



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

22 september 2016\*

„Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Uniemerkt — Eenheidskarakter — Vaststelling van verwarringsgevaar voor slechts een deel van de Unie — Territoriale werking van het verbod als bedoeld in artikel 102 van deze verordening”

In zaak C-223/15,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) bij beslissing van 12 mei 2015, ingekomen bij het Hof op 18 mei 2015, in de procedure

**combit Software GmbH**

tegen

**Commit Business Solutions Ltd,**

wijst HET HOF (Tweede kamer),

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

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: M. Aleksejev, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 3 maart 2016,

gelet op de opmerkingen van:

- combit Software GmbH, vertegenwoordigd door J. Vogtmeier, Rechtsanwältin,
- Commit Business Solutions Ltd, vertegenwoordigd door C. Thomas, Rechtsanwalt,
- 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 25 mei 2016,

het navolgende

\* Procestaal: Duits.

## Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen combit Software GmbH en Commit Business Solutions Ltd over een procedure die is ingesteld om deze laatste het gebruik van een woordteken te verbieden.

### Toepasselijke bepalingen

- 3 Verordening nr. 207/2009 werd met ingang van 23 maart 2016 gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21). Gelet op de datum van de feiten van het hoofdgeding wordt deze prejudiciële verwijzing evenwel onderzocht in het licht van verordening nr. 207/2009 zoals deze gold vóór deze wijziging (hierna: „verordening nr. 207/2009”).
- 4 Overweging 3 van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:

„Om de [...] doelstellingen van de [Europese] Unie voort te zetten, is het noodzakelijk in een [...] merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Uniemerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie. Dit beginsel, namelijk dat het Uniemerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.”

- 5 Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt:

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

- 6 Artikel 8, lid 1, van deze verordening bepaalt:

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

[...]

- 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.”

- 7 Artikel 9, lid 1, van deze verordening, in de op de feiten van het hoofdgeding toepasselijke versie, bepaalt:

„Het [Unie]merk 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:

[...]

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het [Unie]merk 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;

[...]”

- 8 Artikel 95, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

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

- 9 Artikel 96 van deze verordening luidt:

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

a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op Uniemerks;

[...]”

- 10 Artikel 97 van deze verordening bepaalt:

„1. [...] worden de procedures ingevolge de in artikel 96 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.

[...]”

- 11 Artikel 98, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Uniemerks is bevoegd ter zake van:

a) inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten;

[...]”

12 Artikel 102, lid 1, van deze verordening bepaalt:

„Wanneer een rechtbank voor het Uniemerken van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een Uniemerken heeft gemaakt of heeft bedreigd 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.”

### Hoofding en prejudiciële vraag

- 13 combit Software, een vennootschap naar Duits recht, is houdster van het Duitse woordmerk en Uniewoordmerk combit voor waren en diensten op informaticagebied. De activiteiten van deze onderneming bestaan met name in de ontwikkeling en de verkoop van computerprogramma's.
- 14 Commit Business Solutions, een vennootschap naar Israëlijsch recht, verkoopt in een aantal landen, via haar internetsite [www.commitcrm.com](http://www.commitcrm.com), computerprogramma's waarop het woordteken „Commit” is aangebracht. Ten tijde van de feiten van het hoofding kon het aanbod in het Duits worden geraadpleegd en konden de computerprogramma's, na de aankoop ervan, in Duitsland worden geleverd.
- 15 In haar hoedanigheid van houdster van de merken combit heeft combit Software krachtens artikel 97, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) een rechtsvordering ingesteld tegen Commit Business Solutions. Primair verzocht zij, op grond van het Uniemerken waarvan zij houdster is, Commit Business Solutions te gelasten het gebruik, in de Unie, van het woordteken „Commit” voor de door haar verkochte computerprogramma's te staken. Subsidiair heeft zij met een beroep op haar Duitse merk verzocht, diezelfde vennootschap te gelasten om het gebruik van dit woordteken in Duitsland te staken.
- 16 Het Landgericht Düsseldorf heeft de hoofding van combit Software afgewezen, maar heeft haar subsidiaire vordering toegewezen.
- 17 combit Software heeft bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) hoger beroep ingesteld, daar zij van mening was dat het Landgericht Düsseldorf Commit Business Solutions had moeten gelasten, het gebruik van het woordteken „Commit” in de gehele Unie te staken.
- 18 Het Oberlandesgericht Düsseldorf is van oordeel dat het gebruik van het woordteken „Commit” door Commit Business Solutions gevaar voor verwarring met het merk combit creëert bij de gemiddelde Duitstalige consument.
- 19 Daarentegen zou geen verwarringsgevaar bestaan bij de gemiddelde Engelstalige consument. Deze consument kan immers gemakkelijk het begripsmatige verschil begrijpen dat bestaat tussen, enerzijds, het Engelse werkwoord *to commit* en, anderzijds, de term „combit”, die bestaat uit de letters „com”, voor *computer*, en de letters „bit”, voor *binary digit*. Voor de Engelstalige consument wordt de fonetische overeenstemming tussen „Commit” en „combit” geneutraliseerd door dit begripsmatige verschil.
- 20 Deze rechter concludeert dan ook tot het bestaan van verwarringsgevaar in de Duitstalige lidstaten en tot het ontbreken van een dergelijk gevaar in de Engelstalige lidstaten.
- 21 Hij vraagt zich af op welke manier in een dergelijke situatie het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geformuleerde beginsel moet worden toegepast dat het Uniemerken een eenheid vormt, met name wat de beoordeling van het verwarringsgevaar en het in artikel 102, lid 1, van deze verordening bedoelde verbod betreft.

