ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

21 februari 2013 *

„Gemeenschapsmerken — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 9, lid 1 — Begrip ‚derden' — Houder van jonger gemeenschapsmerk"

In zaak C-561/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Spanje) bij beslissing van 27 oktober 2011, ingekomen bij het Hof op 8 november 2011, in de procedure

Fédération Cynologique Internationale

tegen

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

wijst HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: P. Mengozzi,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 oktober 2012,

gelet op de opmerkingen van:

— Fédération Cynologique Internationale, vertegenwoordigd door E. Jordi Cubells, abogado,

— Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, vertegenwoordigd door S. Doménech López, abogado,

— de Griekse regering, vertegenwoordigd door D. Kalogiros en G. Papadaki als gemachtigden,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F.W. Bulst en R. Vidal Puig als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 november 2012,

* Procestaal: Spaans.

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 1, 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 de Fédération Cynologique Internationale (hierna: „FCI") en de Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (hierna: „FCIPPR") betreffende twee door de FCI ingestelde vorderingen, namelijk een inbreukvordering en een vordering tot nietigverklaring van een merk.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 8 van de verordening, getiteld „Relatieve weigeringsgronden", bepaalt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken;

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;

iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap;

b) de aanvragen om merken bedoeld sub a, mits deze zullen worden ingeschreven;

c) de merken die op de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval van het ten behoeve van de aanvrage om het gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

3. Na oppositie door de houder wordt de inschrijving van een merk eveneens geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.

4. Na oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, indien en voor zover krachtens het op dat teken toepasselijke gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:

a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen."

4 Artikel 9 van de verordening, getiteld „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

„1. 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.

[...]

3. Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is."

5 Artikel 12 van de verordening, getiteld „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen", preciseert:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam of adres;

b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

c) van het merk, wanneer dat nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

6 Titel IV van de verordening, met als opschrift „Inschrijvingsprocedure", bevat de artikelen 36 tot en met 45.

7 Artikel 40 van de verordening, getiteld „Opmerkingen van derden", bepaalt in lid 1:

„Iedere natuurlijke of rechtspersoon alsmede groeperingen die fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaren of consumenten vertegenwoordigen, kunnen na de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het [Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] schriftelijke opmerkingen doen toekomen waarin staat op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve en met name krachtens artikel 7 moet worden geweigerd. [...]"

8 Artikel 41 van de verordening, getiteld „Oppositie", luidt:

„1. Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd [...]

[...]

3. De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn, nadat de oppositietaks betaald is. Binnen een door het [BHIM] te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren."

9 Artikel 53, lid 1, van de verordening bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

a) wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dat artikel genoemde voorwaarden voldaan is;

b) wanneer er een in artikel 8, lid 3, bedoeld merk bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is;

c) wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden voldaan is."

10 Artikel 54 van de verordening, getiteld „Rechtsverwerking wegens gedogen", preciseert in lid 1:

„De houder van een gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd."

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

11 De FCI is houdster van gemeenschapswoord- en beeldmerk nr. 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. De aanvraag tot inschrijving van dit merk is ingediend op 28 juni 2005 en het merk is ingeschreven op 5 juli 2006. Het ingeschreven teken is het volgende:



12 Dit merk is onder meer ingeschreven voor het organiseren en houden van tentoonstellingen voor commerciële doeleinden en reclamedoeleinden ten aanzien van honden, opleiding op het gebied van het fokken, verzorgen en houden van honden, het organiseren en houden van fokshows betreffende honden, het opstellen van afkomst- en controlebewijzen betreffende honden op het gebied van de populatie en genetica en het fokken en verzorgen van honden.

13 De FCIPPR is houdster van de hierna volgende nationale merken:

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

— nationaal woord- en beeldmerk nr. 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, dat is aangevraagd op 9 augustus 2007 en ingeschreven op 12 maart 2008:



— nationaal woord- en beeldmerk nr. 2818217, FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., dat is aangevraagd op 11 februari 2008 en ingeschreven op 26 augustus 2008:



14 De FCIPPR is tevens houdster van gemeenschapsbeeldmerk nr. 7597529. De inschrijving van dit merk is aangevraagd op 12 februari 2009 en het merk is ingeschreven op 3 september 2010. Het ingeschreven teken is het volgende:



15 Deze merken waarvan de FCIPPR houdster is, zijn onder meer ingeschreven voor wedstrijden en tentoonstellingen van zuivere rassen, uitgifte van titels, diploma's en accreditatiebewijzen, publicaties, drukwerken en materiaal met betrekking tot stambomen van honden en publicaties en catalogussen over zuivere hondenrassen.

