

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

12 april 2011*

In zaak C-235/09,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) bij beslissing van 23 juni 2009, ingekomen bij het Hof op 29 juni 2009, in de procedure

DHL Express France SAS, voorheen DHL International SA,

tegen

Chronopost SA,

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel en D. Šváby, kamerpresidenten, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász, U. Löhmus (rapporteur), C. Toader en M. Safjan, rechters,

* Procestaal: Frans.

advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,
griffier: N. Nanchev, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 juni 2010,

gelet op de opmerkingen van:

- Chronopost SA, vertegenwoordigd door A. Cléry, avocat,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues, B. Cabouat en B. Beaupère-Manokha als gemachtigden,
- de Duitse regering, vertegenwoordigd door J. Möller en J. Kemper als gemachtigden,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Hathaway als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 7 oktober 2010,

het navolgende

Arrest

- ¹ Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 98 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening nr. 40/94”).
- ² Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen DHL Express France SAS (hierna: „DHL Express France”), rechtsopvolgster van DHL International SA (hierna: „DHL International”), en Chronopost SA (hierna: „Chronopost”) over het gebruik dat DHL International heeft gemaakt van het gemeenschapsmerk en het Franse merk WEBSHIPPING, waarvan Chronopost houdster is, over het verbod op dit gebruik en over de dwangmaatregelen die samen met dit verbod zijn vastgesteld.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 40/94

- 3 De tweede, de vijftiende en de zestiende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luiden als volgt:

„Overwegende dat een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken; dat dit optreden de instelling behelst van een communautair merkensysteem dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap; dat dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, van toepassing is tenzij deze verordening anders bepaalt;

[...]

Overwegende dat het strikt noodzakelijk is dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk te voorkomen; dat de voorschriften van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [ondertekend op 27 september 1968 (PB 1972, L 299, blz. 32), „zoals gewijzigd bij de Verdragen houdende toetreding tot dat Verdrag van de tot de Europese Gemeenschappen toetredende landen’ (hierna: ‚Verdrag van Brussel’)] van toepassing zijn op alle rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken, behalve indien in deze verordening anders wordt bepaald;

Overwegende dat voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken; dat wanneer de vorderingen in dezelfde lidstaat worden ingesteld de middelen daartoe moeten worden gezocht in de nationale procedurevoorschriften, die door de onderhavige verordening onverlet worden gelaten, terwijl het, wanneer de vorderingen in verschillende lidstaten worden ingesteld, nuttig lijkt zich te laten leiden door de bepalingen over aanhangigheid en samenhang in het Bevoegdheids- en Executieverdrag van Brussel”.

- 4 Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

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

- 5 Artikel 9 van deze verordening, met het opschrift „Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk”, bepaalt in lid 1 ervan:

„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 economisch 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 14 van deze verordening luidt als volgt:

„1. De rechtsgevolgen van een gemeenschapsmerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X.

[...]

3. De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.”

- 7 Titel X van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken”, bevat de artikelen 90 tot en met 104.

- 8 Artikel 90 van deze verordening, dat betrekking heeft op de toepassing van het Verdrag van Brussel, bepaalt:

„1. Tenzij deze verordening anders bepaalt, is het [Verdrag van Brussel] van toepassing op de procedures betreffende gemeenschapsmerken en aanvragen om gemeenschapsmerken, alsmede op de procedures betreffende gelijktijdige en opeenvolgende vorderingen die worden ingesteld op grond van gemeenschapsmerken en nationale merken.

2. Met betrekking tot procedures die het gevolg zijn van de in artikel 92 bedoelde rechtstvorderingen:

- a) zijn artikel 2, artikel 4, artikel 5, leden 1, 3, 4 en 5, en artikel 24 van het [Verdrag van Brussel] niet van toepassing;
- b) zijn de artikelen 17 en 18 van dat Verdrag van toepassing binnen de grenzen van artikel 93, lid 4, van deze verordening;
- c) zijn de bepalingen van titel II van dat Verdrag die gelden voor personen met woonplaats in een lidstaat ook van toepassing op personen die geen woonplaats maar een vestiging in een lidstaat hebben.”