- 22 In deze omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„In welke zin wordt de beoordeling van het verwarringsgevaar bij een Uniewoordmerk beïnvloed indien de fonetische overeenstemming van het Uniemerkt met een benaming die daarop inbreuk zou maken, vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in sommige lidstaten wordt geneutraliseerd door een verschil in betekenis, maar vanuit het perspectief van de gemiddelde consument in andere lidstaten niet?

- a) Moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld vanuit het perspectief van de ene of van de andere groep, dan wel vanuit het standpunt van een fictieve gemiddelde consument van alle lidstaten?
- b) Moet het bestaan van een inbreuk op het Uniemerkt worden erkend of afgewezen voor de hele Europese Unie indien slechts in een deel verwarringsgevaar bestaat, of moet in dat geval een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende lidstaten?”

### **Beantwoording van de prejudiciële vraag**

- 23 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie.
- 24 In dit verband dient eerst erop te worden gewezen dat in een zaak als het hoofdgeding, waarin de aangezochte rechterlijke instantie in haar hoedanigheid van rechtbank voor het Uniemerkt uitspraak doet op een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, van verordening nr. 207/2009 ingesteld beroep, deze rechterlijke instantie overeenkomstig artikel 98, lid 1, van deze verordening bevoegd is om te onderzoeken of sprake is van een inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten.
- 25 Wanneer, zoals in casu, de aangezochte rechtbank voor het Uniemerkt in het kader van de uitoefening van die bevoegdheid vaststelt dat het gebruik van een teken in een deel van de Unie leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt, terwijl ditzelfde gebruik niet leidt tot een dergelijk gevaar in een ander deel van de Unie, kan deze rechterlijke instantie niet oordelen dat geen sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht. Zij dient integendeel vast te stellen dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstaanduidende functie van dit merk en dat bijgevolg het aan dit merk verbonden uitsluitende recht wordt geschonden.
- 26 In dit verband heeft het Hof in een zaak betreffende het recht van de houder van een Uniemerkt om krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een overeenstemmend Uniemerkt dat zou leiden tot verwarringsgevaar, reeds geoordeeld dat een dergelijke oppositie moet worden toegewezen zodra verwarringsgevaar vaststaat in een deel van de Unie, waarbij dit deel bijvoorbeeld het grondgebied van een lidstaat kan zijn (zie in die zin arrest van 18 september 2008, *Armacell/BHIM*, C-514/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2008:511, punten 56 en 57, alsmede beschikking van 16 september 2010, *Dominio de la Vega/BHIM*, C-459/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2010:533, punten 30 en 31).
- 27 Hetzelfde geldt in zaken betreffende het recht van de houder van een Uniemerkt om het gebruik te verbieden van een teken dat leidt tot verwarringsgevaar. Artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 beschermt de houder van een Uniemerkt tegen elk gebruik dat afbreuk doet of kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk [zie met betrekking tot artikel 5, lid 1, onder b), 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 2008, L 299, blz. 24), waarvan de bewoordingen overeenstemmen met die van artikel 9, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, arrest van 3 maart 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Derhalve heeft deze merkhouder het recht om een dergelijk gebruik te doen verbieden, zelfs indien in slechts een deel van de Unie afbreuk wordt gedaan aan die functie.

