

de fonogrammenproducent beoogt om de producent in staat te stellen om zijn investeringen terug te verdienen. De Considerans bij Richtlijn 92/100 spreekt daarbij over ‘bijzonder hoge en riskante’ investeringen en de Considerans bij Richtlijn 2006/115 over ‘aanzienlijke investeringen’. De Hoge Raad zegt hier niets over, maar duidelijk is dat de lat ten aanzien van de vereiste organisatorische en financiële inspanningen niet te hoog moet worden gelegd.

De Hoge Raad gaat niet expliciet in op de stelling van Spinnin dat de opname zoals uitgebracht door Spinnin ook een fonogram is. Spinnin betoogde daartoe dat bij elektronische dansmuziek elke volgende versie van een track voortbouwt op een eerdere versie. Iedere nieuwe versie – en dus ook de definitieve door Spinnin uitgebrachte versie van de track – moet als een eerste vastlegging worden aangemerkt. Deze stelling vindt aldus het hof geen steun in het recht, waarin stelselmatig wordt gesproken over de eerste opname.¹⁰ En in dit geval is dat de versie die Garrix heeft aangeleverd aan Spinnin. Dat deze versie een fonogram is, lijkt mij juist. Maar als Spinnin daar nog een slag(je) overheen heeft gemaakt, lijkt het mij een terechte vraag of dat geen afzonderlijke fonogram oplevert. Iedere opname die niet een één-op-één kopie van een eerdere opname is, is een eerste vastlegging van geluiden en kan dus een fonogram zijn (art. 1 onder c WNR). Of de tweede opname iets origineels toevoegt, is daarvoor niet bepalend. Het fonogrammenrecht is niet bedoeld als een beloning voor de creativiteit in een geluidsopname,¹¹ maar om de producent in staat te stellen om zijn investeringen terug te verdienen. Aan de omvang van die investeringen dient, zo weten wij uit dit arrest, niet al te hoge eisen te worden gesteld. Dit kan potentieel leiden tot een cascade van fonogrammenrechten. Met alle complexiteit van dien. Maar niet in deze zaak dus. Het oordeel dat Garrix de fonogrammenproducent is van de uitgebrachte tracks, blijft overeind (r.o. 3.5.3).

J.M.B. Seignette

Merkenrecht

IER 2023/4

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

2 juni 2022

(I. Jarukaitis, M. Ilešič, D. Gratsias)

m.nt. J.R. Torenbosch & P.G.F.A. Geerts

X/Classic Coach Company

Het Hof van Justitie oordeelt dat voor de vaststelling van een ouder recht in de zin van artikel 6 lid 2 Richtlijn 2008/95/EG niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk dat wil optreden tegen zijn oudere recht, kan verbieden. Het gegeven dat de houder van het jongere merk over een nog ouder recht beschikt dan het oude recht waarover de derde beschikt die een beroep doet op artikel 6 lid 2 Richtlijn 2008/95/EG, kan invloed hebben op de vraag of dit recht van deze derde kwalificeert als ‘ouder recht’ in de zin van artikel 6 lid 2 Richtlijn 2008/95/EG.

Art. 2.23 lid 2 BVIE; art. 6 lid 2 Richtlijn 2008/95/EG

C-112/21

ECLI:EU:C:2022:428

In zaak C-112/21, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij beslissing van 19 februari 2021, ingekomen bij het Hof op 25 februari 2021, in de procedure X BV tegen Classic Coach Company vof, Y, Z,

(...)

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 2008, L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen X BV, een touringcarbedrijf, enerzijds, en Classic Coach Company vof, ook een touringcarbedrijf (hierna: ‘Classic Coach’), en twee natuurlijke personen, Y en Z, anderzijds, over een vermeende schending door laatstgenoemden van het Benelux-merk waarvan X houder is.

³⁰ Hof Arnhem-Leeuwarden 24 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:11117, r.o. 7.83.

³¹ Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht (R&P nr. IE2)*, 2019/17.14 gaan ervan uit dat een gewijzigde opname een nieuwe fonogram is als het ‘klankbeeld’ is gewijzigd. Het is niet duidelijk of hiermee iedere hoorbare wijziging wordt bedoeld of dat (toch) een zekere creatief gehalte wordt verondersteld.

Toepasselijke bepalingen*Internationaal recht**Verdrag van Parijs*

3 Artikel 1, lid 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: 'Verdrag van Parijs'), bepaalt:

'De bescherming van de industriële eigendom omvat de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, zomede de bestrijding van de oneerlijke mededinging.'

4 Artikel 8 van het Verdrag van Parijs luidt:

'De handelsnaam zal in alle landen der Unie, zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.'

TRIPs-Overeenkomst

5 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: 'TRIPs-Overeenkomst'), als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), die op 15 april 1994 te Marrakesh is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986–1994) voortvloeiende overeenkomsten (*PB* 1994, L 336, blz. 1).

6 Artikel 1 van de TRIPs-Overeenkomst, met als opschrift 'Aard en reikwijdte van verplichtingen', bepaalt in lid 2:

'Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder 'intellectuele eigendom' verstaan alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in deel II, titels 1 tot en met 7.'

7 Artikel 2 van die overeenkomst, met als opschrift 'Verdragen inzake de intellectuele eigendom', bepaalt in lid 1:

'Wat betreft de delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs [...] na.'

8 Artikel 16 van de die overeenkomst, met als opschrift 'Verleende rechten', bepaalt in lid 1:

'De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitende recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik.'

Unierecht

9 In overweging 5 van richtlijn 2008/95 is uiteengezet:

'De lidstaten dienen ondanks deze richtlijn de bevoegdheid te behouden tot het beschermen van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, die deze richtlijn alleen wat betreft hun verhouding tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk in aanmerking neemt.'

10 Artikel 1 van die richtlijn, met als opschrift 'Toepassing', luidt:

'Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.'

11 Artikel 4 van deze richtlijn, met als opschrift 'Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten', bepaalt in lid 4:

'Elke lidstaat kan bovendien bepalen, dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

b) rechten op een niet ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het [jongere] merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder er-

van het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden;

c) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in lid 2 en het onderhavige lid, onder b), vermelde rechten, met name van:

- i) een recht op een naam;
- ii) een recht op een portret;
- iii) een auteursrecht;
- iv) een recht van industriële eigendom;

[...]

12 Artikel 5 van die richtlijn, 'Rechten verbonden aan het merk', luidt:

'1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
- c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
- d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.

[...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt

getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

13 Artikel 6 van richtlijn 2008/95, met als opschrift 'Bepanking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen', bepaalt:

'1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam en adres;
- [...]

2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.'

14 Artikel 9 van deze richtlijn, 'Rechtsverwerking wegens gedogen', luidt:

'1. De houder in een lidstaat van een [...] ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponerd.

2. Elke lidstaat kan bepalen, dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder [...] van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, onder b) of c).

3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen.'

15 Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 2015, L 336, blz. 1). De inhoud van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 is nu in wezen, met slechts redactionele wijzigingen, opgenomen in artikel 14, lid 3, van richtlijn 2015/2436. Gezien de datum van de feiten in het hoofdgeding moet de onderhavige prejudiciële verwijzing evenwel worden onderzocht aan de hand van richtlijn 2008/95.

Benelux-verdrag

16 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 fe-

bruari 2005, ondertekend te Den Haag door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, is in werking getreden op 1 september 2006 (hierna: 'Benelux-verdrag'). Artikel 2.20 ervan, met als opschrift 'Bescherminingsomvang', bepaalt in lid 1:

'Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden

[...]

b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;

[...]

d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.'

17 Artikel 2.23 van het Benelux-verdrag, met als opschrift 'Beperking van het uitsluitend recht', bepaalt in lid 2:

'Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van een van de Benelux-landen.'

