



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

22 juni 2016*

„Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Gemeenschapsmodellen — Verordening (EG) nr. 6/2002 — Artikelen 32 en 33 — Licentie — Register van gemeenschapsmodellen — Recht van de licentiehouders om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register is ingeschreven — Recht van de licentiehouders om een vordering wegens inbreuk in te stellen om vergoeding van de door hemzelf geleden schade te verkrijgen”

In zaak C-419/15,

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 21 juli 2015, ingekomen bij het Hof op 30 juli 2015, in de procedure

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

tegen

Grüne Welle Vertriebs GmbH,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

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

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze, J. Möller en J. Mentgen als gemachtigden,
- de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* Procestaal: Duits.

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 32, lid 3, en 33, lid 2, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Thomas Philipps GmbH & Co. KG en Grüne Welle Vertriebs GmbH over een vordering die Grüne Welle Vertriebs tegen Thomas Philipps heeft ingesteld tot vergoeding van de schade die is ontstaan door een inbreuk op een gemeenschapsmodel.

Toepasselijke bepalingen

- 3 Overweging 29 van verordening nr. 6/2002 luidt:

„[Het is van wezenlijk belang de uitoefening van de met een gemeenschapsmodel verbonden rechten doeltreffend te waarborgen in de gehele Unie.]”

- 4 De artikelen 32 en 33 van verordening nr. 6/2002, waarvan om uitlegging wordt verzocht, alsmede de artikelen 28 en 29 ervan behoren tot titel III, met als opschrift „Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddelen”.

- 5 Artikel 28 van deze verordening bepaalt onder het opschrift „Overgang van het ingeschreven gemeenschapsmodel”:

„Op de overgang van een ingeschreven gemeenschapsmodel zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- a) op verzoek van een der partijen wordt de overgang ingeschreven in het register en gepubliceerd;
- b) zolang de overgang niet in het register is ingeschreven, mag de rechtverkrijgende zich niet op de uit de inschrijving van het gemeenschapsmodel voortvloeiende rechten beroepen;

[...]”

- 6 Artikel 29 van deze verordening bepaalt onder het opschrift „Zakelijke rechten op het ingeschreven gemeenschapsmodel”:

„1. Het ingeschreven gemeenschapsmodel kan in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht.

2. Op verzoek van een der partijen worden de in lid 1 bedoelde rechten ingeschreven in het register en gepubliceerd.”

- 7 Artikel 32 van verordening nr. 6/2002 bepaalt onder het opschrift „Licentie”:

„1. Een gemeenschapsmodel kan het voorwerp zijn van een licentie voor de gehele Gemeenschap of voor een deel daarvan. Een licentie kan al dan niet uitsluitend zijn.

[...]

3. Onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst, kan de licentiehouder een vordering wegens inbreuk op het gemeenschapsmodel alleen instellen met toestemming van de houder van het gemeenschapsmodel. De houder van een uitsluitende licentie kan een dergelijke vordering evenwel instellen, indien de houder van het gemeenschapsmodel niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt.
 4. De licentiehouder kan in de vordering wegens inbreuk die de houder van het gemeenschapsmodel aanhangig heeft gemaakt, tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen.
 5. Wanneer het een ingeschreven gemeenschapsmodel betreft, wordt de verlening of overgang van een desbetreffende licentie op verzoek van een der partijen ingeschreven in het register en gepubliceerd.”
- 8 Artikel 33 van deze verordening bepaalt onder het opschrift „Werking jegens derden”:
- „1. De werking jegens derden van de in de artikelen 28, 29, 30 en 32 bedoelde rechtshandelingen wordt beheerst door het recht van de overeenkomstig artikel 27 aangewezen lidstaat.
2. Wat ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, kunnen de in de artikelen 28, 29 [...] en 32 bedoelde rechtshandelingen evenwel in alle lidstaten slechts aan derden worden tegengeworpen, nadat zij in het register ingeschreven zijn. Wel kan een zodanige handeling vóór deze inschrijving worden tegengeworpen aan derden die rechten op het ingeschreven gemeenschapsmodel verworven hebben na de datum van die handeling, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren.
3. Lid 2 is niet van toepassing op een persoon die het ingeschreven gemeenschapsmodel of een recht op het ingeschreven gemeenschapsmodel verworven heeft door overdracht van de onderneming in haar geheel of krachtens andere rechtsopvolging onder algemene titel.
- [...]”

