

Sag C-112/21

Anmodning om præjudiciel afgørelse

Dato for indlevering:

25. februar 2021

Forelæggende ret:

Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene)

Afgørelse af:

19. februar 2021

Appellant:

X BV

Indstævnte:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

DEN CIVILE AFDELING

[UDELADES]

Dato 19. februar 2021

DOM

I sag

X [appellant] B.V.,

etableret i [etableringssted],

KASSATIONSAPPELLANT [UDELADES], herefter [appellanten],

[UDELADES]

mod

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, etableret i Almere,

2. Y [indstævnte 2],

bosiddende [bopæl],

3. Z [indstævnte 3],

bosiddende [bopæl],

KASSATIONSINDSTÆVNTE [UDELADES], herefter under et benævnt CCC m.fl.

[UDELADES]

1. Sagens forløb

[UDELADES [processuelle oplysninger]

2 Udgangspunkter og faktiske omstændigheder

2.1

I kassationsinstansen kan følgende lægges til grund.

(i) Fra 1968 til 1977 var brødrene [kontrahent 2] (herefter: [kontrahent 2] og [kontrahent 3] (herefter: [kontrahent 3]) deltagere i et i Amersfoort etableret interessentskab [**org. s. 2**], som drev en turistbusvirksomhed under navnet »Reisen Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei« (herefter: »Amersfoort's Bloei 1968«).

(ii) Amersfoort's Bloei 1968 drev fra 1969 eller 1970 indtil 1977 persontransport med turistbusser, på hvilke der var anført »[B]«. [Kontrahent 1] var fader til [kontrahent 2] og [kontrahent 3] og udførte fra 1935 til sin død i 1971 på bestilling persontransport med bus.

(iii) I 1975 stiftede [kontrahent 2] anpartsselskabet X [appellanten]. [Appellanten] er etableret i [etableringsstedet] og driver en turistbusvirksomhed. Fra 1975 eller 1978 har [appellanten] brugt handelsnavnet »[A]« og/eller »[appellanten]«.

(iv) I 1977 udtrådte [kontrahent 2] af Amersfoort's Bloei 1968, og [kontrahent 3] fortsatte sammen med sin ægtefælle som medandelshaver virksomheden i form af et anpartsselskab benævnt »Reisen Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.« med etableringssted i Amersfoort (herefter: Amersfoort's Bloei B.V. 1977).

(v) I 1991 oprettede [kontrahent 3] sammen med sin ægtefælle af skattemæssige grunde interessentskabet »V.O.F. Amersfoort's Bloei« (herefter Amersfoort's Bloei 1991) med etableringssted i Amersfoort. Amersfoort's Bloei B.V. 1977 og Amersfoort's Bloei 1991 blev ved med at eksistere side om side.

(vi) Amersfoort's Bloei B.V. 1977 og Amersfoort's Bloei 1991 havde i perioden fra 1977 til 1997 påført benævnelser på turistbusserne, som navnet på »[kontrahent 3]« var en del af.

(vii) I 1995, efter at [kontrahent 3] var afgået ved døden, blev driften af Amersfoort's Bloei 1991 fortsat af to sønner af [kontrahent 3] under navnet »V.O.F. Classic Coach Company« (herefter CCC). CCC var først etableret i Amersfoort, fra 1996 i Diemen og fra 2006 også i Almere.

(viii) CCC har i al fald fra 2001 brugt betegnelsen »[C]« ved persontransport. I nogle år har der nu stået »[D] [kontrahent 3]« på bagenden af CCC's turistbusser.

(ix) [Appellanten] er indehaver af det den 15. januar 2008 registrerede Benelux-ordmærke [appellanten], registreret under nummer [006] for blandt andet tjenesteydelser i klasse 39, herunder tjenesteydelser med en turistbusdrift.

2.2

I denne sag har [appellanten] blandt andet nedlagt påstand om, at CCC m.fl. skal ophøre med enhver krænkelse af dennes Benelux-ordmærke [appellanten] og nu og senere at ophøre med at bruge handelsnavnet [A] og [appellanten].