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

18 Van 1968 tot 1977 waren twee broers vennoten van een te Amersfoort (Nederland) gevestigde vennootschap onder firma die een touringcarbedrijf dreef onder de naam 'Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei'. Tot 1971 werd ongeregeld personenvervoer per bus verzorgd door hun vader, die deze activiteit sinds 1935 uitoefende.

19 In 1975 heeft een van deze broers (hierna: 'broer 1') X opgericht, dat sinds 1975 of 1978 twee handelsnamen gebruikt, waarvan er één gedeeltelijk overeenstemt met de familienaam van de broers.

20 In 1977 heeft de andere broer (hierna: 'broer 2') de in 1968 opgerichte vennootschap, nadat broer 1 daar was uitgetreden, onder dezelfde naam maar in de vorm van een besloten vennootschap voortgezet met zijn echtgenote als medeaandeelhouder.

21 In 1991 heeft broer 2 met zijn echtgenote om fiscale redenen ook een vennootschap onder firma opgericht. De twee vennootschappen van broer 2 en zijn vrouw hebben naast elkaar bestaan en hebben beide op hun touringcars aanduidingen gevoerd waarvan een benaming die overeenstemt met de naam van broer 2 onderdeel uitmaakt.

22 In 1995, na het overlijden van broer 2, werd zijn activiteit voortgezet door zijn twee zonen, Y en Z, die daartoe Classic Coach hebben opgericht, dat ook in Nederland is gevestigd. Sinds enkele jaren staat op de achterzijde van de touringcars van Classic Coach een aanduiding die onder meer de naam van broer 2 bevat, of, meer specifiek, de initiaal van zijn voornaam gevolgd door zijn familienaam.

23 X is houdster van het op 15 januari 2008 ingeschreven Benelux-woordmerk voor onder meer diensten van klasse 39 in de zin van de 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, waaronder diensten van een touringcarbedrijf. Dit merk stemt overeen met de gemeenschappelijke familienaam van de broers 1 en 2.

24 In deze omstandigheden heeft X een vordering ingesteld bij de rechtbank Den Haag (Nederland), die zij onder meer verzoekt om verweerders in het hoofdgeding te bevelen om iedere inbreuk op haar Benelux-woordmerk en op haar handelsnamen definitief te staken.

25 X heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat verweerders in het hoofdgeding door het gebruik van de aanduiding die overeenstemt met de naam van broer 2, inbreuk maken op haar merkrechten als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, onder b) en d), van het Benelux-verdrag en op haar handelsnaamrechten als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet.

26 Verweerders in het hoofdgeding hebben zich tegen de gestelde merkinbreuk verweerd met onder meer een beroep op artikel 2.23, lid 2, van het Benelux-verdrag, waarbij in wezen artikel 6, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*PB* 1989, L 40, blz. 1) wordt omgezet, dat overeenstemt met artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95. Voorts hebben verweerders in het hoofdgeding de gestelde handelsnaaminbreuk bestreden met onder meer een beroep op rechtsverwerking.

27 Bij uitspraak van 10 mei 2017 heeft de rechtbank Den Haag de vordering van X toegewezen, maar bij arrest van 12 februari 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag (Nederland) deze uitspraak vernietigd en de vordering van X afgewezen.

28 De Hoge Raad der Nederlanden, waarbij X cassatieberoep tegen dat arrest heeft ingesteld, verklaart dat hij twijfels heeft over het antwoord op de vraag wanneer mag worden aangenomen dat er sprake is van een 'ouder recht' in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95.

29 In dit verband is onder meer denkbaar dat voor het aannemen van een ouder recht vereist is dat op grond

van dit recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik dat de merkhouder van het merk maakt, kan worden verboden. Volgens de Hoge Raad der Nederlanden blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling dat een formulering in het oorspronkelijke tekstvoorstel, die de werkingssfeer ervan uitbreidde tot oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis die niet meer kunnen worden aangevoerd tegen het later ingeschreven merk, uiteindelijk niet is opgenomen.

30 Denkbaar is voorts ook dat voor het aannemen van een ouder recht van een derde van belang is of de merkhouder een nog ouder in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht heeft met betrekking tot het als merk ingeschreven teken en, zo ja, of op grond van dit nog oudere recht het gebruik van het gestelde oudere recht van die derde kan worden verboden.

31 In casu heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat X, de houdster van het Benelux-merk, met betrekking tot het als merk ingeschreven teken nog oudere handelsnaamrechten heeft dan verweerders in het hoofdgeding. Volgens deze rechter heeft X echter wegens gedogen haar recht verwerkt om op grond van deze oudere handelsnaamrechten te verbieden dat verweerders in het hoofdgeding de handelsnaam gebruiken die overeenstemt met de naam van broer 2. Bijgevolg zou X zich in een situatie bevinden waarin zij het gebruik van deze handelsnaam door verweerders in het hoofdgeding niet op basis van haar nog oudere handelsnaamrechten kan verbieden.

32 De beoordeling van de gegrondheid van het cassatieberoep tegen deze beoordeling van die rechter hangt volgens de Hoge Raad der Nederlanden af van de draagwijdte van het begrip 'ouder recht' in artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95. Dienaangaande verduidelijkt hij dat tot uitgangspunt dient dat alle in het hoofdgeding aan de orde zijnde handelsnamen in Nederland erkende rechten zijn als bedoeld in dit artikel 6, lid 2.

33 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

'1) Is voor de vaststelling dat sprake is van een 'ouder recht' van een derde als bedoeld in artikel 6, lid 2, van [richtlijn 2008/95]

a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of

b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?

2) Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja, is dan van belang of de merkhouder op grond van dit nog

oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde 'ouder recht' kan verbieden?'

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

34 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden.

35 Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing, heeft het hoofdgeding betrekking op een conflict tussen verschillende identieke of overeenstemmende handelsnamen, die alle zijn erkend in de nationale wetgeving, en waarvan er één door de houder ervan later als merk is ingeschreven. Volgens de informatie in deze beslissing kan de houder van het ingeschreven merk zich krachtens het toepasselijke nationale recht op basis van de oudere handelsnaam die hij zelf gebruikt, echter niet langer verzetten tegen het gebruik van de identieke of overeenstemmende handelsnaam door een derde, omdat hij zijn recht wegens gedogen heeft verwerkt.

36 In dit verband zij eraan herinnerd dat het begrip 'ouder recht' in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de overeenstemmende begrippen in regelingen van internationaal recht, en op een wijze dat het daarmee verenigbaar blijft. Daarbij dient tevens rekening te worden gehouden met de context waarin dergelijke begrippen passen en met het door de relevante verdragsbepalingen inzake intellectuele eigendom beoogde doel (zie naar analogie arrest van 2 april 2020, *Stim en SAMI*, C-753/18, EU:C:2020:268, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de handelsnaam een recht vormt dat onder de uitdrukking 'intellectuele eigendom' in de zin van artikel 1, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst valt. Bovendien vloeit uit artikel 2, lid 1, van deze overeenkomst voort dat de bescherming van handelsnamen, waarin specifiek is voorzien in artikel 8 van het Verdrag van Parijs, uitdrukkelijk in deze overeenkomst is opgenomen. De WTO-leden zijn krachtens de TRIPs-overeenkomst dus verplicht handelsnamen te beschermen (arrest van 16 november 2004, *Anheuser-Busch*, C-245/02, EU:C:2004:717, punt 91).

38 Volgens artikel 16, lid 1, laatste zin, van de TRIPs-overeenkomst moet het verder om een bestaand eerder recht gaan, waarbij het woord 'bestaand' betekent dat het betrokken recht binnen de temporele werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst moet vallen en nog steeds beschermd moet zijn op het tijdstip waarop de houder van dit recht zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken (zie in die zin arrest van 16 no-

vember 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punt 94).