- 9 Artikel 91 van deze verordening, met het opschrift „Rechtbanken voor het gemeenschapsmerk”, stelt in lid 1 ervan:

„De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna ‚rechtbanken voor het gemeenschapsmerk’ te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen.”

- 10 Artikel 92 van deze verordening, met het opschrift „Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid”, bepaalt:

„De rechtbanken voor het gemeenschapsmerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

- a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en — indien naar nationaal recht toegestaan — dreigende inbreuk op gemeenschapsmerken,
- b) rechtsvorderingen tot vaststelling van niet-inbreuk, indien naar nationaal recht toegestaan,

[...]”

- 11 Artikel 93 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Internationale bevoegdheid”, luidt als volgt:

„1. Onverminderd de bepalingen van deze verordening en van de krachtens artikel 90 toepasselijke bepalingen van het [Verdrag van Brussel], worden de procedures ingevolge de in artikel 92 bedoelde rechtsvorderingen aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft of, wanneer hij geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

2. Wanneer de gedaagde woonplaats noch vestiging heeft in een van de lidstaten, worden de procedures aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de eiser zijn woonplaats heeft, of, indien deze geen woonplaats heeft in een van de lidstaten, in de lidstaat waar hij een vestiging heeft.

3. Wanneer gedaagde noch eiser aldaar een woonplaats of vestiging heeft, worden de procedures aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar het [BHIM] zijn zetel heeft.

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3:

- a) is artikel 17 van het [Verdrag van Brussel] van toepassing indien de partijen overeenkomen dat een andere rechtbank voor het gemeenschapsmerk bevoegd is;
- b) is artikel 18 van dat Verdrag van toepassing indien de gedaagde voor een andere rechtbank voor het gemeenschapsmerk verschijnt.

5. Met uitzondering van rechtstvorderingen tot verkrijging van een verklaring van niet-inbreuk op een gemeenschapsmerk kunnen de procedures ingevolge de in artikel 92 bedoelde rechtstvorderingen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. [...]"

- ¹² Artikel 94 van deze verordening, met het opschrift „Omvang van de bevoegdheid”, bepaalt:

„1. Een krachtens artikel 93, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk is bevoegd ter zake van:

— inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten,

— onder artikel 9, lid 3, tweede zin, vallende handelingen op het grondgebied van alle lidstaten.

2. Een krachtens artikel 93, lid 5, bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk is alleen bevoegd voor handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is.”

13 Artikel 97 van deze verordening, met het opschrift „Toepasselijk recht”, bepaalt:

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

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

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

14 Artikel 98 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Sancties”, luidt als volgt:

„1. Wanneer een rechtbank voor het gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.

2. Overigens past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.”

Verordening (EG) nr. 44/2001

- ¹⁵ Overeenkomstig de bewoordingen van artikel 68, lid 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB 2001, L 12, blz. 1), kwam deze verordening, in de betrekkingen tussen de lidstaten, in de plaats van het Verdrag van Brussel. Hoofdstuk III van deze verordening bevat de bepalingen inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van die beslissingen.
- ¹⁶ Artikel 33, lid 1, van deze verordening, waarin het beginsel van de erkenning van beslissingen is neergelegd, stelt dat „[d]e in een lidstaat gegeven beslissingen [...] in de overige lidstaten [worden] erkend zonder vorm van proces”.
- ¹⁷ Artikel 38, lid 1, van deze verordening bepaalt:

„De beslissingen die in een lidstaat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, kunnen in een andere lidstaat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, ten verzoeken van iedere belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard.”

- ¹⁸ Artikel 49 van deze verordening luidt als volgt:

„In den vreemde gegeven beslissingen die een veroordeling tot een dwangsom inhouden, kunnen in de aangezochte lidstaat slechts ten uitvoer worden gelegd indien het bedrag ervan door de gerechten van de lidstaat van herkomst definitief is bepaald.”

