



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 20 juni 2017¹

Zaak C-425/16

**Hansruedi Raimund
tegen
Michaela Aigner**

[verzoek van het Oberste Gerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Oostenrijk)
om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Intellectuele en industriële eigendom – Uniemerkt – Verhouding tussen een vordering wegens inbreuk en een reconventionele vordering tot nietigverklaring”

1. Dit verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen twee handelaars in soortgelijke, zo niet dezelfde waren (kruidenmengsels voor toevoeging aan sterke alcohol) met dezelfde benaming, „Baucherlwärmer”. Voor één van deze handelaars is bovendien een Uniemerkt ingeschreven bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).²
2. De houder van dit onderscheidende teken (Hansruedi Raimund) heeft een vordering wegens inbreuk op zijn merk ingesteld, op grond dat Michaela Aigner, die haar waren verkocht onder dezelfde benaming, inbreuk maakte op de rechten die verbonden zijn aan de door inschrijving verkregen bescherming.
3. Aigner heeft zich tegen deze vordering verzet door een exceptie³ van nietigheid van het merk op te werpen en twee jaar later⁴ een reconventionele vordering in te stellen. In beide gevallen voerde zij aan dat Raimund te kwader trouw was bij de aanvraag tot inschrijving van het teken „Baucherlwärmer”, aangezien zij dat teken reeds gebruikte vóór de verkrijging van het industriële-eigendomsrecht door Raimund.
4. Het geschil heeft geleid tot twee procedures, in eerste aanleg aanhangig bij de Oostenrijkse rechtbank voor het Uniemerkt (Handelsgericht Wien, [handelsrechter Wenen], Oostenrijk), en in hoger beroep bij het Oberlandesgericht Wien (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Wenen, Oostenrijk). Terwijl de reconventionele vordering nog aanhangig is in eerste aanleg, is in de procedure wegens merkinbreuk uitspraak gedaan in eerste aanleg en in hoger beroep. Het Oberste Gerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Oostenrijk) dient te beslissen over een bij hem ingesteld beroep in Revision tegen deze laatste uitspraak.

1 Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 Hierna ook: „Bureau”.

3 Ik zal de term *exceptie* gebruiken in de procedurele betekenis ervan, als Romeinse *exceptio* waarmee de verwerende partij zich verzette tegen de *actio* van de verzoekende partij.

4 Volgens Raimund.

5. Het Oberste Gerichtshof dient in concreto uitspraak te doen over de vraag of in de procedure wegens merkinbreuk rechtsgeldig uitspraak kon worden gedaan voordat is beslist op de reconventionele vordering. Om zijn twijfels hieromtrent weg te nemen, heeft deze rechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof, dat zich zal moeten uitspreken over de werkingssfeer van verordening (EG) nr. 207/2009⁵ tegen de achtergrond van twee belangrijke elementen: a) het vermoeden van geldigheid van Uniemerken; en b) de wisselwerking tussen vorderingen wegens inbreuk op dergelijke merken en eventuele reconventionele vorderingen tot nietigverklaring die de verwerende partijen naar aanleiding van eerstgenoemde vorderingen kunnen instellen.

I. Toepasselijke bepalingen: verordening nr. 207/2009

6. Overweging 16 ervan luidt als volgt:

„Het is strikt noodzakelijk, 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 en aantastingen van het eenheidskarakter van het [Unie]merk te voorkomen. [...]”

7. In overweging 17 wordt verklaard:

„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 [Unie]merk en parallelle nationale merken. [...]”

8. In het kader van de algemene bepalingen van titel I bepaalt artikel 1, lid 2:

„2. Het [Unie]merk 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.”

9. In titel VI, dat is gewijd aan afstand, verval en nietigheid, regelt afdeling 3 de gronden van nietigheid van de Uniemerken. Artikel 52 ervan betreft de absolute nietigheidsgronden en is, voor zover in casu relevant, als volgt geformuleerd:

„1. Het [Unie]merk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

- a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;
- b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

[...]”

5 Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1). Deze verordening werd gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, 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) (hierna: „vordering 2015/2424”). Verordening 2015/2424 is evenwel *ratione temporis* niet van toepassing op dit geding, maar is wel nuttig voor uitleggingsdoeleinden.

10. Artikel 53 verwijst, wat de onderhavige zaak betreft, als volgt naar de relatieve nietigheidsgronden:

„1. Het [Unie]merk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

[...]

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

[...]”

11. Titel X („Bevoegdheid en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende [Unie]merken”) omvat in afdeling 2, die ziet op de geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Uniemerken, artikel 95, waarvan lid 1 bepaalt:

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

12. Artikel 96 („Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid”) bepaalt:

„De rechtbanken voor het [Unie]merk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:

a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op [Unie]merken;

[...]

d) reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het [Unie]merk, als bedoeld in artikel 100.”

13. Artikel 99 („Vermoeden van geldigheid – Verweer ten gronde”) bepaalt:

„1. De rechtbanken voor het [Unie]merk beschouwen het [Unie]merk als geldig, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden.

2. De geldigheid van een [Unie]merk kan niet worden aangevochten met een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk.

3. In de in artikel 96, onder a) en c) [⁶], bedoelde rechtsvorderingen kunnen het verval of de nietigheid van het [Unie]merk op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering alleen worden opgeworpen, indien de gedaagde stelt dat het [Unie]merk vervallen kan worden verklaard wegens onvoldoende gebruik of nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde.”

14. Artikel 100 bepaalt:

„1. De reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring kan slechts steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor vervallen- of nietigverklaring.

⁶ Artikel 96, onder c), verwijst naar de vordering tot vergoeding als bedoeld in artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009, die in casu van geen belang is.

2. Een rechtbank voor het [Unie]merk verwerpt een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring indien op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond al door het Bureau tussen dezelfde partijen een onherroepelijke beslissing is gegeven.

[...]”

15. Bij verknochtheid van zaken die aanhangig zijn voor rechtbanken of voor een rechtbank voor het Uniemerk en het EUIPO, bepaalt artikel 104:

- „1. Indien bij een rechtbank voor het [Unie]merk een in artikel 96 bedoelde vordering – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – is ingesteld en de geldigheid van het [Unie]merk al voor een andere rechtbank voor het [Unie]merk bij een reconventionele vordering wordt betwist of bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.
2. Indien bij het Bureau een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring is ingesteld en de geldigheid van het [Unie]merk al bij een reconventionele vordering voor een rechtbank voor het [Unie]merk wordt aangevochten, schorst het Bureau ambtshalve, de partijen gehoord, of op verzoek van een partij en nadat de andere partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten. [...]”

II. Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen

A. *Feiten*⁷

16. In de jaren 1980 en 1990 handelde de vader van Aigner onder meer in kruiden en voorbereidingen van specerijen of kruiden, die hij te koop aanbood in zijn handelszaak alsook ambulant op beurzen, markten en op straat.

17. In 2000 nam Aigner de activiteiten van haar vader over onder de firmanaam „Kräuter Paul” („Kruiden Paul”). Zij verkoopt in het bijzonder een kruidenmengsel voor maceratie in sterke alcohol onder de naam „Baucherlwärmer”.⁸

18. Raimund had samengewerkt met de vader van Aigner tot 1998, toen hij met hem is beginnen concurreren. Onder de firmanaam „Bergmeister” brengt hij een voorbereiding van specerijen in de handel, ongeveer vanaf 2000 ook onder de naam „Baucherlwärmer”, voor hetzelfde gebruik en met dezelfde eigenschappen en effecten als de voorbereiding van zijn concurrent.

19. Op 28 april 2006 heeft Raimund, met het oog op de uitsluitende rechten op het teken, de inschrijving verkregen van het Unie(woord)merk „Baucherlwärmer” voor waren en diensten van de klassen 5, 29, 30 en 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice⁹, met voorrang vanaf 17 mei 2005 (datum van de aanvraag).

⁷ De uiteenzetting van de feiten blijkt uit de verwijzingsbeslissing en de stukken van het dossier. Het staat natuurlijk aan de nationale rechter om definitief te verklaren welke feiten hij voldoende bewezen acht.

⁸ De voorbereiding wordt vermengd met dit type van alcoholhoudende dranken, waardoor een warm gevoel in de buik ontstaat. Dit verklaart dan ook de naam, aangezien het teken bij een letterlijke vertaling „buikwarmer” betekent.

⁹ Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

20. Raimund stelt dat hij in juli 2006 ter gelegenheid van een beurs te Waldviertel (Neder-Oostenrijk) en op andere markten in de regio van Neder-Oostenrijk en Salzburg heeft vastgesteld dat Aigner haar waar aanbod en verkocht onder de benaming „Baucherlwärmer”.

21. Raimund was van mening dat Aigner inbreuk maakte op zijn aan het Uniemerik verbonden rechten en heeft haar wegens merkinbreuk gedagvaard voor het Handelsgericht Wien (handelsrechter Wenen), dat in dit land optreedt als rechtbank voor het Uniemerik in eerste aanleg.

B. Procedure in het hoofdgeding

22. In de procedure wegens merkinbreuk vorderde Raimund dat Aigner wordt gelast: i) het gebruik van het teken „Baucherlwärmer” te staken voor de waren en diensten van bovengenoemde klassen (stakingsvordering); ii) elke waar of handeling waarin de merkinbreuk tot uiting komt, uit de handel te nemen respectievelijk in te trekken (vordering tot verwijdering uit het handelsverkeer)¹⁰, en iii) de uitspraak te publiceren (vordering tot publicatie).

23. Aigner bracht daartegen onder meer in dat Raimund het Uniemerik te kwader trouw en in strijd met de goede zeden had verworven. Op dezelfde gronden stelde zij enige tijd later een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het door Raimund ingeschreven merk in.

24. In eerste aanleg heeft het Handelsgericht Wien de behandeling van de reconventionele vordering geschorst tot de definitieve uitspraak over de merkinbreuk.

25. De schorsing werd evenwel in de beroepsprocedure opgeheven door het Oberlandesgericht Wien (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Wenen), zodat de reconventionele vordering nog steeds aanhangig is in eerste aanleg¹¹, zonder enige uitspraak tot dusver. De vordering wegens inbreuk werd daarentegen afgewezen bij beslissing van de rechter in eerste aanleg van 17 mei 2015, op grond dat het bewijs was geleverd van de door Aigner aangevoerde kwade trouw van Raimund bij de aanvraag tot inschrijving van het merk.

26. De appelrechter bevestigde deze uitspraak in eerste aanleg bij arrest van 5 oktober 2015. Artikel 99 van verordening nr. 207/2009 staat volgens deze rechter toe dat de verweerder in gedingen wegens merkinbreuk de kwade trouw van de houder (toen aanvrager) van dat teken aanvoert, indien deze verweerder de geldigheid van het ingeschreven merk bestrijdt met een reconventionele vordering, ook al is nog niet op laatstgenoemde vordering beslist. Derhalve was voldaan aan het vereiste van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

27. De appelrechter oordeelde dat Raimund bij de aanvraag tot inschrijving van het merk reeds lang wist dat Aigner en voordien haar vader het teken „Baucherlwärmer” gebruikten voor een zeer soortgelijke waar. Met zijn aanvraag beoogde Raimund te verhinderen dat Aigner dit onderscheidende teken zou blijven gebruiken.

28. Het Oberlandesgericht Wien concludeerde dat het door Raimund ingeschreven merk nietig was overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wegens kwade trouw bij de aanvraag ervan. Bijgevolg kon het merk niet worden aangevoerd ten aanzien van Aigner.

10 Hoewel in de verwijzingsbeslissing wordt verwezen naar de vordering tot verwijdering („Beseitigung”), blijkt uit de door het Oberste Gerichtshof overgelegde relevante stukken, in het bijzonder uit het voor die rechter bestreden arrest, dat Raimund ook de vernietiging („Vernichtung”) vorderde.

11 Uit de door de verwijzende rechter overgelegde stukken lijkt naar voren te komen dat de vordering wegens merkinbreuk en de reconventionele vordering aanhangig zijn voor verschillende rechtsprekende formaties, binnen hetzelfde Handelsgericht Wien. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het tijdsverloop van twee jaar tussen de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering, zoals Raimund stelt in zijn schrifturen. In elk geval blijkt niet dat de respectieve zaken werden gevoegd.

29. Het Oberste Gerichtshof dient uitspraak te doen op het beroep in Revision dat is ingesteld tegen het in hoger beroep gewezen arrest, dit wil zeggen in de procedure wegens merkinbreuk. De merkhouders, Raimund, voert voor deze rechter aan dat de lagere rechters de exceptie van kwade trouw in de procedure wegens merkinbreuk niet hadden mogen behandelen zonder dat beide procedures waren gevoegd (de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering tot nietigverklaring), of zonder een definitieve uitspraak in de procedure over de reconventionele vordering.

