering kan worden ingesteld, theoretisch de mogelijkheid zou hebben om vertragingstactieken te gebruiken door telkens licht verschillende gemeenschapsmodellen te laten inschrijven, in theorie zelfs nog nadat het betwiste jongere model nietig is verklaard, om op die manier een in wezen identiek product te kunnen blijven verhandelen en aldus de methode en het nuttige effect van de Unieregeling inzake modellen ernstig in gevaar te brengen (zie de punten 31-33 van mijn conclusie in de zaak Celaya). Dergelijke situaties kunnen zich immers niet voordoen met betrekking tot merken, aangezien de houder van het oudere gemeenschapsmerk de inschrijving van het te kwader trouw aangevraagde jongere merk in dat geval steeds preventief kan blokkeren door oppositie tegen de inschrijving ervan in te stellen overeenkomstig artikel 41 van verordening nr. 207/2009.

20 — Dat zich dergelijke situaties kunnen voordoen kan overigens worden afgeleid uit de bepalingen van de artikelen 53, lid 1, en 57, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

32. Mijns inziens vormt dit in feite juist de kern van het probleem dat in de onderhavige zaak aan de orde is: rechtvaardigt het feit dat op het gebied van merken een vorm van „ex ante"-bescherming bestaat die de houder van een ouder merk de mogelijkheid biedt om oppositie tegen de inschrijving van een ander merk in te stellen, naast de vormen van „ex post"-bescherming waarin zowel de gemeenschapsmodellenregeling als de merkenregeling voorziet, dat een andere benadering wordt gehanteerd dan die welke het Hof in het voornoemde arrest Celaya heeft gevolgd, door de houder van een regelmatig ingeschreven jonger merk uit te sluiten van het begrip „derde" in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zolang dat merk niet nietig is verklaard? Zoals ik hierna gedetailleerd zal uiteenzetten, dient deze vraag naar mijn oordeel ontkennend te worden beantwoord.

3. Beantwoording van de prejudiciële vraag

33. Met zijn vraag verzoekt de verwijzende rechter het Hof om uitlegging van het begrip „derde" in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, waarbij hij wenst te vernemen of de houder van een ingeschreven gemeenschapsmerk rechtstreeks een inbreukvordering kan instellen tegen de houder van een nadien ingeschreven gemeenschapsmerk, dan wel of hij zulks integendeel pas kan doen nadat hij de nietigverklaring van het jongere gemeenschapsmerk heeft verkregen.

34. De verwijzende rechter onderstreept in zijn beslissing dat redenen van letterlijke, systematische, logische en functionele aard ervoor pleiten aan de betrokken bepaling een uitlegging te geven die overeenstemt met de uitlegging die het Hof in het genoemde arrest Celaya voor het gemeenschapsmodel heeft gehanteerd, te weten dat de houder van een ingeschreven gemeenschapsmerk *iedere* derde kan verbieden een teken te gebruiken dat tot de sub a, b, en c, van lid 1 van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 genoemde categorieën behoort, ongeacht de eventuele latere inschrijving door de derde van dit teken als gemeenschapsmerk. FCI, de Commissie, de Griekse regering en de Italiaanse regering zijn het eens met die benadering.

35. De verwijzende rechter benadrukt niettemin dat artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 evenzeer kan worden uitgelegd conform de door de Spaanse rechtspraak overeenkomstig de „inmunidad registral"-doctrine gevolgde benadering[21], die zich ertegen verzet dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk het gebruik van een nadien ingeschreven merk kan verbieden zolang dit laatste niet nietig is verklaard. Deze tweede mogelijke uitlegging is gebaseerd op het beginsel „qui iure suo utitur, neminem laedit", hetgeen inhoudt dat iemand die gebruikmaakt van het recht dat hem toekomt, in casu het recht om een nadien merk ingeschreven merk te gebruiken, niemand schaadt. FCIPPR schaart zich achter deze stelling, waarbij zij inzonderheid de nadruk legt op de noodzaak om – overeenkomstig het rechtszekerheidsbeginsel – het door de merkinschrijving verleende uitsluitende recht te beschermen.