Richtlijn 2004/48/EG

- ¹⁹ Artikel 3 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB L 157, blz. 45, en rectificatie PB L 195, blz. 16) bepaalt onder het opschrift „Algemene verplichting”:

„1. De lidstaten stellen de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast die nodig zijn om de handhaving van de in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen. Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of kostbaar zijn en mogen geen onredelijke termijnen inhouden of nodeloze vertragingen inhouden.

2. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn; zij worden zodanig toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

- ²⁰ Chronopost is houdster van het gemeenschapsmerk en het Franse merk „WEBSHIPPING”. Het gemeenschapsmerk, waarvoor de aanvraag in oktober 2000 werd ingediend, werd op 7 mei 2003 ingeschreven voor onder meer logistieke diensten en diensten op het gebied van gegevensoverdracht, telecommunicatie, vervoer over de weg, ophalen van post, dagbladen en pakketten alsmede verwerking van expreszendingen.

- 21 Uit het dossier blijkt dat Chronopost heeft vastgesteld dat een van haar belangrijkste concurrenten, te weten DHL International, gebruikmaakte van de tekens „WEB SHIPPING”, „Web Shipping” en/of „Webshipping” ter aanduiding van diensten bestaande in de verwerking van exprezendingen, die via internet toegankelijk waren, en dat zij laatstgenoemde onderneming op 8 september 2004 heeft gedagvaard, onder meer wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk WEBSHIPPING, voor het Tribunal de grande instance de Paris (Frankrijk) als rechtbank voor het gemeenschapsmerk in de zin van artikel 91, lid 1, van verordening nr. 40/94. Bij vonnis van 15 maart 2006 heeft dit tribunal met name DHL Express France, rechtsopvolgster van DHL International, veroordeeld wegens inbreuk op het Franse merk WEBSHIPPING waarvan Chronopost houdster is, maar heeft evenwel geen uitspraak gedaan over de inbreuk op het gemeenschapsmerk.
- 22 Volgens de verwijzingsbeslissing heeft de Cour d'appel de Paris, die als rechtbank voor het gemeenschapsmerk in tweede aanleg uitspraak heeft gedaan op het door Chronopost tegen dat vonnis ingestelde beroep, bij arrest van 9 november 2007 op straffe van een dwangsom DHL Express France het verbod opgelegd om de tekens „WEBSHIPPING” en „WEB SHIPPING” nog verder te gebruiken ter aanduiding van een dienst bestaande in de verwerking van exprezendingen, die onder meer op internet toegankelijk is. Deze rechter heeft dit gebruik aangemerkt als een inbreuk op het gemeenschapsmerk en Franse merk WEBSHIPPING.
- 23 Het door DHL Express France tegen dit arrest ingestelde cassatieberoep werd door de verwijzingsbeslissing verworpen.
- 24 In het kader van dezelfde procedure voor de Cour de cassation had Chronopost evenwel incidenteel beroep ingesteld, waarbij zij aanvoerde dat het arrest van 9 november 2007 de artikelen 1 en 98 van verordening nr. 40/94 schendt, voor zover het door de Cour d'appel de Paris opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken op het gemeenschapsmerk WEBSHIPPING op straffe van een dwangsom zich niet uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie.

- 25 Volgens de Cour de cassation blijkt uitdrukkelijk uit de motivering van dit arrest van de Cour d'appel de Paris dat, hoewel in het dictum ervan niet expliciet wordt ingegaan op het verzoek dat het door deze rechterlijke instantie opgelegde verbod op straffe van een dwangsom zich uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie, dit verbod op straffe van een dwangsom aldus moet worden opgevat dat het enkel het Franse grondgebied betreft.
- 26 Omdat de Cour de Cassation twijfels had over de uitlegging van artikel 98 van verordening nr. 40/94 in deze context, heeft zij de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
- „1) Moet artikel 98 van verordening [nr. 40/94] aldus worden uitgelegd dat het door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod van rechtswege van kracht is op het gehele grondgebied van de [Unie]?
- 2) Zo neen, is de rechtbank dan bevoegd om specifiek dit verbod uit te breiden tot het grondgebied van andere staten waar de inbreuk wordt of dreigt te worden gepleegd?
- 3) Zijn zowel in het ene als in het andere geval de dwangmaatregelen die de rechtbank op grond van haar nationale recht samen met het door haar opgelegde verbod vaststelt, van toepassing op het grondgebied van de lidstaten waar dit verbod van kracht is?
- 4) Kan de rechtbank in het tegenovergestelde geval op grond van het nationale recht van de staten waar dit verbod van kracht is, een soortgelijke dwangmaatregel of een andere dwangmaatregel dan die welke zij op grond van haar nationale recht vaststelt, gelasten?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Voorafgaande overwegingen

