CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL P. CRUZ VILLALÓN van 14 september 2010[1]

Inhoud

I — Inleiding ..... I - 2139

II — Rechtskader ..... I - 2141

A — De Overeenkomst van Lissabon ..... I - 2141

B — Het bilateraal verdrag ..... I - 2142

C — Het Unierecht ..... I - 2142

III — Procesverloop voor het Gerecht en het bestreden arrest ..... I - 2143

A — Feitelijke achtergrond en de procedure bij het BHIM ..... I - 2143

B — Samenvatting van het bestreden arrest ..... I - 2145

IV — Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen ..... I - 2148

V — Enkele voorafgaande beschouwingen over artikel 8 van verordening nr. 40/94 ..... I - 2148

A — Oppositie op basis van een ingeschreven ouder merk: artikel 8, leden 1 en 2 .. I - 2149

B — Oppositie op basis van een ander teken: artikel 8, lid 4 ..... I - 2150

1. Onder artikel 8, lid 4, valt een zeer heterogene groep tekens ..... I - 2150

2. De voorwaarden van artikel 8, lid 4, strekken ertoe, de duurzaamheid te waarborgen van de krachtens deze bepaling ingeroepen tekens ..... I - 2153

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

C — Juistheid om de vereisten van artikel 8, lid 1, naar analogie toe te passen op lid 4 ..... I - 2154

VI — Analyse van de hogere voorziening ..... I - 2156

A — Het eerste middel: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ... I - 2156

1. Eerste onderdeel van het eerste middel: de bevoegdheid van het BHIM om de geldigheid van het op basis van artikel 8, lid 4, ingeroepen recht te beoordelen ..... I - 2156

a) Standpunten ..... I - 2156

b) Beoordeling ..... I - 2157

2. Tweede onderdeel van het eerste middel: de voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer" ..... I - 2159

a) Kwantiteit en kwaliteit van het gebruik ..... I - 2159

i) Standpunten ..... I - 2159

ii) Beoordeling ..... I - 2160

b) Grondgebied dat relevant is voor het bewijs van het „gebruik in het economisch verkeer" ..... I - 2163

i) Standpunten ..... I - 2163

ii) Beoordeling ..... I - 2163

c) Periode die relevant is voor de beoordeling van het „gebruik in het economisch verkeer" ..... I - 2165

i) Standpunten ..... I - 2165

ii) Beoordeling ..... I - 2166

d) Samenvatting ..... I - 2168

3. Derde onderdeel van het eerste middel: de voorwaarde van een „meer dan alleen plaatselijke betekenis" ..... I - 2168

a) Standpunten ..... I - 2168

b) Beoordeling ..... I - 2168

4. Conclusie ..... I - 2172

B — Het tweede middel: schending van de artikelen 8, lid 4, en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 ..... I - 2173

1. Standpunten ..... I - 2173

2. Beoordeling ..... I - 2173

C — Gegrondheid van de hogere voorziening en verwijzing van de zaak naar het Gerecht ..... I - 2175

VII — Kosten ..... I - 2175

VIII — Conclusie ..... I - 2176

I — Inleiding

1. De onderhavige hogere voorziening vormt een nieuw hoofdstuk in de lange rij procedures tussen de Noord-Amerikaanse bierbrouwerij Anheuser-Busch en de Tsjechische Budějovický Budvar, národní podnik (hierna: „Budvar"), waarin dit Hof al verschillende uitspraken heeft gedaan.[2] Hoewel deze eerdere arresten een zekere relevantie bezitten voor bepaalde punten van het onderhavige geding, wordt hier een rechtsvraag opgeworpen die tot dusver nog niet door het Hof is behandeld.

2 — Het laatste arrest is dat van 29 juli 2010, Anheuser-Busch/BHIM en Budějovický Budvar (C-214/09 P, Jurispr. blz. I-7665). Voor meer informatie over de historische wortels van het conflict en de meest recente rechtspraak, zie de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 5 februari 2009 in de zaak Budějovický Budvar (arrest van 8 september 2009, C-478/07, Jurispr. blz. I-7721).

