

Zaak C-365/24**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

20 mei 2024

Verwijzende rechter:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (Zweden)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

20 mei 2024

Verzoekende partij:

Purefun Group AB

Verwerende partij:

Doggy AB

[...]

Verwerende partij

Doggy AB, [...].

VOORWERP VAN HET GEDING

Met name merkinbreuk; verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

BESTREDEN BESLISSING

Vonnis van de Patent- och marknadsdomstol (rechter in eerste aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden) van 16 december 2022 [...]. De Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden) geeft de volgende

BESLISSING (te betekenen op 20 mei 2024)

1. De Patent- och marknadsöverdomstol verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 267

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en beslist het Hof het in bijlage A bij deze akte opgenomen verzoek om een prejudiciële beslissing te doen toekomen.

2. De Patent- och marknadsöverdomstol beslist dat de behandeling van de zaak wordt geschorst in afwachting van de uitspraak van het Hof.

De beslissing is niet vatbaar voor beroep.

[...]

Voorwerp van het hoofdgeding en relevante feiten

- 1 De partijen in het geding zijn Doggy AB (hierna: „Doggy”) en Purefun Group AB (hierna: „Purefun”).
- 2 Doggy is een producent van honden- en kattenvoeding en volgens zijn bedrijfsomschrijving bestaat het doel van de vennootschap onder andere erin diervoeding en andere dierenartikelen te produceren en te verhandelen alsmede daarmee verenigbare activiteiten te verrichten. De voedingsartikelen worden verkocht in winkels en op websites van kleinhandelaars.
- 3 Purefun is een kleinhandelaar die producten voor hondeneigenaars verkoopt, waaronder hondenvoeding en -snacks. De verkoop vindt plaats via de website van de vennootschap onder de domeinnaam doggie.se.

Procedure bij de Patent- och marknadsdomstol

- 4 In november 2021 maakte Doggy bij de Patent- och marknadsdomstol een zaak tegen Purefun aanhangig. In die zaak betoogde Doggy, voor zover hier van belang, dat de rechter Purefun op straffe van een geldboete moest verbieden om het teken DOGGIE te gebruiken in het economische verkeer bij de verkoop van diervoeding en andere artikelen en accessoires voor dieren, en Purefun moest veroordelen tot betaling aan Doggy van een vergoeding van 150 000 SEK, vermeerderd met rente.
- 5 Ter staving van zijn beroep betoogde Doggy, voor zover hier van belang, in wezen het volgende. Doggy is de houder van onder ander het nationaal ingeschreven woordmerk DOGGY voor waren van klasse 31, te weten voedingsmiddelen voor dieren, en van de bedrijfsnaam Doggy AB. Purefun verricht zijn activiteiten onder de domeinnaam doggie.se. Purefun verkoopt verschillende producten en accessoires voor honden, waaronder voedingsmiddelen voor dieren en kauwobjecten. Het verricht zijn bedrijfsactiviteiten onder het teken DOGGIE. Doggy heeft Purefun geen toestemming verleend om dat teken te gebruiken. Er is sprake van gelijkheid, of in ieder geval een extreem hoge mate van soortgelijkheid, tussen enerzijds de waren en diensten die vallen onder de merken en de bedrijfsnaam Doggy en anderzijds de diensten die door Purefun

worden verricht onder het teken DOGGIE. Bovendien is er een extreem hoge mate van overeenstemming tussen dat teken en het merk en de bedrijfsnaam van Doggy. Purefun maakt inbreuk op de uitsluitende rechten van Doggy op het merk en de bedrijfsnaam. Het is redelijk om Purefun te veroordelen tot betaling van een vergoeding van 150 000 SEK voor het gebruik van het merk en de bedrijfsnaam.

- 6 Purefun betwistte de vorderingen van Doggy en het argument dat Purefun inbreuk maakt op de merken en bedrijfsnaam van Doggy, en stelde dat de tekens geen enkel onderscheidend vermogen hebben. Volgens Purefun is het onderscheidend vermogen in ieder geval heel zwak. Bovendien is de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de merken beperkt en is er dus geen gevaar voor verwarring. Volgens Purefun betreft de verkoop op de website doggie.se voor het merendeel andere artikelen voor hondeneigenaars dan hondenvoeding en -snacks.
- 7 De Patent- en marknadsdomstol heeft de vorderingen van Doggy toegewezen. De rechter heeft aldus geoordeeld dat er gevaar voor verwarring bestond tussen de merken en bedrijfsnaam van Doggy enerzijds en het teken van Purefun anderzijds en dat het gebruik van dat teken door Purefun een inbreuk vormde op de rechten van Doggy. Volgens de Patent- en marknadsdomstol waren er derhalve gegronde redenen om Purefun te verbieden het teken te gebruiken en Purefun te bevelen een redelijke vergoeding te betalen.
- 8 De Patent- en marknadsdomstol onderzocht eerst of het teken van Purefun kon worden verward met het woordmerk van Doggy, wat volgens deze rechter het geval was, zodat er geen reden was om tot een andere constatering te komen met betrekking tot de bedrijfsnaam.