36. Net als in de zaak Celaya worden we dus geconfronteerd met een situatie waarin, voor welke aanpak ook wordt gekozen, een intellectueel eigendomsrecht – in casu een ingeschreven merk – uiteindelijk geen volledige en absolute bescherming aan de houder ervan verleent.[22]

37. Zo de zaak vanuit het perspectief van het oudere merk wordt benaderd, ingeval zou worden geoordeeld dat de houder ervan een inbreukprocedure tegen de houder van het later ingeschreven merk kan instellen, impliceert deze aanpak een verzwakking van de aan de houder van het jongere merk geboden bescherming. Hem wordt daardoor immers verbod gesteld om dit merk te gebruiken, hoewel het regelmatig is ingeschreven. Omgekeerd, indien men zich op het standpunt van het jongere merk stelt en zou oordelen dat de inbreukvordering waarmee men het oudere merk beoogt te beschermen, niet mogelijk is zonder dat eerst dat jongere merk nietig wordt verklaard, zou de aan het

21 — Zie punt 22 supra.

22 — Zie mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4, punt 30).

oudere merk verleende bescherming aan kracht inboeten, aangezien de inschrijving van dat merk de houder ervan niet het door artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 verleende *uitsluitende* gebruiksrecht zou waarborgen, althans niet zolang het jongere merk, of het nu eenzelfde merk dan wel een overeenstemmend merk betreft, niet nietig is verklaard.

38. In het eerste geval wordt voorrang gegeven aan het „ius excludendi" van de houder van het oudere merk, te weten aan diens recht om de derde te verbieden zonder zijn toestemming gebruik te maken van het teken dat het merk vormt, boven het „ius utendi" van de houder van het jongere merk, dat wil zeggen het recht om gebruik te maken van het teken dat dit merk vormt.[23] In het tweede geval zou de afweging van beide rechten precies tot het tegenovergestelde resultaat leiden. Net als voor het gemeenschapsmodel dient de keuze voor de ene of de andere uitlegging dus op basis van twee in beginsel evenwaardige rechten te worden gemaakt.

39. Om bij die keuze te kunnen bepalen aan welk recht van de door de twee conflicterende merken verleende rechten voorrang moet worden verleend, te weten aan het oudere dan wel aan het jongere recht, kan mijns inziens niet voorbij worden gegaan aan een fundamenteel beginsel dat kenmerkend is voor het voor merken ingevoerde beschermingsstelsel en dat algemeen gesproken een wereldwijd erkend basisbeginsel op het gebied van intellectuele eigendomsrechten vormt, namelijk het *prioriteitsbeginsel*. Volgens dit beginsel dient het oudere uitsluitende recht, in casu het uit het eerst ingeschreven gemeenschapsmerk voortvloeiende recht, voorrang te hebben boven later ontstane rechten, in casu de rechten die door later ingeschreven gemeenschapsmerken worden verleend.[24] Zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen terecht heeft aangegeven, en naar analogie met hetgeen het Hof op het gebied van het gemeenschapsmodel in het arrest Celaya heeft verklaard[25], kunnen de bepalingen van verordening nr. 207/2009 enkel worden uitgelegd tegen de achtergrond van dit op het gebied van het merkenrecht fundamentele beginsel, dat zowel in een aantal specifieke bepalingen van verordening nr. 207/2009 zelf[26] als in andere – Unierechtelijke[27] én internationale[28] – merkregelgevingen tot uitdrukking is gebracht.

23 — In tegenstelling tot het nationale recht van sommige lidstaten, zoals Spanje, en anders ook dan verordening nr. 6/2002, preciseert verordening nr. 207/2009, meer bepaald artikel 9, lid 1, zoals overigens artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), louter dat het gemeenschapsmerk de houder een „uitsluitend recht" geeft, waarbij enkel wordt gespecificeerd dat dit recht de houder toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van de sub a, b, en c, vermelde tekens in het economische verkeer te verbieden. In de doctrine is evenwel beklemtoond dat tot dit „uitsluitend recht" niet alleen de in deze bepaling vastgestelde negatieve mogelijkheid behoort, te weten het ius excludendi, dat erin bestaat derden het gebruik van eenzelfde of overeenstemmend teken te verbieden, maar tevens een positieve mogelijkheid, namelijk het recht om dit teken te gebruiken, het ius utendi, dat in voorkomend geval kan worden uitgeoefend via de toekenning van een licentiemerk. Het bestaan van dit positieve recht is overigens eigen aan de eigendom van het merk. Zoals advocaat-generaal Jacobs in de punten 33 en 34 van zijn op 20 september 2001 ingediende conclusie heeft opgemerkt, in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 14 mei 2002, Hölterhoff (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187), verzoekt een marktdeelnemer in eerste instantie immers niet om inschrijving van een merk om derden het gebruik ervan te verbieden, maar om het zelf te kunnen gebruiken. Bovendien vormt het gebruiksrecht een van de essentiële hoofdbestanddelen van het eigendomsrecht, daaronder begrepen het intellectuele eigendomsrecht.