2. In het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 16 december 2008, Budějovický Budvar/BHIM — Anheuser-Busch (BUD) [3], waartegen thans hogere voorziening is ingesteld, is het door Budvar ingestelde beroep tot vernietiging van een reeks beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") toegewezen. In deze beslissingen was de oppositie van Budvar tegen de aanvraag van Anheuser-Busch tot inschrijving van „Bud" als gemeenschapsmerk afgewezen.

3. De bijzonderheid van deze zaak is gelegen in het feit dat Budvar haar oppositie tegen deze inschrijving van „Bud" als gemeenschapsmerk heeft gebaseerd op artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk [4], waarin Budvar een beroep deed op een ouder recht op de benaming Bud, dat bestond uit een oorsprongsbenaming die in Oostenrijk en in Frankrijk bescherming zou genieten krachtens internationale overeenkomsten.

4. Zo dient het Hof voor de eerste keer uitlegging te geven aan artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 en wel in een zaak die niet de meest geschikte lijkt om deze bepaling toe te passen. Het beantwoordt namelijk eerder aan de interne logica van artikel 8, lid 4, om die bepaling toe te passen op rechten die ontstaan door het loutere gebruik van een bepaald teken (bijvoorbeeld niet-ingeschreven merken, maar ook, afhankelijk van de nationale wetgeving, bepaalde handelsnamen, emblemen en andere onderscheidingstekens), dan op rechten die worden beschermd op grond van een formele inschrijving, zoals in het onderhavige geval.

5. Deze laatste omstandigheid heeft wellicht kunnen meewegen in de algemene tendens van de beslissing van het Gerecht, maar ik ben van mening dat zij geen invloed zou moeten hebben op de beslechting van de hogere voorziening. Zonder twijfel moet artikel 8, lid 4, voldoende flexibel worden uitgelegd om ruimte te bieden aan de grote verscheidenheid van tekens die daaronder kunnen vallen. Die uitlegging dient er niettemin naar te streven slechts in één richting te gaan. Anders kunnen de voorwaarden die in de bepaling worden gesteld hun basisfunctie van waarborging van de betrouwbaarheid en het werkelijke wezen van deze tekens, zoals die door de gemeenschapswetgever aan hen is opgedragen, niet vervullen.

6. Deze voorwaarden hebben namelijk betrekking op een voornamelijk feitelijk niveau, en vanuit dat perspectief moet ook worden vastgesteld of ze zijn vervuld. Dat moet naar mijn mening ook zo zijn in zaken als de onderhavige, waarin het bestaan van een geformaliseerde internationale rechtsbescherming wellicht zou kunnen leiden tot de gedachte dat de voorwaarden inzake het „gebruik" en

3 — Gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/09, Jurispr. blz. II-3555.

4 — PB L 11, blz. 1.

de „betekenis" van het teken moeten worden bijgesteld.

II — Rechtskader

A — *De Overeenkomst van Lissabon*

7. De Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming en de internationale registratie van benamingen van oorsprong [5] bepaalt in artikel 1, lid 2, dat de overeenkomstsluitende staten [6] zich ertoe verbinden om op hun grondgebied de benamingen van oorsprong te beschermen van de producten van andere landen van de „specifieke Unie", die in het land van oorsprong als zodanig zijn erkend en beschermd en die zijn geregistreerd bij het Internationaal Bureau als bedoeld in het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele eigendom (hierna: „WIPO").

8. Conform artikel 5 van de Overeenkomst geschiedt de registratie van de benamingen van oorsprong op verzoek van de autoriteiten van de overeenkomstsluitende staten, op naam van de natuurlijke personen of publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die volgens hun nationale wetgeving houder zijn van het recht tot gebruik van deze benamingen. In dit verband kunnen de autoriteiten van de overeenkomstsluitende staten, met opgave van redenen en binnen één jaar te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving van de registratie, verklaren dat zij geen bescherming aan een benaming van oorsprong kunnen verlenen.