Hoofding en prejudiciële vragen

- 9 Grüne Welle Vertriebs is houdster van een uitsluitende licentie, voor Duitsland, van een gemeenschapsmodel voor een bolvormig wastablet, dat onder nummer 0008770030-0001 is ingeschreven door EMKER SA, met zetel in Zwitserland. Deze licentie is niet ingeschreven in het register van gemeenschapsmodellen (hierna: „register”).
- 10 Thomas Philipps is commercieel actief in ongeveer 200 winkels en via het internet. Zij verkoopt onder meer zogenoemde „wasmachinekogels met ceramiekgranulaat”.
- 11 Daar Grüne Welle Vertriebs van mening was dat dit product inbreuk maakt op het ingeschreven gemeenschapsmodel voor bolvormige wastabletten en zij door de houder van dit model ertoe was gemachtigd alle met dit model verbonden rechten in eigen naam uit te oefenen, heeft zij Thomas Philipps aangemaand tot staking van de verkoop en Thomas Philipps heeft zich daartoe verbonden.
- 12 De rechter in eerste aanleg, bij wie Grüne Welle Vertriebs een schadevordering had ingesteld met verzoek om maatregelen van instructie, heeft Thomas Philipps aansprakelijk geacht op grond dat verzoekster had aangetoond dat zij ertoe was gemachtigd de schadevordering in eigen naam in te stellen. Thomas Philipps heeft hoger beroep tegen deze uitspraak ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) op grond dat Grüne Welle Vertriebs geen procesbevoegdheid en geen procesbelang heeft om de met dat gemeenschapsmodel verbonden rechten te doen gelden.

- 13 Het Oberlandesgericht Düsseldorf vraagt zich in de eerste plaats af of de vordering van Grüne Welle Vertriebs, die met toestemming van de modelhouder handelt, zoals is bepaald in artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002, ontvankelijk is hoewel zij niet in het register is ingeschreven als licentiehoudster. Deze rechter merkt op dat bij een louter letterlijke lezing van deze bepaling deze vraag ontkennend zou kunnen worden beantwoord, maar de daarin vervatte regel ook aldus kan worden opgevat dat het enkel gaat om de gevallen van verwerving te goeder trouw, hetgeen aannemelijk lijkt bij lezing van de regel van artikel 33, lid 2, tweede volzin, van deze verordening.
- 14 Het Oberlandesgericht Düsseldorf vraagt zich in de tweede plaats af hoe lid 3 en lid 4 van artikel 32 van verordening nr. 6/2002 zich tot elkaar verhouden. Deze rechter stelt vast dat Grüne Welle Vertriebs vergoeding vordert van haar eigen schade als gevolg van een inkomstenderving en volgens hem kan, gelet op het feit dat de modelhouder geen vordering heeft ingesteld, de vordering van Grüne Welle Vertriebs slechts slagen indien artikel 32, lid 3, van deze vordering de licentiehoudster toestaat een schadevordering alleen in te stellen. Voor hem is het niet duidelijk of deze laatste bepaling alleen toestaat dat de rechten van de modelhouder bij vertegenwoordiging worden uitgeoefend, dan wel of deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat de daarin bedoelde vordering ook ziet op vorderingen tot vergoeding van de eigen schade van de licentiehoudster. Bovendien, aldus deze rechter, kan artikel 32, lid 4, van deze verordening ook aldus worden opgevat dat uitsluitend dat lid de mogelijkheid van de licentiehoudster om een dergelijke vordering in te stellen regelt.
- 15 Daarom heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een beslissing over de volgende prejudiciële vragen:
- „1) Staat artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 eraan in de weg dat een licentiehoudster die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmodellen, een vordering wegens inbreuk op een ingeschreven gemeenschapsmodel instelt?
- 2) Indien de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord, kan de houder van een uitsluitende licentie op een gemeenschapsmodel met toestemming van de houder van het model zelf vergoeding van de door hem geleden schade vorderen in een volgens artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 door hem alleen ingeleide procedure, of kan de licentiehoudster overeenkomstig lid 4 van dat artikel enkel interveniëren in de procedure die de houder van het gemeenschapsmodel zelf wegens inbreuk op zijn rechten aanhangig heeft gemaakt? ”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 16 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehoudster geen vordering kan instellen wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel waarop de licentie betrekking heeft indien deze licentie niet in het register is ingeschreven.
- 17 Uit de eerste volzin van artikel 33, lid 2, van verordening nr. 6/2002, die bepaalt dat „[w]at ingeschreven gemeenschapsmodellen betreft, [...] de in de artikelen 28, 29 [...] en 32 bedoelde rechtshandelingen evenwel in alle lidstaten slechts aan derden [kunnen] worden tegengeworpen, nadat zij in het register ingeschreven zijn”, blijkt dat de daarin bedoelde rechtshandelingen de overgang van het gemeenschapsmodel, de vestiging van zakelijke rechten daarop en de verlening van een licentie zijn. Afzonderlijk gelezen zou deze volzin aldus kunnen worden uitgelegd dat de licentiehoudster, indien de licentie niet in het register is ingeschreven, zich jegens derden, met inbegrip van diegene die inbreuk maakt op het model, niet kan beroepen op de door de licentie verleende rechten.