30. De verwijzende rechter legt uit dat volgens artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de nietigheid enkel met succes kan worden tegengeworpen wanneer de verweerder in de inbreukprocedure „de geldigheid van het merk heeft bestreden” bij een reconventionele vordering. Bij een letterlijke uitlegging van deze bepaling wordt aan dit vereiste voldaan door het louter instellen van een reconventionele vordering. Indien daarentegen wordt gekeken naar het doel van de bepaling, dient erop te worden gewezen dat wordt beoogd discrepanties te vermijden tussen de juridische situatie inter partes, die voortvloeit uit de procedure wegens merkinbreuk, en die welke eigen is aan de werking erga omnes van de uitspraak houdende nietigverklaring van het merk in de procedure over de reconventionele vordering.

31. Volgens de verwijzende rechter formuleert de Uniewetgever weliswaar het beginsel dat een vordering wegens merkinbreuk enkel kan worden afgewezen op grond van het bestaan van een nietigheidsgrond dat naar behoren is vastgesteld, met werking erga omnes, maar is dit niet zo in zijn nationale recht. De regeling van de procedures wegens inbreuk op nationale merken, enerzijds, voorziet niet in de nietigverklaring erga omnes krachtens een reconventionele vordering.¹² Anderzijds is in het kader van een vordering wegens inbreuk op datzelfde nationale merk de nietigverklaring enkel mogelijk als „voorraag” met loutere werking inter partes.

32. In het kader van Uniemerken is het volgens de verwijzende rechter voor het slagen van de in een inbreukprocedure opgeworpen exceptie van nietigheid noodzakelijk dat dit merk tegelijk nietig wordt verklaard in een procedure.

33. Volgens het Oberste Gerichtshof zijn er kortom drie opties, waarbij de vraag rijst:

- of het volstaat de reconventionele vordering in te stellen, zodat de vordering wegens inbreuk nog vóór de beslissing op de reconventionele vordering wegens verwerving te kwader trouw van het merk kan worden afgewezen, dan wel
- of de vordering wegens inbreuk alleen kan worden afgewezen op die grond wanneer het merk minstens tegelijk nietig wordt verklaard op grond van de reconventionele vordering, dan wel
- of het bezwaar inzake de verwerving van het merk te kwader trouw in de inbreukprocedure überhaupt pas kan slagen wanneer het merk op grond van de reconventionele vordering met kracht van gewijsde nietig is verklaard.¹³

34. In deze omstandigheden heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Kan een vordering wegens inbreuk op een Uniemerken [artikel 96, onder a), van verordening nr. 207/2009 [...]] worden afgewezen op grond dat de aanvrager van het merk te kwader trouw was [artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [...]], wanneer de gedaagde op deze grond

¹² Volgens de verwijzingsbeslissing behoort in het Oostenrijkse merkenrecht de nietigverklaring van nationale merken met werking *erga omnes* tot de uitsluitende bevoegdheid van het *Patentamt* (octrooi- en merkenbureau).

¹³ Onderstreept in het origineel.

weliswaar een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het Uniemerkt heeft ingesteld [artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 [...]], maar de rechter op deze reconventionele vordering nog niet heeft beslist?

- 2) Indien het antwoord op vraag 1) ontkennend luidt: kan de rechter de vordering wegens inbreuk afwijzen op grond dat de aanvrager van het merk te kwader trouw was, wanneer hij minstens tegelijk de reconventionele vordering tot nietigverklaring toewijst, of moet hij met de beslissing op de vordering wegens inbreuk in ieder geval wachten tot de beslissing op de reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan?"

III. Procedure bij het Hof en voornaamste argumenten van partijen

A. Procedure

35. De verwijzingsbeslissing is op 1 augustus 2016 bij de griffie van het Hof ingekomen.
36. De twee partijen in het hoofdgeding hebben schriftelijke opmerkingen ingediend.
37. Het werd niet nodig geacht een pleitzitting te houden overeenkomstig artikel 76, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

B. Samenvatting van de ingediende opmerkingen

38. Van de door de verwijzende rechter vermelde drie opties pleit Raimund voor de laatste optie, dit wil zeggen dat een in kracht van gewijsde gegane beslissing houdende nietigverklaring op reconventionele vordering (of eventueel via administratieve weg) moet bestaan om een vordering wegens merkinbreuk ten gronde te kunnen afwijzen.

39. Hij verwerpt de eerste optie (volgens welke het louter instellen van de reconventionele vordering volstaat om te voldoen aan artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009) op grond dat deze onverenigbaar is met de doelstelling van die bepaling. Hij is het dus eens met de verwijzende rechter dat de regeling van verordening nr. 207/2009, ook in het licht van artikel 104 ervan, de voorkeur geeft aan reconventionele vorderingen boven excepties in procedures wegens inbreuk, wanneer het gaat om de nietigverklaring van een merk. Deze voorkeur vloeit voort uit de werking *erga omnes* van de beslissingen op reconventionele vorderingen, tegenover de loutere werking *inter partes* van de beslissingen op excepties.

40. Tevens acht hij het ondenkbaar dat de Uniewetgever genoeg neemt met de loutere formele handeling van het instellen van de reconventionele vordering. Indien wordt aanvaard dat dit volstaat om te voldoen aan artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009, wordt artikel 100, lid 7, ervan elke betekenis ontnomen.

41. Ook de tweede optie (volgens welke sprake moet zijn van gelijktijdige uitspraken in de procedure wegens inbreuk en de procedure inzake de reconventionele vordering), wijst Raimund van de hand, omdat hierdoor niet wordt vermeden dat tegenstrijdige beslissingen worden vastgesteld, zoals het Oberste Gerichtshof zelf heeft erkend in de verwijzingsbeslissing.¹⁴

¹⁴ Deze rechterlijke instantie geeft een overzicht van situaties waarin, na de nietigverklaring van het merk op reconventionele vordering en de afwijzing van de vordering wegens inbreuk, de daarop volgende hogere beroepen (het hoger beroep ingesteld door de verzoeker louter tegen de beslissing houdende toewijzing van de reconventionele vordering, of het hoger beroep ingesteld door de verweerder tegen één van de twee beslissingen) bij toewijzing ervan kunnen leiden tot onverenigbare rechterlijke beslissingen.

42. Raimund pleit dus voor de derde optie (volgens welke niet wordt beslist op de vordering wegens inbreuk tot de beslissing in de reconventionele procedure tot nietigverklaring in kracht van gewijsde is gegaan), omdat aldus de werking *erga omnes* van de uitspraken houdende nietigverklaring van het merk op reconventionele vordering wordt geëerbiedigd. Voor deze uitlegging beroept hij zich op redenen van proceseconomie.