- ²⁷ Artikel 98 van verordening nr. 40/94 betreft, zoals blijkt uit het opschrift ervan, de sancties ter zake van inbreuken op gemeenschapsmerken.
- ²⁸ Artikel 98, lid 1, eerste volzin, bepaalt dat de geadieerde rechtbank voor het gemeenschapsmerk, wanneer zij inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk vaststelt, de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen voort te zetten. Volgens artikel 98, lid 1, tweede volzin, dient deze rechtbank overeenkomstig het nationale recht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.
- ²⁹ Volgens artikel 98, lid 2, past de rechtbank voor het gemeenschapsmerk „[o]verigens [...] het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht”.
- ³⁰ Uit de aanhef van dit lid 2, gelezen tegen de achtergrond van het opschrift van dit artikel 98, en uit de verschillende taalversies van deze bepaling, met name de Duitse („in Bezug auf alle anderen Fragen”), de Franse („par ailleurs”), de Spaanse („por otra parte”), de Italiaanse („negli altri casi”) en de Engelse versie („in all other respects”), vloeit voort dat dit lid 2 geen betrekking heeft op de in lid 1 van dit artikel bedoelde

dwangmaatregelen, die maatregelen zijn om ervoor te zorgen dat een verbod op voortzetting van inbreuken wordt nageleefd.

- ³¹ Aangezien de vragen van de verwijzende rechter enkel betrekking hebben op het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken en op de dwangmaatregelen die de naleving van dit verbod beogen te waarborgen, dient derhalve te worden geoordeeld dat deze vragen de uitlegging van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 betreffen.

Eerste vraag

- ³² Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat het door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk van rechtswege van kracht is op het gehele grondgebied van de Unie.
- ³³ De territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt bepaald door zowel de territoriale bevoegdheid van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk die dit verbod oplegt, als de territoriale omvang van het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk waaraan afbreuk wordt gedaan door de inbreuk of dreigende inbreuk, zoals deze omvang voortvloeit uit verordening nr. 40/94.

- ³⁴ Wat in de eerste plaats de territoriale bevoegdheid van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk betreft, dient allereerst te worden opgemerkt dat overeenkomstig artikel 14, leden 1 en 3, van verordening nr. 40/94 bij inbreuk op een gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkomstig titel X van deze verordening. De procedureregels worden bepaald overeenkomstig deze titel X, die onder het opschrift „Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken” de artikelen 90 tot en met 104 bevat.
- ³⁵ Volgens artikel 92, sub a, van deze verordening hebben de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk uitsluitende bevoegdheid ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en, indien naar nationaal recht toegestaan, dreigende inbreuk op gemeenschapsmerken.
- ³⁶ In casu blijkt uit de door Chronopost bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen dat de procedure bij de rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van artikel 93, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 40/94 is ingesteld. Volgens dezelfde opmerkingen is de vordering dat een einde wordt gemaakt aan de inbreuk of dreigende inbreuk, niet gebaseerd op artikel 93, lid 5.
- ³⁷ Volgens artikel 93, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met artikel 94, lid 1, ervan, is de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, die overeenkomstig artikel 91 van deze verordening is ingesteld ter bescherming van de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten, onder meer bevoegd om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van alle lidstaten.

