

Rechtsverwerking, de oudere en de nog oudere handelsnaam in het merkenrecht

Prof.mr. D.J.G. Visser & mr. A.M. Verduijn*

Hof van Justitie van de Europese Unie 2 juni 2022, C-112/21, ECLI:EU:C:2022:428
(*Classic Coach Company*)

Juridisch kader

Artikel 2.20 lid 2 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), waarin het merkenrecht is opgenomen, kent de merkhouder een aantal rechten toe op grond waarvan hij het gebruik van een overeenstemmend teken kan verbieden. Artikel 2.23 BVIE bevat een aantal beperkingen op de uitoefening van het recht door de merkhouder. Lid 2 van dit artikel bepaalt:

‘Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.’

In de procedure is een oudere versie van deze bepaling van toepassing. Deze is echter vrijwel gelijklopend aan de huidige versie. Artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE vormde de implementatie van artikel 6 lid 2 Merkrichtlijn 2008/95/EG.¹ Deze bepaling luidt als volgt:

‘Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.’

In deze procedure is de kernvraag: wanneer is er sprake van een ‘ouder recht van slechts plaatselijke betekenis’ in de zin van deze bepaling? Dat het hier vooral om het handelsnaamrecht gaat is duidelijk, maar wanneer is er sprake van een ‘ouder recht’, met name als er een ‘nog ouder recht’ van de merkhouder in het spel is?

Feiten

Classic Coach Company (CCC) drijft een onderneming die touringcars exploiteert. CCC is een voortzetting van een eerdere onderneming, ‘Amersfoorts Bloei’, die actief was tussen 1968 en 1977. Amersfoorts Bloei had twee vennoten, twee broers. Op haar bussen gebruikte Amersfoorts Bloei de aanduiding ‘Meering’, de gezamenlijke familienaam van de broers.

Eén van de broers heeft later Meering Touringcars Amsterdam (MTA) opgericht. Ook MTA drijft sinds 1975 een onderneming die touringcars exploiteert. Sinds 2008 is MTA houdster van het Benelux-woordmerk MEERING voor onder meer diensten van een touringcarbedrijf (klasse 39).

Vanaf 2005 heeft CCC op de achterkant van haar touringcars de aanduiding ‘Almere-Tours’ met daaronder de aanduiding ‘J. Meering’ gebruikt.

* Mattias Verduijn is masterstudent aan de Universiteit Leiden en schreef het concept voor deze noot.

¹ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

(Gecodificeerde versie), *PbEU* 2008, L 299/25.

Nationale procedure

MTA stelt dat het gebruik van de aanduiding ‘J. Meering’ door CCC geldt als een inbreuk op haar merkrecht op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d BVIE en vordert CCC om deze inbreuk te staken. Daarnaast vordert zij CCC om iedere inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken op grond van artikel 5 Hnw.

De vorderingen op grond van het handelsnaamrecht worden in hoger beroep door het hof Den Haag afgewezen. Het hof oordeelt dat MTA wel een handelsnaamrecht had, maar dat er inmiddels sprake is van rechtsverwerking, nu MTA het gebruik van de handelsnaam ten minste 14 jaar heeft gedoogd.² De Hoge Raad bekrachtigt dit oordeel onder verwijzing naar artikel 81 RO.³

Ten aanzien van de gestelde merkinbreuk, werpt CCC het verweer op dat zij beschikt over een ouder recht van plaatselijke betekenis in de zin van artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Het Haagse hof oordeelt dat dit verweer slaagt, aangezien CCC voorafgaand aan of al ten tijde van het depot van het merk in 2008 de handelsnaam Meering gebruikte. Dit gebruik geldt als een ‘ouder recht’ in de zin van artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE.⁴

Tegen dit oordeel heeft MTA cassatie ingesteld. Het cassatiemiddel betoogt dat CCC alleen een beroep kan doen op de beperking van artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE indien zij een ouder handelsnaamrecht had dan MTA. Het hof had juist overwogen dat MTA oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC en dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnamen van MTA en CCC. Aldus heeft CCC geen ouder recht in de zin van artikel 2.23 lid 2 (oud) BVIE.⁵

