Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

2. juni 2022*

[Tekst berigtiget ved kendelse af 1. juli 2022]

»Præjudiciel forelæggelse – tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 5 – rettigheder, der er knyttet til varemærket – artikel 6, stk. 2 – begrænsninger i varemærkets virkninger – umulighed for indehaveren af et varemærke at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af en ældre rettighed, som kun har lokalt afgrænset karakter – betingelser – begrebet »ældre rettighed« – handelsnavn – indehaver af at yngre varemærke, med en endnu ældre rettighed – relevans«

I sag C-112/21,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) ved afgørelse af 19. februar 2021, indgået til Domstolen den 25. februar 2021, i sagen

**X BV**

mod

**Classic Coach Company vof,**

**Y,**

**Z,**

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, I. Jarukaitis, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer) og D. Gratsias,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

* Processprog: nederlandsk.

efter at der er afgivet indlæg af:

– X BV ved advocaat F.I. van Dorsser,

– [Som berigtiget ved kendelse af 1. juli 2022] M.G. Jansen, Classic Coach Company vof, Y og Z, ved advocaat

– den polske regering ved B. Majczyna, som befuldmægtiget,

– Europa-Kommissionen først ved É. Gippini Fournier og P.-J. Loewenthal, derefter ved P.-J. Loewenthal, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

## Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25, berigtiget i EUT 2009, L 11, s. 86).

2 Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem på den ene side X BV, der er en virksomhed, der driver persontransport med bus, og på den anden side Classic Coach Company vof, der ligeledes er en virksomhed, der transporterer personer med turistbusser (herefter »Classic Coach«), og to fysiske personer, Y og Z, vedrørende disses påståede krænkelse af det Benelux-varemærke, som X er indehaver af.

## Retsforskrifter

### *Folkeretten*

*Pariserkonventionen*

3 Artikel 1, stk. 2, i Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (*De Forenede Nationers traktatsamling*, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«), bestemmer:

»Beskyttelsen af den industrielle ejendomsret har til genstand patenter, brugsmønstre og modeller, varemærker, servicemærker, firmanavne, oprindelsesbetegnelser og undertrykkelse af illoyal konkurrence.«

4 Pariserkonventionens artikel 8 fastsætter:

»Firmanavne skal beskyttes i alle unionens lande uden pligt til anmeldelse eller registrering, hvad enten de udgør en del af et varemærke eller ej.«

*TRIPs-aftalen*

5 Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«) fremgår af bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), undertegnet i Marrakesh den 15. april 1994 og godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der henhører under Fællesskabets kompetence (EFT 1994, L 336, s. 1).

6 TRIPs-aftalens artikel 1 med overskriften »Forpligtelsernes indhold og dækningsområde« fastsætter i stk. 2:

»I denne aftale forstås ved »intellektuel ejendomsret« alle kategorier af intellektuel ejendomsret, der er omhandlet i afsnit 1 til 7 i del II.«

7 Aftalens artikel 2 med overskriften »Konventioner om intellektuel ejendomsret« bestemmer i stk. 1:

»For så vidt angår del II, III og IV i denne aftale[…] skal medlemmerne efterkomme artikel 1 til 12 samt artikel 19 i [Pariserkonventionen].«

8 Aftalens artikel 16 med overskriften »Indrømmede rettigheder« bestemmer i stk. 1:

»Indehaveren af et registreret varemærke har eneret til at forhindre alle tredjeparter, som ikke har indehaverens samtykke, i erhvervsmæssigt at anvende identiske eller lignende mærker på varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, dersom en sådan anvendelse efter al sandsynlighed ville føre til forveksling. Dersom der anvendes et identisk mærke for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig. De ovenfor beskrevne rettigheder anfægter ikke eksisterende fortrinsrettigheder og påvirker ikke medlemmernes mulighed for at indrømme rettigheder på grundlag af brug.«

***EU-retten***

9 Femte betragtning til direktiv 2008/95 lyder således:

»Dette direktiv bør ikke gribe ind i medlemsstaternes fortsatte mulighed for at beskytte de ved brug erhvervede varemærker, men kun indeholde bestemmelser om disse varemærker i det omfang, sådanne varemærker har forbindelse med de ved registrering erhvervede varemærker.«