43. Aigner pleit voor de eerste variant van de door de verwijzende rechter vermelde opties. Zij steunt hiervoor op de letterlijke uitlegging van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Deze bepaling vereist volgens haar enkel dat de reconventionele vordering is ingesteld (voldoende is dat de geldigheid van het merk „wordt bestreden”), maar geenszins dat hierover uitspraak is gedaan, en nog minder dat die uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan.

44. Bovendien is het volgens artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009 mogelijk de nietigheid van het merk wegens kwade trouw van de houder ervan op te werpen tegen de vordering wegens inbreuk, wanneer een dergelijk merk „nietig kan worden verklaard” wegens een ouder recht van de gedaagde, zonder dat hierbij wordt verwezen naar een in kracht van gewijsde gegane uitspraak houdende nietigverklaring.

45. Aigner beklemtoont dat noch de bewoordingen noch de doelstelling van dit artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 pleiten voor het belang dat uiteenlopende beslissingen worden voorkomen in de procedures wegens merkinbreuk (met werking *inter partes*) en tot nietigverklaring van het merk (met werking *erga omnes*). Het staat aan het nationale recht om dit probleem op te lossen dat de Uniewetgever reeds kende en heeft aanvaard, naast het feit dat de latere verordening 2015/2424 de relevante bepalingen niet heeft gewijzigd.

46. Subsidiair, voor het geval dat het Hof het niet eens is met haar standpunt, stelt Aigner ten slotte voor om op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden dat de afwijzing van de vordering wegens merkinbreuk veronderstelt dat het merk minstens gelijktijdig nietig wordt verklaard op reconventionele vordering, hetgeen de voeging van de procedures vereist. Anders zal het gevaar voor uiteenlopende beslissingen ten gronde niet worden uitgesloten.

IV. Analyse

A. Inleidende opmerkingen

47. De bijzondere kenmerken van dit geding kunnen tot verwarring leiden bij personen die een regeling inzake burgerlijke rechtsvorderingen gewoon zijn waarbij de reconventionele vordering (niet alleen in het kader van het merkenrecht) wordt ingesteld in dezelfde procedure en voor dezelfde rechter of rechterlijke instantie als die waarbij de hoofdvordering aanhangig is en waarbij deze rechter of rechterlijke instantie tegelijkertijd beslist op beide vorderingen in één enkele uitspraak.¹⁵

48. Uit de verwijzingsbeslissing lijkt naar voren te komen dat het Oostenrijkse burgerlijk procesrecht niet noodzakelijkerwijs berust op die grondslagen, zodat ik het passend acht over te gaan tot een aantal beschouwingen die bijdragen tot een beter begrip van de aan de orde zijnde kwesties.

¹⁵ De reconventionele vordering is geen autonome vordering, maar een afgeleide vordering in dezelfde procedure, ingesteld door de verweerder tegen de verzoeker, waarbij gebruik wordt gemaakt van de vordering van deze laatste, wanneer er tussen beide vorderingen bepaalde aanknopingspunten bestaan en de rechter bevoegd is om uitspraak te doen op beide vorderingen in één beslissing. In een bepaald geschil kan de verweerder ofwel *zich verdedigen* (dit wil zeggen excepties opwerpen tegen de vordering van de verzoeker), ofwel *de tegenaanval inzetten* (dit wil zeggen eigen vorderingen strekkende tot veroordeling van de verzoeker formuleren) bij reconventionele vordering. Hoewel bepaalde rechtsordes „reconventionele excepties” of impliciete reconventionele vorderingen toestaan (bijvoorbeeld die betreffende verrekening van schuldvorderingen of de nietigheid van bepaalde rechtshandelingen), is het niet nodig hiernaar te verwijzen in het kader van de onderhavige prejudiciële verwijzing.

49. In de eerste plaats wijst het Oberste Gerichtshof erop dat volgens het Oostenrijkse wetboek van burgerlijke rechtsvordering „een rechter in een inbreukprocedure het bezwaar dat een nationaal merk nietig is (bij wijze van aanvraag) zal onderzoeken, zelfs wanneer de verweerder geen overeenkomstige vordering tot nietigverklaring bij het Oostenrijkse Patentamt heeft ingesteld (voor nationale merken is niet voorzien in reconventionele vorderingen)”.¹⁶ Het Oberste Gerichtshof erkent evenwel dat dit niet het geval is bij Uniemerken.

50. In de tweede plaats wordt weliswaar in het algemeen onder reconventionele vordering verstaan een tegenvordering die wordt ingesteld door de verweerder in een door de verzoeker tegen hem ingestelde procedure voor dezelfde rechterlijke instantie¹⁷, maar Aigner heeft uit formeel oogpunt geen fout gemaakt bij de instelling van een reconventionele vordering in het geding, aangezien zij haar reconventionele vordering heeft ingesteld bij de in Oostenrijk bevoegde rechtbank voor het Uniemerk.¹⁸

51. In de derde plaats dient vanuit een ander oogpunt in aanmerking te worden genomen dat de verwijzende rechter bij zijn vragen veronderstelt dat de vordering wegens merkinbreuk in casu niet kan worden afgewezen op andere gronden dan de kwade trouw van de aanvrager (zoals het ontbreken van gevaar voor verwarring van de waren van de betrokken partijen). Hij gaat ervan uit dat, indien sprake zou zijn van die andere omstandigheden, het niet noodzakelijk is om vooraf uitspraak te doen op de reconventionele vordering.

B. Eerste prejudiciële vraag

52. Staat artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 toe dat een vordering wegens merkinbreuk wordt afgewezen op grond van de kwade trouw van de merkaanvrager, wanneer de verweerder op zijn beurt een reconventionele vordering heeft ingesteld (op grond van diezelfde kwade trouw) strekkende tot nietigverklaring van het merk, en nog geen uitspraak is gedaan op die reconventionele vordering? Dit is, kort samengevat, de eerste vraag waarover de verwijzende rechter twijfels heeft.

53. Mijns inziens zou een antwoord, waarbij louter wordt gekeken naar de letterlijke bewoordingen van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009, al te simplistisch zijn. Bij gebreke van rechtspraak ter zake (daar deze bepaling, als ik me niet vergis, nog niet is uitgelegd door het Hof) moet bij dit geschilpunt worden uitgegaan van twee elementen die ten grondslag liggen aan dit uit te leggen artikel en aan andere bepalingen uit dezelfde regelgevende context.

54. Het eerste element is het *eenheidskarakter* van het Uniemerk, waarvan het belang niet kan worden ontkend. Volgens overweging 3 van verordening nr. 207/2009 beoogt deze verordening te voorzien in een Uniemerkensysteem dat de Uniemerken een eenvormige bescherming biedt, zodat zij rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie.