9. Overeenkomstig de artikelen 6 en 7, lid 1, kan een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong niet worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij in het land van oorsprong als benaming van oorsprong wordt beschermd.

10. Volgens regel 16 van het reglement tot uitvoering van de Overeenkomst van Lissabon moet, wanneer de gevolgen van een internationale registratie in een overeenkomstsluitende staat ongeldig zijn verklaard en de ongeldigverklaring niet meer vatbaar is voor beroep, deze ongeldigverklaring door de bevoegde autoriteit van die overeenkomstsluitende staat ter kennis van het Internationaal Bureau worden gebracht.

11. De oorsprongsbenaming „Bud" is op 10 maart 1975 onder nummer 598 bij de WIPO geregistreerd krachtens de Overeenkomst van Lissabon.

5 — Gesloten op 31 oktober 1958, herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations Unies,* deel 828, nr. 13172, blz. 205).

6 — Momenteel maken 26 staten deel uit van de zo genoemde „Unie van Lissabon" (http://www.wipo.int/treaties/en), waaronder de Tsjechische Republiek.

B — *Het bilateraal verdrag*

12. Op 11 juni 1976 hebben de Republiek Oostenrijk en de Socialistische Republiek Tsjechoslowakije een verdrag gesloten inzake de bescherming van herkomstaanduidingen, oorsprongsbenamingen en andere benamingen betreffende de herkomst van landbouw- en industriële producten (hierna: „bilateraal verdrag"). [7]

13. Krachtens artikel 2 van dat verdrag worden de termen geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong en andere benamingen betreffende de herkomst in de zin van het verdrag, gebruikt voor alle aanduidingen die, direct of indirect, verwijzen naar de herkomst van een product.

14. Artikel 3, lid 1, bepaalt dat „de in een krachtens artikel 6 gesloten overeenkomst genoemde Tsjechoslowaakse benamingen in de Republiek Oostenrijk uitsluitend zijn voorbehouden aan Tsjechoslowaakse producten". Artikel 5, lid 1, sub B, punt 2, vermeldt bier onder de categorieën Tsjechische producten die onder de bescherming van het bilateraal verdrag vallen. In bijlage B van die overeenkomst, waar artikel 6 van het verdrag naar verwijst, staat „Bud" vermeld onder de Tsjechoslowaakse benamingen voor landbouw- en industriële producten (in de rubriek „bier").

C — *Het Unierecht*

15. Sedert 13 april 2009 wordt het gemeenschapsmerk beheerst door de nieuwe verordening (EG) nr. 207/2009. [8] Voor de beslechting van deze hogere voorziening zijn echter ratione temporis de bepalingen van verordening (EG) nr. 40/94 van toepassing.

16. Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, waarvan de uitlegging in deze hogere voorziening is omstreden, bepaalt het volgende:

„Na oppositie door de houder van een nietingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat:

a) de rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de aanvrage om een gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang;

b) dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden."

7 — Voor Oostenrijk werd dit verdrag gepubliceerd in het *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* van 19 februari 1981 (BGBl. nr. 75/1981). Het trad op 26 februari 1981 voor onbepaalde tijd in werking.

8 — Verordening nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

17. Artikel 43, leden 2 en 3, van diezelfde verordening bepaalt het volgende:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt."

18. Overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 „onderzoekt het Bureau [tijdens de procedure] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering".

III — Procesverloop voor het Gerecht en het bestreden arrest

A — *Feitelijke achtergrond en de procedure bij het BHIM*

19. Op 1 april 1996, 28 juli 1999, 11 april 2000 en 4 juli 2000 heeft Anheuser-Busch, Inc. bij het BHIM vier aanvragen ingediend tot inschrijving van het merk Bud (beeldmerk en woordmerk) als gemeenschapsmerk.

