



Datum van
inontvangstneming

:

27/10/2025

Zaak C-616/25

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

18 september 2025

Verwijzende rechter:

Okresný súd Banská Bystrica (Slowakije)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

10 september 2025

Verzoekende partij:

Elektrizace železnic Praha a.s.

Andere partijen in het geding:

THG Elektro s. r. o.

COMPEL RAIL, a.s.

SK:OSBB:2025:6124261286.6

Sp. zn.:12CbPv/2/2024–1028

IČS: 6124261286

BESLISSING

De Okresný súd Banská Bystrica (rechter in eerste aanleg Banská Bystrica)

beslist

in het kader van een geding tussen, enerzijds: Elektrizace železnic Praha a.s., [...] Praha 4 – Nusle, Tsjechische Republiek [...] [zetel en vertegenwoordiger in rechte], verzoekende partij, en, anderzijds, THG Elektro s. r. o., [...] Košice [...] [zetel], verwerende partij 1, en COMPEL RAIL, a.s., [...] Martin [...] [zetel], verwerende partij 2, [...] [vertegenwoordiging in rechte van beide verwerende partijen], over een verzoek om een prejudiciële beslissing,

I. een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het Hof wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

1. Moet artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen aldus worden uitgelegd dat de procedure inzake vorderingen wegens vermeende inbreuk op een ingeschreven Uniemodel slechts kan worden geschorst indien de vordering tot nietigverklaring van het ingeschreven Uniemodel bij het EUIPO is ingesteld voordat de vordering bij de rechter is ingesteld?
2. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: vormt de omstandigheid dat de vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven Uniemodel binnen korte tijd (tot 30 dagen) bij het EUIPO is ingesteld, weliswaar nadat de zaak aanhangig is gemaakt bij een rechtbank voor het Uniemodel, maar voordat deze rechtbank de verwerende partij op de hoogte had gebracht van de instelling ervan, een bijzondere reden om de behandeling voort te zetten?

II. de behandeling van de zaak te schorsen overeenkomstig § 162, lid 1, onder c), van de Civilný sporový poriadok (wetboek van burgerlijke rechtsvordering) totdat de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de Europese Unie is afgerond.

Motivering

1. Bij dagvaarding, elektronisch ingediend op 28 maart 2024 bij de rechtbank voor het Uniemodel, vordert verzoekster jegens verweerster 1) en verweerster 2) bescherming tegen ongeoorloofde inbreuk op haar rechten die voortvloeien uit de ingeschreven Uniemodellen nrs. 009155203-0001, 009155203-0002, 009155203-0003 en 009155203-0004. De dagvaarding is op 2 april 2024 ingeschreven in de registers van de rechterlijke instantie.

2. Nog voordat het geding aan verweerster 1) en verweerster 2) was betekend, heeft verweerster 2) op 8 april 2024 bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een vordering ingediend tot nietigverklaring van de modelrechten nr. 009155203-0001, nr. 009155203-0002, nr. 009155203-0003 en nr. 009155203-0004.

3. De rechtbank voor het Uniemodel heeft, na de partijen in het geding te hebben gehoord, bij beschikking [...] [dossiernummer] van 16 april 2025 de procedure op grond van artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen juncto § 162, lid 1, onder c), van de Civilný sporový [poriadok] geschorst tot de definitieve beslechting van de procedures voor het EUIPO, namelijk de procedure tot nietigverklaring van gemeenschapsmodel nr. 009155203-0001 (dossiernummer ICD 000125155); de procedure tot nietigverklaring van gemeenschapsmodel nr. 009155203-0002 (dossiernummer ICD 000125175); de procedure tot nietigverklaring van gemeenschapsmodel

nr. 009155203–0003 (dossiernummer ICD 000125195), [en] de procedure tot nietigverklaring van gemeenschapsmodel nr. 009155203–0004 (dossiernummer ICD 000125215).

4. Nadat verzoekster tijdig een klacht had ingediend, heeft de Krajský súd v Banskej Bystrici (rechter in tweede aanleg Banská Bystrica, Slowakije) bij beschikking [...] [dossiernummer] van 4 juni 2025 de beslissing van de Okresný súd Banská Bystrica tot schorsing van de procedure vernietigd.

