ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

4 februari 2016*

„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 is ingeschreven”

In zaak C-163/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter te Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 31 maart 2015, ingekomen bij het Hof op 9 april 2015, in de procedure

Youssef Hassan

tegen

Breiding Vertriebsgesellschaft mbH,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: C. Toader, kamerpresident, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, vertegenwoordigd door K. Schulze Horn, Rechtsanwältin,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,

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

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda en T. Scharf als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 17 december 2015,

het navolgende

* Procestaal: Duits.

Arrest

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 (PB L 78, blz. 1; hierna: „verordening").

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

Toepasselijke bepalingen

3 In overweging 11 van de verordening 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 de 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.

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 de 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 de 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 de verordening, 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.

[...]"

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

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

9 Hassan heeft de leiding over 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 „Arktis 90", „Arktis 90 HS" en „innoBETT selection Arktis" te koop aangeboden.

10 Na de eerste aanbiedingen en een ingebrekestelling door de onderneming die toen houdster was van een licentie op het merk ARKTIS, heeft Hassan op 3 februari 2010 ingestemd met een akte, „stakingsverklaring" genaamd, waarbij hij zich ertoe verbond om het teken „Arktis" niet te gebruiken voor beddengoed, op straffe van een door de licentiehoudster vrij te bepalen contractuele boete.

11 Nadat Breiding bij de rechter in eerste aanleg een zaak aanhangig had gemaakt, heeft deze 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 hem veroordeeld tot schadevergoeding.

12 De verwijzende rechter, bij wie Hassan tegen deze beslissing beroep heeft ingesteld, is van oordeel dat het slagen van dit 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 de licentie niet in het register is ingeschreven.

13 Deze rechter geeft aan dat hij in een eerdere beslissing heeft geoordeeld dat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening enkel de mogelijkheid van verkrijging te goeder trouw regelt. Het is juist dat bij een zuiver letterlijke lezing van deze bepaling, die in het algemeen vaststelt dat de in de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening bedoelde handelingen betreffende het gemeenschapsmerk in alle lidstaten slechts aan derden kunnen worden tegengeworpen nadat zij in het register ingeschreven zijn, deze handelingen ook door de licentiehouder ingestelde vorderingen wegens inbreuk zouden kunnen omvatten. De tweede volzin van dit lid 1 en het volgende lid hebben echter alleen betrekking op het geval van verkrijging te goeder trouw, zodat een systematische lezing van die bepaling volgens deze rechter leidt tot het oordeel dat hetzelfde geldt voor de eerste volzin.

14 Hij merkt op dat een Spaanse rechterlijke instantie echter heeft geoordeeld dat de licentiehouder tegenover derden alleen een vordering kan instellen nadat de licentie in het register is ingeschreven.

15 Bovendien zet de verwijzende rechter uiteen dat indien wordt vastgesteld dat de inschrijving van de licentie in het register een voorwaarde is opdat de licentiehouder zijn rechten kan uitoefenen, de vraag rijst of de niet-ingeschreven licentiehouder de rechten van de merkhouder kan uitoefenen op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht, hetgeen naar Duits recht wordt aanvaard onder bepaalde voorwaarden, waaraan in casu is voldaan.

16 Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf (regionale appelrechter te Düsseldorf, Duitsland) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„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) Zo ja, 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')?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

17 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehouder geen vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft indien deze licentie niet in het register is ingeschreven.

18 Uit de eerste volzin van artikel 23, lid 1, van de verordening, volgens welke „[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", blijkt dat de aldus bedoelde rechtshandelingen de overgang van het gemeenschapsmerk, het vestigen van zakelijke rechten daarop en de verlening van een licentie zijn. Afzonderlijk gelezen zou deze volzin aldus kunnen worden uitgelegd dat de licentiehouder, indien de licentie niet in het register is ingeschreven, zich jegens derden, met inbegrip van diegene die inbreuk maakt op het merk, niet kan beroepen op de door de licentie verleende rechten.

19 Bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling moet evenwel niet enkel rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context ervan en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arresten Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punt 13, en Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

20 Aangaande de context waarin artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening past, wordt allereerst opgemerkt dat de tweede volzin van dit lid de in deze eerste volzin vermelde regel relativeert voor „derden die rechten [...] verworven hebben" op het merk na de datum van de betrokken rechtshandeling, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren. Lid 2 van dit artikel 23 voorziet in een uitzondering op deze regel voor 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. Een tegelijk letterlijke en systematische uitlegging van artikel 23, leden 1 en 2, van de verordening biedt bijgevolg steun aan de opvatting dat dit artikel, in zijn geheel, ertoe strekt de tegenwerpelijkheid te regelen van de in de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening bedoelde rechtshandelingen, jegens derden die rechten op het gemeenschapsmerk hebben of kunnen hebben.

21 Vervolgens dient te worden vastgesteld dat afdeling 4 van titel II van de verordening, waarvan artikel 23 van de verordening deel uitmaakt, als opschrift heeft „Het gemeenschapsmerk als deel van het vermogen". Bijgevolg bevatten alle artikelen van deze afdeling regels inzake het gemeenschapsmerk als deel van het vermogen. Dit geldt voor de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening, zoals ook blijkt uit overweging 11 van de verordening. Zoals de advocaat-generaal in punt 21 van zijn conclusie heeft opgemerkt, hebben deze artikelen betrekking op handelingen die gemeen hebben dat zij als doel of gevolg hebben dat een recht op het merk ontstaat of overgaat.

22 Ten slotte zij opgemerkt dat in artikel 22, lid 3, eerste volzin, van de verordening als enige voorwaarde voor het recht voor de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk in te stellen, onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst, de toestemming van de houder van dit merk wordt gesteld.

23 Tevens moet worden vastgesteld dat volgens artikel 22, lid 5, van de verordening de licentie in het register wordt ingeschreven op verzoek van een van de partijen. Dit artikel bevat echter – evenmin als artikel 19 van de verordening – geen bepaling die analoog is aan die van artikel 17, lid 6, van de verordening, volgens hetwelk „[z]olang de overgang niet in het register is ingeschreven, [...] de rechtverkrijgende zich niet op de uit de inschrijving van het gemeenschapsmerk voortvloeiende rechten mag beroepen".

24 Artikel 17, lid 6, van de verordening zou overigens geen nut hebben indien artikel 23, lid 1, van de verordening aldus moest worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat om zich ten aanzien van alle derden te beroepen op alle in de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening bedoelde rechtshandelingen zolang zij niet in het register zijn ingeschreven.

25 Aangaande het doel van de in artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening uitgevaardigde regel dient te worden overwogen dat, gelet op de vaststellingen in de punten 20 en 21 van het onderhavige arrest, de niet-tegenwerpelijkheid aan derden van de in de artikelen 17, 19 en 22 van de verordening bedoelde rechtshandelingen die niet in het register zijn ingeschreven, strekt tot de bescherming van diegene die rechten op een gemeenschapsmerk als deel van het vermogen heeft of kan hebben. Daaruit volgt dat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening niet van toepassing is op een situatie als in het hoofdgeding waarin een derde, door inbreuk te maken op het merk, de door het gemeenschapsmerk verleende rechten schendt.

26 Gelet op al deze elementen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register is ingeschreven.

27 Gelet op dat antwoord behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

28 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

ondertekeningen