[Appellanten] har til støtte for sine påstande anført, at CCC m.fl. ved brugen af betegnelsen »[kontrahent 3]« har krænket dens varemærkerettigheder som omhandlet i 2.20, stk. 1, og litra b) og d), (den gamle) (nu artikel 2.20, stk. 2, litra b) og d)), i Benelux-traktaten om intellektuelle ejendomsrettigheder og dens handelsnavnerettigheder som omhandlet i artikel 5 i Handelsnaamwet (lov om handelsnavne, herefter Hnw).

2.3

For at imødegå den hævdede varemærkekrænkelse har CCC m.fl. blandt andet påberåbt sig artikel 2.23, stk. 2, i (den gamle) Benelux-traktat om intellektuelle ejendomsrettigheder. Artikel 2.23, stk. 2, i (den gamle) Benelux-traktat om intellektuelle ejendomsrettigheder bestemmer, at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte sig en erhvervsmæssig brug af et identisk tegn, der udleder sin beskyttelse [**Org. s. 3**] 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.

For at imødegå den hævdede krænkelse af handelsnavneretten har CCC m.fl. gjort gældende, at der er tale om rettighedsfortabelse.

2.4

Førsteinstansen (rechtbank) gav [appellanten] medhold i dens påstande.

Sagen blev appelleret til Gerechtshof Den Haag, der ophævede rechtbanks dom og frifandt indstævnte for [appellantens] påstande.¹

Herved anførte Gerechtshof Den Haag følgende, for så vidt det har betydning i kassationsinstansen.

Vedrørende den hævdede varemærkekrænkelse

[Appellanten] finder, at den anfægtede brug af betegnelsen [kontrahent 3] på CCC's turistbusser må anses for at være (en del af) brug(en) af varemærket og handelsnavnet. CCC m.fl. gør gældende, at denne brug udelukkende skal kvalificeres som brug af handelsnavnet. Eftersom parterne er enige herom, vil Gerechtshof under alle omstændigheder betragte den anfægtede brug af betegnelsen [kontrahent 3] som (en del af) brug(en) af handelsnavnet. Spørgsmålet, om der også er tale om brug af varemærket, kan stå hen i det uvisse i betragtning af det følgende. Såfremt CCC m.fl. brugte navnet [kontrahent 3] på samme eller tilsvarende måde – i det mindste som (en karakteristisk del af) et handelsnavn – på det tidspunkt, da varemærket blev registreret den 15. januar 2008, kan [appellanten] ikke på grundlag af artikel 2.23, stk. 2, i Benelux-traktaten om intellektuelle ejendomsrettigheder modsætte sig denne brug af en »ældre rettighed«. [Udelades]

Gerechtshof går ud fra, at CCC fra 2006 har udført personbefordring med i begyndelsen en og senere to moderne turistbusser, hvor der på bagenden var anført navnet [kontrahent 3] og lige under navnet tilføjes www.[D].nl. Denne måde at bruge navnet [kontrahent 3] på må kvalificeres som brug af handelsnavn. Dette betyder, at der må gives CCC m.fl. medhold, når de påberåber sig artikel 2.23, stk. 2, i Benelux-traktaten om intellektuelle ejendomsrettigheder, og at det i påstanden begærede påbud om ophør med varemærkekrænkelsen ikke kan udstedes. [UDELADES]

Vedrørende den hævdede handelsnavnekrænkelse

Da CCC m.fl. gør gældende, at [appellanten] begyndte at bruge sit handelsnavn i 1978 og CCC's brug af handelsnavnet ikke startede før 1991, finder Gerechtshof, at [appellanten] har ældre handelsnavnerettigheder end CCC. Ved brugen af CCC's anfægtede handelsnavn ([D] [kontrahent 3]) må det frygtes, at der i offentligheden opstår forveksling med [appellantens] handelsnavn og ([A] og [appellanten]). I alle disse handelsnavne indgår nemlig navnet [appellanten] i dets forskellige bestanddele som karakteristisk særpræg, samtidig med, at parterne

¹ – Gerechtshof Den Haag, 12. februar 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

delvist i samme område udfører de samme aktiviteter fra bedrifter i nærheden. [UDELADES]