20. Op 5 maart 1999, 1 augustus 2000, 22 mei 2001 en 5 juni 2001 heeft Budvar tegen die respectieve aanvragen oppositie ingesteld overeenkomstig artikel 42 van verordening nr. 40/94. Zij heeft zich daarbij in de eerste plaats op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 beroepen op

het internationale beeldmerk nr. 361 566, met werking in Oostenrijk, de Benelux en Italië, en in de tweede plaats, op basis van artikel 8, lid 4, van dezelfde verordening, op de benaming van oorsprong „Bud" die op 10 maart 1975 bij de WIPO was geregistreerd, met werking in Frankrijk, Italië en Portugal, en op dezelfde benaming van oorsprong die in Oostenrijk krachtens het bilateraal verdrag wordt beschermd.

21. Bij beslissing van 16 juli 2004 (nr. 2326/2004) heeft de oppositieafdeling de oppositie tegen de inschrijving van een van de aangevraagde merken gedeeltelijk toegewezen. Bij beslissingen van 23 december 2004 (nrs. 4474/2004 en 4475/2004) en 26 januari 2005 (nr. 117/2005) heeft de oppositieafdeling echter Budvars opposities tegen de inschrijving van de drie overige merken afgewezen. Budvar heeft beroep ingesteld tegen elk van deze drie laatste afwijzende beslissingen van de oppositieafdeling, en Anheuser-Busch heeft van haar kant beroep ingesteld tegen de beslissing van 16 juli 2004 tot gedeeltelijke toewijzing van de oppositie.

22. Bij beslissingen van 14 juni (zaak R 234/2005-2), 28 juni (zaak R 241/2005-2) en 1 september 2006 (zaak R 305/2005-2) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de door Budvar ingestelde beroepen verworpen. Bij beslissing van 28 juni 2006 (zaak R 802/2004-2) heeft de kamer van beroep het door Anheuser-Busch ingestelde beroep toegewezen en Budvars oppositie in haar geheel afgewezen.

23. In deze vier beslissingen heeft de kamer van beroep in de eerste plaats opgemerkt dat Budvar haar opposities niet meer op het internationale beeldmerk nr. 361 566, maar enkel op de benaming van oorsprong „Bud" leek te steunen.

24. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat moeilijk kon worden ingezien hoe het teken BUD als een benaming van oorsprong of zelfs als een indirecte aanduiding van geografische herkomst kon worden beschouwd. De kamer heeft dan ook geconcludeerd dat een oppositie krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 niet kon worden toegewezen op basis van een recht dat als een benaming van oorsprong werd voorgesteld, maar er in feite geen was.

25. In de derde plaats heeft de kamer van beroep de bepalingen van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95 [9] naar analogie toegepast en geoordeeld dat de bewijzen die Budvar met betrekking tot het gebruik van de oorsprongsbenaming „Bud" in Oostenrijk,

9 — Verordening van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1).

Frankrijk, Italië en Portugal had overgelegd, ontoereikend waren.

26. In de vierde en laatste plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie ook moest worden afgewezen omdat Budvar niet had aangetoond dat de betwiste oorsprongsbenaming haar het recht verleende om het gebruik van de term „Bud" als merk in Oostenrijk of in Frankrijk te verbieden.

B — *Samenvatting van het bestreden arrest*

27. Op respectievelijk 26 augustus [10], 15 september [11] en 14 november 2006 [12] heeft Budvar bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de genoemde beslissingen van de kamer van beroep. Ter ondersteuning van haar vordering heeft verzoekster een enig middel aangevoerd, namelijk schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. Dit enige middel van Budvar bestond uit twee onderdelen: het eerste onderdeel betrof de geldigheid van de oorsprongsbenaming „Bud" (de kamer van beroep had beslist dat het teken BUD niet als oorsprongsbenaming kon worden aangemerkt); het tweede onderdeel betrof de toepasselijkheid van de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94

10 — Zaak T-225/06.

11 — Zaken T-255/06 en T-257/06.

12 — Zaak T-309/06.

(hetgeen de kamer van beroep ontkende en Budvar had gesteld).