39 Bovendien moet de bescherming van de handelsnaam overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag van Parijs weliswaar worden verzekerd zonder dat deze afhankelijk kan worden gesteld van enigerlei voorwaarde inzake inschrijving, maar noch artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst, noch artikel 8 van het Verdrag van Parijs verzet zich er in beginsel tegen dat het bestaan van een handelsnaam in het nationale recht afhankelijk wordt gesteld van voorwaarden inzake minimaal gebruik of minimale bekendheid ervan (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punten 96 en 97).

40 Het begrip eerder recht betekent dat de grondslag van het betrokken recht van eerdere datum moet zijn dan de verkrijging van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken. Dit is namelijk een uiting van het beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft, welk beginsel een van de grondslagen van het merkenrecht en meer in het algemeen van het gehele industriële-eigendomsrecht vormt (zie in die zin arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, punt 98).

41 In artikel 4, lid 4, onder c), van richtlijn 2008/95 wordt het begrip 'ouder recht' onder meer opgevat als een recht van industriële eigendom, die louter een soort intellectuele eigendom is. Uit artikel 1, lid 2, van het Verdrag van Parijs blijkt dat de handelsnaam een industrieel-eigendomsrecht is.

42 Artikel 4, lid 4, onder c), van richtlijn 2008/95 dient weliswaar hoofdzakelijk andere doeleinden dan die van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95, namelijk de houder van een ouder recht in staat stellen om zich te verzetten tegen de inschrijving van een merk of om de nietigverklaring van een ingeschreven merk te vorderen, maar dit neemt niet weg dat het in deze twee bepalingen gebruikte begrip 'ouder recht' in deze context dezelfde betekenis moet hebben, aangezien de Uniewetgever in dit geval geen andere wil kenbaar heeft gemaakt (zie naar analogie arrest van 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C-403/08 en C-429/08, EU:C:2011:631, punt 188).

43 Bijgevolg kan een handelsnaam voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 een ouder recht vormen.

44 Aangaande de toepassingsvoorwaarden van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 zij er vooraf aan herinnerd dat de bewoordingen van een Unierechtelijke bepaling die voor de vaststelling van de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk verwijst naar het recht van de lidstaten, in de regel in de gehele Europese Unie autonoom en op eenvormige wijze moeten worden uitgelegd, los van de kwalificaties die de lidstaten eraan hebben gegeven en rekening houdend met de bewoordingen van de bepaling in kwestie, alsmede met haar context en met de doelstellingen die worden nagestreefd met de regeling waarvan zij deel uitmaakt (zie in die zin arrest van 30 november 2021,

LR Ğenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, punt 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

45 In dit verband moet met betrekking tot de bewoordingen van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 worden opgemerkt dat deze bepaling, naast de voorwaarden inzake, ten eerste, het gebruik van een dergelijk recht in het economische verkeer, ten tweede, het feit dat dit recht ouder moet zijn, ten derde, de slechts plaatselijke betekenis ervan en, ten vierde, de erkenning van dit recht in de wetgeving van de betrokken lidstaat, geenszins bepaalt dat de derde het gebruik van een jonger merk moet kunnen verbieden om dit recht te kunnen doen gelden tegen de houder van dat merk.

46 Die uitlegging vindt steun in zowel de context van deze bepaling als de algemene opzet van richtlijn 2008/95. Volgens artikel 4, lid 4, onder b) en c), van deze richtlijn kan elke lidstaat immers bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard met name, ten eerste, indien en voor zover rechten op een in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het jongere merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden, en, ten tweede, indien en voor zover het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ouder recht, bijvoorbeeld een recht van industriële eigendom.

47 Anders dan de gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, die onder meer in artikel 4, lid 4, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 zijn vastgesteld en ertoe strekken dat hetzij de inschrijving van een merk wordt verhinderd, hetzij het merk nietig wordt verklaard, voorziet artikel 6, lid 2, van deze richtlijn echter slechts in een beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten als bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn.

48 Bovendien mogen 'oudere rechten' in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 slechts van plaatselijke betekenis zijn, hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft.

49 Een dergelijke benadering, volgens welke voor de beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten soepeler voorwaarden gelden dan voor de weigering van inschrijving of voor de nietigverklaring van een merk, is ook in overeenstemming met de doelstellingen van richtlijn 2008/95, die in het algemeen gericht is op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 De totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling kan aan die uitlegging niet afdoen, ook al kan de totstandkomingsgeschiedenis van een Unierechtelijke handeling relevante informatie voor de uitlegging ervan verschaffen (zie in die zin arrest van 13 januari 2022, Duitsland e.a./Commissie, C-177/19–C-179/19 P, EU:C:2022:10, punt 82). In casu zij opgemerkt dat bij de vaststelling van richtlijn 89/104, die vervolgens bij richtlijn 2008/95 is gecodificeerd, de tekst van het huidige artikel 6, lid 2, ervan, zoals voorgesteld door de Italiaanse delegatie bij de Raad van de Europese Unie, niet volledig is aangenomen. Volgens het voorstel van deze delegatie zou de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen gelden 'zelfs indien dit [oudere] recht niet meer kan worden ingeroepen tegen het later ingeschreven merk'.

51 Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 heeft willen beperken tot alleen de oudere rechten op basis waarvan de houder ervan het gebruik van het jongere merk kan verbieden. Een dergelijke voorwaarde zou deze bepaling immers elk nuttig effect ontnemen, aangezien de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling daardoor zouden worden gelijkgesteld met de voorwaarden voor de toepassing van de aanvullende weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4, lid 4, onder b) en c), van deze richtlijn.

52 Bijgevolg volstaat het volgens artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 in beginsel dat het oudere recht van slechts plaatselijke betekenis, zoals een handelsnaam, in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economische verkeer wordt gebruikt, om zich daarop te kunnen beroepen tegen de houder van een jonger merk.

53 Een nationale wettelijke regeling op grond waarvan wordt vereist dat het oudere recht de houder ervan het recht verleent om het plaatselijke gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden, zou verder gaan dan de vereisten van artikel 6 van richtlijn 2008/95, ermee rekening houdend dat deze bepaling en de artikelen 5 en 7 van deze richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Unie genieten (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54 Tevens zij in herinnering gebracht dat het langdurige en eerlijke parallelle gebruik van twee gelijke merken die dezelfde waren aanduiden, geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Indien het gebruik van deze tekens in de toekomst met oneerlijke praktijken gepaard gaat, kan deze situatie in voorkomend geval echter worden getoetst aan de regels inzake oneerlijke mededinging (zie naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punten 82 en 83).

55 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden.

Tweede vraag

56 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken en, in voorkomend geval, of het feit dat de houder van het merk en het nog oudere recht, krachtens de wetgeving van de betrokken lidstaat een derde op basis van laatstgenoemd recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht, invloed heeft op het bestaan van een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling.

57 Om te beginnen zij opgemerkt dat richtlijn 2008/95 in beginsel niet de verhouding regelt tussen de verschillende rechten die als 'oudere rechten' in de zin van artikel 6, lid 2, ervan kunnen worden aangemerkt, maar de verhouding tussen deze rechten en de door de inschrijving verkregen merken.

58 Enerzijds is richtlijn 2008/95 volgens artikel 1 ervan immers in wezen van toepassing op ieder merk dat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving.

59 Anderzijds regelen artikel 4, lid 4, onder b) en c), en artikel 6, lid 2, van die richtlijn conflicten van ingeschreven merken of merkaanvragen met oudere rechten.

60 Deze vaststelling vindt steun in zowel de bewoordingen van overweging 5 van richtlijn 2008/95, betreffende de verhouding van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk, als artikel 9, lid 3, van deze richtlijn, waaruit blijkt dat dit artikel, wat rechtsverwerking wegens gedogen betreft, enkel de verhouding van oudere rechten tot later ingeschreven merken regelt.

