



Datum van inontvangstneming : 31/03/2021

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 19/02348

Datum 19 februari 2021

ARREST

In de zaak van

X [eiseres] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],

EISERES tot cassatie, verweerster in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

hierna: [eiseres],

advocaat: F.I. van Dorsser,

tegen

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

Y 2. [verweerder 2],
wonende te [woonplaats],

Z 3. [verweerder 3],
wonende te [woonplaats],

VERWEERDERS in cassatie, eisers in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep,

hierna gezamenlijk: CCC c.s.,

advocaat: S.M. Kingma.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar zijn arrest van 15 januari 2021 (ECLI:NL:HR:2021:42).

In het arrest van 15 januari 2021 heeft de Hoge Raad partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de beoogde vragen van uitleg als in die uitspraak vermeld.

Namens CCC c.s. is bericht dat zij geen aanleiding zien zich over de vragen uit te laten.

Namens [eiseres] is een kleine aanvulling op de tweede vraag voorgesteld. De Hoge Raad zal dat voorstel op de wijze als hierna in 5 vermeld overnemen.

2Uitgangspunten en feiten

2.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Van 1968 tot 1977 zijn de broers [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]) en [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3]) vennoten geweest van een te Amersfoort gevestigde vennootschap

onder firma die een touringcarbedrijf dreef onder de naam “Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei” (hierna: Amersfoort’s Bloei 1968).

(ii) Amersfoort’s Bloei 1968 heeft vanaf 1969 of 1970 tot 1977 personenvervoer verzorgd in touringcars waarop “[B]” was vermeld. [betrokkene 1] was de vader van [betrokkene 2] en [betrokkene 3], en heeft vanaf 1935 tot zijn overlijden in 1971 ongeregeld personenvervoer per bus verzorgd.

(iii) In 1975 heeft [betrokkene 2] de besloten vennootschap [eiseres] opgericht. [eiseres] is gevestigd te [vestigingsplaats] en drijft een touringcarbedrijf. Vanaf 1975 of 1978 gebruikt [eiseres] de handelsnamen “[A]” en/of “[eiseres]”.

(iv) In 1977 is [betrokkene 2] uit Amersfoort’s Bloei 1968 getreden, en heeft [betrokkene 3] met zijn echtgenote als medeaandeelhouder de onderneming voortgezet in de vorm van een besloten vennootschap genaamd “Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei B.V.”, gevestigd te Amersfoort (hierna: Amersfoort’s Bloei B.V. 1977).

(v) In 1991 heeft [betrokkene 3] met zijn echtgenote om fiscale redenen de vennootschap onder firma “V.O.F. Amersfoort’s Bloei”, gevestigd te Amersfoort, opgericht (hierna: Amersfoort’s Bloei 1991). Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 en Amersfoort’s Bloei 1991 hebben naast elkaar bestaan.

(vi) Amersfoort’s Bloei B.V. 1977 en Amersfoort’s Bloei 1991 hebben in de periode van 1977 tot 1997 op touringcars aanduidingen gevoerd waarvan de naam “[betrokkene 3]” onderdeel uitmaakt.

(vii) In 1995, na het overlijden van [betrokkene 3], is het bedrijf van Amersfoort’s Bloei 1991 voortgezet door twee zoons van [betrokkene 3] onder de naam “V.O.F. Classic Coach Company” (hierna: CCC). CCC was eerst gevestigd te Amersfoort, vanaf 1996 te Diemen en vanaf 2006 tevens te Almere.

(viii) CCC heeft in ieder geval vanaf 2001 de aanduiding “[C]” voor personenvervoer gebruikt. Sinds enkele jaren staat op de achterzijde van de touringcars van CCC de aanduiding “[D] [betrokkene 3]” vermeld.

(ix) [eiseres] is houdster van het op 15 januari 2008 gedeponeerde Benelux- woordmerk [eiseres], ingeschreven onder nummer [006] voor onder meer diensten in klasse 39, waaronder diensten van een touringcarbedrijf.

2.2

In dit geding vordert [eiseres] onder meer CCC c.s. te bevelen om iedere inbreuk op haar Benelux-woordmerk [eiseres] en op de handelsnamen [A] en [eiseres] te staken en gestaakt te houden.