16 De FCI heeft oppositie ingesteld tegen gemeenschapsmerkaanvraag nr. 7597529 van de FCIPPR, maar de oppositie is afgewezen omdat de verschuldigde oppositietaks niet was betaald. Op 18 november 2010 heeft de FCI het BHIM verzocht om nietigverklaring van dit merk. Op 11 juli 2011 heeft de FCIPPR verzocht om de nietigheidsprocedure te schorsen, gelet op de inleiding van de procedure in het hoofdgeding. Het BHIM heeft dit verzoek om schorsing toegewezen op 20 september 2011.

17 Op 18 juni 2010 heeft de FCI bij de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitaria een verzoekschrift tegen de FCIPPR ingediend dat twee vorderingen bevatte:

— een vordering op grond van inbreuk op gemeenschapsmerk nr. 4438751 van de FCI, en

— een vordering tot nietigverklaring van de nationale merken nr. 2614806, nr. 2786697 en nr. 2818217 van de FCIPPR, op grond dat deze merken gevaar voor verwarring met gemeenschapsmerk nr. 4438751 van de FCI opleveren.

18 De FCIPPR heeft betwist dat sprake was van gevaar voor verwarring tussen de door haar gebruikte tekens en gemeenschapsmerk nr. 4438751 van de FCI en heeft in reconventie nietigverklaring van dat gemeenschapsmerk gevorderd wegens kwade trouw en gevaar voor verwarring met haar eigen ouder nationaal merk nr. 2614806.

19 De verwijzende rechter is van mening dat in het hoofdgeding de vraag aan de orde is of het uitsluitende recht dat artikel 9, lid 1, van de verordening de houder van een gemeenschapsmerk – in casu de FCI – verleent, kan worden tegengeworpen aan een derde die houder is van een later ingeschreven gemeenschapsmerk – in casu de FCIPPR – zolang dat jongere merk niet nietig is verklaard.

20 Volgens de verwijzende rechter kan artikel 9, lid 1, van de verordening op twee verschillende wijzen worden uitgelegd. Deze bepaling kan enerzijds aldus worden uitgelegd dat het door een gemeenschapsmerk verleende uitsluitende recht de houder van dat merk niet toestaat om de houder van een jonger gemeenschapsmerk het gebruik van dit laatste merk te verbieden. De houder van het eerste gemeenschapsmerk kan slechts een inbreukvordering instellen indien het tweede gemeenschapsmerk nietig is verklaard. Dat is de uitlegging die door het Tribunal Supremo (Spanje) is gevolgd in een arrest van 23 mei 1994 en die door het Tribunal de Marcas Comunitario (Spanje) is overgenomen, zoals blijkt uit een beslissing van deze rechterlijke instantie van 18 maart 2010.

21 Anderzijds kan artikel 9, lid 1, van de verordening aldus worden uitgelegd dat het recht van de houder van een gemeenschapsmerk kan worden tegengeworpen aan iedere derde, daaronder begrepen degene die nadien de inschrijving van een gemeenschapsmerk heeft verkregen, ook indien het laatstgenoemde merk niet eerst of tegelijkertijd nietig is verklaard.

22 In die omstandigheden heeft de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Strekt het recht om derden het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden als bedoeld in artikel 9, lid 1, van [de verordening] 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 gebruikmaakt van dat teken dat [voor verwarring kan zorgen en] op zijn naam als gemeenschapsmerk is ingeschreven, daar juist niet onder zolang die jongere merkinschrijving niet nietig is verklaard?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

Ontvankelijkheid

23 De FCI stelt dat de voorgelegde vraag niet-ontvankelijk is. In de eerste plaats is de vraag volgens haar hypothetisch, aangezien de gevraagde uitlegging niet noodzakelijk is om het hoofdgeding af te doen. De door haar in haar verzoekschrift geformuleerde vorderingen hebben immers uitsluitend betrekking op

de nationale merken nr. 2614806, nr. 2786697 en nr. 2818217. Gemeenschapsmerk nr. 7597529, dat nadien is ingeschreven, wordt in dat verzoekschrift nergens genoemd. De FCIPPR heeft overigens noch in haar verweerschrift noch in haar reconventionele vordering verwezen naar dat gemeenschapsmerk, behoudens een louter ter informatie verstrekte vermelding ervan.

24 Bovendien kan volgens de FCI geen enkele redelijke twijfel bestaan over de uitlegging van artikel 9, lid 1, van de verordening. De gestelde vraag is dan ook grotendeels ingegeven door de rechtspraak van het Tribunal Supremo, volgens welke een inbreukvordering die door de houder van een eerder ingeschreven merk wordt ingesteld tegen de houder van een later ingeschreven merk, niet kan slagen indien dit laatste merk niet vooraf nietig is verklaard.