28. Het Gerecht heeft in zijn arrest van 16 december 2008, waartegen thans hogere voorziening is ingesteld, Budvars beroep toegewezen, beide middelonderdelen gegrond bevindend.

29. Het aanvaardde het eerste onderdeel, nadat het voor zijn beoordeling onderscheid had gemaakt tussen de oorsprongsbenaming „Bud" zoals deze is geregistreerd krachtens de Overeenkomst van Lissabon, en de benaming „Bud" beschermd krachtens het bilateraal verdrag.

30. Met betrekking tot de eerste benaming merkte het Gerecht op dat volgens zijn vaste rechtspraak „de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk" (punt 88) en dat daaruit volgt dat „het door verordening nr. 40/94 gecreëerde systeem veronderstelt dat het BHIM rekening houdt met het bestaan van op nationaal niveau beschermde oudere rechten" (punt 89). Daar de gevolgen van de oorsprongsbenaming „Bud" in Frankrijk niet definitief ongeldig waren verklaard, meende het Gerecht dat de kamer van beroep rekening had dienen te houden met het relevante nationale recht en met de krachtens de Overeenkomst van Lissabon verrichte registratie, zonder ter discussie te kunnen stellen of het ingeroepen oudere recht een „benaming van oorsprong" vormde (punt 90).

31. Met betrekking tot de tweede benaming benadrukte het Gerecht dat het, volgens artikel 2 van het bilateraal verdrag, „volstaat dat de betrokken aanduidingen of benamingen al dan niet rechtstreeks op de herkomst van een product betrekking hebben om in de bilaterale overeenkomst te kunnen worden opgenomen en uit dien hoofde in aanmerking komen voor de bescherming die door het bilateraal verdrag wordt verleend" (punt 94). Gelet op deze aspecten had de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat de benaming „Bud" specifiek als „benaming van oorsprong" werd beschermd krachtens het bilateraal verdrag (punt 95). Bovendien merkte het Gerecht op dat het bilateraal verdrag in Oostenrijk nog steeds effect sorteerde ter bescherming van de benaming „Bud", omdat niets erop wees dat Oostenrijk of de Tsjechische Republiek dit verdrag zou hebben opgezegd, en de in Oostenrijk aanhangige gedingen niet tot een definitieve rechterlijke beslissing hadden geleid (punt 98).

32. Op basis van het voorgaande besliste het Gerecht dat de kamer van beroep artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 had geschonden door te oordelen dat, ten eerste, het krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde ingeroepen oudere recht geen „benaming van oorsprong" was en dat, ten tweede, de vraag of het teken BUD met name in Frankrijk en in Oostenrijk als een beschermde oorsprongsbenaming werd aangemerkt, „van ondergeschikt belang" was, en door te concluderen dat een oppositie op die basis niet kon slagen (punten 92 en 97 van het bestreden arrest).

33. Het Gerecht aanvaardde ook het tweede onderdeel van het enige middel, inzake de toepassing van de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. Binnen dit tweede onderdeel had Budvar twee grieven geformuleerd.

34. De eerste grief betrof het vereiste van gebruik van het teken in het economisch verkeer en dat van de „meer dan alleen plaatselijke betekenis" van het teken.

35. Naar het oordeel van het Gerecht had de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, door de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende het „normale" gebruik van het oudere merk (artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94) naar analogie toe te passen teneinde uit te maken of de betrokken tekens in het economisch verkeer waren gebruikt. In de eerste plaats gewaagt artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 niet van dat „normale" gebruik van het ter ondersteuning van de oppositie ingeroepen teken (punt 164 van het bestreden arrest). In de tweede plaats is het vaste rechtspraak van het Hof en het Gerecht met betrekking tot artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 en artikel 5, lid 1, en artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG [13] dat

