



Datum van
inontvangstneming

:

31/07/2024

Zaak C-452/24**Verzoek om een prejudiciële beslissing****Datum van indiening:**

26 juni 2024

Verwijzende rechter:

Korkein oikeus (Finland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

26 juni 2024

Verzoekende partij:

Oy Lunapark Scandinavia Ltd

Verwerende partij:

Hardeco Finland Oy

K O R K E I N O I K E U S B E S L U I T

VERZOEKENDE PARTIJ	Oy Lunapark Scandinavia Ltd
VERWERENDE PARTIJ	Hardeco Finland Oy
VOORWERP	Procedure wegens merkinbreuk

BESLISSING VAN DE KORKEIN OIKEUS**Voorwerp van het geschil**

- 1 Het geschil betreft de uitlegging van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merkenrichtlijn”). De vraag moet worden beantwoord of artikel 10, leden 2 en 3, van de merkenrichtlijn zich verzet tegen de toepassing van een nationaal beginsel volgens hetwelk de houder van een merk het recht kan verliezen om een derde het gebruik van een teken dat geen merk is, te verbieden

op grond dat hij met kennis van het gebruik van het teken niet binnen een redelijke termijn tegen dat gebruik is opgekomen.

- 2 Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) over de uitlegging van de vorige richtlijnen 89/104/EEG en 2008/95/EG betreffende merken zijn de regels betreffende de aan een merk verbonden rechten volledig geharmoniseerd door de artikelen 5 tot en met 7 van deze richtlijnen, waarin de rechten worden omschreven die houders van merken in de Unie genieten. Volgens de rechtspraak van het Hof kan een nationale rechter, behoudens de bijzondere gevallen die door de artikelen 8 en volgende van die richtlijn worden geregeld, in het kader van een geding over de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht dit uitsluitende recht derhalve niet beperken op een wijze die verder gaat dan de beperkingen die voortvloeien uit die artikelen 5 tot en met 7 (beschikking van 6 oktober 2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680, punt 44; arrest van 19 september 2013, Martin Y Paz Diffusion, C-661/11, EU:C:2013:577, punten 54 en 55). Artikel 9 van de oude merkenrichtlijnen had betrekking op rechtsverwerking wegens gedogen en kwam in wezen overeen met artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 18, lid 1, van de merkenrichtlijn.
- 3 Uitlegging behoeft de vraag of de merkenrichtlijn de inhoud van het uitsluitend recht van de merkhouder in die zin heeft geharmoniseerd, dat de merkhouder zijn recht krachtens artikel 10, leden 2 en 3, van de richtlijn om een gebruik dat inbreuk maakt op een aan het merk verbonden uitsluitend recht te verbieden, slechts kan verliezen in gevallen die vallen binnen de werkingssfeer van artikel 18, lid 1, betreffende het verlies van het recht om het gebruik te verbieden wegens gedogen, en van artikel 9, leden 1 en 2, waarnaar artikel 18, lid 1, verwijst.

Relevante feiten

Aanhangige zaak

- 4 Voor Oy Lunapark Scandinavia Ltd (hierna: „Lunapark”) werd op basis van een aanvraag tot inschrijving van 29 augustus 2003 op 14 augustus 2009 het merk nr. 246144 DRACULA ingeschreven voor onder meer „banketbakkerswaren*”. Lunapark importeert en verkoopt in Finland snoepgoed met op de productverpakking het woord „Dracula” en de beeldtekens die de figuur van Dracula uitbeelden.

* Opm. v. d. vertaler: aldus de Nederlandse omschrijving van de betreffende warenklasse 30. In de Finse versie wordt de term „makeiset” gebruikt, wat in het algemene Nederlandse spraakgebruik staat voor „suikerwerk” of „snoepgoed”. In het concrete geval gaat het kennelijk om drop- of salmiaksnoepjes. Daarom wordt hierna de benaming „snoepgoed” gebruikt.