De Hoge Raad oordeelt dat er gerede twijfel bestaat over het antwoord op de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een ‘ouder recht’ in de zin van [art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE en dus] art. 6 lid 2 van Merkrichtlijn. Het HvJ EU had zich daarover namelijk nog niet uitgelaten.⁶

De vragen

Daarom stelt de Hoge Raad de volgende vragen aan het Hof van Justitie:

‘1)Is voor de vaststelling dat sprake is van een ‘ouder recht’ van een derde als bedoeld in artikel 6, lid 2, van [richtlijn 2008/95]

a) voldoende dat die derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht; of

b) vereist dat die derde op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving, het gebruik van het merk door de merkhouder kan verbieden?

2) Is bij de beantwoording van vraag 1 nog van belang of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft ten aanzien van het als merk ingeschreven teken en zo ja,

is dan van belang of de merkhouder op grond van dit nog oudere erkende recht het gebruik door de derde van het gestelde “ouder recht” kan verbieden?’⁷

Oordeel Hof van Justitie, eerste vraag

‘34. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden.

[...]

45 In dit verband moet met betrekking tot de bewoordingen van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 worden opgemerkt dat deze bepaling, naast de voorwaarden inzake, ten eerste, het gebruik van een dergelijk recht in het economische verkeer, ten tweede, het feit dat dit recht ouder moet zijn, ten derde, de slechts plaatselijke betekenis ervan en, ten vierde, de erkenning van dit recht in de wetgeving van de betrokken lidstaat, geenszins bepaalt dat de derde het gebruik van een jonger merk moet kunnen verbieden om dit recht te kunnen doen gelden tegen de houder van dat merk.

46 Die uitlegging vindt steun in zowel de context van deze bepaling als de algemene opzet van richtlijn 2008/95. Volgens artikel 4, lid 4, onder b) en c), van deze richtlijn kan elke lidstaat immers bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard met name, ten eerste, indien en voor zover rechten op een in het economische verkeer gebruikt teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het jongere merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten behoeve van die merkaanvraag ingeroepen voorrangrecht, en dat teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden, en, ten tweede, indien en voor zover het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ouder recht, bijvoorbeeld een recht van industriële eigendom.

47 Anders dan de gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten, die onder meer in artikel 4, lid 4, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 zijn vastgesteld en ertoe strekken dat hetzij de inschrijving van een merk wordt verhinderd, hetzij het merk nietig wordt verklaard, voorziet artikel 6, lid 2, van deze richtlijn echter slechts in een beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten als bedoeld in artikel 5 van deze richtlijn.

48 Bovendien mogen “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 slechts van plaatselijke betekenis zijn, hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft.

49 Een dergelijke benadering, volgens welke voor de beperking van de aan een ingeschreven merk verbonden rechten soepeler voorwaarden gelden dan voor de weigering van inschrijving of voor de nietigverklaring van een merk, is ook in overeenstemming met de doelstellingen van richtlijn 2008/95, die in het algemeen gericht is op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (zie in die zin arrest van 22 september 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

² Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530, r.o. 34.

³ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271, r.o. 3.1.

⁴ Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530, r.o. 7.

⁵ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271, r.o. 3.2.

⁶ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271, r.o. 3.3.5.

⁷ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 33.

50 De totstandkomingsgeschiedenis van deze bepaling kan aan die uitlegging niet afdoen, ook al kan de totstandkomingsgeschiedenis van een Unierechtelijke handeling relevante informatie voor de uitlegging ervan verschaffen (zie in die zin arrest van 13 januari 2022, Duitsland e.a./Commissie, C-177/19–C-179/19 P, EU:C:2022:10, punt 82). In casu zij opgemerkt dat bij de vaststelling van richtlijn 89/104, die vervolgens bij richtlijn 2008/95 is gecodificeerd, de tekst van het huidige artikel 6, lid 2, ervan, zoals voorgesteld door de Italiaanse delegatie bij de Raad van de Europese Unie, niet volledig is aangenomen. Volgens het voorstel van deze delegatie zou de beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen gelden “zelfs indien dit [oudere] recht niet meer kan worden ingeroepen tegen het later ingeschreven merk”.