13 — Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

„het aan het betrokken merk gelijke teken normaal wordt gebruikt in het „economisch verkeer", wanneer het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer" (punt 165). In de derde plaats kunnen in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 „de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal" zijn gebruikt" (punt 166). In de vierde plaats benadrukte het Gerecht dat de kamer van beroep, bij de analoge toepassing van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en regel 22 van verordening nr. 2868/95 op het onderhavige geval, met name het gebruik van het betrokken teken in Oostenrijk, in Frankrijk, in Italië en in Portugal afzonderlijk had onderzocht, dat wil zeggen voor elk grondgebied waar volgens Budvar de benaming „Bud" is beschermd, en dat terwijl de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, van de verordening „op een specifiek grondgebied kunnen worden beschermd, hoewel zij niet op dit specifieke grondgebied, maar enkel op een ander grondgebied zijn gebruikt" (punt 167).

36. Voorts was het Gerecht van oordeel dat „een aanduiding die de geografische herkomst van een product aangeeft, zoals een merk, in het economisch verkeer [kan] worden gebruikt", maar dat dit niet betekent dat de betrokken benaming „als een merk" wordt gebruikt, en derhalve haar primaire functie verliest (punt 175 van het bestreden arrest).

37. Wat betreft de voorwaarde inzake de meer dan alleen plaatselijke betekenis, was het Gerecht van oordeel dat artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 op de betekenis van het betrokken teken doelt, en niet op de betekenis van het gebruik ervan. De betekenis van het teken omvat de geografische omvang van de bescherming ervan, die niet louter plaatselijk mag zijn. Op grond daarvan besliste het Gerecht dat de kamer van beroep eveneens blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door met betrekking tot Frankrijk een verband te leggen tussen het bewijs van het gebruik van het teken in kwestie en de voorwaarde dat het betrokken recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis moet zijn (punten 180 en 181).

38. Gelet op een en ander heeft het Gerecht de eerste grief van het tweede onderdeel van het enige middel gegrond verklaard.

39. De tweede grief van het tweede onderdeel van het enige middel betrof het recht verbonden aan het ter ondersteuning van de oppositie ingeroepen teken. Hierbij had de kamer van beroep naar de rechterlijke uitspraken uit Oostenrijk en Frankrijk verwezen voor haar conclusie dat Budvar niet had bewezen dat het betrokken teken haar het recht verleende om het gebruik van een later merk te verbieden. Het Gerecht merkte daarbij echter op dat geen van de aangevoerde beslissingen kracht van gewijsde had verkregen, zodat de kamer van beroep haar conclusie niet uitsluitend op deze beslissingen had mogen baseren, maar eveneens rekening had moeten houden

met de door Budvar genoemde bepalingen van nationaal recht, de Overeenkomst van Lissabon en het bilateraal verdrag daaronder begrepen (punt 192). Het BHIM had ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moeten inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, aldus het Gerecht (punt 193). Het oordeelde derhalve dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen rekening te houden met alle relevante feitelijke en juridische omstandigheden, teneinde uit te maken of het recht van de betrokken lidstaat in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 Budvar het recht verleent om het gebruik van een jonger merk te verbieden (punt 199).

IV — Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen

40. Het verzoekschrift in hogere voorziening van Anheuser-Busch is op 10 maart 2009 ter griffie van het Hof ontvangen; de memories van antwoord van Budvar en het BHIM zijn respectievelijk op 22 en 25 mei 2009 ontvangen. Er is geen memorie van repliek of dupliek ingediend.

41. Anheuser-Busch verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen (met uitzondering van het eerste punt van het dictum, dat betrekking heeft op de voeging van de zaken) en de zaak af te doen door het in eerste aanleg ingestelde beroep te verwerpen, dan wel de zaak te verwijzen naar het Gerecht, met verwijzing van Budvar in de kosten.

42. De conclusie van het BHIM is gelijkluidend. Budvar verzoekt om bekrachtiging van het bestreden arrest, met veroordeling van rekwirante in de kosten.

43. Op de op 2 juni 2010 gehouden terechtzitting zijn de vertegenwoordigers van Anheuser-Busch, Budvar en het BHIM gehoord in hun pleidooien en antwoorden op de vragen van de leden van de Grote kamer en de advocaat-generaal.