5. Volgens openbare bronnen [van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie] (bijvoorbeeld <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/009155203–0001>) zijn de procedures tot nietigverklaring van de gemeenschapsmodellen nog niet beëindigd, want tegen de niet-definitieve beslissingen is beroep ingesteld (dossiernummers R1104/2025–3; R1106/2025–3; R1107/2025–3; R1108/2025–3).

6. Artikel 91, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (hierna: „verordening betreffende gemeenschapsmodellen”) bepaalt: „Indien bij een rechtbank voor het Uniemodel een in artikel 81 bedoelde vordering — anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk — is ingesteld en de geldigheid van het Uniemodel al voor een andere rechtbank voor het Uniemodel bij een reconventionele vordering wordt betwist of, indien het een ingeschreven Uniemodel betreft, bij het Bureau al een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, of op verzoek van een partij en nadat de andere partijen zijn gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.”

7. Artikel 88, lid 3, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen bepaalt: „Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemodel het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal modelrecht in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.”

8. Volgens de vaststellingen van de appelrechter moet de omstandigheid dat verweerster 2) pas na de instelling van de vordering bij de rechtbank in het hoofdgeding een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO heeft ingesteld, door de rechter in eerste aanleg die de zaak onderzoekt, worden beschouwd als een „bijzondere reden” om de procedure voort te zetten. Gelet op de nog lopende procedures tot nietigverklaring van de Uniemodellen die in het hoofdgeding aan de orde zijn, is de rechter die de zaak onderzoekt echter tot de conclusie gekomen dat hij zich voor de uitlegging van artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen tot het Hof van Justitie van de Europese Unie moet wenden, aangezien hij ook zonder verzoek daartoe kan besluiten de procedure te schorsen. Zoals ook verzoekster in haar opmerkingen heeft aangegeven: „De [appel]rechter heeft de [rechter in eerste aanleg die de zaak opnieuw onderzoekt,] gelast het verzoek van verweerders om de behandeling van de zaak te schorsen af

te wijzen en ten gronde te beslissen”; de rechter heeft uitspraak gedaan op het verzoek van verweersters om de behandeling van de zaak te schorsen, maar heeft niettemin de mogelijkheid behouden om de procedure ook zonder verzoek daartoe te schorsen. Onder die omstandigheden heeft de rechter die de zaak in het hoofdgeding onderzoekt, beslist zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie te wenden.

9. De rechter die de zaak in het hoofdgeding onderzoekt, heeft de eerdere beslissing om de procedure te schorsen genomen op verzoek van verweester (2) na [haar] verhoor. Overeenkomstig artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen kan de rechter die de zaak onderzoekt, de procedure ook ambtshalve schorsen indien hij nog steeds van oordeel is dat er gronden zijn voor schorsing van de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.

10. Volgens de rechter is in casu een algemene en juridisch bindende uitlegging van artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen noodzakelijk, om te voorkomen dat in deze zaak tegenstrijdige beslissingen worden gegeven.

11. De rechter die de zaak onderzoekt, stelt niet ter discussie dat het ingeschreven Uniemodel ook na de instelling van de vordering tot nietigverklaring nog steeds als geldig wordt beschouwd.

12. Zoals uitgelegd door de rechter die de zaak onderzoekt, regelt artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen (ook) de situatie waarin al een vordering tot nietigverklaring van een Uniemodel bij het EUIPO is ingesteld, zonder onderscheid naargelang deze vordering vóór of na de vordering bij de rechtbank voor het Uniemodel is ingesteld. Met andere woorden, dat artikel stelt de beslissing om de procedure te schorsen slechts afhankelijk van de omstandigheid dat de vordering tot nietigverklaring van het Uniemodel op het tijdstip waarop de rechtbank voor het Uniemodel uitspraak doet, reeds bij het EUIPO was ingesteld. De schorsing van de procedure hangt dus enkel af van het feit dat de vordering tot nietigverklaring al bij het EUIPO is ingesteld, ongeacht wanneer.