61 Bijgevolg wordt de verhouding tussen de verschillende rechten die als 'oudere rechten' in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 kunnen worden aangemerkt, hoofdzakelijk beheerst door het nationale recht van de betrokken lidstaat.

62 Voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van die richtlijn is het dus van belang dat het recht waarop de derde zich beroept wordt erkend in de wetgeving van de betrokken lidstaat en dat dit recht nog steeds is beschermd op het tijdstip waarop de houder ervan zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te ra-

ken, zoals blijkt uit de rechtspraak waarnaar in punt 38 van dit arrest wordt verwezen.

63 In deze context kan het feit dat de houder van het jongere merk beschikt over een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht op het als merk ingeschreven teken, invloed hebben op het bestaan van een 'ouder recht' in de zin van die bepaling, voor zover de houder van het merk zich op grond van dit nog oudere recht daadwerkelijk kan verzetten tegen de aanspraak op een ouder recht of dit kan beperken, hetgeen in casu door de verwijzende rechter moet worden nagegaan overeenkomstig zijn toepasselijke nationale recht.

64 In een situatie waarin een recht waarop een derde zich beroept niet langer wordt beschermd door de wetgeving van de betrokken lidstaat, kan immers niet worden geoordeeld dat dit recht een in deze wetgeving erkend 'ouder recht' vormt in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95.

65 In deze omstandigheden dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.

Kosten

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

- 1) Artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden.
- 2) Artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een 'ouder recht' in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op

basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.

Noot

1. In het hier geannoteerde arrest laat het Hof van Justitie EU (HvJ EU) zich voor het eerst uit over de vraag wanneer sprake is van een 'ouder recht van slechts plaatselijke betekenis' in de zin van artikel 6 lid 2 MRI (oud),¹ thans artikel 14 lid 3 MRI.² Het artikel is geïmplementeerd in artikel 2.23 lid 2 BVIE. Het artikel luidt in zowel de oude als huidige richtlijn als volgt:

"Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt."

2. Voor een goed begrip van het onderhavige arrest zijn de feiten die ten grondslag liggen aan de prejudiciële vragen aan het HvJ EU van belang.³ Opa Meering heeft twee zoons die, omdat zij later kinderen krijgen die in dit geschil van belang zijn, vader 1 en vader 2 worden genoemd. Zowel vader 1 als vader 2 hebben twee kinderen. In 1935 richt opa Meering een eenmanszaak op voor het verlenen van busdiensten. In 1956 is deze eenmanszaak een vof geworden doordat vader 1 toetreedt tot het bedrijf. Vanaf 1971, na het overlijden van opa Meering, voert vader 1 weer een eenmanszaak. Vader 1 en 2 blijken actieve ondernemers: van 1968 tot 1977 zijn zij beiden vennoot van de door hen opgerichte vof 'Amersfoort's Bloei', wederom een bedrijf dat bussen en daaraan verwante diensten aanbiedt. In 1975 richt vader 1 Meering Touringcars B.V. op. Vader 1 treedt vervolgens in 1977 uit de vof 'Amersfoort's Bloei' en richt zich volledig op zijn in 1975 opgerichte bv. Vanuit deze bv gebruikt hij zijn familienaam (Meering) als handelsnaam. Deze handelsnaam gebruikt deze bv vanaf 1978.⁴ Na het uittreden van vader 1 uit de vof, zet vader 2 de vof 'Amersfoort's Bloei' voort in de vorm van een bv. Vader 2 gebruikt zijn familienaam (Meering) nog steeds op zijn bussen. In 1991 richt vader 2 – om fiscale redenen – een vof op; op de bussen van de vof wordt wederom de familienaam gebruikt. In 1995, na het overlijden van vader 2, zetten zijn zoons het bedrijf van de vof uit 1991 voort onder de naam 'Classic Coach

1 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

2 Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

3 Zie uitgebreid Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*Classic Coach Company*), r.o. 1.1 e.v.

4 Het hof Den Haag twijfelt in zijn arrest of de handelsnaam vanaf 1975 of vanaf 1978 wordt gebruikt door de bv van vader 1. Voor de beslechting van het geschil en het arrest van het HvJ EU maakt dit evenwel niet uit, waardoor wij in deze noot voor het gemak uitgaan van 1978.

Company' (CCC). Net als bij de vorige bedrijven wordt op de bussen de familienaam gebruikt. In 2008 verkrijgt de bv van vader 1 een Benelux-merk met daarin de familienaam opgenomen.

3. De balans is aldus als volgt. Het bedrijf van vader 1 heeft een handelsnaam met daarin de familienaam uit 1978. CCC (het bedrijf van de zoon van vader 2) gebruikt de familienaam ook als handelsnaam, maar dan vanaf 1991. Sinds 2008 heeft vader 1 ook een merknaam met daarin de familienaam. Het bedrijf van vader 1 spreekt vervolgens CCC aan en stelt dat a) CCC inbreuk maakt op zijn handelsnaam uit 1978 (artikel 5 Hnw) dan wel b) dat sprake is van inbreuk op haar in 2008 ingeschreven merk (artikel 2.20 lid 2 sub b of d BVIE). Het hof Den Haag wijst de handelsnaamvordering af op grond van rechtsverwerking. De merkinbreuk wijst het hof ook af en wel omdat de handelsnaam van CCC ten opzichte van het merk van het bedrijf van vader 1 een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis is in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE.

4. De Hoge Raad besluit in cassatie prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ EU over de uitleg van het begrip 'ouder recht' in artikel 2.23 lid 2 BVIE. De Hoge Raad vraagt zich allereerst af of voor het aannemen van een 'ouder recht' in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE is vereist dat op grond van dit recht het gebruik van het jongere merk van de merkhouder kan worden verboden.⁵ Bij het oorspronkelijke tekstvoorstel van de oude MRI had de Italiaanse delegatie namelijk voorgesteld dat een recht in de zin van artikel 6 lid 2 MRI (oud) zelfs kwalificeert als 'ouder recht' als op grond van het oudere recht een jonger merk niet kan worden verboden. Dit tekstvoorstel is afgewezen, wat de vraag oproept of daaruit *a contrario* volgt dat voor de kwalificatie 'ouder recht' vereist is dat op grond van dit recht kan worden opgetreden tegen het jongere merk. Ten tweede vraagt de Hoge Raad zich af of voor de kwalificatie 'ouder recht' van belang is of de merkhouder een nog ouder erkend recht heeft dan de partij die zich beroept op artikel 6 lid 2 MRI (oud).

5. Bij het beantwoorden van de eerste vraag gaat het HvJ EU eerst in op het feit dat handelsnamen onder de noemer 'intellectuele eigendom' vallen in de zin van artikel 1 lid 2 TRIPs (r.o. 37). Vervolgens wijst het Hof op artikel 16 TRIPs waarin een cruciaal beginsel is opgenomen en aan het gehele industriële eigendomsrecht ten grondslag ligt: het beginsel dat eerdere rechten – rechten van een eerdere datum dan het recht waarmee zij geacht worden in conflict te zijn – niet gehinderd kunnen worden door jongere rechten (r.o. 38-40). Met als gevolg dat een handelsnaam een ouder recht in de zin van artikel 6 lid 2 MRI (oud) kan vormen (r.o. 43).