51 Daaruit kan echter niet worden afgeleid dat de Uniewetgever de werkingssfeer van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 heeft willen beperken tot alleen de oudere rechten op basis waarvan de houder ervan het gebruik van het jongere merk kan verbieden. Een dergelijke voorwaarde zou deze bepaling immers elk nuttig effect ontnemen, aangezien de voorwaarden voor toepassing van deze bepaling daardoor zouden worden gelijkgesteld met de voorwaarden voor de toepassing van de aanvullende weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 4, lid 4, onder b) en c), van deze richtlijn.

52 Bijgevolg volstaat het volgens artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 in beginsel dat het oudere recht van slechts plaatselijke betekenis, zoals een handelsnaam, in de wetgeving van de betrokken lidstaat wordt erkend en in het economische verkeer wordt gebruikt, om zich daarop te kunnen beroepen tegen de houder van een jonger merk.

53 Een nationale wettelijke regeling op grond waarvan wordt vereist dat het oudere recht de houder ervan het recht verleent om het plaatselijke gebruik van een later ingeschreven merk te verbieden, zou verder gaan dan de vereisten van artikel 6 van richtlijn 2008/95, ermee rekening houdend dat deze bepaling en de artikelen 5 en 7 van deze richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Unie genieten (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54 Tevens zij in herinnering gebracht dat het langdurige en eerlijke parallelle gebruik van twee gelijke merken die dezelfde waren aanduiden, geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Indien het gebruik van deze tekens in de toekomst met oneerlijke praktijken gepaard gaat, kan deze situatie in voorkomend geval echter worden getoetst aan de regels inzake oneerlijke mededinging (zie naar analogie arrest van 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punten 82 en 83).

55 Gelet op een en ander moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat voor de vaststelling dat er sprake is van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling niet vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de houder ervan kan verbieden.’

Oordeel Hof van Justitie, tweede vraag

‘56 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken

lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken en, in voorkomend geval, of het feit dat de houder van het merk en het nog oudere recht, krachtens de wetgeving van de betrokken lidstaat een derde op basis van laatstgenoemd recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht, invloed heeft op het bestaan van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling.

57 Om te beginnen zij opgemerkt dat richtlijn 2008/95 in beginsel niet de verhouding regelt tussen de verschillende rechten die als “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, ervan kunnen worden aangemerkt, maar de verhouding tussen deze rechten en de door de inschrijving verkregen merken.

58 Enerzijds is richtlijn 2008/95 volgens artikel 1 ervan immers in wezen van toepassing op ieder merk dat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving.

59 Anderzijds regelen artikel 4, lid 4, onder b) en c), en artikel 6, lid 2, van die richtlijn conflicten van ingeschreven merken of merk-aanvragen met oudere rechten.

60 Deze vaststelling vindt steun in zowel de bewoordingen van overweging 5 van richtlijn 2008/95, betreffende de verhouding van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk, als artikel 9, lid 3, van deze richtlijn, waaruit blijkt dat dit artikel, wat rechtsverwerking wegens gedogen betreft, enkel de verhouding van oudere rechten tot later ingeschreven merken regelt.

61 Bijgevolg wordt de verhouding tussen de verschillende rechten die als “oudere rechten” in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 kunnen worden aangemerkt, hoofdzakelijk beheerst door het nationale recht van de betrokken lidstaat.