- 28 Uit het voorgaande volgt dat verwarringsgevaar in het Duitstalige deel van de Unie, zoals in casu door de verwijzende rechter werd vastgesteld, de aangezochte rechtbank voor het Uniemerkt ertoe moet brengen te oordelen dat het aan het betrokken merk verbonden uitsluitende recht wordt geschonden.
- 29 Overeenkomstig artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet de rechterlijke instantie die deze vaststelling heeft verricht, de voortzetting van de inbreuk of dreigende inbreuk verbieden. Het is juist dat volgens deze bepaling het bestaan van „speciale redenen” kan rechtvaardigen dat een dergelijk verbod niet wordt opgelegd, maar zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet deze afwijking restrictief worden uitgelegd en ziet deze enkel op bepaalde buitengewone situaties, die in het hoofdgeding niet aan de orde zijn (zie in die zin arresten van 14 december 2006, Nokia, C-316/05, EU:C:2006:789, punt 30, en 22 juni 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punt 33).
- 30 Teneinde de eenvormige bescherming te waarborgen die het Uniemerkt op het gehele grondgebied van de Unie geniet, moet het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken in beginsel van kracht zijn op dit gehele grondgebied [zie met betrekking tot verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), ingetrokken en vervangen bij verordening nr. 207/2009, arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punten 39-44].
- 31 Uit punt 48 van het arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238), vloeit evenwel voort dat wanneer, zoals in het hoofdgeding, de rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat het gebruik van het betrokken overeenstemmende teken voor dezelfde waren als die waarvoor het betrokken Uniemerkt werd ingeschreven, in het bijzonder om linguïstische redenen geen enkel verwarringsgevaar creëert in een bepaald deel van de Unie en aldaar dus geen afbreuk kan doen aan de herkomstaanduidende functie van dit merk, deze rechtbank de territoriale werking van bovengenoemd verbod moet beperken.
- 32 Wanneer de rechtbank voor het Uniemerkt op basis van elementen die in beginsel door de verwerende partij moeten worden aangebracht, concludeert tot het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie, mag het legitieme handelsverkeer dat het gevolg is van het gebruik van het betrokken teken in dat deel van de Unie, niet worden verboden. Zoals de advocaat-generaal in de punten 25 tot en met 27 van zijn conclusie heeft opgemerkt, zou een dergelijk verbod verder gaan dan het door het Uniemerkt verleende uitsluitende recht, aangezien dit recht de houder van dit merk enkel toestaat om zijn specifieke belangen als zodanig te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat dit merk zijn wezenlijke functies kan vervullen (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punten 46 en 47).
- 33 Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan de vaststelling van het ontbreken van verwarringsgevaar in een deel van de Unie enkel worden gebaseerd op een onderzoek van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling moet een visuele, fonetische of begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens omvatten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest van 25 juni 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, punt 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 34 Verder is van belang dat het deel van de Unie waarvoor de aangezochte rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat geen afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk, nauwkeurig door deze rechtbank wordt geïdentificeerd, zodat uit het krachtens artikel 102 van verordening nr. 207/2009



opgelegde verbod ondubbelzinnig blijkt welk deel van het grondgebied van de Unie niet valt onder het verbod van gebruik van het betrokken teken. Wanneer, zoals in casu, deze rechtbank bepaalde taalgebieden van de Unie wil uitsluiten van het verbod van gebruik, zoals taalgebieden die worden omschreven door de term „Engelstalig”, dient zij op volledige wijze te preciseren op welke gebieden deze term betrekking heeft.

- 35 De uitlegging volgens welke het verbod van gebruik van een teken dat leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt, van toepassing is op het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van een dergelijk gevaar is vastgesteld, doet geen afbreuk aan het eenheidskarakter van het Uniemerkt als bedoeld in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, aangezien het recht van de houder van dit merk wordt gehandhaafd om elk gebruik te doen verbieden dat afbreuk doet aan de wezenlijke functies van dit merk.
- 36 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt in een deel van het grondgebied van de Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.

### **Kosten**

- 37 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende 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 (Tweede kamer) verklaart voor recht:

**Artikel 1, lid 2, artikel 9, lid 1, onder b), en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt moeten aldus worden uitgelegd dat wanneer een rechtbank voor het Uniemerkt vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerkt in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, deze rechtbank moet oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld.**

ondertekeningen