ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

2 juni 2022 *

[Zoals gewijzigd bij beschikking van 1 juli 2022]

„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 5 – Rechten verbonden aan het merk – Artikel 6, lid 2 – Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen – Onmogelijkheid voor de houder van een merk om een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis – Voorwaarden – Begrip ‚ouder recht' – Handelsnaam – Houder van een jonger merk die een nog ouder recht heeft – Relevantie"

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,

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: I. Jarukaitis, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en D. Gratsias, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

* Procestaal: Nederlands.

gelet op de opmerkingen van:

– X BV, vertegenwoordigd door F. I. van Dorsser, advocaat,

– [Zoals gewijzigd bij beschikking van 1 juli 2022] Classic Coach Company vof, Y en Z, vertegenwoordigd door M. G. Jansen, advocaat,

– de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,

– de Europese Commissie, aanvankelijk vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier en P.-J. Loewenthal, en vervolgens door P.-J. Loewenthal 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 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.

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 aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvrage 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 aanvrage om inschrijving van het [jongere] merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan 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 „Beperking 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 gedeponeerd.

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 februari 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 „Beschermingsomvang", 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 november 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 Ģenerālprokuratūra, 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 voorrangsrecht, 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 raken, 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.**

Jarukaitis Ilešič Gratsias

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 juni 2022.

De griffier
A. Calot Escobar

De president van de Tiende kamer
I. Jarukaitis