62 Voor de toepassing van artikel 6, lid 2, van die richtlijn is het dus van belang dat het recht waarop de derde zich beroept wordt erkend in de wetgeving van de betrokken lidstaat en dat dit recht nog steeds is beschermd op het tijdstip waarop de houder ervan zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken, zoals blijkt uit de rechtspraak waarnaar in punt 38 van dit arrest wordt verwezen.

63 In deze context kan het feit dat de houder van het jongere merk beschikt over een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht op het als merk ingeschreven teken, invloed hebben op het bestaan van een “ouder recht” in de zin van die bepaling, voor zover de houder van het merk zich op grond van dit nog oudere recht daadwerkelijk kan verzetten tegen de aanspraak op een ouder recht of dit kan beperken, hetgeen in casu door de verwijzende rechter moet worden nagegaan overeenkomstig zijn toepasselijke nationale recht.

64 In een situatie waarin een recht waarop een derde zich beroept niet langer wordt beschermd door de wetgeving van de betrokken lidstaat, kan immers niet worden geoordeeld dat dit recht een in deze wetgeving erkend “ouder recht” vormt in de zin van artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95.

65 In deze omstandigheden dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 6, lid 2, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden erkend dat een derde een “ouder recht” in de zin van deze bepaling heeft in een situatie waarin de houder van het jongere merk een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken, voor zover de houder van het merk en het nog oudere recht krachtens deze wetgeving de derde op basis van zijn nog oudere recht niet meer kan verbieden om gebruik te maken van zijn jongere recht.’

Noot

Op het eerste gezicht lijkt de betreffende casus nogal uitzonderlijk. In het arrest van het Haagse Hof wordt melding gemaakt van een verwarrend groot aantal (touringcar)bedrijven, die allemaal gedreven werden door verschillende familieleden van de familie Meering.⁸ Splitsingen van familiebedrijven zijn echter een veelvoorkomend fenomeen en hieruit komen regelmatig geschillen voort met betrekking tot de naam van de bijbehorende onderneming.

In het handelsnaamrecht is het vaste rechtspraak dat gebruik van de eigen familienaam geen rechtvaardiging vormt om verwarring te wekken tussen twee ondernemingen.⁹ Integendeel, er is wel geoordeeld dat een gedeelde familieachtergrond juist eerder zal leiden tot verwarringsgevaar.¹⁰

Het handelsnaamrecht is niet onbeperkt in duur. Als bij de gebruiker van een handelsnaam, wegens bijzondere omstandigheden, het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de aanspraak op het handelsnaamrecht niet tegen hem geldend zal worden gemaakt, dan is er sprake van zogenaamde ‘rechtsverwerking’.¹¹

In deze procedure bood het handelsnaamrecht daarom geen uitkomst voor MTA, aangezien zij jarenlang had gedoopt dat CCC de gemeenschappelijke familienaam gebruikte op haar touringcars. Het hof verbindt daaraan het oordeel dat CCC er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat MTA zich niet zou verzetten tegen het gebruik van de naam Meering op haar touringcars. Er was aldus sprake van rechtsverwerking.¹² De Hoge Raad bekrachtigt dit oordeel onder verwijzing naar artikel 81 RO.¹³

MTA had echter ook nog in 2008 de aanduiding MEE-RING als Benelux-merk laten registreren voor, onder andere, het aanbieden van touringcardiensten (klasse 39). Let wel, in die tijd reden er dus al enkele decennia touringcars rond van (de rechtsvoorgangers van) partijen met daarop de familienaam Meering! In de kern gaat dit arrest dus om de vraag of de situatie waarin een handelsnaamrecht wegens rechtsverwerking niet-handhaafbaar is, kan worden omzeild door middel van een later aangevraagd merkrecht op die handelsnaam.

Het merkenrecht is – in tegenstelling tot het handelsnaamrecht – Unierechtelijk geharmoniseerd. Daarom is het Hof van Justitie de hoogste rechterlijke instantie die uitleg mag geven over merkenrechtelijke begrippen, zoals het begrip ‘ouder recht’ in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn.