6. Voor de vaststelling dat er sprake is van een ouder recht in de zin van artikel 6 lid 2 MRI (oud) is evenwel *niet* vereist dat op basis van dit recht het jongere merk kan

worden verboden (r.o. 55 en dictum). Volgens het HvJ EU is dat geen voorwaarde die artikel 6 lid 2 MRI (oud) stelt (r.o. 45) en uit het feit dat het tekstvoorstel van de Italiaanse delegatie niet gevolgd is (zie nr. 4), kan niet worden afgeleid dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 6 lid 2 MRI (oud) 'toch' heeft willen beperken tot alleen de oudere rechten op basis waarvan de houder ervan het gebruik van het jongere merk kan verbieden (r.o. 50-51). Het feit dat artikel 4 lid 4 sub c MRI (oud) deze voorwaarde voor de weigering van inschrijving of voor de nietigverklaring van een merk wel stelt, maakt dat niet anders. Een benadering volgens welke voor de beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten soepeler voorwaarden gelden dan voor de weigering van inschrijving of voor de nietigverklaring van een merk, is immers in overeenstemming met de doelstellingen van Richtlijn 2008/95, die in het algemeen gericht is op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (r.o. 49).

7. Voor een succesvol beroep op artikel 6 lid 2 MRI (oud) – thans artikel 14 lid 3 MRI (in het vervolg halen wij gemakshalve alleen artikel 14 lid 3 MRI aan) – geldt dus niet de eis dat de houder van het oudere recht het gebruik van het jongere merk kan verbieden. Wij vinden dit een logische en begrijpelijke beslissing. Minder logisch en begrijpelijk vinden wij r.o. 48. Daarin legt het HvJ EU uit wat de betekenis is van de woorden 'ouder recht van slechts plaatselijke betekenis' in de zin van artikel 14 lid 3 MRI. Volgens het HvJ EU zijn dat ook daadwerkelijk rechten van 'slechts' plaatselijke betekenis, hetgeen betekent "dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft."

8. Zoals Chalmers in zijn fraaie *BIE*-noot (*BIE* 2022/10) onder het onderhavige arrest terecht opmerkt, duidt deze uitleg er mogelijk op dat de gebruikers van oudere handelsnamen van *meer* dan plaatselijke betekenis geen succesvol beroep kunnen doen op deze beperking van het uitsluitend merkrecht. Voor de Benelux-situatie zou dat dus tot gevolg kunnen hebben dat een gebruiker van een oudere *plaatselijke* handelsnaam met een beroep op artikel 2.23 lid 2 BVIE de merkinbreukvordering van de jongere merkrechtshouder kan afweren, maar de gebruiker van de oudere *landelijke* handelsnaam niet.

9. Op het eerste gezicht lijkt dat niet heel erg logisch en kan het er uiteindelijk toe leiden dat de jongere merkhouder het gebruik van de oudere landelijke handelsnaam zou kunnen verbieden. Dat laatste zou één van de belangrijkste beginselen uit het IE-recht opzij zetten: het beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft, welk beginsel een van de grondslagen van het merkenrecht en meer in het algemeen van het gehele industriële-eigendomsrecht vormt (r.o. 40). Zoals Chalmers terecht opmerkt (*BIE*-noot nr. 36) zou dit onaanvaardbaar

⁵ HR 15 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:42 (*Classic Coach Company*), r.o. 3.3.7.

zijn en indruisen tegen de logica, het voorrangsbeginsel en verplichtingen die voortvloeien uit het internationaal recht (artikel 16 TRIPs).⁶ In zijn *BIE*-noot laat Chalmers een aantal verschillende mogelijke manieren de revue passerend die kunnen voorkomen dat het hier geannoteerde arrest tot onaanvaardbare resultaten zou leiden. In het onderstaande zullen wij bij die oplossingen stilstaan en doen wij zelf ook nog een paar suggesties.

10. Het ligt voor de hand om in eerste instantie de oplossing in r.o. 48 van het onderhavige arrest zelf te zoeken. Daar overweegt het HvJ EU immers dat het plaatselijke oudere recht geografisch gezien geen betrekking mag hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk. Nu het een ingeschreven Benelux-merk betreft en het handelsnaamrecht slechts in (heel) Nederland bescherming geniet, heeft het oudere (handelsnaam)recht geografisch gezien geen betrekking op een even groot gebied als een ingeschreven Benelux-merk, zodat goed verdedigbaar is dat ook een landelijk bekende handelsnaam gezien kan worden als een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE.⁷

11. Hoewel Chalmers niet onwelwillend tegenover een dergelijke lezing van artikel 2.23 lid 2 BVIE staat, wijst hij deze oplossing uiteindelijk toch van de hand (*BIE*-noot nr. 27). Hij wijst hiervoor op artikel 8 lid 4 UMVo⁸ en het op artikel 2.23 lid 2 BVIE gelijkende artikel 111 UMVo (oud), thans artikel 138 UMVo.⁹ In artikel 8 lid 4 UMVo is opgenomen dat een ouder recht van 'meer dan alleen plaatselijke betekenis' oppositie kan instellen tegen een aangevraagd merk, terwijl in artikel 138 lid 3 UMVo is opgenomen dat een jonger merk geen *bezwaar* kan maken tegen een ouder recht van 'slechts plaatselijke betekenis'. Chalmers laat aan de hand van internationale literatuur¹⁰ zien dat wel betoogd is dat het 'ouder recht van *slechts* plaatselijke betekenis' de logische tegenhanger is van het 'ouder recht van *meer* dan plaatselijke betekenis, in die zin dat wanneer een ouder recht niet van méér dan plaatselijke betekenis is, het automatisch een recht is van slechts plaatselijke betekenis. Hoewel Chalmers onzes inziens terecht kritisch is op deze redenering (zie *BIE*-noot

nr. 20-27) is hij wél van mening dat het HvJ EU in r.o. 48 van het hier geannoteerde arrest ook uitgaat van deze logische samenhang. Uitgaande van deze logische samenhang zou volgens Chalmers een uitleg van artikel 2.23 lid 2 BVIE waarbij een in heel Nederland gebruikte handelsnaam kwalificeert als 'ouder recht van slechts plaatselijke betekenis', tot problemen leiden bij de toepassing van artikel 8 lid 4 UMVo. Het gevolg van een dergelijke uitleg zou namelijk zijn dat de landelijk gevoerde handelsnaam die kwalificeert als ouder recht van slechts plaatselijke betekenis in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE niet meer kan worden ingezet in oppositie- en nietigheidsacties tegen jongere merken, omdat – vanwege de vereiste coherente toepassing van de regels van het UMVo en de MRI – het dan onmogelijk kan worden gekwalificeerd als ouder recht van méér dan plaatselijke betekenis in de zin van artikel 8 lid 4 UMVo.

12. Er is natuurlijk een niet te ontkennen grammaticale c.q. woordelijke samenhang tussen de begrippen 'ouder recht van *meer* dan plaatselijke betekenis' in de zin van artikel 8 lid 4 UMVo/artikel 5 lid 4 MRI (artikel 4 lid 4 sub c MRI (oud)) en 'ouder recht van *slechts* plaatselijke betekenis' in de zin van artikel 14 lid 3 MRI/artikel 2.23 lid 2 BVIE. Maar dit betekent onzes inziens niet dat de uitleg van het begrip 'ouder recht van *slechts* plaatselijke betekenis' in artikel 2.23 lid 2 BVIE de noodzakelijke tegenhanger is van de uitleg van het begrip 'ouder recht van *meer* dan plaatselijke betekenis' in artikel 8 lid 4 UMVo/artikel 5 lid 4 MRI. Artikel 14 lid 3 MRI/artikel 2.23 lid 2 BVIE enerzijds en artikel 8 lid 4 UMVo/artikel 5 lid 4 MRI anderzijds hebben immers fundamenteel verschillende doelen en gevolgen: artikel 14 lid 3 MRI/artikel 2.23 lid 2 BVIE roept een situatie van co-existentie in het leven tussen een ouder recht en een jonger merk, terwijl artikel 8 lid 4 UMVo/artikel 5 lid 4 MRI de mogelijkheid geeft voor een ouder recht om oppositie in te stellen tegen een jonger merk. Gezien dit verschil in rechtsgevolg is het onzes inziens daarom goed verdedigbaar dat artikel 14 lid 3 MRI/artikel 2.23 lid 2 BVIE en artikel 8 lid 4 UMVo/artikel 5 lid 4 MRI autonome bepalingen zijn, hetgeen dan ook geldt voor de begrippen 'ouder recht van *slechts* plaatselijke betekenis' en 'ouder recht van *meer* dan plaatselijke betekenis'.¹¹ De uitleg van het begrip 'ouder recht van *slechts* plaatselijke betekenis' in artikel 14 lid 3 MRI/artikel 2.23 lid 2 BVIE heeft daarom niet noodzakelijkerwijs iets van doen met de uitleg van het begrip 'ouder recht van *meer* dan plaatselijke betekenis' in de zin van artikel 8 lid 4 UMVo/artikel 5 lid 4 MRI. Mede gelet op de verplichting die voortvloeit uit artikel 16 lid 1 TRIPs willen wij daarom