- 38 Derhalve is een rechtbank voor het gemeenschapsmerk, zoals de geadieerde rechter in het hoofdgeding, bevoegd om kennis te nemen van inbreuken of dreigende inbreuken op het grondgebied van een of meerdere lidstaten, of zelfs van alle lidstaten. Bijgevolg kan haar bevoegdheid zich uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie.
- 39 In de tweede plaats strekt het door verordening nr. 40/94 verleende uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk zich in beginsel uit tot het gehele grondgebied van de Unie, waarop de gemeenschapsmerken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben.
- 40 Overeenkomstig artikel 1, lid 2, van deze verordening vormt het gemeenschapsmerk immers een eenheid. Daar het dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie heeft, zijn overeenkomstig deze bepaling inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan slechts voor de gehele Unie mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.
- 41 Verder blijkt uit de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 dat het erdoor nagestreefde doel bestaat in de instelling van een communautair merksysteem waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie.
- 42 Dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, vloeit ook voort uit de vijftiende en de zestiende overweging van de considerans van deze verordening. Volgens deze overwegingen is het enerzijds strikt noodzakelijk dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, teneinde tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het BHIM en aantastingen van het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk

te voorkomen, en moet anderzijds worden voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken.

- ⁴³ Bovendien heeft het Hof in punt 60 van het arrest van 14 december 2006, Nokia (C-316/05, Jurispr. blz. I-12083), reeds geoordeeld dat het doel van artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 bestaat in de eenvormige bescherming op het gehele grondgebied van de Unie van het door het gemeenschapsmerk verleende recht tegen het risico van inbreuk.
- ⁴⁴ Teneinde deze eenvormige bescherming te waarborgen, moet het door een bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken derhalve in beginsel van kracht zijn op het gehele grondgebied van de Unie.
- ⁴⁵ Indien de territoriale werking van dit verbod integendeel zou zijn beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waarvoor deze rechtbank de inbreuk of dreigende inbreuk heeft vastgesteld, of louter tot het grondgebied van de lidstaten waarop een dergelijke vaststelling betrekking had, zou immers een risico bestaan dat de inbreukmaker het betrokken teken opnieuw begint te exploiteren in een lidstaat waarvoor het verbod niet werd uitgesproken. De nieuwe gerechtelijke procedures waartoe de houder van het gemeenschapsmerk genoopt zou zijn, zouden voorts het gevaar voor tegenstrijdige uitspraken over het betrokken gemeenschapsmerk naar rato verhogen, in het bijzonder wegens de feitelijke beoordeling van het verwarringsgevaar. Een dergelijk gevolg is in strijd met zowel de door verordening nr. 40/94 nagestreefde doelstelling van een eenvormige bescherming van het gemeenschapsmerk als het eenheidskarakter van het gemeenschapsmerk, zoals deze in de punten 40 tot en met 42 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht.

- ⁴⁶ De territoriale werking van het verbod kan evenwel in bepaalde gevallen beperkt zijn. Het in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde uitsluitend recht van de houder van het gemeenschapsmerk is immers verleend om deze merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. De uitoefening van dit recht moet derhalve beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie in die zin 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).
- ⁴⁷ Hieruit volgt dat, zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, het uitsluitend recht van de houder van een gemeenschapsmerk en bijgevolg de territoriale omvang van dit recht niet verder kunnen gaan dan hetgeen de houder op grond daarvan mag doen ter bescherming van zijn merk, te weten louter elk gebruik dat afbreuk kan doen aan de functies van het merk, verbieden. De handelingen of toekomstige handelingen van de verwerende partij, te weten de persoon aan wie het gewraakte gebruik van het gemeenschapsmerk ten laste wordt gelegd, die geen afbreuk doen aan de functies van het gemeenschapsmerk, kunnen derhalve niet worden verboden.
- ⁴⁸ Wanneer de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, waarbij in omstandigheden als die van het hoofdgeding een procedure aanhangig wordt gemaakt, vaststelt dat de inbreuk of dreigende inbreuk op een gemeenschapsmerk zich beperkt tot één lidstaat of tot een deel van het grondgebied van de Unie, in het bijzonder omdat de partij die het verbod vordert, de territoriale werking van haar vordering heeft begrensd in het kader van de uitoefening van haar bevoegdheid om de omvang van de door haar ingestelde vordering te bepalen, of omdat de verwerende partij het bewijs levert dat het gebruik van het betrokken teken geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, in het bijzonder om linguïstische redenen, moet deze rechtbank de territoriale werking van het verbod dat zij oplegt, beperken.
- ⁴⁹ Ten slotte dient te worden gepreciseerd dat de territoriale werking van een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk zich