Procedure bij de Patent- och marknadsöverdomstol

- 9 Purefun heeft hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de Patent- en marknadsdomstol en verzoekt de Patent- en marknadsöverdomstol de vorderingen van Doggy af te wijzen. De partijen hebben in wezen dezelfde argumenten aangevoerd voor de Patent- en marknadsöverdomstol als voor de Patent- en marknadsdomstol.
- 10 In de procedure bij de Patent- och marknadsöverdomstol zijn er vragen gerezen over de uitlegging van het Unierecht.

Pertinente bepalingen van nationaal en Unierecht

Zweeds recht

Varumärkeslag (2010:1877) (wet nr. 1877 van 2010 betreffende merken; hierna: „merkenwet”)

- 11 De wet zet onder andere richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merkenrichtlijn”) in nationaal recht om.
 - 12 Volgens artikel 8 van hoofdstuk 1 van de merkenwet heeft de houder van een bedrijfsnaam of andere handelsbenaming uitsluitende rechten op het teken als handelsteken.
 - 13 Artikel 10 van hoofdstuk 1 van de merkenwet bepaalt voorts dat uit het uitsluitende recht op een handelsteken overeenkomstig artikel 8 van hoofdstuk 1 van de merkenwet voortvloeit dat niemand anders dan de houder zonder diens toestemming een teken voor waren en diensten in het economische verkeer mag gebruiken wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het handelsteken en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien gevaar voor verwarring bestaat, met inbegrip van het gevaar dat door het gebruik van het teken de indruk wordt gewekt dat er een band bestaat tussen de gebruiker van het teken en de houder van het handelsteken.
 - 14 Overeenkomstig artikel 3 van hoofdstuk 8 van de merkenwet kan een rechter, op verzoek van de houder van een handelsteken overeenkomstig artikel 8 van hoofdstuk 1 van de merkenwet, een persoon die inbreuk maakt op een merk, verbieden de betrokken handelingen nog langer te verrichten, op straffe van een boete.
 - 15 Volgens artikel 4 van hoofdstuk 8 van de merkenwet moet een persoon die inbreuk maakt op een merk, een vergoeding betalen voor het gebruik van het merk.
- Lagen (2018:1653) om företagsnamn (wet nr.1653 van 2018 betreffende bedrijfsnamen; hierna: „bedrijfsnamenwet”)
- 16 Volgens artikel 1 van hoofdstuk 1 van de bedrijfsnamenwet is een bedrijfsnaam de naam waaronder een handelaar zijn activiteiten verricht. Volgens de derde alinea van dat artikel is het begrip „handelsbenaming” het gangbare begrip voor bedrijfsnamen en secundaire tekens.
 - 17 Volgens artikel 2 van hoofdstuk 1 van de bedrijfsnamenwet verwerft een handelaar uitsluitende rechten op een bedrijfsnaam door inschrijving of op grond van gebruik.
 - 18 Volgens artikel 1 van hoofdstuk 2 van de bedrijfsnamenwet kan een bedrijfsnaam alleen worden ingeschreven indien hij het mogelijk maakt de activiteit van de houder te onderscheiden van die van anderen. In de tweede alinea van die bepaling wordt gepreciseerd dat de duur en de omvang van het gebruik van de bedrijfsnaam een rol spelen in de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bedrijfsnaam. Als de bedrijfsnaam uitsluitend bestaat uit de algemene benaming van de aard van de activiteit of van een waar of dienst die in het kader van die activiteit wordt aangeboden, of indien de bedrijfsnaam uitsluitend bestaat

uit een algemeen gebruikte plaatsnaam of iets gelijkaardigs, kan niet worden geoordeeld dat de bedrijfsnaam als zodanig onderscheidend vermogen heeft. Wanneer de bedrijfsnaam een vermelding bevat zoals vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, partnerschap of coöperatieve vennootschap, of een afkorting van een dergelijke vermelding, wordt die vermelding buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling.

Unierecht

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)

- 19 Artikelen 34 en 35 VWEU verbieden kwantitatieve invoer- en uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de lidstaten.
- 20 Artikel 36 VWEU bepaalt dat de bepalingen van de artikelen 34 en 35 VWEU geen beletsel vormen voor invoer- of uitvoerverboden of -beperkingen welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van onder andere bescherming van de industriële en commerciële eigendom.