Gerechthof finder, at CCC m.fl. havde ret til at kunne stole på, at [appellanten] ikke ville modsætte sig CCC's brug af handelsnavnet [D] [kontrahent 3] på sine turistbusser. Herved tog Gerechthof i betragtning, at [appellanten] fra 1977 til 1997 havde tålt, at Amersfoort's Bloei-køretøjer og CCC-turistbusser havde brugt handelsnavne, i hvilke navnet [appellanten] var det karakteristiske element, der i al fald bestemte totalbilledet, at CCC normalt måtte gå ud fra, at [appellanten] fra 2007 havde tålt, at CCC (igen) udførte personbefordring **[org. s. 4]** i turistbusser under handelsnavnet [kontrahent 3] www.[D].nl / [D] [kontrahent 3], at Amersfoort's Bloei og [appellanten] i cirka tyve år havde samarbejdet, og at oprindelsen til navnet [appellanten] som (del af) et handelsnavn skyldes den virksomhed, som kontrahenternes fælles bedstefader havde. Under disse omstændigheder kan det efter ret og billighed ikke anerkendes, at [appellanten] stadig i 2015 kunne modsætte sig denne brug på grundlag af sine ældre handelsnavnerettigheder. Den omstændighed, at CCC m.fl. burde kunne stole på, at [appellanten] ikke ville modsætte sig brugen af betegnelsen [kontrahent 3] på sine turistbusser, gælder så meget desto mere, som [appellanten] havde tålt, at CCC i længere tid havde brugt betegnelsen [C] på de oldtimerbusser, der blev anvendt til personbefordring. CCC m.fl. gør gældende, at dette var tilfældet fra 1991. [Appellanten] har anerkendt, i al faldt ikke bestridt, at CCC i 1997 rådede over to oldtimerbusser og i 2006 over fire oldtimerbusser, at betegnelsen [C] i al fald fra 2001 forekom på oldtimerbusserne, og at appellanten var bekendt hermed. [Appellanten] havde således tålt denne brug gennem i det mindste fjorten år. [UDELADES]

Selv om det måtte antages, at [appellanten] ikke fra 2007 var bekendt med, at CCC brugte [appellanternes] handelsnavne på sine turistbusser, og denne uvidenhed heller ikke kunne bebrejdes denne, er sagens øvrige omstændigheder (det forhold, at [appellantens] handelsnavne på turistbusserne fra 1977 til 1997 og på oldtimerbusserne fra 2001 tolereres, det mangeårige samarbejde mellem parterne og den fælles bedstefader som oprindelsen til handelsnavnet) i sig selv tilstrækkelige til at lægge til grund, at CCC med føje stolede på, at [appellanten] ikke ville modsætte sig CCC's brug af handelsnavnet [D] [kontrahent 3] på sine turistbusser. [UDELADES].

Det anførte medfører, at anbringendet om rettighedsfortabelse for at imødegå de handelsnavneretlige krav må lægges til grund, og at de indstævnte således må frifindes for disse krav. [UDELADES]

3 Bedømmelse af anbringendet i kassationssagen

3.1

Med anbringendets led III-VIII anfægtes Gerechtshofs afgørelse og begrundelsen herfor [UDELADES], nemlig at det af CCC m.fl. fremsatte anbringende om fortabelse af [appellantens] handelsnavnerettigheder skal lægges til grund.

De i disse led anførte klagepunkter kan ikke føre til kassation. [UDELADES] [processuel bestemmelse]

3.2

I led I anfægtes Gerechtshofs afgørelse om, at det af CCC m.fl. fremsatte anbringende støttet på artikel 2.23, stk. 2, i Benelux-traktaten (den gamle) om intellektuelle ejendomsrettigheder skal lægges til grund.