[eiseres] heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat CCC c.s. door het gebruik van de aanduiding “[betrokkene 3]” inbreuk maken op haar merkrechten als bedoeld in art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b en d, (oud) (thans: art. 2.20 lid 2, aanhef en onder b en d) van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) en op haar handelsnaamrechten als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw).

2.3

CCC c.s. hebben zich tegen de gestelde merkinbreuk verweerd met onder meer een beroep op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE bepaalt dat een merkhouder zich niet kan verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn

bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

Tegen de gestelde handelsnaaminbreuk hebben CCC c.s. zich verweerd met onder meer een beroep op rechtsverwerking.

2.4

De rechtbank heeft de vorderingen van [eiseres] toegewezen.

2.5

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank vernietigd en de vorderingen van [eiseres] alsnog afgewezen.¹

Daartoe heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, als volgt overwogen.

Ten aanzien van de gestelde merkinbreuk

[eiseres] beschouwt het verweten gebruik van de aanduiding [betrokkene 3] op de touringcars van CCC als (onderdeel van) merkgebruik en handelsnaamgebruik. CCC c.s. stellen dat dit gebruik uitsluitend als handelsnaamgebruik moet worden gekwalificeerd. Nu partijen het daarover eens zijn zal het hof het verweten gebruik van de aanduiding [betrokkene 3] in ieder geval aanmerken als (onderdeel van) handelsnaamgebruik. Of tevens sprake is van merkgebruik kan gelet op hetgeen hierna wordt overwogen in het midden blijven. Indien CCC c.s. de naam [betrokkene 3] op dezelfde of een daarmee overeenstemmende wijze – ten minste als (een bepalend onderdeel van een) handelsnaam – al gebruikte ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008, kan [eiseres] zich op grond van art. 2.23 lid 2 BVIE niet tegen dat gebruik van “een ouder recht” verzetten. (rov. 7)

Het hof gaat ervan uit dat CCC vanaf 2006 personenvervoer heeft verzorgd met aanvankelijk één en later twee moderne touringcars, waarop op de achterzijde de naam [betrokkene 3] was vermeld, met daaronder/daarna www.[D].nl. Deze wijze van gebruik van de naam [betrokkene 3] dient als handelsnaamgebruik gekwalificeerd te worden. Dit brengt mee dat het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 BVIE slaagt en dat het gevorderde bevel tot staking van merkinbreuk dient te worden afgewezen. (rov. 11-12)

Ten aanzien van de gestelde handelsnaaminbreuk

Nu CCC c.s. stelt dat [eiseres] haar handelsnaamgebruik heeft aangevangen in 1978 en het handelsnaamgebruik door CCC niet is aangevangen voor 1991, is het hof van oordeel dat [eiseres] oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC. Door het gebruik van de verweten handelsnaam van CCC ([D] [betrokkene 3]) is bij het publiek verwarring te duchten met de handelsnamen van [eiseres] ([A] en [eiseres]). In al die handelsnamen is immers de naam [eiseres] het onderscheidende bestanddeel, terwijl partijen dezelfde activiteiten verrichten, deels in hetzelfde gebied vanuit nabijgelegen bedrijven. (rov. 26-27)

Het hof is van oordeel dat CCC c.s. hebben mogen vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] op haar touringcars. Daartoe neemt het hof in aanmerking dat [eiseres] van 1977 tot 1997 heeft gedoogd dat de Amersfoort's Bloei-entiteiten en CCC touringcars gebruikten met handelsnamen waarvan de naam [eiseres] het onderscheidende, althans een voor het totaalbeeld bepalend element was, dat CCC er redelijkerwijs van mocht uitgaan dat [eiseres] sedert 2007 heeft gedoogd dat CCC (weer) personenvervoer