24 — De voorrang van een merk wordt in beginsel vastgesteld op basis van de datum waarop de aanvraag tot inschrijving ervan is ingediend (zie in dit verband de artikelen 8, lid 2, en 27 van verordening nr. 207/2009). Voor meer specifieke definities van het prioriteitsbeginsel kan ook worden verwezen naar punt 57 van de conclusie van advocaat-generaal Trstenjak in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, Jurispr. blz. I-8701), alsook naar punt 54 van de conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 22 maart 2012, Génesis (C-190/10).

25 — Zie de punten 39 en 40 van dat arrest (aangehaald in voetnoot 3).

26 — Zie bijvoorbeeld punt 7 van de considerans, alsook artikel 8, de afdelingen 2, 3 en 4 van titel III (artikelen 29-35) en de artikelen 41, 42, 53 en 54 van de verordening.

27 — Zie onder meer artikel 4, leden 1, 2, 3 en 4, en de artikelen 5, 6, lid 2, 9, 11, lid 4, en 14 van richtlijn 2008/95/EG (aangehaald in voetnoot 23).

28 — Zie met name artikel 4, A.1 en B van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des Traités des Nations Unies*, vol. 828, nr. 11851, blz. 305). De Franse versie van dit Verdrag kan worden geraadpleegd op de volgende website: www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

40. Uit verordening nr. 207/2009 volgt inzonderheid dat, enerzijds, enkel voor grafische voorstelling vatbare tekens die de wezenlijke functie van het merk kunnen vervullen, dat wil zeggen die de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming, gemeenschapsmerken kunnen vormen en in aanmerking kunnen komen voor de daaraan verbonden bescherming die via inschrijving ervan wordt verkregen, en anderzijds de door een gemeenschapsmerk geboden bescherming *absoluut* dient te zijn ten opzichte van gelijke of overeenstemmende tekens die tot gevaar voor verwarring kunnen leiden. [29] Deze aan het merk verleende absolute bescherming staat los van de vraag of de tekens die tot gevaar voor verwarring kunnen leiden, al dan niet als gemeenschapsmerken zijn ingeschreven.

41. Ingeval twee ingeschreven gemeenschapsmerken met elkaar conflicteren, leidt volgens mij de toepassing van het prioriteitsbeginsel er om te beginnen toe dat moet worden aangenomen dat het eerst ingeschreven merk de ter verkrijging van de communautaire merkbescherming gestelde voorwaarden vóór het nadien ingeschreven merk vervulde, en voorts dat de omvang van de aan het jongere gemeenschapsmerk gewaarborgde bescherming afhangt van de vraag of er geen daarmee conflicterende oudere rechten zijn. In geval van strijdigheid tussen ingeschreven gemeenschapsmerken zal de door verordening nr. 207/2009 aan het jongere gemeenschapsmerk verleende bescherming hoe dan ook enkel gerechtvaardigd zijn indien de houder ervan het bewijs kan leveren dat het oudere gemeenschapsmerk niet voldoet aan één van de voorwaarden die moeten zijn vervuld om bescherming te verkrijgen [30], of dat er geen sprake is van een conflict tussen de merken [31].

