

**Mål C-112/21**

**Begäran om förhandsavgörande**

**Datum för ingivande:**

25 februari 2021

**Domstol som begär förhandsavgörande:**

Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna)

**Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:**

19 februari 2021

**Klagande:**

X BV

**Motparter:**

Classic Coach Company vof

Y

Z

---

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

[utelämnas]

**Datum** 19 februari 2021

BESLUT

i målet mellan

X B.V.,

... [etableringsort],

KLAGANDE [utelämnas], nedan kallad X,

[utelämnas]

och

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

2. Y [motpart 2],

[bosättningsort],

3. Z [motpart 3],

[bosättningsort],

MOTPARTER [utelämnas], nedan tillsammans kallade: CCC m.fl.,

[utelämnas]

## 1. Målet vid Hoge Raad

[utelämnas] [uppgifter om förfarandet]

## 2 Bakgrund

### 2.1

Till stöd för överklagandet har följande anförts.

- i) Under perioden 1968–1977 var bröderna [berörd person 2] och [berörd person 3] delägare i ett handelsbolag i Amersfoort [**Orig. s. 2**] som drev en turistbussrörelse under namnet ”Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei” (nedan kallat Amersfoort’s Bloei 1968).
- ii) Amersfoort’s Bloei 1968 bedrev mellan åren 1969 eller 1970 och år 1977 persontrafik med bussar på vilka ”[B]” angavs. [Berörd person 1] var far till [berörd person 2] och [berörd person 3], och bedrev irreguljär persontrafik med buss från år 1935 och fram till sin död år 1971.
- iii) År 1975 bildade [berörd person 2] aktiebolaget [X]. [X] bildades i [etableringsort] och driver en turistbussrörelse. Sedan år 1975 eller år 1978 har [X] använt firmanamnen ”[A]” och/eller ”[X]”.
- iv) År 1977 lämnade [berörd person 2] Amersfoort’s Bloei 1968. I samband med detta beslutade [berörd person 3] att tillsammans med sin maka som övrig aktieägare driva vidare bolaget i form av ett aktiebolag under namnet ”Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei B.V.”, med säte i Amersfoort (nedan kallat Amersfoort’s Bloei B.V. 1977).

(v) År 1991 bildade [berörd person 3] tillsammans med sin maka av skatteskal handelsbolaget ”V.O.F. Amersfoort’s Bloei”, med säte i Amersfoort, (nedan kallat Amersfoort’s Bloei 1991). Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 och Amersfoort’s Bloei 1991 existerade samtidigt.

(vi) Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 och Amersfoort’s Bloei 1991 har under perioden 1977–1997 använt bussar försedda med beteckningar i vilket namnet ”[berörd person 3]” har ingått.

vii) Efter det att [berörd person 3] hade avlidit beslutade två söner till [berörd person 3] år 1995 att driva vidare Amersfoort’s Bloei 1991 under namnet ”V.O.F. Classic Coach Company” (nedan kallat CCC). CCC etablerades först i Amersfoort, men finns sedan år 1996 i Diemen och sedan år 2006 i Almere.

viii) CCC har åtminstone sedan år 2001 använt beteckningen ”[C]” för sin persontrafiksverksamhet. Sedan några år tillbaka bär baksidan av CCC:s bussar beteckningen ”[D] [berörd person 3]”.

ix) [X] innehar sedan den 15 januari 2008 det deponerade Beneluxordmärket [X], registrerat med nummer [006], för bland annat tjänster i klass 39, däribland ett turistbussföretags tjänster.

## 2.2

I förevarande mål har [X] bland annat yrkat att CCC m.fl. ska förpliktas att upphöra med varje intrång i dess Beneluxordmärke [X] och firmanamnen [A] och [X].

[X] har till stöd för sitt yrkande anfört att CCC m.fl. genom beteckningen ”[berörd person 3]” har gjort intrång i dess varumärkesrätt i den mening som avses i (den gamla) artikel 2.20.1 b och d (nu artikel 2.20.2 b och d) i Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (nedan kallad BVIE) och i dess firmarätt i den mening som avses i artikel 5 i Handelsnaamwet (firmalagen, nedan kallad Hnw).