V — Enkele voorafgaande beschouwingen over artikel 8 van verordening nr. 40/94

44. Voordat ik overga tot de analyse van de onderhavige hogere voorziening, wil ik een algemene opmerking maken over artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, aangezien het debat draait om de uitlegging van die bepaling, waarover nog geen rechtspraak van het Hof bestaat. Voor een juist begrip van de bepaling dienen ook de overige leden van het genoemde artikel 8 in de beschouwing te worden betrokken.

A — *Oppositie op basis van een ingeschreven ouder merk: artikel 8, leden 1 en 2*

45. Artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 regelt de oppositie op basis van een ingeschreven ouder merk tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk. Inzonderheid lid 2 staat oppositie toe op basis van een geregistreerd ouder merk (gemeenschapsmerk, nationaal of internationaal merk) en eveneens op basis van die nationale merken die, al zijn ze niet geregistreerd [14], in een lidstaat algemeen bekend zijn als gevolg van een bijzonder intensief gebruik. [15]

46. Voor het slagen van een oppositie die op een van deze oudere merken is gebaseerd, stelt verordening nr. 40/94 een reeks voorwaarden.

47. In de eerste plaats moet volgens artikel 43, leden 2 en 3, van de verordening het oudere merk dat wordt ingeroepen, in de Unie of de betrokken lidstaat „normaal zijn gebruikt" voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en wel in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om het gemeenschapsmerk.

48. In de tweede plaats moet de houder van een van deze oudere merken volgens artikel 8, lid 1, van de verordening bovendien bewijzen dat het merk tegen de inschrijving waarvan hij zich verzet, gelijk is aan of overeenstemt met het zijne, alsook dat er gevaar voor verwarring bestaat op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt, omdat beide merken betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten. [16]

49. Het derde criterium is dus het zogenoemde specialiteitsbeginsel: oppositie is slechts mogelijk wanneer de inschrijving wordt gevraagd voor waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk wordt beschermd. Op de toepassing van dit specialiteitsbeginsel bestaat echter een uitzondering, namelijk wanneer het merken betreft die bekend zijn in de Gemeenschap of in een lidstaat. In dat geval zal de oppositie ook slagen wanneer de waren of diensten níet soortgelijk zijn, indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (artikel 8, lid 5).

14 — Artikel 8, lid 2, sub c, bevat hierover geen precisering.

15 — Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom (Recueil des traités des Nations Unies, deel 828, nr. 11847, blz. 108), waarnaar de gemeenschapsverordening op dit punt verwijst, schrijft de bescherming voor van merken die algemeen bekend zijn, toebehorend aan personen gerechtigd tot het genot van de voordelen van het Verdrag.

16 — Wanneer echter sprake is van gelijkheid van de merken én van gelijkheid van de waren en diensten, wordt het gevaar voor verwarring verondersteld. Dit lijkt af te leiden uit artikel 8, lid 1, sub a, van de verordening.

B — *Oppositie op basis van een ander teken: artikel 8, lid 4*

50. Los van het voorgaande voorziet artikel 8 van verordening nr. 40/94 ook in de mogelijkheid om, ter ondersteuning van de oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, andere tekens in te roepen die noch een ingeschreven merk, noch een bekend merk zijn.

51. In concreto opent artikel 8, lid 4, de mogelijkheid van oppositie voor de „houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis". Zo maakt de bepaling de weg vrij voor een relatief onbepaalde categorie tekens (1), al stelt zij wél bepaalde voorwaarden die erop zijn gericht te waarborgen dat het teken duurzaamheid bezit (2).

1. Onder artikel 8, lid 4, valt een zeer heterogene groep tekens

52. De onnauwkeurige omschrijving van de aard van de tekens die uit hoofde van deze bepaling kunnen worden ingeroepen, maakt dat lid 4 in de praktijk fungeert als een soort restbepaling of als een heterogene groep tekens waaronder niet alleen niet-ingeschreven merken vallen die niet aan de voorwaarde van algemene bekendheid voldoen [17], maar ook alle andere tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt en een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben.