- 18 Bij de uitlegging van een bepaling van Unierecht moet evenwel niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context en de doelstellingen van de regeling waarvan zij deel uitmaakt (arresten van 22 november 2012, *Brain Products*, C-219/11, EU:C:2012:742, punt 13, en 16 juli 2015, *Lanigan*, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 19 Aangaande de context waarin artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 past, dient allereerst te worden opgemerkt dat de tweede volzin van dit lid de in deze eerste volzin vermelde regel relateert voor „derden die rechten [...] verworven hebben” op het ingeschreven gemeenschapsmodel na de datum van de betrokken rechtshandeling, maar die op de datum waarop zij de betrokken rechten verwierven, van die handeling op de hoogte waren. Lid 3 van dit artikel 33 voorziet in een uitzondering op deze regel voor een „persoon die het ingeschreven gemeenschapsmodel of een recht op het ingeschreven gemeenschapsmodel verworven heeft” door overdracht van de onderneming in haar geheel of krachtens andere rechtsopvolging onder algemene titel. Een tegelijk letterlijke en systematische uitlegging van artikel 33, leden 2 en 3, van verordening nr. 6/2002 biedt bijgevolg steun aan de opvatting dat dit artikel, in zijn geheel, ertoe strekt de tegenwerpelijke te regelen van de in de artikelen 28, 29 en 32 van de verordening bedoelde rechtshandelingen jegens derden die rechten op het ingeschreven gemeenschapsmodel hebben op kunnen hebben (zie naar analogie arrest van 4 februari 2016, *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, punt 20).
- 20 Vervolgens dient te worden vastgesteld dat titel III van verordening nr. 6/2002, waartoe artikel 33 behoort, als opschrift heeft „Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddelen”. Bijgevolg bevatten alle artikelen van deze titel regels inzake gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddelen. Dit geldt voor de artikelen 28, 29 en 32 van deze verordening, die zien op handelingen die gemeen hebben dat zij tot doel of gevolg hebben dat een recht op het model wordt gevestigd of overgaat.
- 21 Ten slotte zij opgemerkt dat in artikel 32, lid 3, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 als enige voorwaarde voor het recht van de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel in te stellen, onverminderd het bepaalde in de licentieovereenkomst, de toestemming van de houder van dat model wordt gesteld.
- 22 Tevens moet worden vastgesteld dat volgens artikel 32, lid 5, van verordening nr. 6/2002 de licentie in het register wordt ingeschreven op verzoek van een van de partijen. Dit artikel bevat echter – evenmin als artikel 29 van deze verordening – geen bepaling die analoog is aan die van artikel 28, onder b), van deze verordening, volgens hetwelk „[z]olang de overgang niet in het register is ingeschreven, [...] de rechtverkrijgende zich niet op de uit de inschrijving van het gemeenschapsmodel voortvloeiende rechten [mag] beroepen”.
- 23 Artikel 28, onder b), van verordening nr. 6/2002 zou overigens geen nut hebben indien artikel 33, lid 2, van deze verordening aldus zou moeten worden uitgelegd dat het belet dat alle in de artikelen 28, 29 en 32 van deze verordening bedoelde rechtshandelingen jegens alle derden werking hebben zolang deze handelingen niet in het register zijn ingeschreven.
- 24 Aangaande het doel van de in artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 uitgevaardigde regel dient te worden geoordeeld dat, gelet op de vaststellingen in de punten 19 en 20 van het onderhavige arrest, de niet-tegenwerpelijke aan derden van de in de artikelen 28, 29 en 32 van deze verordening bedoelde rechtshandelingen die niet in het register zijn ingeschreven, strekt tot bescherming van diegene die rechten op een gemeenschapsmodel als vermogensbestanddeel heeft op kan hebben. Daaruit volgt dat artikel 33, lid 2, eerste volzin, van deze verordening niet van toepassing is op een situatie als in het hoofdgeding, waarin de licentiehouder een derde ten laste legt, door inbreuk op het model te maken de door het gemeenschapsmodel verleende rechten te hebben geschonden (zie naar analogie arrest van 4 februari 2016, *Hassan*, C-163/15, EU:C:2016:71, punt 25).