42. Deze overwegingen staan los van de omstandigheid dat de procedure voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk, anders dan de procedure die voor gemeenschapsmodellen geldt, derden de gelegenheid biedt om oppositie tegen de inschrijving van het jongere merk in te stellen. Zoals ik in de punten 30 en 31 supra immers heb uiteengezet, verleent de invoering van een dergelijke „ex ante”-controle de houder van het later ingeschreven merk weliswaar een grotere rechtszekerheid en vermindert zij – ten opzichte van de regeling voor gemeenschapsmodellen – het risico dat merken worden ingeschreven die inbreuk kunnen maken op oudere rechten, maar vormt het feit dat een teken als gemeenschapsmerk wordt ingeschreven geen absolute garantie dat dit teken geen afbreuk doet aan het uitsluitende recht dat uit een eerder ingeschreven merk voortvloeit. Ook al zijn de tussen de regelingen voor modellen en merken bestaande procedurele verschillen aanzienlijk, kunnen zij volgens mij evenwel niet rechtvaardigen dat aan de aan de orde zijnde bepaling een uitlegging wordt gegeven die niet strookt met het prioriteitsbeginsel. [32]

29 — Zie punt 7 van de considerans, alsook de artikelen 4 en 6 van verordening nr. 207/2009.

30 — Hetgeen de houder van het merk kan doen door een vordering tot nietigverklaring van het oudere merk in te stellen bij het BHIM, of eventueel door een reconventionele vordering in te stellen bij de rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarvoor hij is gedagvaard wegens inbreuk.

31 — Hetgeen de houder van het jongere merk kan doen bij de rechtbank voor het gemeenschapsmerk waarvoor hij is gedagvaard wegens inbreuk.

32 — Stellig zou men in voorkomend geval kunnen tegenwerpen dat zowel het feit dat geen oppositie is ingesteld als het feit dat de oppositie is verworpen om redenen van procedurele aard, zoals die in het hoofdgeding (het niet betalen van de oppositietaks), toe te schrijven zijn aan een bepaalde „onachtzaamheid” van de houder van het oudere merk die geen gebruik heeft gemaakt – of niet op de juiste manier gebruik heeft gemaakt – van de hem bij verordening nr. 207/2009 verleende mogelijkheid om oppositie in te stellen. Anders dan op het gebied van het gemeenschapsmodel kan de houder van het oudere merk op het gebied van merken om die reden minstens gedeeltelijk aansprakelijk worden gehouden voor de inschrijving van het jongere merk, en dus voor de ontstane situatie van juridische onzekerheid. Deze aansprakelijkheid zou dan ook kunnen worden „bestraft” door hem de verplichting op te leggen om te wachten op de nietigverklaring van het jongere merk, voordat hij in rechte een inbreukvordering kan instellen om zijn oudere merk te beschermen. Op dit eventuele bezwaar antwoord ik in de eerste plaats dat het feit dat geen oppositie is ingesteld, niet noodzakelijkerwijs op een onachtzaamheid van de houder van het oudere merk wijst. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het gevaar voor verwarring tussen de twee merken pas duidelijk wordt nadat het jongere teken is gebruikt in de praktijk, dus slechts vanaf het tijdstip waarop de twee conflicterende tekens co-existeren op de markt. In de tweede plaats ben ik hoe dan ook van mening dat het niet uitoefenen – of het onjuist uitoefenen – van de mogelijkheid om oppositie in te stellen, geen afbreuk kan doen aan de toepassing van een voor het merkenrecht fundamenteel beginsel zoals het prioriteitsbeginsel, dat voorschrijft dat het oudere recht voorrang heeft boven het jongere recht.

43. Ingeval de houder van het oudere merk in rechte optreedt om zijn merk te beschermen tegen een teken dat inbreuk maakt op zijn eigen rechten, ook al betreft dit teken een merk dat nadien regelmatig is ingeschreven, dient het bij verordening nr. 207/2009 ingevoerde beschermingsstelsel hem bovendien de mogelijkheid te bieden om het gebruik van het hem schade berokkenende merk zo snel mogelijk te laten verbieden, aangezien de aanwezigheid op de markt van een dergelijk merk afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het oudere merk. [33] Het is overigens duidelijk dat hoe langer de twee merken co-existeren op de markt, hoe groter de potentiële of reële schade voor het oudere merk zal zijn.