6 Artikel 16 lid 1 TRIPs luidt: "De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. *De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet* (curs., PG/JT) en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik."

7 Zie in deze zin D.J.G. Visser & A.M. Verduijn, 'Rechtsverwerking, de oudere en de nog oudere handelsnaam in het merkenrecht', AA, p. 795.

8 Ook in de oude verordening is dit artikel 8 lid 4 UMVo.

9 Opvallend is overigens dat in artikel 138 lid 3 UMVo, in tegenstelling tot artikel 14 lid 3 MRI, is opgenomen dat de houder van het Uniemerk geen bezwaar kan maken tegen oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis, zelfs wanneer dat recht niet meer aan het Uniemerk tegengeworpen kan worden. In artikel 138 lid 3 UMVo is dus wel opgenomen wat de Italiaanse delegatie had voorgesteld om (ook) op te nemen in artikel 6 lid 2 MRI (oud).

10 Zie de literatuur die Chalmers bespreekt in nr. 20 e.v. van zijn noot.

11 Hiervoor kan ook worden gewezen op het feit dat het HvJ EU steevast oordeelt dat de nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht, met name van een speciaal ter omzetting van een richtlijn vastgestelde nationale wet, zijn nationale recht zo veel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van die richtlijn. Vgl. HvJ EG, C-408/01 (*Adidas/Fitnessworld*), r.o. 21, waar het HvJ EU ondanks de bewoording van artikel 5 lid 2 MRI (oud) oordeelt dat een bekend merk kan optreden tegen overeenstemmende tekens ingeschreven voor zowel soortgelijke als niet-soortgelijke waren of diensten.

ervoor pleiten dat, totdat het HvJ EU expliciet anders beslist, een handelsnaam die landelijk wordt gebruikt in bijvoorbeeld Nederland een beroep kan doen op artikel 2.23 lid 2 BVIE.

13. Wel moet goed voor ogen gehouden worden dat onze interpretatie van r.o. 48 van het hier geannoteerde arrest alleen een oplossing biedt voor gebruikers van oudere landelijk gevoerde handelsnamen in Nederland, Luxemburg en België. Gebruikers van oudere landelijke handelsnamen in andere lidstaten hebben daar niets aan. In bijvoorbeeld Duitsland heeft een landelijke handelsnaam immers wel betrekking op een geografisch even groot gebied als een ingeschreven nationaal Duits merk, waardoor de gebruiker van de oudere landelijke handelsnaam geen succesvol beroep kan doen op het nationale wetsartikel waarin artikel 14 lid 3 MRI is geïmplementeerd. Gebruikers van oudere landelijke handelsnamen worden in deze lidstaten dus achtergesteld.

14. Alleen al om deze reden is het toe te juichen dat Chalmers op zoek is gegaan naar andere oplossingen. Een EU-lidstaat brede oplossing die hij noemt en ons aanspreekt is gelegen in de aanhef van artikel 10 lid 2 MRI/artikel 2.20 lid 2 BVIE. Dit artikellid bepaalt namelijk dat de verbodsrechten van de merkhouder slechts gelden “onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen”. Een EU-lidstaat brede oplossing ligt hier voor het grijpen, door onder ‘houders van oudere rechten’ ook oudere handelsnaamrechten (met plaatselijke en meer dan plaatselijke betekenis) – en alle andere oudere rechten, zoals oudere auteursrechten – te begrijpen.

15. Dat uit de wetgeschiedenis lijkt te volgen dat de wetgever hier waarschijnlijk alleen het oog heeft gehad op oudere geregistreerde merken, is voor ons niet doorslaggevend.¹² Het voldoen aan het (in artikel 16 TRIPs neergelegde) beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft, welk beginsel een van de grondslagen van het merkenrecht en meer in het algemeen van het gehele industriële-eigendomsrecht vormt staat voorop en vinden wij belangrijker dan de schijnbare bedoeling van de wetgever zoals deze blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van de UMVO en MRI. Zoals ook blijkt uit het hier geannoteerde arrest zelf kan de totstandkomingsgeschiedenis van Uniewetgeving immers hoogstens relevante informatie verschaffen voor de uitleg van een Unierechtelijke bepaling (r.o. 50), maar kan deze totstandkomingsgeschiedenis er niet toe leiden dat een bepaling zijn nuttige effect wordt afgenomen (r.o. 51). Dat met deze interpretatie van de aanhef van artikel 10 lid 2 MRI/artikel 2.20 lid 2 BVIE de individuele relevantie van artikel 14 lid 3 MRI/artikel 2.23 lid 2 BVIE tot nul wordt gereduceerd nemen wij net als Chalmers op de koop toe.

16. In het geval wij in het bovenstaande (veel) te optimistisch zijn en aangenomen moet worden dat noch artikel 2.23 lid 2 BVIE, noch de aanhef van artikel 2.20 lid 2 BVIE de gebruiker van een oudere landelijke handelsnaam voldoende bescherming biedt tegen de inbreukvordering van de jongere merkhouder, is er nog steeds geen man overboord. De oudere landelijke handelsnaamgebruiker kan in dit geval nog meerdere verdedigingslijnen optrekken. Wil de inbreukvordering van de jongere merkhouder kunnen slagen dan zal immers voldaan moeten zijn aan de inbreukcriteria van artikel 2.20 lid 2 sub a, b, c of d BVIE. Vorderingen van de jongere merkhouder die gebaseerd worden op de (niet-geharmoniseerde) sub d-grond kan de gebruiker van de oudere landelijke handelsnaam heel eenvoudig afweren door een beroep te doen op een geldige reden.¹³ Algemeen aanvaard is immers dat een ouder eigen recht een geldige reden oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE.¹⁴ De oudere landelijk gevoerde handelsnaam is zo'n ouder eigen recht.

17. Wanneer de oudere landelijke handelsnaam ook als merk wordt gevoerd in de zin van artikel 2.20 lid 3 sub d BVIE¹⁵ liggen de zaken anders. Een vordering gebaseerd op de sub c-grond kan net als de sub d-grond worden geweerd met een beroep op de geldige reden.¹⁶ Maar wanneer de jongere merkhouder artikel 2.20 lid 2 sub a of b BVIE inroept, kan geen beroep worden gedaan op een geldige reden. Wij menen echter dat dan nog steeds voldaan kan worden aan het (in artikel 16 TRIPs neergelegde) beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft. Als sub b wordt ingeroepen is immers alleen sprake van inbreuk als *door* het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken verwarringsgevaar wordt veroorzaakt. In zijn conclusie bij het *Dairy Partners*-arrest heeft A-G Drijber in de context van het handelsnaamrecht geopperd dat wanneer er verwarringsgevaar is tussen een beschrijvende handelsnaam en een gelijkende, jongere handelsnaam, eventuele verwarring niet wordt veroorzaakt door de jongere handelsnaam, maar het gevolg is van het beschrijvende karakter van de oudere handelsnaam.¹⁷ Deze redenering van A-G Drijber kan hier naar analogie worden toegepast. Er kan best verwarringsgevaar zijn tussen een jonger merk en een landelijke oudere handelsnaam, maar deze verwarring wordt niet veroorzaakt door de oudere handelsnaam maar door het gebruik van het jongere merk. Het causaal verband tussen de eventuele verwarring en het gebruik van de handelsnaam ontbreekt aldus als de handelsnaam

¹² Zie nr. 34 e.v. van zijn *BIE*-noot en P.G.F.A. Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom* 2021, art. 2.20 BVIE, aant. 14.