verzorgde in touringcars onder de handelsnaam [betrokkene 3] www.[D].nl / [D] [betrokkene 3], dat de Amersfoort's Bloei-entiteiten en [eiseres] gedurende ongeveer twintig jaar hebben samengewerkt, en dat de oorsprong van de naam [eiseres] als (onderdeel van een) handelsnaam is gelegen bij het bedrijf van de gezamenlijke grootvader van betrokkenen. Onder die omstandigheden is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat [eiseres] zich eind 2015 nog tegen dit gebruik zou kunnen verzetten op grond van haar oudere handelsnaamrechten. Dat CCC c.s. mochten vertrouwen dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik op haar touringcars van de aanduiding [betrokkene 3], geldt te meer nu [eiseres] het gebruik van de aanduiding [C] op voor personenvervoer gebruikte oldtimerbussen door CCC gedurende lange tijd heeft gedoogd. CCC c.s. stelt dat dit het geval was vanaf 1991. [eiseres] heeft erkend, althans niet betwist, dat CCC in 1997 beschikte over twee oldtimerbussen en in 2006 over vier oldtimerbussen, dat op die oldtimerbussen in ieder geval vanaf 2001 de aanduiding [C] voorkwam en dat zij daarvan op de hoogte was. [eiseres] heeft dat gebruik dus ten minste veertien jaar lang gedoogd. (rov. 33-34)

Zelfs als zou moeten worden aangenomen dat [eiseres] niet vanaf 2007 wist dat CCC [eiseres]-handelsnamen op haar touringcars gebruikte en die onwetendheid haar ook niet te verwijten was, zijn de overige omstandigheden van dit geval (het gedogen van [eiseres]-handelsnamen op de touringcars van 1977 tot 1997 en op oldtimerbussen vanaf 2001, de langdurige samenwerking tussen partijen en de gezamenlijke grootvader als oorsprong van de handelsnamen) voldoende om aan te nemen dat CCC gerechtvaardigd heeft vertrouwd dat [eiseres] zich niet zou verzetten tegen het gebruik door CCC van de handelsnaam [D] [betrokkene 3] op haar touringcars. (rov. 38)

Het bovenstaande brengt mee dat het beroep op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke vorderingen slaagt, en dat ook deze vorderingen dienen te worden afgewezen. (rov. 39)

3Beoordeling van het middel in het principale beroep

3.1

De onderdelen III-VIII van het middel komen op tegen het oordeel van het hof en de daaraan ten grondslag gelegde motivering (in de rov. 33-39), dat het beroep van CCC c.s. op rechtsverwerking als verweer tegen de handelsnaamrechtelijke vorderingen van [eiseres] slaagt.

De in deze onderdelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

3.2

Onderdeel I is gericht tegen het oordeel van het hof dat het beroep van CCC c.s. op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE slaagt.

Het onderdeel voert onder meer aan dat het hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door (in rov. 7) te oordelen dat CCC c.s. al een beroep kunnen doen op art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE in het geval dat zij voorafgaand aan of al ten tijde van het depot van het merk op 15 januari 2008 de handelsnaam [betrokkene 3] gebruikten. Het onderdeel betoogt dat CCC c.s. alleen een beroep kunnen doen op de beperking van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE indien CCC c.s. een oudere handelsnaam hadden dan [eiseres]. Nu het hof in rov. 26 heeft overwogen dat [eiseres] oudere handelsnaamrechten heeft dan CCC c.s. en het hof in rov. 27 heeft geoordeeld dat er sprake is van

verwarringsgevaar tussen de handelsnamen van [eiseres] en CCC c.s., is er volgens het onderdeel geen sprake van een “ouder recht” van CCC c.s. in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE.

3.3.1

De centrale vraag die onderdeel I aan de orde stelt is wanneer sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE. Deze bepaling luidt als volgt:

“Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.”

3.3.2

Art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE vormde de implementatie van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijnen 89/104/EEG² en 2008/95/EG³. In deze laatste richtlijn luidde deze bepaling als volgt:

“Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch 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.”

3.3.3

Art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 2008/95/EG is thans vrijwel ongewijzigd overgenomen in art. 14 lid 3 Merkenrichtlijn (EU) 2015/2436⁴. Deze bepaling is geïmplementeerd in het huidige art. 2.23 lid 2 BVIE, dat eveneens vrijwel gelijkloidend is aan de in deze procedure centraal staande bepaling van art. 2.23 lid 2 (oud) BVIE.

3.3.4

Het onderhavige geding vond eind 2015 (toen [eiseres] CCC c.s. sommeerde de merkinbreuk te staken) zijn oorsprong. Daarom is Merkenrichtlijn 2008/95/EG van toepassing op het geding.⁵

3.3.5

Naar het oordeel van de Hoge Raad bestaat gerede twijfel over het antwoord op de vraag wanneer aangenomen mag worden dat sprake is van een “ouder recht” in de zin van art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG. Het HvJEU heeft zich daarover nog niet uitgelaten.