44. In dit verband moet erop worden gewezen dat het Hof reeds herhaaldelijk de gelegenheid heeft gehad om te preciseren dat de absolute bescherming die aan een merk wordt verleend in de vorm van het uitsluitende recht waarover de houder ervan krachtens de toepasselijke regeling beschikt, er juist toe strekt deze laatste in staat te stellen zijn specifieke rechten als houder van het merk te beschermen, dat wil zeggen te waarborgen dat het merk zijn functies kan vervullen. [34] Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kan mijns inziens enkel vanuit deze aldus door die rechtspraak aangegeven invalshoek worden uitgelegd.

45. Indien het recht om een inbreukvordering in te stellen afhankelijk zou worden gesteld van de nietigverklaring van het jongere merk, zou dit er bovendien op neerkomen, zoals de Commissie terecht opmerkt, dat de inbreukprocedure aan een gevaar voor onevenredige vertraging wordt blootgesteld, aangezien de houder van het oudere merk niet alleen zou moeten wachten op de desbetreffende beslissing van het BHIM, die slechts na het doorlopen van een interne administratieve controle in twee fasen zal vaststaan, maar eveneens dreigt te moeten wachten op het resultaat van een eventueel beroep bij het Gerecht, en van een eventuele hogere voorziening bij het Hof van Justitie. [35] Het oudere merk en het merk dat inbreuk erop maakt zouden aldus gedurende meerdere jaren naast elkaar worden gebruikt op de markt, met dientengevolge zware potentiële schade voor de houder van het oudere merk.

46. Bovendien lijkt de situatie van de houder van het jongere merk hoe dan ook beschermd te zijn tegen eventuele onrechtmatige inbreukvorderingen van de houder van een ouder merk, aangezien hij zich kan verweren voor de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarvoor hij kan aanvoeren dat de oppositie in voorkomend geval ten gronde is afgewezen door het BHIM [36], en hij eveneens een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het oudere merk waarop de inbreukvordering is gebaseerd, kan instellen [37]. Zoals ik in de punten 40 en 41 heb aangegeven, hangt de omvang van de bescherming van zijn recht overigens van meet af aan af van het ontbreken van daarmee conflicterende oudere rechten.

33 — Te weten, zoals ik in punt 40 supra heb gepreciseerd, de functie van het merk om aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Zie de overvloedige rechtspraak in die zin, en laatst arrest van 15 maart 2012, Strigl en Securvita (C-90/11 en C-91/11, punt 30).

34 — Zie, naar analogie, met betrekking tot artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1, zoals ingetrokken en vervangen bij richtlijn 2008/95/EG, aangehaald in voetnoot 23), arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a. (C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58), en 19 juli 2012, Pie Optiek (C-376/11, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bovendien moet worden opgemerkt dat volgens de aangehaalde rechtspraak tot die functies niet enkel de in punt 40 supra en in de vorige voetnoot vermelde wezenlijke functie behoort, maar ook de andere functies van het merk, onder meer het waarborgen van de kwaliteit van de betrokken waar of dienst alsook de communicatie-, investerings- en reclamefunctie.

35 — Zie in dit verband titel VII van verordening nr. 207/2009, inzonderheid de artikelen 58, 64, lid 3, en 65.

36 — Het is juist dat de beslissing tot afwijzing ten gronde van de oppositie door het BHIM niet bindend is voor de nationale rechterlijke instantie. Afhankelijk van de verschillende nationale procesregels vormt zij evenwel op zijn minst een „significant bewijs" dat geen sprake is van een inbreuk. Bovendien is het door de nationale rechterlijke instantie te verrichten onderzoek van de inbreuk niet exact hetzelfde als het onderzoek van het BHIM, ook al worden daarvoor dezelfde criteria toegepast als die welke het BHIM in het kader van een oppositie hanteert, gelet op het feit dat de situatie waarvan sprake in artikel 8, lid 1, sub a en b, en lid 5, enerzijds, en die bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a, b en c, van verordening nr. 207/2009 anderzijds, met elkaar overeenstemmen. Het verschil is namelijk dat de betrokken tekens en de waren die door deze tekens worden aangeduid, in het kader van een inbreukprocedure concreet met elkaar worden vergeleken aan de hand van een „ex post"-analyse van de concrete wijze waarop ze worden gebruikt op de markt, en niet, zoals in de oppositieprocedure, via een abstracte „ex ante"-analyse, die uitgaat van verwachtingen en in hoofdzaak op de gegevens van de inschrijvingsaanvragen is gebaseerd.