¹⁶ Punt 3.2 van de verwijzingsbeslissing. Ik weet niet of deze omstandigheid verband kan houden met de late instelling van de reconventionele vordering door Aigner, waarbij deze de kwade trouw aanvoert als exceptie ten gronde bij haar betwisting van de vordering van Raimund.

¹⁷ Algemeen wordt aanvaard dat de doelstellingen van de reconventionele vordering bestaan in de proceseconomie en in het voorkomen van tegenstrijdige uitspraken. Zie Okońska, A., *Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten*, uitg. Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, blz. 269 en 270.

¹⁸ Het is niet duidelijk waarom deze rechtbank de twee procedures niet heeft gevoegd teneinde deze tegelijkertijd te beslechten. De facto blijkt niet dat de algemene praktijk erin bestaat de reconventionele vordering toe te wijzen aan een andere rechter of rechtsprekende formatie: in het geding dat heeft geleid tot het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punten 3 en 4), was bij dezelfde formatie van het Handelsgericht Wien, optredend als rechtbank voor het Uniemerk in eerste aanleg, zowel de vordering wegens inbreuk op het Uniemerk als de reconventionele vordering aanhangig.

55. Deze doelstelling komt tot uiting in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk het Uniemerken een eenheid vormt, dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Unie en inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan slechts voor de gehele Unie mogelijk zijn.¹⁹

56. De overwegingen 16 en 17 van dezelfde verordening leggen de nadruk op het eenheidskarakter van het industriële-eigendomsrecht van de Unie. Overeenkomstig deze overwegingen is het enerzijds strikt noodzakelijk dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Uniemerken rechtsgevolgen voor de gehele Unie hebben, teneinde *tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau* te voorkomen die het eenheidskarakter van die merken zouden aantasten. Anderzijds wordt daarin beklemtoond dat het noodzakelijk is te *voorkomen dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen* waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Uniemerken en parallelle nationale merken.²⁰

57. Het tweede relevante element is het *vermoeden van geldigheid* van Uniemerken na de door het EUIPO verrichte controle bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag. De eerbiediging van het legaliteitsbeginsel brengt mee dat de volle werking van die merken wordt erkend (voor zover de inschrijving ervan een door een orgaan van de Unie verrichte handeling is), zolang de ongeldigheid ervan niet is vastgesteld door een bevoegde rechterlijke instantie bij een definitief geworden andersluidende handeling.²¹

58. Dit vermoeden is bovendien als norm verwoord in artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat alle belanghebbenden, nationale rechters daaronder begrepen, de verplichting oplegt om Uniemerken in beginsel als geldig te beschouwen.

59. De mechanismen voor betwisting van die geldigheid zijn geregeld in artikel 52, lid 1, van dezelfde verordening en zijn beperkt tot twee mogelijkheden: a) de administratieve procedure voor het EUIPO op verzoek van een partij²²; en b) de reconventionele vordering in antwoord op een vordering wegens merkinbreuk, te weten de gerechtelijke procedure bij de nationale rechtbanken voor het Uniemerken.

60. Uit de gezamenlijke lezing van deze bepalingen vloeit voort dat het de rechtbanken voor het Uniemerken verboden is, de nietigheid van een merk ambtshalve te onderzoeken, en dat het in voor hen aanhangige gedingen aan de verweerder staat om bij reconventionele vordering de nietigverklaring te vorderen²³ van het merk waarop hij inbreuk zou hebben gemaakt volgens de vordering in de hoofdprocedure.²⁴

19 Arrest van 12 april 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punten 40 en 41).

20 Ibidem, punt 42.

21 Zie in die zin arresten van 13 februari 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38, punt 5), en 28 januari 2016, Éditions Odile Jacob/Commissie (C-514/14 P, EU:C:2016:55, punt 40).

22 Tegen de beslissing van het Bureau waarbij de vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen of afgewezen, kan worden opgekomen bij de kamers van beroep van het Bureau; tegen hun beslissing kan worden opgekomen bij het Gerecht, waarvan de arresten vatbaar zijn voor hogere voorziening bij het Hof van Justitie. Niettemin zal de nietigverklaring eigenlijk plaatsvinden in de administratieve procedure, aangezien de daarop volgende toetsing door de (Unie)rechter is beperkt tot het onderzoek van de rechtmatigheid van een dergelijke nietigverklaring. Nietigverklaring zal zich enkel voordoen in de gerechtelijke procedure wanneer wordt opgekomen tegen de afwijzing van een vordering tot nietigverklaring en dit beroep wordt toegewezen door een van de rechterlijke instanties van de Unie.

23 De verweerder kan tevens het verval van het merk aanvoeren als mogelijke grond van zijn reconventionele vordering. Ik zal niet ingaan op deze mogelijkheid, die niet aan de orde is in het onderhavige geding.

24 In de administratieve procedure is het EUIPO evenmin bevoegd om de nietigheid ambtshalve te onderzoeken. Overeenkomstig artikel 56, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is het de taak van de marktdeelnemers die met de merkhouders concurreren om, zoals één van mijn voorgangers heeft gezegd, te zorgen voor het opschonen van het register, terwijl het Bureau volstrekt neutraal moet blijven. Zie in dit verband de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Silberquelle (C-495/07, EU:C:2008:633, punt 46). Hoewel het in die zaak ging om het verval, geldt deze overweging ook op het gebied van de nietigheid.

61. Artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009 staat evenwel toe dat de verweerder in een procedure wegens merkinbreuk²⁵ de nietigheid opwerpt zonder een reconventionele vordering te hoeven instellen, maar alleen indien hij een eigen ouder recht op het litigieuze teken aanvoert.²⁶ Dit is in casu niet het geval.

62. Bij lezing van artikel 52, lid 1, en artikel 53, lid 1, junctis artikel 99, leden 1 en 3, en 100, lid 1, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat de nietigverklaring van een Uniemerkt in een gerechtelijke procedure enkel kan worden gevorderd bij reconventionele vordering. Die vordering moet zijn gebaseerd op een of meerdere van de gronden die zijn opgesomd in de artikelen 52 (absolute nietigheidsgronden) en 53 (relatieve nietigheidsgronden) van deze verordening. De enige uitzondering op deze regel, die is vastgesteld in artikel 99, lid 3, en waarnaar ik reeds heb verwezen, is in casu niet van toepassing.

63. Deze door de Uniewetgever gemaakte keuze strookt met het eenheidskarakter van het merk en met de doelstelling, dat over eenzelfde bij het EUIPO ingeschreven onderscheidend teken geen tegenstrijdige uitspraken worden gedaan.