13. Ook volgens de systematische uitlegging is het van weinig belang wanneer de vordering tot nietigverklaring van een Uniemodel bij het EUIPO is ingesteld - vóór of na de instelling van de vordering bij de rechtbank voor het Uniemodel. Dat blijkt met name uit artikel 85, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen en voorts uit artikel 86, lid 3, van die verordening, volgens welke de rechtbank voor het Uniemodel de verweerder kan uitnodigen een vordering tot nietigverklaring in te stellen bij het EUIPO indien aan de daarin gestelde voorwaarden is voldaan, zelfs wanneer in een gerechtelijke procedure een reconventionele vordering tot nietigverklaring aanhangig is. Indien de vordering niet wordt ingesteld, wordt de reconventionele vordering als ingetrokken beschouwd. Uit een systematische uitlegging volgt ook dat zelfs wanneer in een

gerechtelijke procedure een reconventionele vordering wordt ingesteld, de nietigheidsprocedure voor het EUIPO voorrang moet hebben, en niet de gerechtelijke procedure die aanhangig is bij de rechter die de reconventionele vordering tot nietigverklaring van het model onderzoekt.

14. Volgens de rechtbank voor het Uniemodel die de zaak onderzoekt, geeft de verordening betreffende gemeenschapsmodellen zelf dus voorrang aan de nietigheidsprocedure voor het EUIPO boven de gerechtelijke procedure. Dat volgt volgens de verwijzende rechter ook uit de opzet van artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen, dat verplicht tot schorsing van de procedure en de rechter alleen de mogelijkheid laat om de behandeling voort te zetten als daarvoor bijzondere redenen zijn.

15. De rechtbank voor het Uniemodel die de zaak onderzoekt, is dan ook van oordeel dat hij de onderhavige procedure krachtens artikel 91, lid 1, van de verordening betreffende gemeenschapsmodellen moet schorsen op grond dat de geldigheid van Uniemodellen wordt betwist, aangezien al een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO is ingesteld.

16. De appelrechter heeft evenwel geoordeeld dat het feit dat verweerster 2) pas na het verstrijken van een termijn van tien dagen na de instelling van de vordering in het hoofdgeding (waarvan zij niet door die rechter op de hoogte was gesteld) bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld, moet worden beschouwd als een bijzondere reden om de procedure in de door verzoekster aangebrachte zaak voort te zetten.

17. Ter rechtvaardiging van deze bijzondere reden heeft de appelrechter ook het arrest van het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) van 28 september 2011, in de zaak „Kinderwagen”, ingeroepen, maar volgens de motivering van dat arrest was het voorwerp van het geding in die procedure een voorlopige maatregel (een rechterlijk bevel), dat wil zeggen dat het niet ging om een procedure ten gronde, zoals in de onderhavige gerechtelijke procedure. De weigering om de procedure te schorsen was in de eerste plaats ingegeven door de buitensporige vertraging waartoe de schorsing zou leiden, en daarnaast was rekening gehouden met de kans van slagen van de nietigheidsprocedure. Bovendien was de vordering tot nietigverklaring van het Uniemodel pas in de loop van de hogerberoepsprocedure ingesteld. Op basis van het bovenstaande is duidelijk dat deze rechterlijke beslissing van een lidstaat van de Unie berustte op een andere feitelijke situatie, aangezien daarbij rekening is gehouden met het gedrag van de verwerende partij en bijgevolg was vastgesteld dat de verweerder de vordering tot nietigverklaring van het Uniemodel had ingesteld met het oogmerk van obstructie, om de vaststelling van een voorlopige maatregel te vertragen.

18. De appelrechter heeft ook verwezen naar de beslissing van de Tribunal de Grande Instance Paris RG 05/17476 van 8 december 2022 in de zaak Sothys International/Société Européenne de Produits de Beauté. Afgaande op de

motivering van die beslissing was daarbij echter van fundamenteel belang dat de verwerende partij het gebruik van een beschermde aanduiding van de verzoekende partij had voortgezet, ongeacht zijn verklaring dat hij dat gebruik zou staken. De rechter die die zaak behandelde, hield dus rekening met de gedragingen van de verwerende partij als geheel.

19. Volgens de rechtbank voor het Uniemodel blijkt uit de motivering van deze beslissingen dus niet dat de instelling door verweerster van een vordering tot nietigverklaring van een Uniemodel 10 dagen na de instelling van de vordering in het hoofdgeding bij de rechter een bijzondere reden vormt om de procedure voort te zetten, hoewel de rechter op de hoogte is van de procedure voor het EUIPO.

