



Jurisprudentie

Zaak C-445/12 P

Rivella International AG
tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk met woordelement ‚BASKAYA‘ —
Oppositie — Bilateraal verdrag — Grondgebied van derde staat — Begrip normaal gebruik”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2013

1. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat — Toepassing van artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 2, sub a, en 42, leden 2 en 3)

2. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Begrip dat enkel door Unierecht wordt bepaald*

(Richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad, art. 10, lid 1, en 42, leden 2 en 3)

1. Uit de bewoordingen van artikel 42 van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk blijkt dat lid 2 ervan van toepassing is op oudere gemeenschapsmerken, terwijl lid 3 ervan betrekking heeft op oudere nationale merken.

In deze twee leden worden nationale merken niet onderscheiden van merken die het voorwerp van een internationale inschrijving vormden. De in artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 vermelde „oudere nationale merken” moeten evenwel worden opgevat als de merken met werking in een lidstaat, ongeacht het nationale of internationale niveau waarop zij werden ingeschreven.

Artikel 42, lid 3, bepaalt immers dat de in dit artikel vastgestelde regels van toepassing zijn op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde „oudere nationale merken”, zonder evenwel een onderscheid te maken tussen de vier categorieën van „oudere merken” die in laatstgenoemde bepaling worden vermeld en waartoe onder meer de merken behoren die zijn ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat.

Artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogt dus louter het vereiste van gebruik van een ouder gemeenschapsmerk op het grondgebied van de Unie, zoals dat voortvloeit uit artikel 42, lid 2, van deze verordening, toe te passen op het geval van de oudere nationale merken, waarbij wordt gepreciseerd dat het gebruik vereist is op het grondgebied van een lidstaat.

Aldus kan artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 worden toegepast op een ouder internationaal merk waarop een oppositie is gebaseerd.

(cf. punten 35-39)

2. Het begrip gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied van de Unie wordt op uitputtende wijze enkel door het Unierecht bepaald.

Het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem. Zo heeft het Hof geoordeeld dat het nationale begrip defensief merk, krachtens hetwelk een ouder merk op grond van het nationale recht wordt beschermd ook al kan het gebruik ervan niet worden aangetoond, de inschrijving van een gemeenschapsmerk niet kan beletten.

Dit zou slechts anders zijn indien de regels inzake het gemeenschapsmerk het begrip gebruik van het merk niet zouden harmoniseren. Artikel 10, lid 1, van merkenrichtlijn 2008/95 bepaalt evenwel dat een merk waarvan de houder na een bepaalde periode geen normaal gebruik heeft gemaakt in de betrokken lidstaat, vatbaar is voor de sancties van deze richtlijn, waaronder met name de nietigverklaring.

(cf. punten 48-52)