10 Dette direktivs artikel 1 med overskriften »Anvendelsesområde« fastsætter:

»Dette direktiv finder anvendelse på varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig individuelle mærker, fællesmærker, garantimærker eller certificeringsmærker, der er registreret eller søgt registrering af i en medlemsstat eller hos Benelux-kontoret for intellektuel ejendomsret, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.«

11 Nævnte direktivs artikel 4 med overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder« bestemmer i stk. 4:

»En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

[…]

b) der er erhvervet rettigheder til et ikke-registreret varemærke eller til et andet i erhvervsvirksomhed anvendt tegn før tidspunktet for ansøgningen om det yngre varemærke eller eventuelt tidspunktet for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om det yngre varemærke, og der til det ikke-registrerede varemærke eller til det andet tegn er knyttet en ret for indehaveren til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke

c) der kan nedlægges forbud mod brug af varemærket på grundlag af en anden ældre rettighed end de rettigheder, der er nævnt i stk. 2 og i litra b) i dette stykke, herunder navnlig:
   i) retten til et navn
   ii) retten til et portræt
   iii) en ophavsret
   iv) en industriel ejendomsret

[…]«

12 Samme direktivs artikel 5 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[…]

5. Stk. 1-4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

13 Artikel 6 i direktiv 2008/95 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) sit eget navn og sin adresse

[…]

2. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.«

14 Dette direktivs artikel 9 med overskriften »Rettighedsfortabelse på grund af passivitet« bestemmer:

»1. En indehaver af et af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, kan ikke under henvisning til det ældre varemærke kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt, medmindre ansøgningen om det yngre varemærke er indgivet i ond tro.

2. Enhver medlemsstat kan bestemme, at stk. 1 finder anvendelse på indehaveren af […] en anden ældre rettighed som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra b) eller c).

3. I de i stk. 1 eller 2 omhandlede tilfælde kan indehaveren af et yngre registreret varemærke ikke modsætte sig brugen af en ældre rettighed, selv om denne rettighed ikke længere kan gøres gældende mod det yngre varemærke.«

15 Direktiv 2008/95 blev med virkning fra den 15. januar 2019 ophævet ved og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1). Indholdet af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 fremgår dog nu i det væsentlige, fraset redaktionelle ændringer,

kun af ordlyden af artikel 14, stk. 3, i direktiv 2015/2436. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen skal nærværende præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles i lyset af direktiv 2008/95.

### *Beneluxkonventionen*

16 Artikel 2.20 i Beneluxkonventionen om intellektuel ejendomsret (varemærker og design) af 25. februar 2005, undertegnet i Haag af Kongeriget Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene og trådt i kraft den 1. september 2006 (herefter »Beneluxkonventionen«), med overskriften »Beskyttelsens omfang« bestemmer i stk. 1:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Med forbehold for den mulige anvendelse af almindelig ret i sager om civilretligt ansvar kan indehaveren af eneretten til et varemærke forbyde enhver tredjemand, der ikke har hans samtykke:

[…]

b. at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af tegnet, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket

[…]

d. at gøre brug af et tegn med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når brugen af dette tegn uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

17 Beneluxkonventionens artikel 2.23 med overskriften »Indskrænkelse af eneretten« bestemmer i stk. 2:

»Eneretten til varemærket medfører ikke retten til at modsætte sig en erhvervsmæssig brug af et lignende tegn, der udleder sin beskyttelse af en ældre rettighed, som kun har lokalt afgrænset betydning, såfremt og for så vidt denne rettighed er anerkendt i henhold til lovgivningen i et af Benelux-landene.«

## Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

18 I perioden fra 1968 til 1977 var to brødre deltagere i et i Amersfoort (Nederlandene) etableret interessentskab, som drev en turistbusvirksomhed under betegnelsen »Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei«. Indtil 1971 blev lejlighedsvis persontransport med turistbusser udført af deres fader, som havde udført denne samme aktivitet siden 1935.

19 I løbet af 1975 stiftede en af disse brødre (herefter »broder 1«) X, som fra 1975 eller 1978 gjorde brug af to handelsnavne, hvoraf den ene delvist svarede til brødrenes efternavn.

20 I løbet af 1977, efter at broder 1 havde forladt selskabet, som blev oprettet i 1968, fortsatte den anden broder (herefter »broder 2«) sammen med sin hustru som medandelshaver, virksomheden i form af et anpartsselskab, samtidig med at han bevarede samme selskabsnavn som det selskab, der blev stiftet i 1968.