3.3.6

Denkbaar is dat voor het aannemen van een “ouder recht” in de zin van deze bepaling, voldoende is dat een derde voorafgaand aan het merkdepot in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van een in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend recht, zoals het hof heeft geoordeeld.

3.3.7

Denkbaar is ook dat voor het aannemen van een “ouder recht” vereist is dat op grond van dit oudere recht, volgens de toepasselijke nationale wetgeving (in dit geval art. 6:162 BW), het gebruik dat de merkhouder van het merk maakt kan worden verboden.

In dit verband verdient opmerking dat het oorspronkelijke tekstvoorstel van de Italiaanse delegatie voor art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 89/104/EEG als volgt luidde: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.*” [cursivering Hoge Raad]

Het gecursiveerde tekstgedeelte is uiteindelijk niet in art. 6 lid 2 Merkenrichtlijn 89/104/EEG opgenomen.

Vermelding verdient voorts dat in art. 4 lid 4, aanhef en onder c, Merkenrichtlijn 2008/95/EG en in art. 5 lid 4, aanhef en onder b, Merkenrichtlijn 2015/2436 is bepaald dat elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien en voor zover het gebruik van het merk op grond van een ander ouder recht kan worden verboden.⁷

3.3.8

Denkbaar is voorts dat voor het aannemen van een “ouder recht” van een derde van belang is, of de merkhouder een nog ouder (in de wetgeving van de betrokken lidstaat erkend) recht heeft met betrekking tot het als merk gedeponeerde teken en, zo ja, of op grond van dit nog oudere recht het gebruik van het gestelde “ouder recht” van die derde kan worden verboden (zie voor de onderhavige zaak hierna in 3.3.9).

3.3.9

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).

Naar Nederlands recht kan rechtsverwerking worden aangenomen indien de rechthebbende zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van zijn recht of bevoegdheid. Tijdsverloop alleen is daarvoor onvoldoende. Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden indien het recht of de bevoegdheid alsnog geldend wordt gemaakt.⁸

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 vorderingen 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.

3.3.10

Nu het antwoord op de vraag hoe het begrip “ouder recht” in art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG uitgelegd moet worden, in deze zaak van belang is voor de beoordeling van onderdeel I, en deze vraag zich niet zonder redelijke twijfel laat beantwoorden, zal de Hoge Raad deze bij wijze van prejudiciële vraag aan het HvJEU voorleggen.

3.4

Onderdeel II van het middel in het principale beroep en het voorwaardelijk incidentele beroep behoeven in dit stadium nog geen behandeling.

4. Omschrijving van de feiten en uitgangspunten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 2.1-2.5 en 3.3.9 vermelde feiten en uitgangspunten, waarvan bij de beantwoording van de prejudiciële vragen moet worden uitgegaan.

Voorts dient tot uitgangspunt dat de handelsnamen “[A]” en “[eiseres]” van [eiseres] en de handelsnaam “[betrokkene 3]” van CCC c.s. in Nederland erkende rechten zijn als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken Merkenrichtlijn 2008/95/EG.

5Vragen van uitleg

1. Is voor de vaststelling dat sprake is van een “ouder recht” van een derde als bedoeld in art. 6 lid 2 van de ingetrokken richtlijn 2008/95/EG

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?

6Beslissing

De Hoge Raad:

- verzoekt het HvJEU met betrekking tot de hiervoor onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.J. Kroeze, F.J.P. Lock en A.E.B. ter Heide, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 19 februari 2021.

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

2Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens (89/104/EEG), PbEG 1989, L 40/1.

3Richtlijn 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.

4Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), PbEU 2015, L 336/1.

5Vgl. HvJEU 3 maart 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), punt 19.

6Note 9377/86 van 15 oktober 1986, p. 12, voetnoot 26:

<https://www.civil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

7Vgl. ook art. 8 lid 4, aanhef en onder b, Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie), PbEU 2009, L 78/1, en art. 8 lid 4, aanhef en onder b, Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), PbEU 2017, L 154/1.

8Zie onder meer HR 11 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2574, rov. 4.2.