## 2.3

CCC m.fl. har bestritt det påstådda varumärkesintrånget och till stöd för detta bland annat åberopat (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE. I (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE föreskrevs att en innehavare av ett varumärke inte kan motsätta sig användningen, i näringsverksamhet, av ett liknande tecken, vars skydd härrör från en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område, om och i den mån denna rättighet erkänns av lagstiftningen i ett av Beneluxländerna.

CCC m.fl. har bestritt det påstådda intrånget i firmarätten genom att bland annat åberopa rättighetsförlust.

## 2.4

Rechtbank Den Haag (nedan kallad Rechtbank) biföll [X] yrkanden.

## 2.5

Gerechthof Den Haag (nedan kallad Gerechthof) upphävde efter överklagande Rechtbanks dom och ogillade [X] yrkanden.<sup>1</sup>

Gerechthof konstaterade, såvitt det är relevant för målet vid Hoge Raad, dessutom följande:

### *Vad gäller det påstådda varumärkesintrånget*

[X] betraktar den kritiserade användningen av beteckningen [berörd person 3] på CCC:s bussar som (ett inslag i) varumärkesanvändning och firmaanvändning. CCC m.fl. har gjort gällande att denna användning endast ska kvalificeras som firmaanvändning. Gerechthof kommer i vilket fall som helst att betrakta den kritiserade beteckningen [berörd person 3] som (ett inslag i) firmaanvändning, eftersom parterna i alla fall är överens om detta. Frågan huruvida det även rör sig om varumärkesanvändning kan mot bakgrund av vad som nedan konstateras lämnas därefter. För det fall CCC m.fl. redan använde namnet [berörd person 3] på samma eller motsvarande sätt – åtminstone som (ett bestämt inslag i) ett firmanamn – vid tidpunkten för deponeringen av varumärket den 15 januari 2008, kan [X] inte motsätta sig denna användning av en ”äldre rättighet” med stöd av 2.23.2 BVIE. [utelämnas]

Utgångspunkten för Gerechthofs bedömning är att CCC sedan 2006 har bedrivit persontrafik med från början en och sedan två moderna turistbussar, som på baksidan bar namnet [berörd person 3], och därunder/därefter www.[D].nl. Detta sätt att använda namnet [berörd person 3] ska kvalificeras som firmaanvändning. CCC m.fl. kan således med framgång åberopa artikel 2.23.2 BVIE och yrkandet att CCC m.fl. ska förpliktas att upphöra med varumärkesintrånget ska följaktligen ogillas. [utelämnas]

### *Vad gäller det påstådda firmanamnsintrånget*

Eftersom CCC m.fl. har gjort gällande att [X] började använda sitt firmanamn år 1978 och CCC inte började använda sitt namn förrän år 1991, anser Gerechthof att [X] har en äldre firmarättighet än CCC. Genom att använda det av CCC kritiserade firmanamnet ([D] [berörd person 3]) finns det risk för att allmänheten förväxlar detta namn med [X] båda firmanamn ([A] och [X]). I samtliga dessa firmanamn är nämligen namnet [X] den särskiljande beståndsdel, trots att parterna bedriver samma verksamhet, delvis i samma område via närbelägna företag. [utelämnas]