21 I løbet af 1991 stiftede broder 2 af skattemæssige årsager ligeledes et interessentskab sammen med sin hustru. De to selskaber, der tilhører broder 2 og dennes hustru, har sameksisteret og har begge på deres turistbusser anvendt angivelser med en benævnelse, der svarer til navnet på broder 2.

22 I løbet af 1995, efter at broder 2 var afgået ved døden, blev hans aktiviteter fortsat af hans to sønner, Y og Z, som med henblik herpå stiftede Classic Coach, der ligeledes har hjemsted i Nederlandene. Turistbusserne fra Classic Coach har i nogle år haft en angivelse bagpå, der bl.a. indeholder navnet på broder 2, nærmere bestemt begyndelsesbogstavet i hans fornavn efterfulgt af hans efternavn.

23 X er desuden indehaver af et Benelux-ordmærke, der blev registreret den 15. januar 2008, bl.a. for tjenesteydelser, der henhører under klasse 39 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, herunder tjenesteydelser udbudt af et turistbusselskab. Dette varemærke svarer til det fælles efternavn for brødrene 1 og 2.

24 På denne baggrund anlagde X sag ved rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag, Nederlandene) med påstand om, at de sagsøgte i hovedsagen tilpligtedes endeligt at ophøre med enhver krænkelse af hans Benelux-ordmærke og hans handelsnavne.

25 X støttede sit søgsmål på den omstændighed, at de sagsøgte i hovedsagen ved at anvende den angivelse, der svarer til navnet på broder 2, havde krænket sagsøgerens varemærkerettigheder som omhandlet i Beneluxkonventionens artikel 2.20, stk. 1, litra b) og d), og dennes rettigheder til handelsnavnet, som omhandlet i artikel 5 i Handelsnaamwet (lov om handelsnavne).

26 De sagsøgte i hovedsagen har bestridt den hævdede krænkelse, idet de bl.a. har påberåbt sig Beneluxkonventionens artikel 2.23, stk. 2, der i det væsentlige gennemfører artikel 6, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), som svarer til artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95. De sagsøgte i hovedsagen har desuden bestridt den hævdede krænkelse af handelsnavnet, idet de bl.a. har påberåbt sig princippet om rettighedsfortabelse.

27 Ved dom af 10. maj 2017 gav rechtbank Den Haag (retten i første instans i Haag) X medhold, men ved dom af 12. februar 2019 ophævede Gerechtshof Den Haag (appeldomstolen i Haag, Nederlandene) denne dom og forkastede appellen.

28 I den kassationsanke, som X har iværksat til prøvelse af denne dom, har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) anført, at den er i tvivl om, hvornår der kan antages at foreligge en »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95.

29 Det kan i den forbindelse tænkes, at det for at antage, at der foreligger en »ældre rettighed«, må kræves, at den brug, som varemærkets indehaver gør af varemærket, i henhold til national lovgivning kan forbydes på grundlag af denne »ældre rettighed«. Det fremgår nemlig af forarbejderne til denne bestemmelse, at en ordlyd, der fremgår af det oprindelige forslag, og som

udvider dens anvendelsesområde til ældre rettigheder med lokalt afgrænset karakter, som ikke længere kan påberåbes over for det senere registrerede varemærke, i sidste ende ikke er blevet vedtaget.

30 Det kan endvidere også tænkes, at det for at antage, at tredjemand har en »ældre rettighed«, er af betydning, om varemærkets indehaver har en af medlemsstaten anerkendt endnu ældre rettighed vedrørende det som varemærke registrerede tegn, og, hvis dette er tilfældet, om tredjemands brug af den hævdede ældre rettighed kan forbydes på grundlag af denne endnu ældre rettighed.

31 I det foreliggende tilfælde har Gerechtshof Den Haag (appeldomstolen i Haag) fastslået, at X, der er indehaver af Benelux-varemærket, havde endnu ældre rettigheder til handelsnavnet end de sagsøgte i hovedsagens rettigheder for så vidt angår det tegn, der er registreret som varemærke. I følge denne domstol burde X dog, som følge af rettighedsfortabelse på grund af passivitet, have mistet sin ret til på grundlag af sin ældre ret til handelsnavnet, at modsætte sig de sagsøgte i hovedsagens brug af handelsnavnet, som svarer til navnet på broder 2. X befinder sig således i en situation, hvor vedkommende ikke på baggrund af dennes ældre ret til handelsnavnet kan modsætte sig de sagsøgte i hovedsagens brug af dette handelsnavn.