Merkenrichtlijn

- 21 Op grond van artikel 1 van de merkenrichtlijn is de richtlijn van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving als – onder andere – een individueel merk.
- 22 Artikel 5, lid 1, onder b), bepaalt dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.
- 23 Volgens artikel 5, lid 4, onder a), kan elke lidstaat bepalen dat een ander in het economische verkeer gebruikt teken in de weg staat aan de inschrijving van een jonger merk indien de rechten op het oudere teken verkregen zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het jongere merk en het teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden. Artikel 5, lid 4, onder b), iv), bepaalt voorts dat het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de rechten vermeld in lid 2 en in lid 4, onder a), en met name op grond van een recht van industriële eigendom.
- 24 Volgens artikel 10, lid 1, geeft de inschrijving van een merk de houder daar een uitsluitend recht op. Volgens artikel 10, lid 2, onder b), is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen in het economische verkeer met betrekking tot waren of diensten gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of

overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk. Voorts bepaalt artikel 10, lid 3, onder d), dat met name het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam krachtens lid 2 kan worden verboden.

- 25 Op grond van artikel 39, lid 1, worden de waren en diensten waarvoor een merkinschrijving wordt aangevraagd, ingedeeld volgens de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken van 15 juni 1957. Artikel 39, lid 2, bepaalt verder dat de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig moeten worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

Motivering van de verwijzing door de Patent- och marknadsöverdomstol van vragen over de uitlegging van het Unierecht

Kruislingse bescherming

- 26 Krachtens de merkenwet bezit de houder van een bedrijfsnaam een uitsluitend recht op de bedrijfsnaam als handelsteken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van een handelsteken dat kan worden verward met de bedrijfsnaam van iemands anders, een inbreuk kan vormen op het uitsluitende recht op de bedrijfsnaam overeenkomstig de merkenwet (hierna: „kruislingse bescherming”). Volgens artikel 3 van hoofdstuk 1 van de bedrijfsnamenwet heeft de houder van een merk of ander handelsteken een uitsluitend recht op het teken als handelsbenaming.
- 27 Wanneer een partij aanvoert dat het gebruik van een handelsteken een inbreuk vormt op de merkenrechtelijke bescherming die voortvloeit uit de inschrijving van een bedrijfsnaam, moet deze inbreuk worden onderzocht in het licht van de bepalingen van de merkenwet. De Zweedse merkenwet zet de merkenrichtlijn in nationaal recht om. De wetgeving inzake bedrijfsnamen is niet geharmoniseerd op EU-niveau zoals de merkenwet, maar geschillen met betrekking tot bedrijfsnamen vallen binnen de geharmoniseerde werkingssfeer als gevolg van de kruislingse bescherming.
- 28 De merkenrichtlijn bevat geen bepaling inzake kruislingse bescherming die overeenstemt met artikel 8 van hoofdstuk 1 van de merkenwet. Artikel 5, lid 4, onder a), van de merkenrichtlijn bepaalt evenwel dat lidstaten kunnen bepalen dat een handelsbenaming (in de richtlijn „een ander in het economische verkeer gebruikt teken” genoemd) in de weg staat aan de inschrijving van een jonger merk indien het teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden. De richtlijn preciseert echter niet onder welke voorwaarden de houder van een bedrijfsnaam het gebruik van een teken als merk kan verbieden.