37 — Zie de artikelen 96, sub d, en 100 van verordening nr. 207/2009.

47. Naar mijn oordeel volgt uit het voorgaande dat de door verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstelling van absolute bescherming van ingeschreven gemeenschapsmerken enkel kan worden gewaarborgd indien het begrip „derde" van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 conform het prioriteitsbeginsel wordt uitgelegd, en met name aldus dat het zich uitstrekt tot *elke* derde, dus ook tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk.

48. Bovendien zijn er, naast de hierboven geformuleerde overwegingen, nog andere letterlijke en systematische argumenten die volgens mij voor de daarnet voorgestelde uitlegging van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 pleiten.

49. Wat de letterlijke aspecten betreft, moet worden opgemerkt dat, ook al bevat verordening nr. 207/2009 geen uitdrukkelijke bepaling op basis waarvan de houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmerk een inbreukvordering tegen de houder van een nadien ingeschreven gemeenschapsmerk kan instellen, de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de houder van een ingeschreven gemeenschapsmerk het uitsluitende recht verlenen om dit merk te gebruiken en „iedere derde" die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik te verbieden van een teken dat inbreuk maakt op zijn merk, zonder een onderscheid te maken tussen situaties waarin de derde al dan niet houder van een later ingeschreven gemeenschapsmerk is.[38] Het lijkt me overigens waarschijnlijk dat indien de wetgever in beginsel een bescherming van de houders van nadien ingeschreven merken in de regeling had willen invoeren, hij dit expliciet zou hebben gedaan.

50. Wat vervolgens de systematische uitlegging betreft, dient erop te worden gewezen dat geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 voorziet in een eventuele immuniteit van de derde die houder is van een jonger merk ten aanzien van het bij artikel 9, lid 1, van deze verordening gestelde verbod[39], terwijl die verordening daarentegen geen enkele beperking van het aan de houder van een ingeschreven recht verleende uitsluitende recht bevat.[40] In dit verband is artikel 54 van verordening nr. 207/2009 van bijzonder belang. Uit deze bepaling volgt namelijk dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk enkel indien de bij deze bepaling gestelde voorwaarden vervuld zijn (het gedogen van het gebruik gedurende vijf opeenvolgende jaren) wordt belet een vordering tot nietigverklaring of een inbreukvordering in te stellen tegen de houder van een ander, jonger gemeenschapsmerk. A contrario kan hieruit worden afgeleid dat indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, de houder van het oudere merk zonder probleem in rechte kan opkomen tegen de houder van het later ingeschreven gemeenschapsmerk.

51. Bovendien is artikel 54 van verordening nr. 207/2009 in dit opzicht ook belangrijk vanuit het oogpunt van een systematische uitlegging van deze verordening. Uit het onderscheid dat deze bepaling maakt tussen de vordering tot nietigverklaring van het jongere merk en het bezwaar tegen het gebruik daarvan, kan immers worden afgeleid dat verordening nr. 207/2009 de vordering tot nietigverklaring en de inbreukvordering als twee afzonderlijke vorderingen beschouwt en geenszins verlangt dat de ene vóór de andere wordt ingesteld.[41]

38 — Ik wijs er dienaangaande op dat de Italiaanse en de Duitse versie van verordening nr. 207/2009 weliswaar in algemene termen naar „terzi" en „Dritten" verwijzen, maar dat de Franse, de Engelse en de Spaanse versie nog explicieter zijn door te gewagen van een verbod dat voor *iedere* derde geldt, aangezien daarin respectievelijk de uitdrukkingen „tout tiers", „all third parties" en „cualquier tercero" worden gebruikt.

39 — Anders dan het FCIPPR in haar opmerkingen beweert, kan een dergelijke immuniteit volgens mij niet worden afgeleid uit de bewoordingen van artikel 6 van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat het gemeenschapsmerk wordt verkregen door inschrijving. Net als alle andere bepalingen van verordening nr. 207/2009 dient ook deze bepaling immers in overeenstemming met het prioriteitsbeginsel te worden uitgelegd (zie punt 39 supra).