64. Uitspraken in procedures wegens inbreuk op Uniemerken hebben werking inter partes. Nadat deze uitspraken definitief zijn geworden, is de kracht van gewijsde dus enkel bindend voor de partijen in de betreffende procedure. Daarentegen hebben arresten waarbij het merk nietig wordt verklaard door toewijzing van de reconventionele vordering, werking erga omnes. Om deze reden stelt artikel 100, lid 6, van verordening nr. 207/2009 dat het EUIPO de rechterlijke „beslissing” (houdende nietigverklaring) in het register „vermeldt”. Deze beslissing heeft terugwerkende kracht, dit wil zeggen werking ex tunc.²⁷

65. Indien zou worden aanvaard dat een verweerder in een procedure wegens merkinbreuk de (absolute of relatieve) nietigheidsgronden gewoon als exceptie kan opwerpen, bestaat het gevaar dat soortgelijke procedures die de rechthebbende bij verschillende rechterlijke instanties heeft ingesteld, in bepaalde gevallen leiden tot de nietigverklaring van het merk en in andere gevallen tot een tegenovergestelde uitspraak. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de merkhouders overeenkomstig artikel 97, lid 5, van verordening nr. 207/2009 bij het instellen van de vordering wegens inbreuk kan kiezen voor het forum delicti commissi als alternatief voor de woonplaats van de gedaagde.²⁸

66. De Uniewetgever wilde dus dat de geldigheid van dit type van merken in de nationale gerechtelijke procedure enkel bij reconventionele vordering wordt aangevochten. Tevens heeft hij gezorgd voor een vangnet voor het geval dat verschillende vorderingen worden ingesteld, zowel vorderingen wegens inbreuk als reconventionele vorderingen: schorsing van de procedure overeenkomstig artikel 104, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

25 Door de rechtstreekse verwijzing naar artikel 96, onder a), van deze verordening.

26 Bij de door verordening 2015/2424 ingevoerde hervorming werd deze mogelijkheid geschrapt, omdat deze twijfel deed rijzen over de verenigbaarheid ervan met het prioriteitsbeginsel, door te vereisen dat de houder van een ouder recht een verklaring van ongeldigheid van het jongere teken verkrijgt om zich met succes tegen het jongere teken te verzetten. De nieuwe formulering van artikel 9 van verordening nr. 207/2009 zou deze twijfel moeten wegnemen. Zie Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011, blz. 108.

27 Volgens artikel 55, lid 2, van deze verordening en onverminderd de eerbiediging van de in lid 3 vermelde reeds bestaande rechtssituaties.

28 In die gevallen beperkt artikel 98, lid 2, de bevoegdheid van de rechtbanken voor het Uniemerkt om uitspraak te doen tot de handelingen die hebben plaatsgevonden op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbanken gelegen zijn. Hoewel deze bepaling niet erg strookt met het beginsel dat het Uniemerkt een eenheid vormt, gaat het erom *forum shopping* (altijd ongewenst) te voorkomen. Zie Sosnitza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke — Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 — C-235/09 — DHL/Chronopost”, *GRUR*, 2011, blz. 468.

67. Tegen deze achtergrond kan niet worden ingestemd met de door Aigner voorgestane uitlegging van artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Volgens haar kan de exceptie van nietigheid van het merk worden toegewezen in het kader van een inbreukprocedure, op voorwaarde dat de reconventionele vordering is ingesteld (maar daarop nog geen uitspraak is gedaan).

68. Zoals de verwijzende rechter stelt, is deze oplossing onverenigbaar met de doelstelling van deze bepaling. Het zou geen steek houden dat de Uniewetgever de verplichting oplegt om de procedure te schorsen bij aanhangigheid voor twee rechtbanken voor het Uniemerkt, teneinde uiteenlopende uitspraken over hetzelfde voorwerp te voorkomen, en deze verplichting niet oplegt wanneer de vordering wegens inbreuk en de reconventionele vordering zijn toegewezen aan eenzelfde rechtbank voor het Uniemerkt (hoewel deze optreedt in twee verschillende rechtsprekende formaties).

69. Gelet op zijn procedurele autonomie²⁹ staat het aan elke lidstaat om te bepalen hoe de organisatie van zijn rechtbanken voor het Uniemerkt eruit ziet en om de procedureregels ervan vast te stellen, zonder afbreuk te doen aan de regels van verordening nr. 207/2009. Het systeem van bevoegdheidstoedeling (en in dezelfde zin dat van verdeling van de zaken binnen eenzelfde rechtbank die verschillende rechtsprekende formaties heeft) aan de nationale rechtbanken voor het Uniemerkt mag evenwel het doel, tegenstrijdige uitspraken over eenzelfde merk te vermijden, niet ondermijnen.

70. De regeling inzake het aanvechten van Uniemerken bij de rechter maakt een onderscheid tussen verweer ten gronde (excepties) en reconventionele vorderingen. De mogelijkheid voor de verweerder om de exceptie van nietigheid van het merk aan te voeren tegen een vordering wegens inbreuk, bestaat alleen wanneer de verweerder zelf een ouder recht heeft op dat teken (reeds aangehaald artikel 99, lid 3, van verordening nr. 207/2009).³⁰

71. Afgezien van dit geval dient de persoon die voor de rechter wordt gedaagd wegens inbreuk op een Uniemerkt en die aanvoert dat dit Uniemerkt nietig is, een reconventionele vordering in te stellen. De aldus ingestelde vordering tot nietigverklaring wordt noodzakelijkerwijs *prejudicieel* ten aanzien van de vordering wegens inbreuk, aangezien het vermoeden van geldigheid van het merk in twijfel wordt getrokken. Alvorens te onderzoeken of inbreuk is gemaakt op de aan het merk verbonden rechten, dient antwoord te worden gegeven op de voorvraag sine qua non van het voortbestaan van de geldigheid van dit onderscheidende teken, hetgeen gedaagde juist in twijfel heeft getrokken met zijn reconventionele vordering.

72. Uit procedureel oogpunt zou het niet logisch zijn om de vordering wegens inbreuk af te wijzen (behalve in het geval waarnaar de verwijzende rechter verwijst) zonder de in de reconventionele vordering uiteengezette twijfel over de nietigheid van het merk te hebben weggenomen. Dit gebrek aan logica bestaat zowel wanneer de gedingen aanhangig zijn voor verschillende rechtbanken voor het Uniemerkt als wanneer zij aanhangig zijn voor één en dezelfde rechtbank (in casu het Handelsgericht Wien) die optreedt in rechtsprekende formaties die deze procedures afzonderlijk behandelen.