<sup>1</sup> Gerechthof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

Gerechthof anser att CCC m.fl. kunde ha förväntat sig att [X] inte skulle motsätta sig CCC:s användning av firmanamnet [D] [berörd person 3] på sina bussar. Gerechthof beaktar även att [X] under perioden 1977–1997 tolererade att Amersfoort's Bloei-bolagen och CCC använde bussar med firmanamn där [X] namn var den särskiljande, eller åtminstone den för den samlade bilden avgörande, beståndsdel, att CCC av detta rimligtvis kunde dra slutsatsen att [X] sedan år 2007 har tolererat att CCC (åter) bedrev persontrafik [**Orig. s. 4**] med turistbussar under firmanamnet [berörd person 3] www.[D].nl/[D] [berörd person 3], att Amersfoort's Bloei-bolagen och [X] har samarbetat i ungefär tjugo år, och att användningen av namnet [X] som (en del av ett) firmanamn har sitt ursprung i den rörelse som deras gemensamma farfar drev. Under rådande omständigheter är det enligt kriterierna för rimlighet och skälighet oacceptabelt att [X] i slutet av 2015 fortfarande kunde motsätta sig denna användning med stöd av sina äldre firmarättigheter. Att CCC m.fl. kunde ha förväntat sig att [X] inte skulle motsätta sig användningen av beteckningen [berörd person 3] på dess turistbussar, gäller i ännu högre grad eftersom [X] sedan länge har tolererat användningen av beteckningen [C] på de veteranbussar som CCC använder för persontrafik. CCC m.fl. har gjort gällande att så har varit fallet sedan år 1991. [X] har medgett, eller åtminstone inte bestritt, att CCC år 1997 förfogade över två veteranbussar och år 2006 förfogade över fyra veteranbussar, att dessa veteranbussar åtminstone sedan år 2001 har varit försedda med beteckningen [C], och att bolaget kände till detta. [X] har således tolererat denna användning i minst 14 år. [utelämnas]

Även om [X] inte redan sedan år 2007 antas ha känt till att CCC använde [X] firmanamn på sina bussar, och denna okunskap inte heller kan läggas bolaget till last, räcker de övriga omständigheterna i detta fall (tolerandet av [X] firmanamn på turistbussarna under perioden 1977–1997 och på veteranbussar sedan år 2001, det långvariga samarbetet mellan parterna och deras gemensamma farfar som ursprung till firmanamnet) för att anta att CCC hade fog för att förvänta sig att [X] inte skulle motsätta sig CCC:s användning av firmanamnet [D] [berörd person 3] på sina turistbussar. [utelämnas]

Ovanstående medför att rättighetsförlust med framgång kan åberopas som försvar mot yrkandet om intrång i firmarätten, och att även detta yrkande ska ogillas. [utelämnas]

### **3 Bedömning av den grund som anförts till stöd för överklagandet**

#### 3.1

I delgrunderna III–VIII kritiserar Gerechthofs bedömning och motiveringen till denna [utelämnas], att CCC m.fl. med framgång kan åberopa rättighetsförlust som försvar mot [X] yrkande om intrång i firmarätten.

De invändningar som anförts i dessa delgrunder kan inte ligga till grund för en kassationstalan. [utelämnas] [processuell bestämmelse]

## 3.2

Delgrund I riktas mot Gerichtshofs bedömning att CCC m.fl. med framgång kan åberopa (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE.

Genom denna delgrund har [X] bland annat anfört att Gerichtshof har gjort en felaktig rättstillämpning genom [utelämnas] att konstatera att CCC m.fl. kan åberopa (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE om bolaget före eller under deponeringen av varumärket den 15 januari 2008 använde firmanamnet [berörd person 3]. I delgrunden har det gjorts gällande att CCC m.fl. endast kan åberopa inskränkningen i (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE om CCC m.fl. hade ett äldre firmanamn än [X]. Eftersom Gerichtshof [utelämnas] har konstaterat att [X] har äldre firmarättigheter än CCC m.fl., och Gerichtshof [OMISSIS] har gjort bedömningen att det finns risk för **[Orig. s. 5]** förväxling mellan [X] firmanamn och de firmanamn som CCC m.fl. använder, rör det sig enligt denna delgrund inte om en ”äldre rättighet” som tillkommer CCC m.fl. i den mening som avses i (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE.

## 3.3.1

Den centrala fråga som delgrund I ger upphov till är när det rör sig om en ”äldre rättighet” i den mening som avses i (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE. Denna bestämmelse har följande lydelse:

”Ensamrätten till ett varumärke omfattar inte rätten att motsätta sig användning i näringsverksamhet av ett liknande tecken, vars skydd härrör från en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om och i den mån denna rättighet erkänns av lagstiftningen i ett av Beneluxländerna.”