kan uitstrekken tot het gehele grondgebied van de Unie. Evenwel moeten de overige lidstaten overeenkomstig artikel 90 van verordening nr. 40/94, dat de toepassing van het Verdrag van Brussel betreft, gelezen in samenhang met artikel 33, lid 1, van verordening nr. 44/2001, in beginsel de rechterlijke beslissing erkennen en ten uitvoer leggen, waardoor aan deze beslissing grensoverschrijdende gevolgen worden verleend.

- 50 Derhalve dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Unie.

Tweede vraag

- 51 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag van de verwijzende rechter niet te worden beantwoord.

Derde en vierde vraag

- 52 Met zijn derde en vierde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 98, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat een dwangmaatregel, zoals een

dwangsom, die door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van haar nationale recht wordt vastgesteld met het oog op de naleving van een door haar opgelegd verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken, rechtsgevolgen kan sorteren in de andere lidstaten dan de lidstaat van deze rechtbank, tot welke lidstaten de territoriale werking van een dergelijk verbod zich uitstrekt. Indien dit niet het geval is, wenst de verwijzende rechter te vernemen of deze rechtbank op grond van het nationale recht van de lidstaat tot wiens grondgebied de werking van dit verbod zich uitstrekt, een soortgelijke dwangmaatregel of een andere dwangmaatregel dan die welke zij op grond van haar nationale recht vaststelt, kan gelasten.

- 53 Op dit punt dient enerzijds eraan te worden herinnerd dat het Hof met betrekking tot het op dwangmaatregelen toepasselijke recht reeds heeft geoordeeld dat de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, van de maatregelen waarin is voorzien in de wettelijke regeling van de lidstaat waartoe zij behoort, die moet nemen welke ervoor zorgen dat het door haar opgelegde verbod wordt nageleefd (arrest Nokia, reeds aangehaald, punt 49).
- 54 Anderzijds dient te worden opgemerkt dat dwangmaatregelen die door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk worden gelast overeenkomstig het nationale recht van de lidstaat waartoe zij behoort, enkel kunnen beantwoorden aan het doel waarvoor zij werden vastgesteld, te weten verzekeren dat het verbod wordt nageleefd zodat het door het gemeenschapsmerk verleende recht op het grondgebied van de Unie daadwerkelijk wordt beschermd tegen het risico van inbreuk (zie in die zin arrest Nokia, reeds aangehaald, punt 60), indien zij rechtsgevolgen sorteren op hetzelfde grondgebied als dat waarin de verbodsbeslissing zelf rechtsgevolgen sorteert.
- 55 In het hoofdgeding werd aan het door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk opgelegde verbod een dwangsom gekoppeld overeenkomstig het nationale recht. Opdat een dergelijke dwangmaatregel rechtsgevolgen sorteert op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat van de rechtbank die deze heeft vastgesteld, moet een daartoe geadaemde rechterlijke instantie van deze andere lidstaat overeenkomstig

de bepalingen van hoofdstuk III van verordening nr. 44/2001 deze maatregel erkennen en ten uitvoer leggen volgens de voorschriften en modaliteiten van het nationale recht van laatstgenoemde lidstaat.