25 De FCI betoogt in de tweede plaats dat het recht van verweer van partijen in het hoofdgeding is geschonden, aangezien de verwijzende rechter de prejudiciële vraag ambtshalve heeft gesteld, zonder dat partijen in de gelegenheid zijn gesteld om vóór de sluiting van de mondelinge behandeling opmerkingen in te dienen over de vraag of het wenselijk was om een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen.

26 Meteen zij eraan herinnerd dat het in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke scheiding tussen de taken van de nationale rechterlijke instanties en die van het Hof is gebaseerd, uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt, te beoordelen. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (zie onder meer arresten van 18 juli 2007, Lucchini, C-119/05, Jurispr. blz. I-6199, punt 43; 17 februari 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Jurispr. blz. I-527, punt 15, en 25 oktober 2011, eDate Advertising e.a., C-509/09 en C-161/10, Jurispr. blz. I-10269, punt 32).

27 Het Hof kan immers slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter om een prejudiciële beslissing, 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 op de gestelde vragen te geven (zie met name de reeds aangehaalde arresten Lucchini, punt 44; TeliaSonera Sverige, punt 16, en eDate Advertising e.a., punt 33).

28 Vastgesteld moet evenwel worden dat in casu uit het aan het Hof voorgelegde dossier niet kennelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen enkel verband houdt met het voorwerp van het geschil of dat de door de verwijzende rechter voorgelegde kwestie louter hypothetisch is.

29 Uit het dossier blijkt echter dat de vorderingen van de FCI de vraag aan de orde stellen naar het gebruik door de FCIPPR van tekens die inbreuk kunnen maken op het oudere gemeenschapsmerk van de FCI. Tot die tekens behoort ook het teken dat het jongere gemeenschapsmerk nr. 7597529 aanduidt. De FCI heeft in haar verzoekschrift overigens uitdrukkelijk gerefereerd aan het feit dat de FCIPPR dat gemeenschapsmerk gebruikt, en aan de aanvraag van deze laatste tot inschrijving ervan.

30 Bovendien dient erop te worden gewezen 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 „[i]ndien 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 om een vraag betreffende de uitlegging of de geldigheid van het Unierecht op te werpen, maar 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" (arresten van 16 juni 1981, Salonia, 126/80, Jurispr. blz. 1563, punt 7, en 8 maart 2012, Huet, C-251/11, punt 23).

31 In die omstandigheden moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk worden geacht.

Ten gronde

32 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 9, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatste merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

33 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat artikel 9, lid 1, van de verordening geen onderscheid maakt op basis van de vraag of de derde al dan niet houder is van een ingeschreven gemeenschapsmerk. Deze bepaling verleent de houder van een gemeenschapsmerk dus het uitsluitende recht om „iedere derde" aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die afbreuk kunnen doen aan zijn merk (zie naar analogie arrest van 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C-488/10, punten 33 en 34).

34 Vervolgens moet rekening worden gehouden met artikel 54 van de verordening, dat de rechtsverwerking door gedogen betreft en bepaalt dat „[d]e houder van een gemeenschapsmerk die het gebruik van een jonger gemeenschapsmerk heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, [...] niet meer [...] [kan] vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar [kan] maken tegen het gebruik van het jongere merk".

35 Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat de houder van een gemeenschapsmerk, alvorens sprake is van rechtsverwerking door gedogen, zowel de nietigverklaring van een jonger gemeenschapsmerk kan vorderen bij het BHIM, als zich tegen het gebruik van dat merk kan verzetten via een inbreukvordering bij een rechtbank voor het gemeenschapsmerk.

36 Ten slotte moet worden benadrukt dat noch artikel 12 van de verordening, betreffende de beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen, noch enige andere bepaling van deze verordening voorziet in een uitdrukkelijke beperking van het uitsluitende recht van de houder van het gemeenschapsmerk ten gunste van de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk.

37 Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van de verordening en uit de algemene opzet van deze verordening volgt dan ook dat de houder van een gemeenschapsmerk de houder van een jonger gemeenschapsmerk moet kunnen beletten dat merk te gebruiken.

38 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat ook de houder van een jonger gemeenschapsmerk krachtens artikel 9, lid 1, van de verordening over een uitsluitend recht beschikt.

39 In dit verband moet worden gepreciseerd dat, zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft aangevoerd, de bepalingen van de verordening moeten worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, dat inhoudt dat het eerder ingeschreven gemeenschapsmerk voorrang heeft op het later ingeschreven gemeenschapsmerk (zie naar analogie arrest Celaya Emparanza y Galdos Internacional, reeds aangehaald, punt 39).