32 Bedømmelsen af, om den kassationsanke, der er iværksat til prøvelse af den nævnte rets vurdering, er velbegrundet, afhænger af rækkevidden af begrebet »ældre rettighed« i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95. Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) har i denne henseende præciseret, at der skal tages udgangspunkt i den forudsætning, at alle de i hovedsagen omhandlede handelsnavne er rettigheder, der er anerkendt i Nederlandene som omhandlet i denne artikel 6, stk. 2.

33 På denne baggrund har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er det for at kunne fastslå, at der er tale om en tredjemands »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i [direktiv 2008/95]
   a) tilstrækkeligt, at tredjemand har gjort erhvervsmæssig brug af en i den pågældende medlemsstats lovgivning anerkendt rettighed, før varemærket blev registreret, eller
   b) er det et krav, at denne tredjemand på grundlag af denne ældre rettighed i henhold til national lovgivning kan forbyde varemærkeindehaver at bruge varemærket?

2) Har det også betydning for besvarelsen af spørgsmål 1, at varemærkeindehaveren har en (i den pågældende medlemsstats lovgivning anerkendt) endnu ældre rettighed vedrørende det som varemærke registrerede tegn, og i bekræftende fald har det da betydning, om varemærkeindehaveren på grundlag af denne endnu ældre anerkendte rettighed kan forbyde tredjemandens brug af den påberåbte »ældre rettighed«?«

## Om de præjudicielle spørgsmål

### *Det første spørgsmål*

34 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det er et krav for at kunne fastslå, at der foreligger en »ældre rettighed« i denne bestemmelses forstand, at indehaveren af denne rettighed kan modsætte sig, at det yngre varemærke bruges af indehaveren af dette.

35 Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, vedrører tvisten i hovedsagen en konflikt mellem flere identiske eller lignende handelsnavne, som alle er anerkendt i den nationale lovgivning, hvoraf et senere af indehaveren er blevet registreret som varemærke. Når dette er sagt, fremgår det af oplysningerne i denne afgørelse, at indehaveren af det registrerede varemærke som følge af rettighedsfortabelse på grund af passivitet ikke længere i henhold til gældende national ret på grundlag af det ældre handelsnavn, som vedkommende selv anvender, kan modsætte sig brugen af det identiske eller lignende handelsnavn, der anvendes af tredjemand.

36 I denne sammenhæng skal det bemærkes, at begrebet »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes i lyset af tilsvarende begreber i international ret og på en sådan måde, at det forbliver foreneligt med disse, og ligeledes under hensyntagen til den sammenhæng, som disse begreber indgår i, samt til det formål, som forfølges med de relevante bestemmelser i konventionerne på området for intellektuel ejendomsret (jf. analogt dom af 2.4.2020, Stim og SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis).

37 Det fremgår af Domstolens praksis, at handelsnavnet udgør en ret, som henhører under udtrykket »intellektuel ejendomsret« som omhandlet i TRIPs-aftalens artikel 1, stk. 2. Endvidere følger det af denne aftales artikel 2, stk. 1, at beskyttelsen af handelsnavne, som er særligt fastlagt i Pariserkonventionens artikel 8, udtrykkeligt er inkorporeret i denne aftale. Beskyttelsen af handelsnavne er således gældende for WTO's medlemmer i medfør af TRIPs-aftalen (dom af 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 91).

38 I henhold til TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, sidste punktum, skal der desuden være tale om en eksisterende ældre rettighed, idet ordet »eksisterende« betyder, at den pågældende ret skal være omfattet af TRIPs-aftalens tidsmæssige anvendelsesområde og altid være beskyttet på det tidspunkt, hvor denne ret påberåbes af indehaveren med henblik på at modsætte sig krav fra indehaveren af det varemærke, som den hævdes at være i konflikt med (jf. i denne retning dom af 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 94).