73. Derhalve dient op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat, wanneer een reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van het Uniemerkt op grond van de kwade trouw van de merkhoudert bij inschrijving ervan is ingesteld, de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van de hoofdvordering wegens inbreuk op dat merk deze bij exceptie opgeworpen nietigheidsgrond niet kan toewijzen tot uitspraak is gedaan op de reconventionele vordering.

²⁹ Zie onder meer arresten van 11 september 2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447, punt 49); 2 oktober 2003, Weber's Wine World e.a. (C-147/01, EU:C:2003:533, punt 103); 7 januari 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12), punt 67, en 13 maart 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, punt 43).

³⁰ Deze conclusie wordt ondersteund door Huet, A., „La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n.º40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]”, *Journal du Droit International*, nr. 3, 1994, blz. 630, en Gallego Sánchez, F., „Artículo 96 – Demanda de reconversión”, in Casado Cerviño, A. en Llobregat Hurtado, M.L. (Coord.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid, 2000, blz. 874.

C. Tweede prejudiciële vraag

74. Het Oberste Gerichtshof heeft de tweede prejudiciële vraag gesteld voor het geval dat het antwoord op de eerste vraag ontkennend luidt, hetgeen ik voorstel.

75. De twijfel van de verwijzende rechter heeft thans te maken met de veronderstelling dat in de reeds uiteengezette omstandigheden de rechtbank voor het Uniemerkt moet wachten op de uitspraak inzake de reconventionele vordering om te kunnen beslissen op de merkinbreuk. Daarbij rijst de vraag of die uitspraak volstaat dan wel het noodzakelijk is dat zij definitief is geworden.

76. Indien de reconventionele vordering van verweerder werd toegewezen (dit wil zeggen bij nietigverklaring van het onderscheidend teken), kan de rechtbank voor het Uniemerkt overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht³¹ de vordering wegens merkinbreuk zowel afwijzen als zonder voorwerp verklaren, aangezien het onmogelijk is om inbreuk te maken op een merk dat ex tunc de aan inschrijving ontleende bescherming heeft verloren.

77. Door de uitspraak in de inbreukprocedure afhankelijk te stellen van de voorafgaandelijke beslechting van de reconventionele vordering, voldoet de bevoegde rechtbank aan de doelstelling, tegenstrijdige uitspraken te vermijden die het eenheidskarakter van het Uniemerkt in gevaar hadden kunnen brengen.

78. Het Oberste Gerichtshof vreest evenwel dat de procedurele handelwijze van de partijen in de procedure wegens merkinbreuk en in de reconventionele procedure opnieuw de door gelijktijdige uitspraken gewaarborgde coherentie kan ondermijnen, wanneer bijvoorbeeld bij de hogere instantie enkel wordt opgekomen tegen één van die uitspraken.³²

79. In dit kader vraagt het Oberste Gerichtshof zich af, of met het oog op het uitsluiten van een eventuele tegenstrijdigheid, van de eerste rechter moet worden verlangd dat hij het geschil inzake de merkinbreuk niet beslecht tot de uitspraak waarbij de reconventionele vordering wordt toegewezen, in kracht van gewijsde is gegaan.

80. Mijns inziens bevat verordening nr. 207/2009 geen enkele duidelijke regel volgens welke de bevoegde rechter moet wachten tot de uitspraak houdende toewijzing van de reconventionele vordering definitief is geworden. Evenmin bevat de verordening een regel die dit verbiedt.

81. Van de artikelen van verordening nr. 207/2009 die expliciet verwijzen naar de werking van een „in kracht van gewijsde gegane” rechterlijke beslissing,³³ verbindt artikel 56, lid 3, deze werking met het feit dat een rechtbank van een lidstaat op een vordering met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond en aangaande dezelfde partijen uitspraak heeft gedaan en deze rechterlijke beslissing reeds definitief is geworden (dit wil zeggen onherroepelijk, niet vatbaar voor hoger beroep).³⁴

82. Deze bepalingen verduidelijken evenwel geenszins het lot van de in de respectieve gedingen gewezen rechterlijke beslissingen zolang zij niet dat definitieve karakter hebben verworven. Dit gebrek aan regelgeving kan waarschijnlijk worden verklaard door het feit dat verordening nr. 207/2009 het definitieve karakter van de uitspraken regelt uit het oogpunt van de coherentie tussen beslissingen van het Bureau en die van de nationale rechtbanken voor het Uniemerkt. Bij dit aspect dient even te worden stilgestaan.

31 Artikel 14, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat „[...] bij inbreuk op een [Unie]merk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing [is] overeenkomstig titel X”.

32 Voor meer details, zie voetnoot 14 van deze conclusie.

33 Artikel 55, lid 3, onder a); artikel 56, lid 3; artikel 84, lid 3; artikel 100, lid 6, en artikel 112, lid 6.

34 Artikel 100, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kent ditzelfde gevolg toe (zonder evenwel te spreken over een „in kracht van gewijsde gegane beslissing”, gelet op de administratieve aard van het orgaan) aan „onherroepelijke” beslissingen van het EUIPO op „een vordering [sic] met hetzelfde voorwerp en op dezelfde grond [...] tussen dezelfde partijen”.

83. Anders dan de procedure van inschrijving van Uniemerken, die in het systeem van verordening nr. 207/2009 behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het EUIPO, dat hierbij niet gebonden is aan enige beslissing van een nationale rechtbank³⁵, is de nietigverklaring van een Uniemerken een gedeelde bevoegdheid van de nationale rechtbanken voor het Uniemerken en het Bureau.

84. Evenwel dient deze bevoegdheid op alternatieve en uitsluitende wijze te worden uitgeoefend, in die zin dat enkel het eerste van deze twee organen dat kennis neemt van het geschil³⁶ (een rechtbank voor het Uniemerken, waarbij de reconventionele vordering is ingesteld, of het EUIPO, indien voor hem een vordering tot nietigverklaring is ingesteld), uitspraak zal kunnen doen over de geldigheid van het industriële-eigendomsrecht. Teneinde tegenstrijdige uitspraken te vermijden, dient het andere orgaan de procedure te schorsen tot uitspraak is gedaan in de eerste procedure, overeenkomstig artikel 104 van verordening nr. 207/2009.

