ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)

1 augustus 2025 *

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn (EU) 2015/2436 – Artikel 10 – Uitsluitende rechten van de houder van het ingeschreven merk om zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk – Vordering wegens inbreuk – Beperkingen van de uitsluitende rechten van de houder van dat merk – Artikel 9 en artikel 18, lid 1 – Rechtsverwerking wegens gedogen – Exhaustief karakter van de voorwaarden waaronder rechtsverwerking kan plaatsvinden – Niet-toepasselijkheid van een algemeen beginsel van nationaal recht dat voorziet in verlies van het recht om het gebruik van een teken te verbieden in andere gevallen dan die waarin die artikelen voorzien”

In zaak C-452/24,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Korkein oikeus (hoogste bestuursrechter, Finland) bij beslissing van 26 juni 2024, ingekomen bij het Hof op 26 juni 2024, in de procedure

Lunapark Scandinavia Oy Ltd

tegen

Hardeco Finland Oy,

wijst

HET HOF (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: S. Rodin, kamerpresident, N. Piçarra en O. Spineanu-Matei (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: D. Spielmann,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Lunapark Scandinavia Oy Ltd, vertegenwoordigd door J. Hatanmaa, asianajaja,

* Procestaal: Fins.

– de Finse regering, vertegenwoordigd door M. Pere als gemachtigde,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door P. Němečková, J. Samnadda en T. Sevón als gemachtigden,

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

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 10 van 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).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Lunapark Scandinavia Oy Ltd (hierna: „Lunapark") en Hardeco Finland Oy (hierna: „Hardeco") over de verhandeling door Hardeco van snoepgoed waarvan Lunapark stelt dat het inbreuk maakt op het merk waarvan zij houder is.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 In overweging 10 van richtlijn 2015/2436 staat het volgende te lezen:

„Het is essentieel om ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. […]"

4 Artikel 9 van die richtlijn, met als opschrift „Voorkoming van nietigverklaring wegens gedogen", luidt als volgt:

„1. De houder, in een lidstaat, van een in artikel 5, lid 2, of artikel 5, lid 3, onder a), bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. De lidstaten kunnen bepalen dat lid 1 van dit artikel van toepassing is ten aanzien van de houder van een ouder recht bedoeld in artikel 5, lid 4, onder a) of b).

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."

5 Artikel 10 („Rechten verbonden aan het merk") van de richtlijn bepaalt:

„1. De inschrijving van een merk geeft de houder daar een uitsluitend recht op.

2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen, is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken:

a) gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;

b) gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;

c) gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk 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.

[…]”

6 Artikel 18 van die richtlijn, met als opschrift „Recht van de houder van een later ingeschreven merk om tussen te komen als verweer in een inbreukprocedure”, bepaalt in lid 1:

„In een inbreukprocedure is de houder van een merk niet gerechtigd het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van artikel 8, artikel 9, lid 1 of 2, of artikel 46, lid 3.”

Fins recht

7 Richtlijn 2015/2436 is in Fins recht omgezet bij de tavaramerkkilaki (544/2019) [merkenwet (544/2019)] van 26 april 2019, die op 1 mei 2019 in werking is getreden.

8 Overeenkomstig § 5 van de merkenwet is het verboden om in het economisch verkeer voor waren of diensten gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan een merk dat is ingeschreven of door gebruik is verkregen voor dezelfde waren of diensten zonder toestemming van de houder van het merk, en van een teken dat verwarring bij het publiek kan doen ontstaan omdat het gelijk is aan of overeenstemt met een merk dat door inschrijving of gebruik is verkregen voor dezelfde of overeenstemmende waren of diensten.

9 Krachtens § 6, lid 1, van die merkenwet kan de merkhouder onder meer het gebruik van een teken in de zin van § 5 van die wet verbieden wanneer dat erin bestaat het teken voor waren of diensten of op verpakkingen van waren te gebruiken of waren onder dit teken aan te bieden, in de handel te brengen of in te voeren.

10 Volgens § 15 van die wet, dat betrekking heeft op de gevolgen van het stilzitten van de merkhouder, blijft het aan een merk verbonden uitsluitende recht naast een ouder merk behouden indien de inschrijving van het jongere merk te goeder trouw is aangevraagd of indien

het door gebruik verkregen jongere merk te goeder trouw is gebruikt en de houder van het oudere merk geen maatregelen heeft genomen om het gebruik van het jongere merk te verhinderen binnen een termijn van vijf jaar nadat hij kennis heeft gekregen van dat gebruik.