- 5 Hardeco Finland Oy (hierna: „Hardeco”) heeft op 31 oktober 2019 de bedrijfsactiviteiten van Karkkimies Oy – Candyman Ltd (hierna: „Karkkimies”) overgenomen en vervolgens vanaf november 2019 in Finland snoepgoed ingevoerd en op de markt gebracht met op de verpakking het woord „Dracula” en beeldtekens die de figuur van Dracula uitbeelden. Al vóór de inschrijving van het merk DRACULA hadden Karkkimies en haar voorgangers jarenlang snoepgoed in Finland ingevoerd en in de handel gebracht met op de verpakking de bovengenoemde Dracula-tekens. Karkkimies beschikte niet over een uitsluitend recht, gebaseerd op inschrijving of gebruik, op de door haar gebruikte tekens en evenmin was tussen haar en Lunapark overeengekomen dat zij het recht had om het merk DRACULA te gebruiken.
- 6 Op 6 oktober 2020 heeft Lunapark de markkinaoikeus (bijzondere rechter bevoegd voor handelsrecht, mededingingsrecht, overheidsopdrachten en internationaal privaatrecht, Finland) verzocht om vast te stellen dat haar uitsluitende recht op het merk DRACULA door Hardeco werd geschonden, en om die reden staking en schadevergoeding gevorderd.
- 7 Hardeco heeft geconcludeerd tot verwerping van het verzoek en daartoe onder meer aangevoerd dat Lunapark door stilzitten het recht had verwerkt om vorderingen tegen Hardeco in te stellen wegens inbreuk op het merk DRACULA, aangezien het gedrag van Hardeco bestond in de voortzetting van de jarenlange activiteit van Karkkimies, waartegen Lunapark niets had ondernomen.

Vonnis van de markkinaoikeus van 21 december 2022

- 8 In het bestreden vonnis heeft de markkinaoikeus geoordeeld dat het gedrag van Hardeco viel onder het uit het merk DRACULA voortvloeiende recht van Lunapark om het gebruik te verbieden. Bovendien was het woord „Dracula” dat Hardeco op haar productverpakkingen gebruikte, gelijk aan het merk DRACULA en was het gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk DRACULA was ingeschreven. De markkinaoikeus was verder van oordeel dat de door Hardeco gebruikte beeldtekens bij het publiek gevaar voor verwarring met het merk DRACULA opriepen. In dit verband heeft de markkinaoikeus op basis van de in de zaak overgelegde bewijzen geoordeeld dat ook het jarenlange parallelle gebruik van de tekens door Lunapark enerzijds en Karkkimies anderzijds het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens niet had weggenomen, aangezien het relevante publiek daardoor geen onderscheid had gemaakt tussen het door Lunapark en de door Hardeco ingevoerde snoepgoed.
- 9 In zijn vonnis heeft de markkinaoikeus de vorderingen van Lunapark niettemin afgewezen op grond dat Lunapark krachtens de nationale algemene beginselen van burgerlijk recht door stilzitten het recht had verspeeld uit hoofde van het merk DRACULA aanspraken te doen gelden met betrekking tot het gedrag van Hardeco. Volgens de markkinaoikeus hoefde in casu de in de merkenwet vervatte regel betreffende de gevolgen van het stilzitten van de merkhouder geen toepassing te vinden, op grond dat verweerster geen op het merk gebaseerd

uitsluitend recht op de door haar gebruikte tekens had. Op het gebied van het burgerlijk recht gold op nationaal niveau echter tot op grote hoogte het beginsel dat een beroep of vordering moet worden ingesteld binnen een redelijke termijn vanaf het tijdstip waarop de rechtzoekende kennis had of had moeten hebben van de onderliggende feiten. De markkinaoikeus stelde vast dat het stilzitten van Lunapark met betrekking tot het door Karkkimies ingevoerde en verkochte Dracula-snoepgoed dermate lang had geduurd dat het in beginsel had geleid tot een verval van recht, en dat er ook geen rechtvaardiging was voor het stilzitten van Lunapark. Het feit dat de kwestieuze tekens thans door Hardeco in plaats van Karkkimies waren gebruikt, was rechtens irrelevant, aangezien Hardeco's activiteit van invoer en verkoop van snoepgoed dezelfde waren betrof als de activiteit van Karkkimies ten aanzien waarvan Lunapark had stilgezeten.