Naar Nederlands recht kan een houder van een oudere handelsnaam op grond van artikel 6:162 het gebruik van een jonger overeenstemmend merk dat verwarring wekt,

verbieden.¹⁴ De eerste vraag van de Hoge Raad aan het hof is daarom of het voor de vaststelling of er sprake is van een ‘ouder recht’ in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn vereist is dat de houder van dit recht het gebruik van het jongere merk door de merkhouder kan verbieden.

Het hof komt tot het oordeel dat dit niet vereist is. Het oordeelt dat er vier vereisten zijn voor het hebben van een ‘ouder recht’. Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economische verkeer. Ten tweede moet het recht ouder zijn. Ten derde moet het slechts plaatselijke betekenis hebben en ten vierde moet het recht erkend worden in de wetgeving van de betrokken lidstaat. Het kunnen verbieden van het jongere merk is dus niet een van die vereisten.¹⁵

Als dit wel het geval zou zijn, dan zou dit een gelijkstelling betekenen met de weigerings- en nietigheidsgronden uit het merkenrecht. Dit zou de bepaling van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn elk nuttig effect ontnemen. Het hof benadrukt daarom dat het in overeenstemming is met de doelstellingen van de richtlijn om aan de uitoefening van de beperkingen van de handhaving van een merk, minder strenge eisen te stellen dan aan de weigering van inschrijving of nietigverklaring daarvan.¹⁶

Dit is billijk. Als het hof had geoordeeld dat het wél verplicht was om het jongere merk te kunnen verbieden op grond van het oudere (handelsnaam)recht, zou het *de facto* de uitzondering van het ‘ouder recht’ om zeep helpen. Deze drempel zou dan immers even hoog zijn als voor nietigverklaring van het merk en dan zou een houder van het oudere recht natuurlijk eerder daarvoor kiezen.

Daarnaast zouden in het Nederlands recht ook alle aanvullende vereisten van een geslaagd beroep op artikel 6:162 BW gaan gelden voor een geslaagd beroep op het hebben van een ouder recht in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn. Dit zou de toets alleen nog maar strenger maken, waardoor het praktisch belang van de bepaling (nog verder) zou afnemen.

De tweede vraag van de Hoge Raad aan het HvJ EU betreft de vraag of nog steeds kan worden erkend dat er sprake is van een ‘ouder recht’ als de houder van het jongere merk een nog ouder erkend recht heeft op het als merk ingeschreven teken.

Het hof stelt, terecht, voorop dat deze vraag niet meer over de verhouding tussen het merk en het oudere recht gaat, maar om de verhouding tussen het oudere recht en het nog oudere recht. Het oordeelt dat dit hoofdzakelijk een kwestie is van nationaal recht.¹⁷

Wel had het al geoordeeld dat het voor het hebben van een ouder recht in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn vereist is dat dit oudere recht wordt erkend in de wetgeving van de betrokken lidstaat. Dit wil zeggen dat

⁸ Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530, r.o. 1-1.16.

⁹ Zie: R. Chalmers Hoyne van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep. Een analyse van het wettelijk systeem en zijn functioneren, een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet* (diss. Rotterdam), Amsterdam: DeLex 2020, p. 213 en de aldaar genoemde bronnen.

¹⁰ Hof Amsterdam 14 juli 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2120, *BIE* 1995/61 (*Ibink*).

¹¹ P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020/504.

¹² Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530, r.o. 33-38.

¹³ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271,

r.o. 3.1.

¹⁴ HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, *NJ* 2009/583 (*EURO-TYRE/Eurotyre*).

¹⁵ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 45.

¹⁶ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 48.