40 — Zo kan met name, behalve naar artikel 54 van verordening nr. 207/2009, dat hierna zal worden onderzocht, worden verwezen naar artikel 12 van deze verordening, dat een aantal beperkingen stelt aan de mogelijkheid voor de merkhouder om derden het gebruik van het gemeenschapsmerk in het economisch verkeer te verbieden, alsook naar artikel 13 van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder zelf of met zijn toestemming in de Unie in de handel zijn gebracht.

41 — Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, wordt in andere bepalingen van verordening nr. 207/2009, zoals artikel 1, lid 2, of artikel 110, uitdrukkelijk een onderscheid tussen beide vorderingen gemaakt.

52. Net als op het gebied van het gemeenschapsmodel het geval is, maakt verordening nr. 207/2009 ook voor merken een duidelijk onderscheid tussen twee soorten vorderingen, die een verschillend voorwerp, verschillende gevolgen en verschillende doelstellingen hebben. Zo bepaalt artikel 96 van verordening nr. 207/2009 enerzijds dat de nationale rechtbanken voor het gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid hebben ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk. Wat anderzijds de vorderingen tot nietigverklaring van merken betreft, is er in verordening nr. 207/2009 daarentegen voor gekozen om deze centraal bij het BHIM te laten behandelen, ook al wordt dit beginsel – net als voor het gemeenschapsmodel – enigszins getemperd door aan de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk de bevoegdheid te geven om kennis te nemen van de vorderingen tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmerk die in het kader van een inbreukvordering worden ingesteld. Uit geen enkel gegeven kan worden afgeleid dat de wetgever het instellen van de ene vordering afhankelijk heeft willen stellen van het voorafgaand of gelijktijdig instellen van de andere vordering. [42]

53. Bovendien leidt volgens mij de voorgestelde uitlegging van het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 gebruikte begrip „derde” niet tot specifieke problemen betreffende de bevoegdheidsverdeling tussen de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk en het BHIM. Ook al is het waar dat, zoals ik reeds voor het gemeenschapsmodel had aangetoond [43], ook op het gebied van merken de mogelijkheid bestaat dat de juridische situatie van het jongere merk onbepaald blijft, indien de houder van het oudere gemeenschapsmerk die met succes een inbreukvordering tegen de houder van het jongere gemeenschapsmerk heeft ingesteld, besluit geen actie te ondernemen om dit merk nietig te laten verklaren, gelden de redenen op grond waarvan ik heb geoordeeld dat deze juridische onzekerheid niet beslissend kan zijn voor de uitlegging van het begrip „derde” tegen wie de houder van het gemeenschapsmodel [44] een inbreukvordering kan instellen, mutatis mutandis ook voor merken. [45] Ik ben daarentegen van oordeel dat elke andere uitlegging zou afdoen aan de bij verordening nr. 207/2009 ingevoerde beschermingsregeling, aangezien zij zoals ik in de punten 43 en 45 heb uiteengezet, de doeltreffendheid van de inbreukvordering in gevaar zou brengen.

54. Gelet op een en ander moet volgens mij op de door de verwijzende rechter voorgelegde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, in geval van een geschil betreffende schending van het door een gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht, het recht om derden het gebruik van dit merk te verbieden, zich uitstrekt tot iedere derde, daaronder begrepen de derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk.

42 — In dit verband moet erop worden gewezen dat artikel 100, lid 7, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat indien bij een rechtbank voor het gemeenschapsmerk een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt ingesteld, deze rechtbank, de andere partijen gehoord, de procedure kan schorsen op verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk en de gedaagde kan uitnodigen om bij het BHIM een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring in te stellen. Deze bepaling biedt die rechtbank evenwel in de eerste plaats louter de *mogelijkheid* om de procedure te schorsen en beoogt in de tweede plaats tegenstrijdige beslissingen aangaande de nietigheid van het oudere merk te vermijden. In de derde plaats heeft zij hoe dan ook uitsluitend betrekking op de eventuele nietigheid van het ter onderbouwing van de inbreukvordering ingeroepen oudere merk, en niet op de eventuele onrechtmatigheid van de latere inschrijving van het teken waartegen de inbreukvordering is ingesteld.

43 — Zie mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4), punten 39-44.