I dette led gøres det blandt andet gældende, at Gerechtshof har lagt en forkert retsopfattelse til grund ved at [UDELADES] bestemme, at CCC m.fl. kun kan påberåbe sig artikel 2.23, stk. 2, i Benelux-traktaten om intellektuelle ejendomsrettigheder (den gamle), såfremt CCC m.fl. på tidspunktet for mærkets registrering den 15. januar 2008 eller før brugte handelsnavnet [kontrahent 3]. I dette led gøres det gældende, at CCC m.fl. alene kunne påberåbe sig begrænsningen i artikel 2.23, stk. 2, i Benelux-traktaten om intellektuelle ejendomsrettigheder (den gamle), såfremt CCC m.fl. havde et handelsnavn, der var ældre end [appellanterne]. Da Gerechtshof [UDELADES] fandt, at [appellantens] handelsnavnerettigheder var ældre end de CCC m.fl. tilhørende, og Gerechtshof havde udtalt, at der var tale om fare for forveksling mellem [org. s. 5] [appellantens] handelsnavne og de CCC m.fl. tilhørende handelsnavne, anføres det i dette led, at der ikke er tale om, at CCC m.fl. har en »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 2.23, stk. 2, i (den gamle) Benelux-traktat om intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.3.1

Det centrale spørgsmål, der rejses i led I, er spørgsmålet om, hvornår der er tale om en »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 2.23, stk. 2, i (den gamle) Benelux-traktat om intellektuelle ejendomsrettigheder. Denne bestemmelse lyder således:

»Eneretten til et mærke omfatter ikke retten til at modsætte sig en erhvervsmæssigt brug af et identisk tegn, der udleder sin beskyttelse af en ældre rettighed, som kun har lokalt afgrænset karakter, såfremt og for så vidt denne ret er anerkendt i henhold til lovgivningen i et af Benelux-landene.«

3.3.2

Artikel 2.23, stk. 2, i (den gamle) Benelux-traktat om intellektuelle ejendomsrettigheder gennemførte artikel 6, stk. 2, i de nu ophævede

varemærkedirektiver 89/104/EØF² og 2008/95/EF³. I dette sidste direktiv lyder denne bestemmelse således:

»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.«

3.3.3

Artikel 6, stk. 2, i varemærkedirektiv 2008/95/EF er nu så godt som uændret overtaget af artikel 14, stk. 3, i varemærkedirektiv (EU) 2015/2436⁴. Denne bestemmelse er gennemført ved den nugældende artikel 2.23, stk. 2, i Benelux-traktaten om intellektuelle ejendomsrettigheder, som er så godt som enslydende med artikel 2.23, stk. 2, i (den gamle) Benelux-traktat om intellektuelle ejendomsrettigheder, der er af central betydning i denne sag.

3.3.4

Den foreliggende tvist startede i slutningen af 2015 (da [appellanten] opfordrede CCC m.fl. til at ophøre med sin varemærkekrænkelser. Derfor finder varemærkedirektiv 2008/95/EF anvendelse på sagen.⁵

3.3.5

Hoge Raad finder, at der er begrundet tvivl om besvarelsen af spørgsmålet om, hvornår det kan antages, at der er tale om en »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i det ophævede varemærkedirektiv 2008/95/EF. Domstolen har endnu ikke udtalt sig om dette spørgsmål.

3.3.6

Det kan tænkes, at det for at antage, at der foreligger en »ældre rettighed« i denne bestemmelses forstand, er tilstrækkeligt, at tredjemand, før varemærket blev registreret, har gjort erhvervsmæssig brug af en i den pågældende medlemsstat anerkendt rettighed, således som Gerechtshof udtalte.

3.3.7

²– Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF), EFT L 40, s. 1.

³– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) EUT L 299, s. 25.

⁴– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16.12.2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning), EUT L 336, s.1.

⁵– Sml. Domstolens dom af 3.3.2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), præmis 19.

Det kan også 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«. [Org. s. 6]

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at de italienske forhandlere oprindeligt havde følgende forslag til ordlyden af artikel 6, stk. 2, i varemærkedirektiv 89/104/EØF:⁶

»The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*« [Hoge Raad's kursivering]

Det kursiverede tekstafsnit blev ikke medtaget i den endelige tekst til artikel 6, stk. 2, i varemærkedirektiv 89/104/EØF.