11 § 62 van de merkenwet bepaalt dat een rechterlijke instantie eenieder die inbreuk maakt op een aan een merk verbonden uitsluitend recht op straffe van een dwangsom kan verbieden om de inbreukmakende handeling voort te zetten of te herhalen.

12 Volgens § 63, lid 1, punt 1, van de merkenwet kan een rechterlijke instantie het gebruik van een jonger merk niet verbieden wanneer de houder van het oudere merk niet is opgetreden in de zin van § 15 van die wet.

13 § 70 van deze wet voorziet in een vervaltermijn voor het recht op schadeloosstelling wegens inbreuk op een merkrecht en bepaalt in lid 1 dat schadeloosstelling en schadevergoeding slechts kunnen worden gevorderd voor een periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de rechtsvordering.

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

14 Lunapark is houder van het merk DRACULA, dat op 29 augustus 2003 werd gedeponeerd en op 14 augustus 2009 onder nummer 246144 werd ingeschreven voor snoepgoed. Lunapark importeert dat snoepgoed met op de verpakking het woordmerk DRACULA en beeldtekens die het personage Dracula voorstellen, en brengt die waren op de Finse markt.

15 Vóór de inschrijving van dat merk door Lunapark importeerde en verhandelde Karkkimies Oy – Candyman Ltd (hierna: „Karkkimies”) snoepgoed met daarop het teken Dracula op die markt. Karkkimies beschikte voor de door haar gebruikte tekens niet over een op een inschrijving of op gebruik gebaseerd uitsluitend recht en er bestond tussen die onderneming en Lunapark geen overeenkomst over het recht op gebruik van het merk DRACULA.

16 Op 31 oktober 2019 heeft Hardeco Karkkimies overgenomen en heeft zij de activiteiten van die onderneming voortgezet. Vanaf november 2019 is Hardeco aldus begonnen met de import en verhandeling van snoepgoed op die markt, met op de verpakking het woord „Dracula” en beeldtekens die dat personage voorstellen.

17 Op 6 oktober 2020 heeft Lunapark bij de markkinaoikeus (bijzondere rechter bevoegd voor handelsrecht, mededingingsrecht, overheidsopdrachten en internationaal privaatrecht, Finland) een vordering ingesteld om te laten vaststellen dat haar uitsluitende recht op het merk DRACULA door de handelswijze van Hardeco werd geschonden, om die inbreuk te doen verbieden en om vergoeding te verkrijgen voor de daaruit voortvloeiende schade.

18 Hardeco stelde zich op het standpunt dat die vordering moest worden verworpen, met name op grond dat Lunapark haar recht om op te treden tegen een inbreuk op het merk DRACULA door haar stilzitten had verloren. Hardeco voerde aan dat zij slechts de jarenlange activiteiten van Karkkimies voortzette, activiteiten waartegen Lunapark nooit iets had ondernomen.

19 Bij arrest van 21 december 2022 heeft de markkinaoikeus vastgesteld dat het teken en het conflicterende merk gelijk waren en voor dezelfde waren werden gebruikt, en dat het gebruik van dit teken door Hardeco bij het relevante publiek verwarring kon wekken met het merk

DRACULA. Die rechter heeft geoordeeld dat het parallelle gebruik door Lunapark en Karkkimies van gelijke tekens gedurende een lange periode dat risico niet heeft weggenomen aangezien dat gebruik er niet toe had geleid dat het publiek een onderscheid maakte tussen het snoepgoed dat door de ene of de andere onderneming werd geïmporteerd.