Hoger beroep bij de korkein oikeus

- 10 Lunapark heeft tegen het vonnis van de markkinaoikeus hoger beroep ingesteld. De Korkein oikeus (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland) heeft het beroep ontvankelijk verklaard, beperkt tot de vraag of Lunapark door stil te zitten het recht heeft verwerkt vorderingen tegen Hardeco in te stellen die erop berusten dat het merk DRACULA door de invoer en het in de handel brengen in Finland van de betrokken Dracula-producten is geschonden.
- 11 In hoger beroep stelt Lunapark dat zij haar recht om tegen Hardeco vorderingen wegens inbreuk op het merk DRACULA in te stellen, niet heeft verspeeld. Het nationale algemene beginsel van burgerlijk recht, waarnaar de markkinaoikeus heeft verwezen, kan in geval van inbreuk op een merk in geen geval van toepassing zijn op het recht van de merkhouder op staking, aangezien dit zou betekenen dat dit recht van de merkhouder in strijd met de merkenrichtlijn zou worden beperkt. Lunapark heeft bovendien onder andere aangevoerd dat zij hoe dan ook binnen een redelijke termijn tegen Hardeco in actie is gekomen; het feit dat zij geen actie heeft ondernomen jegens Karkkimies, mag Hardeco niet ten goede komen.
- 12 Hardeco verzet zich onder meer tegen het hoger beroep op grond dat geen uit de merkenrichtlijn voortvloeiend of ander beletsel zich verzet tegen de toepassing van het op nationale algemene beginselen van burgerlijk recht berustende gevolg van het stilzitten op de stakingsvordering van een merkhouder.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

- 13 De uitlegging van de artikelen 10, leden 2 en 3, 18, lid 1, en 9, leden 1 en 2, van de merkenrichtlijn is bepalend voor de beslechting van het voor de nationale rechter aanhangige geding.

Nationaal recht

- 14 Volgens § 5, lid 1, tavaramerkkilaki (544/2019) [Finse merkenwet (544/2019); hierna: „merkenwet”] mag in het economisch verkeer zonder toestemming van de merkhouder ter aanduiding van waren of diensten onder andere het volgende niet worden gebruikt
- 1) een teken dat gelijk is aan een merk dat voor dezelfde waren of diensten ingeschreven of ingeburgerd is;
 - 2) een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk dat voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten ingeschreven of ingeburgerd is, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.

Krachtens § 6, lid 1, van de merkenwet kan de merkhouder onder meer het gebruik van een teken in de zin van § 5 verbieden dat erin bestaat het teken voor waren of diensten of op verpakkingen van waren te gebruiken of waren onder dit teken aan te bieden, in de handel te brengen of in te voeren (punten 1, 2 en 4). Krachtens § 62 van de merkenwet kan een rechterlijke instantie eenieder die inbreuk maakt op een uitsluitend recht op een merk, op straffe van een geldboete verbieden de handeling voort te zetten of te herhalen. De betreffende bepalingen zijn gebaseerd op artikel 10 van de merkenrichtlijn.

- 15 Volgens § 63, lid 1, punt 1, van de merkenwet kan een rechterlijke instantie het gebruik van een jonger merk niet verbieden wanneer de houder van het oudere merk niet is opgetreden in de zin van § 15. Volgens § 15, betreffende de gevolgen van het stilzitten van de merkhouder, blijft het uitsluitend recht op het merk naast het oudere merk bestaan, wanneer
- 1) de inschrijving van het jongere merk te goeder trouw is aangevraagd of het jongere ingeburgerde merk te goeder trouw is gebruikt; en
 - 2) de houder van het oudere merk geen maatregelen heeft genomen om het gebruik van het jongere merk te verhinderen binnen een termijn van vijf jaar vanaf de datum waarop hij kennis heeft gekregen van het gebruik van het jongere merk.