20. De rechtbank voor het Uniemodel die de zaak onderzoekt, is van oordeel dat de procedure voor het EUIPO van fundamenteel belang is voor het hoofdgeding, want de kwestie van de geldigheid van de inschrijving van de modellen wordt door verweerster 2) betwist op de wijze waarin het recht voorziet, en deze rechter heeft ook twijfels over de regelmatigheid van de inschrijving van de modellen van de verzoekende partij. Aangezien deze kwestie echter tot de bevoegdheid van het EUIPO behoort, moet de procedure voor het EUIPO volgens deze rechter voorrang krijgen, temeer daar reeds in eerste aanleg uitspraak is gedaan. De procedure wordt dus niet onnodig verlengd, zoals verzoekster suggereert. Ook heeft verzoekster, doordat zij haar vordering onjuist heeft geformuleerd, zichzelf de mogelijkheid ontnomen om bescherming van haar rechten te verkrijgen, althans door middel van een voorlopige maatregel. Haar verzoek om een voorlopige maatregel is niet afgewezen om „formalistische” redenen, zoals zij ten onrechte veronderstelt, maar wegens de materiële onmogelijkheid om verweersters de door haar gevorderde niet-geldelijke verplichting op te leggen, hetgeen voldoende blijkt uit de beslissing van de rechtbank voor het Uniemodel.

21. Aangezien de vordering betrekking heeft op de rechten die verzoekster ontleent aan ingeschreven Uniemodellen over de nietigheid waarvan het EUIPO oordeelt op basis van de vordering van verweerster 2) — [dat wil zeggen] procedures van het [Bureau van de Europese Unie voor de Europese Unie] tot nietigverklaring van Uniemodel nr. 009155203-0001 (dossiernummer ICD 000125155); Uniemodel nr. 009155203-00002 (dossiernummer ICD 000125175); Uniemodel nr. 009155203-0003 (dossiernummer ICD 000125195), [en] Uniemodel nr. 009155203-0000 (dossiernummer ICD 000125215) – legt de rechtbank voor het Uniemodel die de zaak in het hoofdgeding onderzoekt, het Hof van Justitie van de Europese Unie de volgende vragen voor:

1. [...] [herhaling van de eerste vraag].

In geval de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is de tweede vraag zonder voorwerp. Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, stelt de rechtbank voor het Uniemodel die de zaak in het hoofdgeding onderzoekt, het Hof een tweede vraag over de uitlegging van het begrip „bijzondere redenen om de behandeling voort te zetten”.

2. [...] [herhaling van de tweede vraag].

23. *§ 162, lid 1, onder [c], van de zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (wet nr. 160/2015 houdende het wetboek van burgerlijke rechtsvordering) bepaalt dat de rechter de behandeling van de zaak schorst indien hij het Hof van Justitie van de Europese Unie verzoekt om een prejudiciële beslissing krachtens een internationale overeenkomst waaraan de Slowaakse Republiek is gebonden; de rechter stelt het ministerie van Justitie onverwijld in kennis van de beslissing inzake het verzoek om een prejudiciële beslissing.*

24. Aangezien de rechter die de zaak het hoofdgeding onderzoekt, heeft vastgesteld dat het Hof van Justitie van de Europese Unie krachtens een internationale overeenkomst waaraan de Slowaakse Republiek gebonden is, om een prejudiciële beslissing moet worden verzocht, heeft hij tegelijkertijd de behandeling van de zaak op grond van § 162, lid 1, onder c), van de Civilný sporový poriadok geschorst. Vóór de beslissing tot schorsing van de behandeling heeft de rechter de partijen in het geding bij mededeling van 3 september 2025, die op 4 september 2025 aan hen is betekend, in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de gronden voor de schorsing van de procedure. Verzoekster heeft te kennen gegeven het niet eens te zijn met het verzoek om schorsing van de procedure, verweerster 1) en verweerster 2) hebben met het verzoek ingestemd. De rechter die de zaak in het hoofdgeding onderzoekt, heeft de stellingen van verzoekster afgewezen; volgens hem zijn er nog steeds geen aanwijzingen dat verweerster heeft gehandeld met de bedoeling om de gerechtelijke procedure te verlengen.

[...] [kennisgeving over de rechtsmiddelen]

Banská Bystrica, 10 september 2025.

[...]

[...] [handtekeningen]