20 Die rechter wees niettemin de vorderingen van Lunapark af. Volgens hem waren de in de merkenwet vervatte regels betreffende de gevolgen van het stilzitten van de merkhouder in casu niet van toepassing omdat Hardeco geen uitsluitend recht op de door haar gebruikte tekens had. Krachtens een diepgeworteld beginsel in het Finse privaatrecht moet een eiser echter zijn vordering instellen of zijn rechten doen gelden binnen een redelijke termijn nadat hij kennis had of had moeten hebben van de feiten waarop zijn eis is gebaseerd. In casu heeft het stilzitten van Lunapark zo lang geduurd dat zij haar recht heeft verloren om tegen Hardeco een vordering wegens inbreuk in te stellen op grond van de aan het merk DRACULA verbonden rechten. Het feit dat het betrokken teken thans door Hardeco in plaats van Karkkimies werd gebruikt, was volgens die rechter irrelevant aangezien Hardeco's activiteit betrekking had op hetzelfde snoepgoed als datgene dat door Karkkimies op de markt werd gebracht, ten aanzien waarvan Lunapark niet was opgetreden.

21 Tegen het vonnis van de markkinaoikeus heeft Lunapark hoger beroep ingesteld bij de Korkein oikeus (hoogste bestuursrechter), de verwijzende rechter.

22 Tot staving van haar hoger beroep voert Lunapark aan dat het door de markkinaoikeus aangehaalde algemene beginsel van privaatrecht niet kan worden toegepast in de onderhavige zaak omdat die toepassing zou neerkomen op een met richtlijn 2015/2436 strijdige beperking van het uitsluitende recht dat een merk aan de houder ervan verleent. Voorts betoogt Lunapark dat zij hoe dan ook binnen een redelijke termijn tegen de marktgedragingen van Hardeco is opgetreden en dat haar stilzitten ten aanzien van Karkkimies in ieder geval Hardeco niet ten goede mag komen. Hardeco stelt daarentegen dat geen enkele bepaling van die richtlijn eraan in de weg staat dat het betreffende algemene beginsel van privaatrecht in casu wordt toegepast, of met zich meebrengt dat het stilzitten van de merkhouder niet de daartoe vastgestelde gevolgen heeft voor het recht van die merkhouder om het gebruik van dat merk te verbieden.

23 Volgens de verwijzende rechter heeft het Hof zich in zijn rechtspraak nog niet gebogen over de vraag of artikel 10, leden 2 en 3, van richtlijn 2015/2436 zich verzetten tegen de toepassing van een dergelijk beginsel.

24 Om die reden vraagt hij zich af of de houder van een merk wegens zijn stilzitten zijn recht kan verliezen om in andere gevallen dan het in richtlijn 2015/2436 geregelde geval van rechtsverwerking wegens gedogen, een derde te verbieden een teken te gebruiken op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan een van de functies van dat merk.

25 In deze omstandigheden heeft de Korkein oikeus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

„Staat artikel 10 van richtlijn [2015/2436] eraan in de weg dat in een procedure wegens merkinbreuk een nationaal beginsel wordt toegepast volgens hetwelk de houder van een merk ook in andere dan de in artikel 18, lid 1, en artikel 9, lid 1 of 2, van deze richtlijn bedoelde gevallen, het recht dat hij aan artikel 10, leden 2 en 3, ontleent om een derde het gebruik van een

teken te verbieden waardoor afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, kan verliezen omdat hij op de hoogte was van het gebruik van dit teken en niet binnen een redelijke termijn heeft verzocht om dit gebruik te verbieden?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

26 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10 van richtlijn 2015/2436 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de toepassing van een algemeen beginsel van nationaal recht waardoor er sprake is van rechtsverwerking met betrekking tot het recht van de houder van een ingeschreven merk om een derde het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk voor dezelfde of overeenstemmende waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, van deze richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 9, lid 1 of 2, ervan.

27 Ten eerste zij er voor de beantwoording van deze vraag aan herinnerd dat volgens artikel 10, lid 1, van richtlijn 2015/2436 de inschrijving van een merk de houder ervan een uitsluitend recht op dat merk geeft. Overeenkomstig artikel 10, lid 2, van deze richtlijn is deze houder, wanneer is voldaan aan de voorwaarden onder a), b) of c) van dat lid 2, gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economisch verkeer gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk.

28 Artikel 10 van richtlijn 2015/2436 brengt een volledige harmonisatie tot stand van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten en bepaalt de materiële inhoud van de rechten die de houders van merken in de Europese Unie genieten [arrest van 27 oktober 2022, Soda-Club (CO2) en SodaStream International, C-197/21, EU:C:2022:834, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

29 Ten tweede beperkt artikel 18, lid 1, van richtlijn 2015/2436 het recht van de houder van een merk om het gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden in een inbreukprocedure wanneer dat jongere merk niet nietig zou worden verklaard op grond van, onder meer, artikel 9, lid 1 of 2, van die richtlijn, dat betrekking heeft op de rechtsverwerking wegens gedogen in hoofde van de verzoeker tot nietigverklaring.