Wanneer een later ingeschreven merk slechts is gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, geldt het jongere uitsluitende recht alleen voor het gebruik van het merk voor die waren of diensten. Deze bepalingen zijn gebaseerd op artikel 9, leden 1 en 2, en artikel 18, lid 1, van de merkenrichtlijn. Het nationale recht bevat geen verdere bepalingen op grond waarvan een merkhouder door stilzitten het recht zou kunnen verliezen om te verbieden dat de inbreuk op zijn uitsluitend recht op het merk wordt voortgezet.

- 16 Een vervaltermijn voor het recht op schadeloosstelling en schadevergoeding wegens inbreuk op een merkrecht is geregeld in § 70 van de merkenwet; krachtens lid 1 van deze bepaling kunnen schadeloosstelling en schadevergoeding slechts

worden gevorderd voor de periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de rechtsvordering. Het recht op schadevergoeding en schadeloosstelling vervalt, indien niet binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum waarop de schade zich heeft voorgedaan, een rechtsvordering wordt ingesteld.

- 17 Op het gebied van het burgerlijk recht geldt op nationaal niveau het beginsel dat een beroep of vordering moet worden ingesteld binnen een redelijke termijn vanaf het tijdstip waarop de rechtzoekende kennis heeft gekregen of had moeten hebben van de onderliggende feiten. Dit beginsel komt tot uiting in tal van wettelijke bepalingen die een precieze termijn stellen voor het instellen van een beroep of rechtsvordering. Het beginsel werd echter ook toegepast in een aantal gevallen zonder geschreven rechtsgrondslag, bijvoorbeeld in zaken betreffende huwelijksvermogens- en erfrecht, en in gevallen van de niet-nakoming van een verbintenis (bijvoorbeeld KKO 2017:49 en KKO 2018:38). Wat betreft de vraag naar de mogelijke toepassing van dit beginsel op merkenrechtelijke geschillen kan echter noch uit de rechtspraak noch uit andere rechtsbronnen een vastomlijnd standpunt worden afgeleid.

Noodzaak van de indiening van een verzoek om een prejudiciële beslissing

- 18 Bij de korkein oikeus is een inbreukprocedure aanhangig waarin eerst moet worden uitgemaakt of het bovengenoemde algemene beginsel hoegenaamd van toepassing is op een vordering tot staking wegens merkinbreuk dan wel of de gevolgen van een stilzitten van de merkhouder voor een vordering tot staking op grond van het merkenrecht uitputtend worden geregeld in de merkenwet. Een gemotiveerde beslissing in de zaak vereist een uitlegging van de bepalingen van de merkenrichtlijn betreffende de merkenrechtelijke vordering tot staking en van de ten aanzien van deze vordering bestaande beperkingen en uitzonderingen. De rechtspraak van het Hof geeft geen duidelijk antwoord op de vraag die in deze zaak aan de orde is.

Achtergrond van de prejudiciële vraag

- 19 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het in artikel 10 van de merkenrichtlijn (artikel 5 van de eerdere merkenrechtlijnen) bedoelde uitsluitende recht verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn functies kan vervullen. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie. Derhalve moet de uitoefening van dit recht beperkt blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie bijvoorbeeld arresten van 19 september 2013, *Martin Y Paz Diffusion*,

C-661/11, EU:C:2013:577, punt 58, en 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 71).