## 3.3.2

Genom (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE införlivades artikel 6.2 i de upphävda varumärkesdirektiven 89/104/EEG<sup>2</sup> och 2008/95/EG<sup>3</sup>. I sistnämnda direktiv hade nämnda artikel följande lydelse:

”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område om rättigheten erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning samt används inom gränserna för det territorium i vilket den är erkänd.”

## 3.3.3

<sup>2</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG), (EUT L 40, 1989, s. 1).

<sup>3</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version), (EUT L 299, 2008, s. 25).

Artikel 6.2 i varumärkesdirektivet 2008/95/EG övertogs i så gott som oförändrad form i artikel 14.3 i varumärkesdirektivet (EU) 2015/2436<sup>4</sup>. Bestämmelsen har införlivats med nationell rätt genom den nuvarande artikel 2.23.2 BVIE, som också är så gott som identisk med den i förevarande mål centrala bestämmelsen i (den gamla) artikel 2.23.2 BVIE.

### 3.3.4

Förevarande tvist uppstod år 2015 (då [X] ansökte om att CCC m.fl. skulle förpliktas att upphöra med sitt varumärkesintrång). Därför är varumärkesdirektiv 2008/95/EG tillämpligt på tvisten.<sup>5</sup>

### 3.3.5

Enligt Hoge Raad råder det stor osäkerhet om när en ”äldre rättighet” i den mening som avses i artikel 6.2 i varumärkesdirektiv 2008/95/EG ska anses föreligga. EU-domstolen har ännu inte uttalat sig i denna fråga.

### 3.3.6

Det går att tänka sig att det för att anse att det föreligger en ”äldre rättighet” i den mening som avses i denna bestämmelse räcker att en tredje man före deponeringen av varumärket i sin näringsverksamhet har använt en rättighet som erkänns av den ifrågasvarande medlemsstatens lagstiftning, så som Gerechthof har funnit.

### 3.3.7

Det går även att tänka sig att det för att anse att det föreligger en ”äldre rättighet” krävs att varumärkesinnehavarens användning av varumärket, enligt tillämplig nationell lagstiftning, kan förbjudas med stöd av denna äldre rättighet. **[Orig. s. 6]**

I detta sammanhang bör det påpekas att den italienska delegationens ursprungliga förslag till artikel 6.2 i varumärkesdirektivet 89/104/EEG löd på följande sätt:<sup>6</sup>

”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

<sup>4</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning), (EUT L 336, 2015, s. 1).

<sup>5</sup> Se EU-domstolens dom av den 3 mars 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), punkt 19.

<sup>6</sup> Note 9377/86 av den 15 oktober 1986, s. 12, fotnot 26:  
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projecteuropean-travaux/trade-marks-directive>.

laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*” [Hoge Raads kursivering]

Det kursiverade textavsnittet togs i slutändan inte med i artikel 6.2 i varumärkesdirektiv 89/104/EEG.

Det bör även uppmärksammas att det i artikel 4.4 c i varumärkesdirektiv 2008/95/EG och i artikel 5.4 b i varumärkesdirektiv 2015/2436 föreskrivs att en medlemsstat får besluta att ett varumärke inte ska registreras eller, om det är registrerat, ska kunna ogiltigförklaras om och i den mån som användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet.<sup>7</sup>

### 3.3.8

Det går också att tänka sig att det för att anse att en tredje man har en ”äldre rättighet” har betydelse huruvida innehavaren av varumärket har en ännu äldre rättighet (som erkänns i den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning) beträffande det som varumärke deponerade tecknet och, om så är fallet, huruvida det med stöd av denna ännu äldre rättighet är möjligt att förbjuda nämnda tredje man att använda denna påstått ”äldre rättighet” (se för förevarande mål punkt 3.3.9 nedan).