Det bør også nævnes, at det i artikel 4, stk. 4, litra c), i varemærkedirektiv 2008/95/EG og i artikel 5, stk. 4, litra b), i varemærkedirektiv 2015/2436 er fastsat, at en medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang brugen af varemærket kan forbydes på grundlag af en anden ældre rettighed.⁷

3.3.8

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 varemærket, der er registreret som et tegn og, hvis dette er tilfældet, om tredjemands brug af den hævdede »ældre rettighed« kan forbydes på grundlag af denne endnu ældre rettighed (se herved i denne sag 3.3.9).

3.3.9

Gerechtshof har i denne sag udtalt, at varemærkets indehaver [appellanten] med hensyn til det som varemærke registrerede tegn [appellanten] har endnu ældre handelsnavnerettigheder end CCC m.fl. [UDELADES]. Ifølge Gerechtshof har [appellanten] imidlertid fortabt sin ret til på grundlag af disse ældre

⁶– Note 9377/86 af 15.10.1986, s. 12, fodnote 26:
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

⁷– Sml. også artikel 8, stk. 4, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (kodificeret udgave), EUT L 78, s. 1, og artikel 8, stk. 4, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (kodifikation), EUT L 154, s. 1.

handelsnavnerettigheder [kontrahent 3] at forbyde den brug, som CCC m.fl. gør af den hævdede »ældre rettighed«. [UDELADES].

Efter nederlandsk ret må der antages at foreligge rettighedsfortabelse, såfremt den berettigede har forholdt sig på en sådan måde, at det ville være uforeneligt med ret og billighed, hvis han efterfølgende gjorde rettigheden eller beføjelsen gældende. Herved er tidsforløbet i sig selv ikke tilstrækkeligt. Der skal være tale om særlige omstændigheder, på grundlag af hvilke der hos modparten er skabt en berettiget forventning om, at rettighedens indehaver ikke mere vil gøre sin ret gældende, eller hvorved modpartens stilling vil blive urimeligt forværret eller dårligere, hvis retten eller beføjelsen gøres gældende.⁸

Henset til det i 3.1 anførte må udgangspunktet i denne sag være, at det af CCC m.fl. fremsatte anbringende om rettighedsfortabelse som forsvar over for [appellantens] handelsnavneretlige fordringer må lægges til grund. Dette har den virkning, at appellantens ikke kan forbyde den brug, som CCC m.fl. gør af handelsnavnet [kontrahent 3] (den hævdede CCC m.fl. tilhørende »ældre rettighed«), på grundlag af appellantens endnu ældre handelsnavneretlige rettigheder.

3.3.10

Da bevarelsen af spørgsmålet om, hvorledes begrebet »ældre rettighed« i artikel 6, stk. 2, i det ophævede varemærkedirektiv 2008/95/EF skal fortolkes i denne sag, er vigtig for bedømmelsen af led I, og dette spørgsmål ikke kan besvares uden begrundet tvivl, vil Hoge Raad herved forelægge Den Europæiske Unions Domstol præjudicielle spørgsmål. [Org. s. 7]

3.4

[UDELADES] [vedrører den nationale procedure]

4. Beskrivelse af de faktiske omstændigheder og udgangspunkter, som Domstolens fortolkning skal anvendes på

Hoge Raad henviser til de ovenfor i 2.1-2.5 og 3.3.9 nævnte faktiske omstændigheder, som bør lægges til grund ved bevarelsen af de præjudicielle spørgsmål.

Videre tjener som udgangspunkt, at appellantens handelsnavne »[A]« og »[appellanten]« og det CCC m.fl. tilhørende handelsnavn [kontrahent 3] er rettigheder, der er anerkendt i Nederlandene som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i det ophævede varemærkedirektiv 2008/95/EF.

⁸– [UDELADES]

5 Fortolkningsspørgsmål

1. Er det for at kunne fastslå, at der er tale om en tredjemands »ældre rettighed« som omhandlet i artikel 6, stk. 2, i det ophævede direktiv 2008/95/EF

a) tilstrækkeligt, at tredjemand har gjort erhvervmæssig 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 tredjemands brug af den påberåbte »ældre rettighed«?

6 Afgørelse

[UDELADES [Hoge Raad forelægger de anførte spørgsmål, sagen udsættes]

[UDELADES] [underskrift]