39 Hertil kommer, at selv om beskyttelsen af handelsnavnet i henhold til Pariserkonventionens artikel 8 skal sikres, uden at den kan underlægges nogen form for registreringsbetingelse, er hverken TRIPs-aftalens artikel 16, stk. 1, eller Pariserkonventionens artikel 8 i princippet til hinder for, at eksistensen af et handelsnavn i medfør af national ret er underlagt betingelser vedrørende et minimum af brug eller et minimalt kendskab til dette (jf. i denne retning dom af 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 96 og 97).

40 Hvad angår begrebet ældre rettigheder betyder det, at det pågældende retsgrundlag i tid skal gå forud for registreringen af det varemærke, det hævdes at være i konflikt med. Det er nemlig et udtryk for princippet om ældre enerettigheders forrang, som udgør en del af grundlaget for varemærkeretten og i videre forstand også for hele området for intellektuelle ejendomsrettigheder (jf. i denne retning dom af 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, præmis 98).

41 I henhold til artikel 4, stk. 4, litra c), i direktiv 2008/95 skal begrebet »ældre rettighed« navnlig forstås som en industriel ejendomsret, idet der kun er tale om en form for intellektuel ejendomsret. Det fremgår imidlertid af Pariserkonventionens artikel 1, stk. 2, at handelsnavnet udgør en industriel ejendomsret.

42 Selv om artikel 4, stk. 4, litra c), i direktiv 2008/95 hovedsageligt tjener andre formål end dem, der er omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95, nemlig at give indehaveren af en ældre rettighed mulighed for at rejse indsigelse mod registreringen af et varemærke eller at anmode om, at et

registreret varemærke erklæres ugyldigt, forholder det sig i denne sammenhæng ikke desto mindre således, at begrebet »ældre rettighed«, der er anvendt i disse to bestemmelser, skal have samme betydning, for så vidt som EU-lovgiver i det foreliggende tilfælde ikke har givet udtryk for en anden hensigt (jf. analogt dom af 4.10.2011, Football Association Premier League m.fl., C-403/08 og C-429/08, EU:C:2011:631, præmis 188).

43 Et handelsnavn kan følgelig udgøre en ældre rettighed med henblik på anvendelsen af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95.

44 For så vidt angår anvendelsen af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 bemærkes indledningsvis, at en EU-retlig bestemmelse, som efter sin ordlyd ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med henblik på at fastlægge dens betydning og rækkevidde, normalt skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning i hele Unionen, uanset de kvalifikationer, der anvendes i medlemsstaterne, idet der herved skal tages hensyn til den pågældende bestemmelses ordlyd, til den sammenhæng, hvori bestemmelsen indgår, og til de mål, der forfølges med den ordning, som bestemmelsen udgør en del af (jf. i denne retning dom af 30.11.2021, LR Ģenerālprokuratūras, C-3/20, EU:C:2021:969, præmis 79 og den deri nævnte retspraksis).

45 Hvad i denne henseende angår ordlyden af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal det bemærkes, at ud over betingelserne vedrørende for det første den erhvervsmæssige brug af en sådan ret, for det andet denne rettigheds fortrinsret, for det tredje dens lokale rækkevidde og for det fjerde den pågældende medlemsstats lovhjemlede anerkendelse af denne ret, fastsætter denne bestemmelse på ingen måde, at tredjemand for at kunne gøre den samme ret gældende over for indehaveren af et yngre varemærke skal kunne forbyde brugen af dette.

46 Denne fortolkning understøttes både af den sammenhæng, hvori denne bestemmelse indgår, og af den almindelige opbygning af direktiv 2008/95. I henhold til dette direktivs artikel 4, stk. 4, litra b) og c), kan en medlemsstat nemlig fastsætte, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt bl.a., for det første, når og i det omfang rettighederne til et tegn, der er anvendt erhvervsmæssigt, er erhvervet inden datoen for indgivelsen af ansøgningen om det yngre varemærke eller i givet fald inden datoen for den prioritet, der gøres gældende til støtte for ansøgningen om det yngre varemærke, og at dette tegn medfører en ret til for dets indehaver at modsætte sig brugen af et yngre varemærke, og, for det andet, når og i det omfang brugen af varemærket kan forbydes på grund af en ældre rettighed, såsom en intellektuel ejendomsret.