¹³ Het voeren van een handelsnaam ter onderscheiding van een onderneming moet gezien worden als het voeren van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten.

¹⁴ BenGH 1 maart 1975, *NJ* 1975/472, m.nt. L. Wichers Hoeth, *BIE* 1975, 183, m.nt. S. van der Zee, *AA* 1977, 664, m.nt. HCJ (Claeryn/Klarein).

¹⁵ Vgl. HvJ EG 11 september 2007, *ECLI:EU:C:2007:497*, *IER* 2007/102, m.nt. Gielen (*Céline*).

¹⁶ HvJ EU 6 februari 2014, *ECLI:EU:C:2014:49* (*Leidseplein/Red Bull*).

¹⁷ *ECLI:NL:PHR:2020:1215*, punt 2.10 en 3.15. De Hoge Raad heeft deze suggestie niet overgenomen, zie HR 19 februari 2021, *ECLI:NL:HR:2021:269*, *AA* 2021/0486, m.nt. Visser, *BIE* 2021/2, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *NJ* 2021/98, m.nt. Verkade (*Dairy Partners/DOC Dairy Partners*).

ouder is dan het ingeschreven merk, waardoor geen sprake kan zijn van sub b-inbreuk. Sub a-inbreuk vereist geen verwarringsgevaar, maar wél is vereist dat *het gebruik* van het aangesproken teken afbreuk doet aan de functies van het merk.¹⁸ Er is dus onder sub a een causaal verband nodig tussen het gebruik van het teken en de afbreuk aan de functies van het merk. Wanneer het gebruikte teken ouder is dan het ingeschreven merk, is er onzes inziens onder geen enkele omstandigheid een causaal verband tussen de eventuele afbreuk aan de functies van dit merk en het gebruik van het oudere recht.

18. De laatste in het BVIE neergelegde reddingsboei die de gebruiker van een oudere landelijke handelsnaam kan worden toegeworpen is artikel 2.2bis lid 2 BVIE: de aanvraag te kwader trouw.¹⁹ Omdat de Benelux-wetgever artikel 5 lid 4 MRI (een facultatieve bepaling) niet in het BVIE heeft opgenomen is het niet mogelijk om in een oppositieprocedure bij het BBIE op grond van een ouder recht op de handelsnaam de weigering van het (jongere) merk te bewerkstelligen, noch om na inschrijving de nietigheid van het (jongere) Benelux-merk te bewerkstelligen met een beroep op de handelsnaam als ouder recht.²⁰ Wel kan de gebruiker van een oudere landelijke handelsnaam de nietigheid van de jongere merkinschrijving inroepen wanneer de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is ingediend. Niet alleen aanvragen van eerder gebruikte merken kunnen te kwader trouw zijn verricht, maar ook aanvragen van eerder gebruikte (landelijke) handelsnamen.²¹ Of ook daadwerkelijk sprake is van een aanvraag te kwader trouw zal van de concrete omstandigheden van het geval afhangen.

19. Tot slot wijzen wij nog op twee oplossingen die buiten het BVIE gevonden kunnen worden. In de eerste plaats kan de gebruiker van de oudere landelijke handelsnaam ex artikel 6:162 BW een verbodsactie instellen tegen de houder van de het jongere verwarringwekkende merk²² en als zou blijken dat geen enkele van de hierboven genoemde mogelijkheden soelaas kan bieden kan de door de jongere merkhouder aangesproken gebruiker van de oudere landelijke handelsnaam (als ultimum remedium) een beroep doen op artikel 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid),²³

20. Al met al zijn er genoeg manieren om ervoor te zorgen dat het Europese merkenrecht in overeenstemming blijft met het beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft (artikel 16 TRIPs). Wel blijft het vreemd dat artikel 14 lid 3 MRI spreekt over oudere rechten van 'slechts plaatselijke betekenis'. Onzes inziens is er

geen goede reden te verzinnen waarom het bereik van artikel 14 lid 3 MRI niet breder zou behoren te zijn, in die zin dat alle oudere rechten onder het bereik van de bepaling vallen.²⁴ Het enige argument dat kan worden aangedragen is dat wanneer een ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis is, de Uniewetgever van mening is dat de houder van dit recht een oppositieprocedure moet instellen tegen het jongere merk. Dit argument is enigszins te volgen als het om een Uniemark gaat, al heeft Chalmers er terecht op gewezen dat niet iedere gebruiker van een oudere handelsnaam met meer dan plaatselijke betekenis zit te wachten op het instellen van een oppositieprocedure.²⁵ Bovendien miskent deze redenering dat het doel van artikel 14 lid 3 MRI wezenlijk verschilt van artikel 5 lid 4 MRI (zie eerder nr. 12 van deze noot). Maar wanneer de Uniewetgever inderdaad van mening is dat de houder van een ouder recht van méér dan plaatselijke betekenis geen beroep kan doen op een beperking van het merkenrecht en in plaats daarvan een oppositieprocedure moet instellen, dan is hoogst opmerkelijk te noemen dat artikel 4 lid 4 sub c MRI (oud) en ook het huidige artikel 5 lid 4 MRI facultatieve bepalingen zijn. Het argument van de Uniewetgever om de houder van een ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis een beroep op artikel 14 lid 3 MRI te ontzeggen gaat immers volledig mank in de situatie dat een lidstaat de oppositiebepaling uit het huidige artikel 5 lid 4 MRI niet heeft geïmplementeerd. Mocht de Uniewetgever inderdaad menen dat een houder van een ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis geen beroep kan doen op de beperking van het merkenrecht maar in plaats daarvan oppositie moet instellen, dan is het feit dat artikel 5 lid 4 MRI facultatief is onzes inziens een systeemfout in de richtlijn.

21. Mocht het Europese merkenrecht in de toekomst weer aan vernieuwing toe zijn, dan pleiten wij in de eerste plaats ervoor dat de Uniewetgever artikel 14 lid 3 MRI aanpast, en ook van toepassing verklaart op andere oudere rechten dan oudere rechten van slechts plaatselijke betekenis. Mocht de wetgever hier geen brood in zien, dan is op zijn minst genomen noodzakelijk dat artikel 14 lid 3 MRI zijn facultatieve karakter verliest. Verder menen wij dat de Uniewetgever er verstandig aan doet om te verduidelijken dat de aanhef van artikel 10 lid 2 MRI niet alleen betrekking heeft op oudere merkenrechten, maar ook op an-

18 Zie o.a. HvJ EG 25 januari 2007, C-48/05 (*Adam Opel/Autec*), r.o. 22.

19 In zijn *BIE*-noot wijst Chalmers ook op deze mogelijkheid; nr. 16 (noot 10).

20 Zie over artikel 5 lid 4 MRI hierna nr. 19-20.

21 F.C. Folmer, in: *T&C Intellectuele eigendom 2021*, art. 2.2bis BVIE, aant. 16; 4; Geerts & Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022/411*.