Merkrechten ontleend aan een ingeschreven bedrijfsnaam

- 29 De inschrijving van een bedrijfsnaam betekent dat de houder van deze naam automatisch bescherming geniet alsof het om een ingeschreven merk gaat. Volgens de actuele regeling in de nationale wetgeving is het voor de bescherming van het teken als handelsteken niet vereist dat de houder de bedrijfsnaam heeft gebruikt als handelsteken. Zelfs wanneer een bedrijfsnaam helemaal niet is gebruikt als handelsteken, geniet de houder ervan bescherming tegen het gebruik door een andere persoon van een handelsteken dat met de bedrijfsnaam kan worden verward. In dat geval kan worden gesteld dat de bescherming geldt voor de bedrijfsnaam als potentieel handelsteken.
- 30 De merkrechten die voortvloeien uit een ingeschreven bedrijfsnaam, gelden echter alleen voor de sector of het activiteitengebied dat wordt vermeld in de bedrijfsomschrijving die de vennootschap samen met de bedrijfsnaam heeft laten inschrijven. De aard van de bedrijfsactiviteiten moet worden vermeld en duidelijk worden omschreven en gedefinieerd op een wijze die gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen die op zoek is naar informatie over de vennootschap. Daarom volstaat het niet om in de bedrijfsomschrijving bijvoorbeeld te vermelden dat de vennootschap handel drijft, maar moet in dat geval ook worden vermeld welk soort waren de vennootschap verhandelt. De vennootschap moet derhalve vermelden in welke bedrijfssector of -sectoren zij actief zal zijn. Er zijn echter geen andere vereisten met betrekking tot de bedrijfsomschrijving, zoals het classificatiesysteem of vereisten inzake duidelijkheid en nauwkeurigheid die gelden voor ingeschreven merken.
- 31 Wanneer een handelsteken wordt vergeleken met een bedrijfsnaam, wordt bijgevolg voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten nagegaan of het handelsteken betrekking heeft op waren of diensten die verband houden met de bedrijfsomschrijving die is ingeschreven voor de bedrijfsnaam. Aangezien niet is vereist dat de bedrijfsnaam wordt gebruikt als handelsteken, kan worden gesteld dat de bewoordingen van de Zweedse bepaling in artikel 8 van hoofdstuk 1 van de merkenwet voorziet in een ruimere merkenrechtelijke bescherming door de inschrijving van een bedrijfsnaam dan door de inschrijving van een merk.
- 32 Aangezien er evenmin een classificatiesysteem bestaat, noch expliciete vereisten betreffende de duidelijkheid en nauwkeurigheid van bedrijfsomschrijvingen, kan er ook een probleem rijzen bij de beoordeling van verwarring, waarbij het moeilijk te bepalen is welke soorten waren of diensten moeten worden vergeleken bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren of diensten. In werkelijkheid moeten dan bij de beoordeling de waren of diensten worden beoordeeld ten aanzien van de sector waarin de bedrijfsnaam wordt gebruikt. Die specifieke regel inzake merkrechten is ook relevant voor de omvang van de bescherming van de bedrijfsnaam die uit hoofde van het merkenrecht wordt geboden, en zou kunnen worden opgevat als de grondslag voor een ruimere

merkenrechtelijke bescherming door de inschrijving van een bedrijfsnaam dan door de inschrijving van een merk.

- 33 Het vereiste van normaal gebruik is een materiële voorwaarde voor merkenrechtelijke bescherming uit hoofde van de richtlijn. De vraag rijst dus of de richtlijn in de weg staat aan nationaal recht dat merkenrechtelijke bescherming verleent aan een bedrijfsnaam zonder dat die wordt gebruikt als aanduiding van de herkomst van waren en diensten. Evenzo rijst de vraag of de merkenrechtelijke bescherming kan gelden voor het soort waren en diensten die onder een bedrijfsomschrijving vallen, hoewel de bedrijfsnaam niet normaal is gebruikt in het activiteitengebied waarop de bedrijfsomschrijving betrekking heeft.
- 34 Een dergelijke nationale regel zou het in beginsel mogelijk maken om het vereiste te omzeilen dat duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld voor welke soorten waren of diensten om merkenrechtelijke bescherming wordt verzocht. Een lidstaat die een handelaar in ruimere mate of onder andere voorwaarden merkenrechtelijke bescherming biedt dan de merkenrichtlijn, kan aldus belemmeringen creëren voor andere handelaren die grensoverschrijdend waren of diensten verkopen, omdat ze in een lidstaat inbreuk zouden maken op merkrechten die niet zijn gebaseerd op het Unierecht. Dat zou aldus het vrije verkeer van goederen en diensten ongunstig kunnen beïnvloeden. Dat werpt de vraag op of een nationale regeling die afwijkt van de merkenrichtlijn, zoals in casu, belemmeringen creëert voor handelaars die grensoverschrijdend actief zijn.
- 35 Om uitspraak te kunnen doen, heeft de Patent- och marknadsöverdomstol een antwoord nodig op de volgende vragen.

Uitleggingsvragen

- 36 De vragen betreffen de uitlegging van de merkenrichtlijn en luiden als volgt.
1. Is het verenigbaar met de bepalingen van de merkenrichtlijn, in het bijzonder artikel 1 en artikel 5, lid 4, ervan, gelezen in samenhang met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het in het Unierecht neergelegde fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten, dat in het nationale recht wordt voorzien in een regeling volgens welke een ouder recht op een bedrijfsnaam een grondslag kan vormen om het gebruik van een jonger handelsteken te verbieden in het gehele activiteitengebied waarvoor de bedrijfsnaam is ingeschreven en zonder dat wordt vereist dat de bedrijfsnaam is gebruikt om waren of diensten te onderscheiden?
 2. Als de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, is het verenigbaar met de merkenrichtlijn en het Unierecht in het algemeen dat een bedrijfsnaam die als zodanig als teken wordt gebruikt om bepaalde soorten waren of diensten te onderscheiden in het activiteitengebied waarvoor de bedrijfsnaam is ingeschreven, een grondslag kan vormen

om het gebruik van een jonger handelsteken te verbieden voor andere soorten waren of diensten dan die waarvoor de bedrijfsnaam als teken wordt gebruikt?

[...]

WERKDOCUMENT