- 20 De houder van een merk die het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk of waardoor verwarringsgevaar is ontstaan, gedooft, kan dus als gevolg van zijn gedrag zijn recht verliezen om een derde het gebruik van een dergelijk teken te verbieden, bijvoorbeeld wanneer het door de merkhouder gedooft gebruik een einde heeft gemaakt aan het verwarringsgevaar of tot gevolg heeft gehad dat het gebruik van het teken door de derde niet anderszins afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk (zie bijvoorbeeld arresten van 3 september 2009, *Aceites del Sur-Coosur/Koipe*, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punt 82; *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punten 70, 82 en 84, en 27 april 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, punten 30 en 32-34).
- 21 Daarentegen heeft het Hof zich in zijn rechtspraak niet gebogen over de vraag of artikel 10, leden 2 en 3, van de merkenrichtlijn zich verzet tegen de toepassing van een nationaal beginsel, zoals het hierboven in punt 17 vermelde beginsel, in een geding betreffende merkinbreuk. De vraag rijst dus of de houder van een merk zijn recht kan verliezen om een derde te verbieden een teken te gebruiken op een wijze die afbreuk doet of kan doen aan een van de functies van het merk, ook in andere gevallen dan de in de merkenrichtlijn geregelde rechtsverwerking van de vordering tot staking wegens gedogen van het gebruik op grond van stilzitten.
- 22 Het Hof heeft zich echter gebogen over de beperking van de vordering tot staking van een merkhouder op grond van een nationale regel volgens welke de houder van een recht dit recht niet onjuist of onrechtmatig mag uitoefenen. Het Hof heeft geoordeeld dat wanneer een derde zonder toestemming van de merkhouder tekens gebruikt die gelijk zijn aan merken en deze laatste de wil te kennen heeft gegeven om zijn uitsluitend recht jegens de derde uit te oefenen, het aan de nationale rechter staat om te beoordelen of dit gebruik afbreuk doet of kan doen aan een van de functies van de betrokken merken. Mocht daarbij blijken dat een dergelijke inbreuk of het gevaar van een dergelijke inbreuk bestond, dan zou de uitsluiting van de mogelijkheid voor de merkhouder om zich tegen dit gebruik door de derde te verzetten de uit de artikelen 5 tot en met 7 van richtlijn 89/104/EEG voortvloeiende grenzen hebben overschreden. Zo heeft het Hof geoordeeld dat artikel 5 van richtlijn 89/104/EEG, betreffende de aan een merk verbonden rechten, zich ertegen verzet dat een merkhouder die, in het kader van een gedeeld gebruik met een derde, had ingestemd met het gebruik door deze derde van tekens die gelijk zijn aan zijn merken voor bepaalde waren van de klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven, en die thans niet langer daarmee instemt, elke mogelijkheid wordt ontnomen om het hem door deze merken verleende uitsluitende recht tegen te werpen aan die derde (arrest van 19 september 2013, *Martin Y Paz Diffusion*, C-661/11, EU:C:2013:577, punten 60 en 62).
- 23 In het arrest *Martin Y Paz Diffusion* (punt 55) heeft het Hof verwezen naar de artikelen 8 en volgende van richtlijn 89/104/EEG met betrekking tot de beperking van de uitoefening van het aan een merk verbonden uitsluitende recht tot de

bijzondere gevallen die in het kader van een geding toelaatbaar zijn. Deze verwijzing moge dus ook gelden voor artikel 9, dat betrekking heeft op rechtsverwerking wegens gedogen. Uit de rechtspraak van het Hof tot dusver blijkt echter niet eenduidig of de inhoud van de aan een merk verbonden rechten, ook wat betreft het gedogen en de gevolgen daarvan, zodanig is geharmoniseerd dat de merkhouders hun recht op staking alleen kan verliezen in de gevallen bedoeld in artikel 18, lid 1, en artikel 9, leden 1 en 2, van de merkenrichtlijn.

Prejudiciële vraag

- 24 Na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld om zich uit te laten over de inhoud van het verzoek om een prejudiciële beslissing, heeft de Korkeins oekes de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

Staat artikel 10 van richtlijn (EU) 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten eraan in de weg dat in een procedure wegens merkinbreuk een nationaal beginsel wordt toegepast volgens hetwelk de houder van een merk ook in andere dan de in artikel 18, lid 1, en artikel 9, leden 1 of 2, van deze richtlijn bedoelde gevallen, het recht dat hij aan artikel 10, leden 2 en 3, ontleent om een derde het gebruik van een teken te verbieden waardoor afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan een van de functies van het merk, kan verliezen omdat hij op de hoogte was van het gebruik van dit teken en niet binnen een redelijke termijn heeft verzocht om dit gebruik te verbieden?

Na ontvangst van een prejudiciële beslissing zal de Korkeins oekes uitspraak doen in de zaak.

[OMISSIS]