¹⁷ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 61.

dit oudere recht – naar nationaal recht – nog steeds beschermd moet zijn op het moment dat de houder daarvan zich erop beroept.¹⁸

Hierbij *kan* het dus relevant zijn dat de houder van het jongere merkenrecht een nog ouder recht heeft op het als merk ingeschreven teken. Dit geldt echter alleen als hij zich op grond hiervan met succes kan verzetten tegen de aanspraak op het oudere recht. Dit moet door de verwijzende rechter naar nationaal recht worden beoordeeld.¹⁹

Het hof legt hier dus alleen een toets aan voor de beoordeling wanneer er sprake is van een ouder recht in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn en dus niet voor de beoordeling wanneer er sprake is van een nog ouder recht. Het eventuele bestaan van het nog oudere recht is alleen relevant wanneer dit invloed heeft op de bescherming van het oudere recht in de zin van artikel 6 lid 2 Merkenrichtlijn. Deze bescherming is immers slechts een kwestie van nationaal recht.

Toepassing

Wat betekent dit alles voor de procedure van MTA tegen CCC? Vast staat dat MTA een geldig merkrecht heeft. Het is dus de vraag of CCC zich succesvol kan beroepen op een ‘ouder recht’ in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE. Of dit het geval is, zal moeten worden beoordeeld aan de hand van de door het hof geformuleerde criteria. Deze zal ik hier achtereenvolgens behandelen.

Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economisch verkeer. Aangezien CCC al jarenlang met touringcars met daarop de aanduiding ‘Meering’ rondrijdt, wordt hieraan voldaan. Ten tweede moet het recht ouder zijn dan het merkrecht. In cassatie staat al vast dat het handelsnaamgebruik door CCC reeds plaatsvond vóórdat MTA het merk in 2008 registreerde. Ten derde moet het gaan om een recht van slechts plaatselijke betekenis. De reikwijdte van het handelsnaamrecht van CCC is niet geheel duidelijk. Het Hof van Justitie oordeelde echter dat dit vereiste inhoudt dat het plaatselijke oudere recht

geografisch gezien geen betrekking mag hebben op een even groot gebied als het ingeschreven merk.²⁰ Aangezien het om een Benelux-merk gaat, is dit hier niet aan de orde. Het handelsnaamrecht geldt immers maximaal voor Nederland. Aan dit vereiste wordt derhalve ook voldaan door het recht van CCC.

Het meest interessante criterium is natuurlijk of het gestelde oudere (handelsnaam)recht van CCC wordt erkend in het Nederlandse recht, of met andere woorden: of dit naar nationaal recht een geldig recht is. In beginsel wordt het handelsnaamrecht van CCC natuurlijk erkend. De kernvraag is of het gestelde *nóg* oudere recht van MTA dit handelsnaamrecht kan dwarsbomen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag al in haar arrest:

‘Het hof heeft in deze zaak geoordeeld dat merkhouder [eiseres] met betrekking tot het als merk gedeponeerde teken “[eiseres]” nog oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC c.s. (rov. 26). Volgens het hof heeft [eiseres] echter haar recht verwerkt om op grond van deze oudere handelsnaamrechten het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [betrokkene 3] – het gestelde “ouder recht” van CCC c.s. – te verbieden (rov. 33). [...] Gelet op hetgeen hiervoor in 3.1 is overwogen, moet in deze zaak uitgangspunt zijn dat het beroep van CCC c.s. op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke verdedigingen van [eiseres] slaagt. Dat brengt mee dat [eiseres] het gebruik door CCC c.s. van de handelsnaam [betrokkene 3] (het gestelde “ouder recht” van CCC c.s.), niet op grond van haar nog oudere handelsnaamrechten kan verbieden.’²¹

Ergo: MTA kan geen beroep doen op een nog ouder recht omdat er sprake is van rechtsverwerking. Het beroep van CCC op een ouder recht in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE slaagt dus.

Conclusie

Deze uitkomst is alleszins redelijk. Het zou evident onredelijk zijn als een partij die in het handelsnaamrecht een geslaagd beroep doet op rechtsverwerking, alsnog buitenspel kan worden gezet door een later, op datzelfde teken aangevraagd, merkrecht. ■

¹⁸ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 62.

¹⁹ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 63.

²⁰ HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, r.o. 48.

²¹ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:271, r.o. 3.3.9.