22 HR 20 november 2009, NJ 2009/583 (*EURO-TYRE/Eurotyre*). Die vordering kon in de onderhavige zaak vanwege rechtsverwerking niet meer worden ingesteld.

23 Geerts & Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2022*, nr. 401.

24 Zie ook T. Cohen Jehoram e.a., *Industriële eigendom Deel 2: Merkenrecht*, par. 9.2.2; P.G.F.A. Geerts, in: *T&C Intellectuele eigendom 2021*, art. 2.23 BVIE, aant. 1.e.; R. Chalmers Hoyncq van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, Amsterdam: deLex 2020, p. 364. Vgl. verder ook nr. 12 van de considerans van de UMVo en nr. 17 van de considerans van de MRI, waarin ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen plaatselijke en landelijke oudere rechten: "Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemark verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemark hebben verkregen. Dit is in overeenstemming met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994."

25 Nr. 25 van zijn *BIE*-noot.

dere oudere rechten. In de tussentijd – aanpassing van het Europese merkenrecht staat immers niet op de agenda voor de nabije toekomst – doet de Benelux-wetgever er verstandig aan om alsnog over te gaan tot implementatie van artikel 5 lid 4 MRI. Het verdient evenwel herhaling dat tot die tijd er geen man overboord is, en het Europese merkenrecht op verscheidende manieren kan voldoen aan de verplichting die is neergelegd in artikel 16 TRIPS.

22. Komen wij nu aan bij de bespreking van de tweede prejudiciële vraag. Ter herinnering, de Hoge Raad vroeg zich af of voor de kwalificatie ‘ouder recht’ in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE van belang is of de jongere merkhouder tevens een nog ouder erkend recht heeft dan de partij die zich beroept op artikel 2.23 lid 2 BVIE.²⁶ De reden dat de Hoge Raad deze vraag heeft gesteld, is vanwege de zeer specifieke feiten van de casus die voorlag (zie nr. 2 e.v. van deze noot). Het bedrijf van de eiser heeft namelijk niet alleen een merknaam uit 2008, maar ook een gelijklopende handelsnaam uit 1978. De handelsnaam van gedaagde CCC is uit 1991 en daardoor weliswaar ouder dan het merkrecht uit 2008, maar niet dan de handelsnaam uit 1978.

23. Het HvJ EU oordeelt dat het feit dat de houder van het jongere merk beschikt over een in de betrokken lidstaat nog ouder erkend recht dan het recht van de derde die zich beroept op artikel 14 lid 3 MRI, invloed kan hebben op de vraag of het recht van deze derde kwalificeert als erkend ‘ouder recht’ in de zin van artikel 14 lid 3 MRI (r.o. 63). Een ouder recht in de zin van artikel 14 lid 3 MRI is immers alleen een erkend ‘ouder recht’ als dit recht nog steeds beschermd is op het tijdstip waarop de houder van dit oudere recht zich beroept op artikel 14 lid 3 MRI (r.o. 61), hetgeen niet het geval is als de houder van het jongere merk een nog ouder recht heeft op basis waarvan hij het oude recht van de derde kan verbieden (r.o. 63, r.o. 65 en dictum).²⁷ Aangezien de MRI niet de verhouding regelt tussen verschillende rechten die als ‘oudere rechten’ in de zin van artikel 14 lid 3 MRI kunnen worden aangemerkt (r.o. 57) wordt deze verhouding hoofdzakelijk beheerst door nationaal recht (r.o. 61). Het is dus aan de nationale rechter om te oordelen of het nog oudere recht van de houder van het jongere merk invloed heeft op de vraag of het oude handelsnaamrecht van de derde kwalificeert als ‘erkend’ ouder recht.

24. De vraag is dus of het bedrijf van eiser (die een merkverordering heeft ingesteld) met zijn handelsnaam uit 1978 de handelsnaam van gedaagde CCC kan verbieden. Kan dit, dan is het voor CCC niet mogelijk om zich ten opzichte van het jongere merk uit 2008 te beroepen op artikel 2.23 lid 2 BVIE (zie hierna nr. 25). Het hof Den Haag heeft echter eerder geoordeeld (zie hierboven nr. 3) dat CCC zich ten opzichte van de nog oudere handelsnaam van

eiser met succes kan beroepen op rechtsverwerking. Eiser kan de handelsnaam van CCC dus niet verbieden op basis van zijn nog oudere handelsnaam waardoor CCC artikel 2.23 lid 2 BVIE kan inroepen als verweer tegen de vordering gebaseerd op het jongere merk.

25. Maar stel nu eens dat er geen sprake is van rechtsverwerking en dat eiser de handelsnaam van CCC op grond van zijn nog oudere handelsnaam wel kan verbieden: hoe zit het dan met de inbreukvordering gebaseerd op het jongere merkrecht? Ook dan is sprake van een situatie waarin een jonger recht het gebruik van een ouder recht wil verbieden. Zoals hierboven uitvoerig besproken is, wringt dat met het uitgangspunt dat eerdere rechten niet gehinderd kunnen worden door jongere rechten (artikel 16 TRIPS). Dit uitgangspunt weegt voor ons zwaar en wij menen dat, hoewel in het hier besproken hypothetische geval eiser over de alleroudste handelsnaam beschikt, CCC de vordering gebaseerd op het jongere merkrecht nog steeds moet kunnen pareren. In nr. 14 e.v. hebben wij verschillende mogelijkheden besproken om de vordering van de jongere merkhouder at te weren. Goed voor ogen moet worden gehouden dat een beroep op een aantal van de genoemde mogelijkheden in het hier besproken hypothetische geval niet zullen slagen. Zo heeft het HvJ EU in het onderhavige arrest uitdrukkelijk beslist dat CCC vanwege het nog oudere handelsnaamrecht van eiser, geen beroep kan doen op artikel 2.23 lid 2 BVIE (r.o. 65). Dat verweer valt dus in ieder geval af.²⁸ Een succesvol beroep op artikel 2.2bis lid 2 BVIE (de aanvraag te kwader trouw; zie hierboven nr. 18) wordt gezien het voor-voorgebruik van de handelsnaam van CCC, waarschijnlijk ook lastig. Dat geldt mogelijk ook voor de door CCC tegen het voeren van het jongere verwarringwekkende merk ex artikel 6:162 BW (zie hierboven nr. 19), nu lastig vol te houden is dat CCC zijn handelsnaam rechtmatig voert.²⁹ Een beroep op de mogelijke verweren in het kader van artikel 2.20 BVIE ingeroepen kunnen worden blijven in het hier besproken hypothetische geval onzes inziens evenwel overeind staan (zie hierboven nr. 14 e.v.), waardoor de merkverordering van eiser niet zal slagen.

26. Eiser kan het gebruik van de door CCC gevoerde verwarringwekkende handelsnaam (in de hypothetische situatie zoals besproken in nr. 25) heel eenvoudig verbieden door gewoon een handelsnaamvordering in te stellen. Dat is zuiver en in overeenstemming met artikel 16 TRIPS.

J.R. Torenbosch & P.G.F.A. Geerts

²⁶ Vgl. de tekst van artikel 14 lid 3 MRI.

²⁷ Zij er nog wel op gewezen dat r.o. 63 in de Nederlandse taalversie niet heel duidelijk is geformuleerd. De Engelse en Duitse taalversies van het arrest maken evenwel duidelijk dat r.o. 63 en 65 beide, in andere bewoordingen, op hetzelfde neerkomen.

²⁸ Voor de goede orde: ook in het geval de handelsnaam van CCC van slechts plaatselijke betekenis is.

²⁹ Dit vereiste is neergelegd in artikel 5 Hnw en het ligt voor de hand dat dit vereiste ook geldt in de gevallen de handelsnaamgebruiker ex artikel 6:162 BW optreedt.