40 Uit de artikelen 8, lid 1, en 53, lid 1, van de verordening volgt namelijk dat in geval van conflict tussen twee merken het eerst ingeschreven merk wordt geacht de ter verkrijging van de communautaire bescherming gestelde voorwaarden te vervullen vóór het tweede ingeschreven merk.

41 Bovendien moet het betoog van de FCIPPR worden afgewezen dat de kenmerken van de inschrijvingsprocedure voor gemeenschapsmerken vereisen dat, wanneer aan het einde van deze procedure inschrijving van het merk wordt toegestaan, dit merk aan de houder ervan een gebruiksrecht verleent waartegen slechts kan worden opgekomen met een vordering tot nietigverklaring bij het BHIM of met een reconventionele vordering in het kader van een inbreukprocedure.

42 Het is juist dat de procedure van inschrijving van gemeenschapsmerken, zoals deze in de artikelen 36 tot en met 45 van de verordening is vastgesteld, een feitelijk onderzoek omvat waarmee – vóórdat het gemeenschapsmerk wordt ingeschreven – wordt nagegaan of het gemeenschapsmerk voldoet aan de voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen.

43 Voorts behoort tot deze procedure een publicatiefase waarin derden schriftelijke opmerkingen aan het BHIM kunnen doen toekomen waarin zij uiteenzetten op welke grond de inschrijving van het merk ambtshalve moet worden geweigerd. Volgens die procedure kunnen de houders van oudere merken ook binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag voor het gemeenschapsmerk is gepubliceerd, oppositie tegen de inschrijving van dit merk instellen, met name door zich op de relatieve weigeringsgronden van artikel 8 van de verordening te beroepen.

44 Zoals de advocaat-generaal in de punten 32 en 42 van zijn conclusie heeft aangegeven, zijn deze omstandigheden evenwel niet beslissend.

45 In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat – in weerwil van de garanties die de procedure van inschrijving van gemeenschapsmerken biedt – niet volledig kan worden uitgesloten dat een teken dat afbreuk kan doen aan een ouder gemeenschapsmerk, toch als gemeenschapsmerk wordt ingeschreven.

46 Dat is onder meer het geval wanneer de houder van een ouder gemeenschapsmerk geen oppositie heeft ingesteld krachtens artikel 41 van de verordening, ofwel deze oppositie door het BHIM niet ten gronde is onderzocht omdat niet aan de procedurele vereisten van artikel 41, lid 3, was voldaan, zoals in het hoofdgeding overigens het geval was.

47 In de tweede plaats heeft het Hof in het kader van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1) reeds geoordeeld dat de vorderingen wegens inbreuk en de vorderingen tot nietigverklaring verschillen naar voorwerp en gevolgen, zodat de mogelijkheid voor een houder van een eerder ingeschreven gemeenschapsmodel om een inbreukprocedure tegen de houder van een later ingeschreven gemeenschapsmodel in te stellen, het geenszins nutteloos maakt om bij het BHIM een nietigheidsvordering tegen dit laatste in te stellen (arrest Celaya Emparanza y Galdos Internacional, reeds aangehaald, punt 50).

48 Deze vaststelling geldt mutatis mutandis voor gemeenschapsmerken, zodat moet worden geoordeeld dat het feit dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk een inbreukvordering tegen de houder van een jonger gemeenschapsmerk kan instellen, noch het instellen van een vordering tot nietigverklaring bij het BHIM, noch de middelen van voorafgaande controle die in het kader van de procedure tot inschrijving van gemeenschapsmerken ter beschikking staan, nutteloos maakt.

49 Bovendien dient te worden onderstreept dat ervoor moet worden gezorgd dat het merk zijn wezenlijke functie kan vervullen, te weten de consument de herkomst van de waar te waarborgen (arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51).

50 Het Hof heeft dienaangaande reeds meermaals geoordeeld dat het bij artikel 9, lid 1, van de verordening verleende uitsluitende recht de merkhouder de mogelijkheid beoogt te bieden om zijn specifieke belangen als houder van het merk te beschermen, dat wil zeggen om te verzekeren dat het merk zijn eigen functies kan vervullen (zie arrest van 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

51 Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk, zoals de advocaat-generaal in de punten 43 en 44 van zijn conclusie heeft aangegeven, het gebruik door een derde van een teken dat zijn merk schade berokkent, pas zou kunnen laten verbieden wanneer het jongere gemeenschapsmerk waarvan die derde houder is, nietig is verklaard, zou de hem door artikel 9, lid 1, van de verordening geboden bescherming aanzienlijk worden verzwakt.

52 Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 1, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

Kosten

53 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale 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 (Eerste kamer) verklaart voor recht:

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 het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

ondertekeningen