85. Deze schorsing³⁷ en de verplichting (artikel 100, lid 6, van deze verordening) voor de nationale rechtbank voor het Uniemerken om kennis te geven van haar beslissing aan het EUIPO wanneer de uitspraak houdende nietigverklaring van een Uniemerken op reconventionele vordering in kracht van gewijsde is gegaan, vormen de mechanismen waarmee de wetgever de coherentie van de beslissingen inzake nietigverklaring en de overeenstemming van het Uniemerkenregister met de reële situatie van de daarin opgenomen tekens wil waarborgen.

86. Wanneer eenzelfde rechterlijke instantie op verschillende tijdstippen uitspraak dient te doen op de vordering wegens merkinbreuk en de reconventionele vordering waarbij de nietigverklaring van dat onderscheidende teken wordt gevorderd, staat de coherentie met haar eigen uitspraak op de reconventionele vordering eraan in de weg dat haar uitspraak inzake de merkinbreuk daarmee tegenstrijdig is. Ik vind evenwel geen grondslag om te eisen, tegen de achtergrond van verordening nr. 207/2009, dat zij de (tweede) procedure schorst teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen van het geding bij hogere instanties.

87. De verplichting van de rechtbank voor het Uniemerken waarnaar ik in mijn analyse van de eerste prejudiciële vraag heb verwezen, bestaat erin te wachten op de uitkomst van de reconventionele vordering om (tegelijktijdig of nadien, afhankelijk van de nationale procedureregels) uitspraak te doen op de vordering wegens inbreuk. Na de uitspraak op de eerste vordering dient deze verplichting mijns inziens niet noodzakelijkerwijs afhankelijk te worden gesteld van de procedurele strategie van partijen, die min of meer afhangt van de kans van slagen van latere beroepen.

88. Ik ben het eens met het Oberste Gerichtshof dat het koppelen van de beslechting van de inbreukprocedure aan de handelwijze van partijen met betrekking tot daarop volgende beroepen tegen de beslissing houdende toewijzing van de reconventionele vordering, hoogstwaarschijnlijk zou leiden tot aanzienlijke vertragingen wat de beslechting van de inbreukprocedure betreft. Het doel, uiteenlopende uitspraken over eenzelfde merk te voorkomen, is reeds verwezenlijkt door voorrang te geven aan de uitspraak op de reconventionele vordering, in aansluiting waarop de vordering wegens inbreuk zal worden behandeld.

35 Arrest van 21 juli 2016, Apple and Pear Australia Ltd en Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582, punt 50).

36 Met uitzondering van de mogelijkheid waarin artikel 100, lid 7, van verordening nr. 207/2009 voorziet, te weten dat de nationale rechtbank voor het Uniemerken de procedure inzake de reconventionele vordering schorst en de beslissing over de nietigheid, op verzoek van een van de partijen, naar het EUIPO wordt verwezen.

37 De herformulering van artikel 100, lid 4, van verordening nr. 207/2009 door verordening 2015/2424 verplicht de rechtbank voor het Uniemerken waarbij een reconventionele vordering tot nietigverklaring is ingesteld, om de procedure te schorsen overeenkomstig artikel 104, lid 1, *totdat de beslissing over de vordering tot nietigverklaring van het EUIPO in kracht van gewijsde is gegaan*.

89. Aangezien partijen bij beide gedingen dezelfde zijn, hoewel in tegenovergestelde procedurele posities, beschikken zij over dezelfde verweermiddelen en dienen zij de gevolgen van hun eigen handelingen te dragen. Elk van de partijen kan zeker, door opeenvolgende beroepen, het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraken in eerste aanleg vertragen, maar deze mogelijkheid mag niet de overhand hebben boven de verplichting van de rechter die het voor hem aanhangige geding dient te beslechten.

90. Evenwel wil ik erop wijzen dat verordening nr. 207/2009 weliswaar niet vereist dat de rechter die kennis neemt van de vordering wegens inbreuk, wacht tot de uitspraak op de reconventionele vordering definitief is geworden, maar ik vind evenmin enige bepaling in die regeling die zich tegen een dergelijk uitstel verzet. De procedureregels van elke lidstaat kunnen, in lijn met de uitlegging door hun hoogste rechterlijke instanties, kiezen voor de ene of de andere oplossing bij gebreke van Unierechtelijke regels ter zake.

91. Het kan voorkomen dat de uitspraak op de reconventionele vordering niet wordt aangevochten en in dit geval staat het aan de uitspraakdoende rechter om kennis te geven van zijn in kracht van gewijsde gegane beslissing aan het EUIPO. Aangezien de beroepstermijn niet buitensporig lang zal zijn, bestaat er mijns inziens geen bezwaar tegen het feit dat de nationale rechter wacht om uitspraak te doen op de vordering wegens inbreuk tot de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden. Indien de beslissing over de reconventionele vordering daarentegen wordt aangevochten, zal hij de bijzondere kenmerken van de inbreukprocedure moeten afwegen³⁸ en, in voorkomend geval, die procedure schorsen totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden.

92. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat op de tweede prejudiciële vraag dient te worden geantwoord dat de rechtbank voor het Uniemerk de vordering wegens merkinbreuk kan afwijzen op grond van de kwade trouw van de aanvrager van dat merk, wanneer minstens tegelijkertijd de reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van dat merk op dezelfde grond wordt toegewezen. Het Unierecht verplicht deze rechtbank niet om voor de beslechting van de vordering wegens inbreuk te wachten totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden, maar verzet zich evenmin daartegen.

V. Conclusie

93. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging de door het Oberste Gerichtshof gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

- „1) Artikel 99, lid 1, van verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer een reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van het Uniemerk op grond van de kwade trouw van de merkhouders bij inschrijving ervan is ingesteld, de rechter die kennis neemt van de hoofdvordering wegens inbreuk op dat merk deze bij exceptie opgeworpen nietigheidsgrond niet kan toewijzen tot uitspraak is gedaan op de reconventionele vordering.
- 2) De rechtbank voor het Uniemerk kan de vordering wegens merkinbreuk afwijzen op grond van de kwade trouw van de aanvrager van dat merk, wanneer minstens tegelijkertijd de reconventionele vordering strekkende tot nietigverklaring van dat merk op dezelfde grond wordt toegewezen. Het Unierecht verplicht deze rechtbank niet om voor de beslechting van de vordering wegens inbreuk te wachten totdat de beslissing over de reconventionele vordering definitief is geworden, maar verzet zich evenmin daartegen.”

³⁸ Ter vergelijking zij erop gewezen dat de verplichting tot schorsing van artikel 104, lid 1, van verordening nr. 207/2009 niet absoluut is, aangezien deze afhankelijk wordt gesteld van het niet-bestaan van bijzondere redenen om de behandeling voort te zetten.