- 56 Wanneer het nationale recht van de lidstaat die wordt verzocht om erkenning en tenuitvoerlegging van de beslissing van de rechtbank voor het gemeenschapsmerk, geen dwangmaatregel kent die overeenkomt met de maatregel die is vastgesteld door de rechtbank voor het gemeenschapsmerk die een verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken heeft opgelegd en aan dit verbod een dergelijke maatregel heeft gekoppeld teneinde de naleving ervan te waarborgen, moet de geadieerde rechterlijke instantie van deze lidstaat het door deze maatregel nagestreefde doel verwezenlijken door een beroep te doen op de relevante bepalingen van haar nationale recht die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod in dezelfde mate verzekeren, zoals de advocaat-generaal in punt 67 van zijn conclusie heeft opgemerkt.
- 57 Deze verplichting om het door deze maatregel nagestreefde doel te verwezenlijken, ligt immers in het verlengde van de op de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk rustende verplichting om dwangmaatregelen te nemen wanneer zij voortzetting van de inbreuk of dreigende inbreuk verbieden. Zonder deze correlatieve verplichtingen zou het mogelijk zijn dat een dergelijk verbod niet is gekoppeld aan maatregelen die de naleving ervan verzekeren, zodat het nauwelijks nog afschrikkende werking heeft (zie in die zin arrest *Nokia*, reeds aangehaald, punten 58 en 60).
- 58 Op dit punt zij eraan herinnerd dat de rechterlijke instanties van de lidstaten ingevolge het in artikel 4, lid 3, tweede alinea, VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking de rechterlijke bescherming dienen te verzekeren van de rechten die de justitiabelen aan het recht van de Unie ontleen (zie in die zin arrest van 13 maart 2007, *Unibet*, C-432/05, Jurispr. blz. I-2271, punt 38, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens diezelfde bepaling nemen de lidstaten alle algemene en bijzondere maatregelen die geschikt zijn om de nakoming van de uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. In het bijzonder dienen de lidstaten krachtens artikel 3 van richtlijn 2004/48 de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast te stellen die nodig zijn om de handhaving van de

in deze richtlijn bedoelde intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, waaronder onder meer de rechten van de merkhouders. Volgens artikel 3, lid 2, van deze richtlijn moeten de maatregelen, procedures en rechtsmiddelen doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn, en zodanig worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.

- ⁵⁹ Gelet op een en ander, dient op de derde en de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 98, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat een dwangmaatregel, zoals een dwangsom, die door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van haar nationale recht wordt vastgesteld met het oog op de naleving van het door haar opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken, rechtsgevolgen sorteert in de andere lidstaten dan de lidstaat van deze rechtbank, tot welke lidstaten de territoriale werking van een dergelijk verbod zich uitstrekt, onder de voorwaarden van hoofdstuk III van verordening nr. 44/2001, dat de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen betreft. Wanneer het nationale recht van een van deze andere lidstaten geen dwangmaatregel bevat die soortgelijk is aan de maatregel die door die rechtbank is vastgesteld, moet het door deze maatregel beoogde doel door de bevoegde rechterlijke instantie van deze lidstaat worden nagestreefd door een beroep te doen op de relevante bepalingen van haar nationale recht die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod op equivalente wijze waarborgen.

Kosten

- ⁶⁰ 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 (Grote kamer) verklaart voor recht:

- 1) Artikel 98, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994, moet aldus worden uitgelegd dat de werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een gemeenschapsmerk, dat door een krachtens de artikelen 93, leden 1 tot en met 4, en 94, lid 1, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het gemeenschapsmerk wordt opgelegd, zich in beginsel uitstrekt tot het gehele grondgebied van de Europese Unie.

- 2) Artikel 98, lid 1, tweede volzin, van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd door verordening nr. 3288/94, moet aldus worden uitgelegd dat een dwangmaatregel, zoals een dwangsom, die door een rechtbank voor het gemeenschapsmerk op grond van haar nationale recht wordt vastgesteld met het oog op de naleving van het door haar opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken, rechtsgevolgen sorteert in de andere lidstaten dan de lidstaat van deze rechtbank, tot welke lidstaten de territoriale werking van een dergelijk verbod zich uitstrekt, onder de voorwaarden van hoofdstuk III van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, dat de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen betreft. Wanneer het nationale recht van een van deze andere lidstaten geen dwangmaatregel bevat die soortgelijk is aan de maatregel die door die rechtbank is vastgesteld, moet het door deze maatregel beoogde doel door de bevoegde rechterlijke instantie van deze lidstaat worden nagestreefd door een beroep te doen op de relevante bepalingen van haar nationale recht die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod op equivalente wijze waarborgen.

ondertekeningen