47 Til forskel fra registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene vedrørende konflikter med ældre rettigheder, der bl.a. er fastsat i artikel 4, stk. 4, litra b) og c), i direktiv 2008/95, der har til formål enten at forhindre registreringen af et varemærke eller at opnå, at dette erklæres ugyldigt, fastsætter dette direktivs artikel 6, stk. 2, alene en begrænsning af de rettigheder, der er knyttet til et registreret varemærke, som fastsat i nævnte direktivs artikel 5.

48 Desuden skal »ældre rettigheder« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 kun have lokal afgrænset karakter, hvilket betyder, at de ud fra et geografisk synspunkt ikke kan omfatte et så stort område som det, der er omfattet af et registreret varemærke, idet dette område normalt omfatter hele det område, for hvilket det er registreret.

49 En sådan tilgang, hvorefter begrænsningen af de rettigheder, der er knyttet til et registreret varemærke, er underlagt mere lempelige betingelser end dem, der kræves for at forhindre registrering af et varemærke eller at erklære det ugyldigt, er ligeledes i overensstemmelse med de

formål, der forfølges med direktiv 2008/95, der generelt tilsigter at foretage en afvejning af mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

50 Denne bestemmelses tilblivelseshistorie kan ikke rejse tvivl om den nævnte fortolkning, selv om tilblivelseshistorien af en EU-foranstaltning kan give relevante elementer med henblik på dens fortolkning (jf. i denne retning dom af 13.1.2022, Tyskland m.fl. mod Kommissionen, C-177/19 P – C-179/19 P, EU:C:2022:10, præmis 82). I det foreliggende tilfælde bemærkes, at i forbindelse med vedtagelsen af direktiv 89/104, som efterfølgende blev kodificeret ved direktiv 2008/95, blev ordlyden af den nuværende artikel 6, stk. 2, heri, som den blev foreslået af den italienske delegation i Rådet for Den Europæiske Union, ikke vedtaget i sin helhed. Ifølge delegationens forslag finder begrænsningen af varemærkets virkninger anvendelse, »selv om denne [ældre] rettighed ikke længere kan påberåbes over for det yngre registrerede varemærke«.

51 Det kan imidlertid ikke udledes heraf, at EU-lovgiver har ønsket at begrænse anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 udelukkende til ældre rettigheder, der gør det muligt for deres indehaver at forbyde brugen af det yngre varemærke. En sådan betingelse ville nemlig fratage denne bestemmelse enhver effektiv virkning, for så vidt som den ville sidestille betingelserne for anvendelsen af den nævnte bestemmelse med anvendelsesbetingelserne for de yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, der er fastsat i dette direktivs artikel 4, stk. 4, litra b) og c).

52 I henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 er det derfor for at kunne gøres gældende over for indehaveren af et yngre varemærke i princippet tilstrækkeligt, at den ældre rettighed med lokalt afgrænset karakter, såsom et handelsnavn, er anerkendt i lovgivningen i den pågældende medlemsstat og anvendes erhvervsmæssigt.

53 En national lovgivning, hvorefter det kræves, at den ældre rettighed giver sin indehaver ret til at forbyde lokal brug af et yngre registreret varemærke, ville gå videre end kravene i artikel 6 i direktiv 2008/95, idet denne bestemmelse, sammenholdt med dette direktivs artikel 5 og 7, foretager en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket, og således definerer de rettigheder, der tilkommer varemærkeindehaverne i Unionen (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).

54 Det skal ligeledes bemærkes, at en længerevarende, redelig og sideløbende brug af to identiske tegn, som betegner varer af samme art, ikke gør eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne. I tilfælde af fremtidig brug i ond tro af disse tegn vil en sådan situation dog i givet fald kunne efterprøves i lyset af til bestemmelserne om illoyal konkurrence (jf. analogt dom af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 82 og 83).

55 Henset til de ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det ikke er et krav for at fastslå eksistensen af en »ældre rettighed« som omhandlet i denne bestemmelse, at indehaveren af denne rettighed kan modsætte sig, at det yngre varemærke bruges af indehaveren af dette.

### *Det andet spørgsmål*

56 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en »ældre rettighed« som omhandlet i denne bestemmelse kan anerkendes for en tredjemand i en situation, hvor indehaveren af det yngre varemærke har en ved den pågældende medlemsstats lovgivning anerkendt endnu ældre rettighed til det tegn, der er registreret som varemærke, og i givet fald om den omstændighed, at indehaveren af varemærket og den endnu ældre rettighed i henhold til denne sidstnævnte lovgivning ikke længere kan forbyde tredjemands brug af indehaverens yngre rettighed, har betydning for eksistensen af en »ældre rettighed« som omhandlet i den nævnte bestemmelse.