44 — In mijn conclusie in de zaak Celaya (aangehaald in voetnoot 4), heb ik in de punten 39 tot en met 44 aangetoond dat, enerzijds, een situatie waarin de houder van het jongere recht gebruikmaakt van dit recht nadat hij in een procedure wegens inbreuk in het ongelijk is gesteld, weinig waarschijnlijk is, en, anderzijds, in geval van gebruikmaking van dit recht, dat formeel nog geldig is aangezien het noch nietig is verklaard noch een inbreuk ten aanzien van een derde oplevert, deze laatste het bij wege van een reconventionele vordering nietig kan laten verklaren.

45 — In geval van toewijzing van de inbreukvordering tegen een gemeenschapsmerk nadat de oppositie die op hetzelfde oudere gemeenschapsmerk als het ter onderbouwing van de inbreukvordering aangevoerde merk was gebaseerd, ten gronde was afgewezen, bestaat stellig een potentiële tegenstrijdigheid tussen de beslissing die het BHIM in het kader van de oppositieprocedure heeft vastgesteld en de uitspraak van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk. Een dergelijke situatie lijkt mij evenwel weinig waarschijnlijk, gelet op de in voetnoot 36 vermelde rol van „significant bewijs” die de beslissing van het BHIM in de nationale procedure moet spelen bij de vaststelling of sprake is van een inbreuk. Bovendien kan een dergelijke tegenstrijdigheid gerechtvaardigd zijn, gelet op de – eveneens in voetnoot 36 vermelde – verschillende invalshoeken van de oppositieprocedure en de inbreukvordering.

55. Teneinde de verwijzende rechter een zo volledig mogelijk antwoord te verstrekken, acht ik het aangewezen om ook te preciseren dat indien het Hof de door mij in het overige punt voorgestelde uitlegging van het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 opgenomen begrip „derde" zou volgen, deze uitlegging zich noodzakelijkerwijs dient uit te strekken tot de derde die houder is van een jonger merk dat in een lidstaat is ingeschreven, ongeacht hetgeen de relevante nationale voorschriften daarover bepalen.

56. Elke andere benadering zou niet alleen onlogisch zijn en niet met de daarnet gegeven uitlegging stroken, maar tevens afbreuk doen aan de nuttige werking van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009, aangezien aldus via een nationale inschrijving van een teken de bij verordening nr. 207/2009 aan de houder van een ouder gemeenschapsmerk verleende bescherming zou kunnen worden beperkt. Een andere uitlegging zou volgens mij bovendien in strijd zijn met het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt [46], aangezien de houder van een ouder gemeenschapsmerk dan in de diverse lidstaten op verschillende wijze zou worden beschermd, naargelang het nationale recht hem al dan niet de mogelijkheid biedt om in rechte op te komen tegen de inbreukmaker zonder te hoeven wachten op de nietigverklaring van het jongere nationale merk dat inbreuk maakt op zijn rechten.

57. Overeenkomstig het door het Hof meermaals bevestigde vereiste van eenvormige toepassing van het Unierecht [47], acht ik het in dezelfde zin passend erop te wijzen dat de uitlegging van het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde begrip „derde" zich ook dient uit te strekken tot het overeenkomstige begrip van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 2008/95, dat in dezelfde bewoordingen is geformuleerd. [48]

V – Conclusie

58. Gelet op het voorafgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria te beantwoorden als volgt:

„Artikel 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van een geschil betreffende schending van het door een gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht, het recht om derden het gebruik van dit merk te verbieden, zich uitstrekt tot iedere derde die een teken gebruikt dat tot verwarring kan leiden, daaronder begrepen de derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk."

46 — Zie punt 3 van de considerans en artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

47 — Zie onder meer arresten van 16 juli 2009, Hadadi (C-168/08, Jurispr. blz. I-6871, punt 38); 21 oktober 2010, Padawan (C-467/08, Jurispr. blz. I-10055, punt 32), en 16 juni 2011, Omejc (C-536/09, Jurispr. blz. I-5367, punt 19).

48 — Het Hof heeft trouwens herhaaldelijk een parallelle uitlegging gegeven aan artikel 9 van verordening nr. 207/2009 en aan de overeenkomstige bepaling van richtlijn 2008/95, dan wel – daarvóór – van richtlijn 89/104. Zie arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit (C-323/09, Jurispr. blz. I-8625, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).