25 Gelet op al deze elementen dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehouders een vordering kan instellen wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register is ingeschreven.

Tweede vraag

26 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehouders in het kader van een door hem overeenkomstig deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.

27 Weliswaar bepaalt artikel 32, lid 4, van verordening nr. 6/2002 dat de licentiehouders kan interveniëren in de vordering wegens inbreuk die de houder van het gemeenschapsmodel aanhangig heeft gemaakt, teneinde de door hemzelf geleden schade vergoed te krijgen, maar artikel 32, lid 3, van deze verordening preciseert niet of de licentiehouders vergoeding van deze schade kan vorderen wanneer hij zelf de in deze bepaling bedoelde vordering wegens inbreuk instelt.

28 Evenwel is een gezamenlijke lezing geboden van deze twee bepalingen, die voor de houder van een licentie op een gemeenschapsmodel een systeem van rechtsmiddelen invoeren die hij kan aanwenden tegen degene die op dat gemeenschapsmodel inbreuk maakt. Op grond van deze bepalingen kan de licentiehouders ofwel rechtstreeks ageren, door een vordering wegens inbreuk in te stellen met de toestemming van de houder van het model, of, in geval van een uitsluitende licentie, na aanmaning van deze houder indien deze niet zelf binnen een redelijke termijn een vordering wegens inbreuk instelt, ofwel interveniëren in de vordering wegens inbreuk die de modelhouder heeft ingesteld. Dit laatste rechtsmiddel is het enige waarover de houder van een niet-uitsluitende licentie beschikt wanneer hij van de modelhouder niet de toestemming heeft gekregen om zelf alleen een vordering in te stellen.

29 Ook al kan de licentiehouders vergoeding van zijn eigen schade vorderen door te interveniëren in de vordering wegens inbreuk die de houder van het gemeenschapsmodel heeft ingesteld, niets belet hem om ook vergoeding van zijn eigen schade te vorderen wanneer hij zelf de vordering wegens inbreuk instelt met toestemming van de houder van het gemeenschapsmodel of, wanneer hij houder van een uitsluitende licentie is, zonder diens toestemming ingeval deze houder na aanmaning stilzit.

30 Het in punt 28 van dit arrest beschreven systeem zou trouwens een gebrek aan coherentie vertonen indien de licentiehouders zijn eigen belangen enkel zou kunnen verdedigen door te interveniëren in de door de houder van het gemeenschapsmodel ingestelde vordering, hoewel hij alleen rechtstreeks kan ageren met toestemming van die houder, en zelfs zonder diens toestemming in geval van een uitsluitende licentie, om hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen.

31 Bovendien beantwoordt de mogelijkheid voor de licentiehouders om in het kader van de in artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 bedoelde vordering vergoeding van zijn eigen schade te vorderen aan de in overweging 29 van deze verordening uiteengezette doelstelling om de uitoefening van de met een gemeenschapsmodel verbonden rechten doeltreffend te waarborgen in de gehele Unie, alsmede aan de doelstelling van deze bepaling en van artikel 32, lid 4, van deze verordening, die erin bestaat de licentiehouders proceduremiddelen te bieden om te ageren tegen inbreuken en om zo deze rechten die hem zijn toegekend, te verdedigen. Wanneer hem wordt verboden met dat oogmerk te ageren, zou hij volledig afhankelijk worden, ook in geval van een uitsluitende licentie, van de houder van het gemeenschapsmodel wanneer hij vergoeding van zijn eigen schade wil verkrijgen en zou hij aldus, ingeval deze houder stilzit, gehinderd worden in de uitoefening van diezelfde rechten. Bijgevolg zou een dergelijk verbod in strijd zijn met zowel de doelstelling van verordening nr. 6/2002 als de doelstelling van artikel 32, leden 3 en 4, ervan.

- 32 Derhalve dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat de licentiehouders in het kader van een door hem overeenkomstig deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.

Kosten

- 33 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 (Zevende kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 33, lid 2, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouders een vordering kan instellen wegens inbreuk op het ingeschreven gemeenschapsmodel waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmodellen is ingeschreven.**
- 2) **Artikel 32, lid 3, van verordening nr. 6/2002 moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouders in het kader van een door hem overeenkomstig deze bepaling ingestelde vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmodel vergoeding van zijn eigen schade kan vorderen.**

ondertekeningen