57 Det skal indledningsvis bemærkes, at direktiv 2008/95 i princippet ikke regulerer forholdet mellem de forskellige rettigheder, der kan kvalificeres som »ældre rettigheder« som omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 2, men forholdet mellem disse rettigheder og de varemærker, der er erhvervet ved registreringen.

58 For det første finder direktiv 2008/95 i henhold til dets artikel 1 i det væsentlige anvendelse på varemærker, som er blevet registreret eller ansøgt registreret.

59 For det andet regulerer dette direktivs artikel 4, stk. 4, litra b) og c), og artikel 6, stk. 2, konflikter mellem registrerede varemærker eller mellem ansøgte varemærkeregistreringer og ældre rettigheder.

60 Denne konstatering støttes både af ordlyden af femte betragtning til direktiv 2008/95, der omhandler forholdet mellem varemærker, der er erhvervet ved brug, og varemærker, der er erhvervet ved registrering, og af direktivets artikel 9, stk. 3, hvoraf det fremgår, at denne artikel for så vidt angår rettighedsfortabelse på grund af passivitet kun regulerer forholdet mellem ældre rettigheder og yngre registrerede varemærker.

61 Forholdet mellem de forskellige rettigheder, der kan kvalificeres som »ældre rettigheder« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95, reguleres derfor hovedsageligt af den pågældende medlemsstats nationale ret.

62 Det, der er afgørende med henblik på anvendelsen af nævnte direktivs artikel 6, stk. 2, er derfor, at den rettighed, som tredjemand har påberåbt sig, er anerkendt i lovgivningen i den pågældende medlemsstat, og at denne rettighed fortsat er beskyttet på det tidspunkt, hvor den påberåbes af indehaveren med henblik på at anfægte anbringenderne fra indehaveren af det varemærke, som tredjemanden angiveligt er i konflikt med, således som det fremgår af den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 38.

63 I denne sammenhæng kan den omstændighed, at indehaveren af det yngre varemærke har en endnu ældre rettighed, der er anerkendt i lovgivningen i den pågældende medlemsstat, til det tegn, der er registreret som varemærke, have betydning for eksistensen af en »ældre rettighed« som omhandlet i denne bestemmelse, for så vidt som indehaveren af varemærket på grundlag af denne endnu ældre rettighed faktisk kan gøre indsigelse mod påberåbelsen af en ældre rettighed eller begrænse den, hvilket det i det foreliggende tilfælde tilkommer den forelæggende ret at efterprøve.

64 I en situation, hvor en rettighed, der er påberåbt af tredjemand, ikke længere er beskyttet af lovgivningen i den pågældende medlemsstat, vil denne rettighed ikke betragtes som en anerkendt »ældre rettighed« i denne lovgivning som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95.

65 Henset til de ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en »ældre rettighed« som omhandlet i denne bestemmelse kan anerkendes for en tredjemand i en situation, hvor indehaveren af det yngre varemærke har en ved den pågældende medlemsstats lovgivning anerkendt endnu ældre rettighed, til det tegn, der er registreret som varemærke, for så vidt som indehaveren af varemærket og den endnu ældre rettighed i henhold til denne lovgivning ikke længere på grundlag af sin endnu ældre rettighed kan forbyde tredjemandens brug af sin yngre rettighed.

## Sagsomkostninger

66 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

1) **Artikel 6, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det ikke er et krav for at fastslå eksistensen af en »ældre rettighed« som omhandlet i denne bestemmelse, at indehaveren af denne rettighed kan modsætte sig, at det yngre varemærke bruges af indehaveren af dette.**

2) **Artikel 6, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en »ældre rettighed« som omhandlet i denne bestemmelse kan anerkendes for en tredjemand i en situation, hvor indehaveren af det yngre varemærke har en ved den pågældende medlemsstats lovgivning anerkendt endnu ældre rettighed, til det tegn, der er registreret som varemærke, for så vidt som indehaveren af varemærket og den endnu ældre rettighed i henhold til denne lovgivning ikke længere på grundlag af sin endnu ældre rettighed kan forbyde tredjemandens brug af sin yngre rettighed.**

Underskrifter