30 Overeenkomstig dat artikel 9 kan de houder van een ouder merk die het gebruik van een in een lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, in die lidstaat niet langer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

31 Wat in het bijzonder rechtsverwerking wegens gedogen in een nietigheidsprocedure betreft, heeft het Hof in punt 33 van het arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605), geoordeeld dat artikel 9 van de Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), thans artikel 9 van richtlijn 2015/2436, een volledige harmonisatie tot stand brengt van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk zijn recht op dat merk kan behouden wanneer de houder van een ouder gelijk merk nietigverklaring van dat jongere merk vordert.

32 Aangezien zowel artikel 18, lid 1, van richtlijn 2015/2436 als het daarin aangehaalde artikel 9, lid 1 of 2, van die richtlijn betrekking hebben op een mogelijk conflict tussen twee ingeschreven merken, kan deze rechtspraak inzake rechtsverwerking wegens gedogen in een nietigheidsprocedure worden toegepast op rechtsverwerking wegens gedogen die wordt aangevoerd in het kader van een vordering wegens inbreuk tegen een ingeschreven jonger merk.

33 Artikel 18, lid 1, van die richtlijn brengt bijgevolg een volledige harmonisatie tot stand van de voorwaarden waaronder de aan een merk verbonden uitsluitende rechten kunnen worden beperkt in geval van stilzitten van de houder van dat merk, en bepaalt alleen dat een ingeschreven jonger merk moet worden gedoogd mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, maar bepaalt dat niet met betrekking tot een niet-beschermd teken dat geen enkel uitsluitend recht verleent.

34 Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing hebben in de onderhavige zaak, ondanks het feit dat Karkkimies met het gebruik van het teken Dracula is begonnen vóór de inschrijving van het merk DRACULA door Lunapark, noch Karkkimies noch Hardeco door inschrijving of door gebruik een uitsluitend recht op het teken Dracula verworven, hetgeen de verwijzende rechter evenwel dient na te gaan.

35 In deze context betwist de verwijzende rechter niet dat artikel 18, lid 1, van richtlijn 2015/2436, gelezen in samenhang met artikel 9, lid 1 of 2, van die richtlijn, niet van toepassing is in het kader van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde vordering, maar stelt hij zich niettemin de vraag of een beperking van het aan de houder van het merk DRACULA verleende recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het teken Dracula kan worden gebaseerd op een algemeen beginsel van nationaal recht volgens hetwelk het stilzitten van de merkhouder binnen een redelijke termijn leidt tot verlies van dat recht.

36 Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt en overigens door de Finse regering in haar schriftelijke opmerkingen is aangevoerd, kan een nationale rechter in het kader van een geding over het aan een merk verbonden uitsluitende recht de uitoefening van dat recht niet verder beperken dan hetgeen is bepaald in artikel 18, lid 1, van richtlijn 2015/2436, gelezen in samenhang met artikel 9, lid 1 of 2, ervan.

37 Een andere uitlegging van artikel 10 en artikel 18, lid 1, van richtlijn 2015/2436 zou afbreuk doen aan de doelstelling van deze richtlijn, die er volgens overweging 10 met name in bestaat ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten.

38 Gelet op het voorgaande moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 10 van richtlijn 2015/2436 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de toepassing van een algemeen beginsel van nationaal recht waardoor er sprake is van rechtsverwerking met betrekking tot het recht van de houder van een ingeschreven merk om een derde het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk voor dezelfde of overeenstemmende waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, van deze richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 9, lid 1 of 2, ervan.

Kosten

39 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 (Achtste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 10 van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

moet aldus worden uitgelegd dat

het zich verzet tegen de toepassing van een algemeen beginsel van nationaal recht waardoor er sprake is van rechtsverwerking met betrekking tot het recht van de houder van een ingeschreven merk om een derde het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk voor dezelfde of overeenstemmende waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven, in andere gevallen dan die bedoeld in artikel 18, lid 1, van deze richtlijn, gelezen in samenhang met artikel 9, lid 1 of 2, ervan.

ondertekeningen