### 3.3.9

Gerechthof har i förevarande mål funnit att varumärkesinnehavaren [X] vad gäller det som varumärke deponerade tecknet ”[X]” har ännu äldre firmarättigheter än CCC m.fl. [utelämnas]. Enligt Gerechthof har [X] emellertid förverkat sin rätt att med stöd av denna äldre firmarättighet förbjuda CCC m.fl. att använda firmanamnet [berörd person 3] – den ”äldre rättighet” som CCC m.fl. påstår sig ha [utelämnas].

Enligt nederländsk rätt kan rättighetsförlust antas föreligga om rättsinnehavaren har uppträtt på ett sätt som enligt kriterierna för rimlighet och skälighet är oförenligt med att senare göra gällande sin rätt eller befogenhet. Att en viss tid har förflutit räcker inte. Det måste röra sig om särskilda omständigheter som ger motparten berättigade förväntningar på att rättsinnehavaren inte längre kommer att göra gällande sitt anspråk, eller till följd av vilka motpartens ställning skulle försvåras eller missgynnas på ett orimligt sätt om rätten eller befogenheten ändå görs gällande.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Se även artikel 8.4 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version), (EUT L 78, 2009, s. 1), och artikel 8.4 b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärke (kodifierad version), (EUT L 154, 2017, s. 1).

<sup>8</sup> [utelämnas]

Mot bakgrund av konstaterandet i punkt 3.1 ovan måste utgångspunkten i förevarande mål vara att CCC m.fl. med framgång kan åberopa rättighetsförlust som försvar mot [X] firmarättsliga yrkanden. Detta medför att [X] inte kan förbjuda CCC m.fl. användning av firmanamnet [berörd person 3] (den ”äldre rättighet” som CCC m.fl. påstår sig ha) genom att göra gällande att X har ännu äldre firmarättigheter.

### 3.3.10

Eftersom svaret på frågan hur begreppet äldre rättigheter i artikel 6.2 i det upphävda varumärkesdirektiv 2008/95/EG ska tolkas har betydelse för bedömningen av delgrund I i förevarande mål, och det inte är ställt bortom rimligt tvivel hur denna fråga ska besvaras, har Hoge Raad beslutat att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende denna fråga. [Orig. s. 7]

### 3.4

[utelämnas] [rör det nationella förfarandet]

## **4. Redogörelse av de faktiska omständigheter och utgångspunkter som EU-domstolens tolkning måste ta hänsyn till**

Hoge Raad hänvisar till de ovan i punkterna 2.1–2.5 och 3.3.9 nämnda faktiska omständigheterna och utgångspunkterna, vilka måste ligga till grund för svaret på tolkningsfrågorna.

Vidare ska det utgå från att firmanamnen ”[A]” och ”[X]”, som används av [X], och firmanamnet ”[berörd person 3]”, som används av CCC m.fl., är erkända rättigheter i Nederländerna i den mening som avses i artikel 6.2 i det upphävda varumärkesdirektivet 2008/95/EG.

## **5 Tolkningsfrågor**

1. Är det för fastställandet av att en tredje man har en äldre rättighet i den mening som avses i det upphävda direktivet 2008/95/EG

a) tillräckligt att denne tredje man före deponeringen av varumärket i näringsverksamhet har använt en rättighet som erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning, eller

b) krävs det att denne tredje man med stöd av denna äldre rättighet, enligt tillämplig lagstiftning, kan förbjuda varumärkesinnehavaren att använda varumärket?

2. Har det för svaret på fråga 1 betydelse huruvida varumärkesinnehavaren har en ännu äldre rättighet (som erkänns av den ifrågavarande medlemsstatens lagstiftning) beträffande det som varumärke registrerade tecknet, och har det, om

så är fallet, i så fall betydelse huruvida varumärkesinnehavaren med stöd av denna ännu äldre erkända rättighet kan förbjuda tredje man att använda sin påstått äldre rättighet?

## **6 Beslut**

[utelämnas] [Hoge Raad begär ett förhandsavgörande avseende ovannämnda frågor, målet vilandeförklaras]

[utelämnas] [underskrift]

ARBETSDOKUMENT