53. Deze eerste indruk van onnauwkeurigheid van de definitie van de materiële werkingssfeer van de bepaling is grotendeels te wijten aan de omstandigheid dat de niet-geregistreerde merken en de overige tekens van lid 4 door de nationale wetgeving in het leven geroepen, erkend en beschermd worden. Deze tekens kunnen derhalve een heel verschillend karakter hebben. De door het BHIM gepubliceerde „Opposition Guidelines" [18], waarin een globale inventarisatie is opgenomen van de tekens die in de verschillende lidstaten „oudere rechten" in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kunnen opleveren, getuigt van die heterogeniteit. Naast niet-ingeschreven merken worden in deze Guidelines handelsnamen, vennootschapsnamen, emblemen, titels van publicaties en geografische aanduidingen als tekens genoemd. In algemene zin zou de bepaling derhalve zowel verschillende tekens met een

17 — Anders zou de oppositie gebaseerd moeten worden op lid 2, sub c.

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). Part C: Opposition Guidelines (blz. 312-339).

onderscheidende of identificerende functie ten aanzien van de door hen aangeduide commerciële activiteiten kunnen omvatten, als andere tekens die de oorsprong aanduiden van de waren of diensten waarvoor zij worden gebruikt.

54. Het merendeel van deze tekens (merk of niet) past niet in het klassieke schema voor registratie, want het exclusief gebruiksrecht van die tekens wordt verkregen of geconsolideerd door het gebruik, zonder dat daarvoor een formele inschrijving nodig is. [19] Onder artikel 8, lid 4, vallen echter ook tekens die wel eerder zijn geregistreerd, inclusief — ook al is dat niet de meest karakteristieke situatie waarin de bepaling wordt toegepast — de geografische aanduidingen die in een lidstaat beschermd zijn omdat zij zijn geregistreerd in het kader van de Overeenkomst van Lissabon of een ander internationaal verdrag.

55. Op dit moment is het wellicht raadzaam een pauze in te lassen om vast te stellen welke geografische aanduidingen wel en welke niet op basis van artikel 8, lid 4, kunnen worden ingeroepen.

19 — Gegevens uit de lijst van tekens in de Opposition Guidelines.

56. In de eerste plaats moeten geografische aanduidingen worden uitgesloten die op communautair niveau zijn geregistreerd. Hoewel verordening nr. 40/94 daarover niets voorschrijft, bepaalt artikel 14 van verordening (EG) nr. 510/2006 [20]: „Wanneer een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding overeenkomstig deze verordening wordt geregistreerd, wordt een aanvraag tot registratie van een merk in situaties zoals vermeld in artikel 13 en betrekking hebbende op dezelfde productklasse, afgewezen als de aanvraag tot registratie van het merk wordt ingediend na de datum waarop de aanvraag tot registratie van de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding bij de Commissie is ingediend." In de lijn met het voorgaande zijn in artikel 7, lid 1, sub k, van de nieuwe verordening inzake het gemeenschapsmerk [21] communautair beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen opgenomen als absolute weigeringsgrond voor inschrijving als gemeenschapsmerk.

57. De weg van artikel 8, lid 4, zal derhalve slechts open staan voor geografische aanduidingen die *niet* op communautair niveau zijn geregistreerd, maar die op nationaal niveau bescherming genieten. Daaronder kunnen die geografische aanduidingen vallen, die in het kader van de Overeenkomst van Lissabon

20 — Verordening van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 93, blz. 12).

21 — Verordening nr. 207/2009, reeds aangehaald.

of een ander internationaal verdrag zijn geregistreerd. [22]

58. Dit soort tekens geniet, op grond van hun eerdere inschrijving, een meer geformaliseerde bescherming. Naar mijn mening zal, voor zover deze inschrijving een constitutieve aard heeft, het voortbestaan van de registratie het enige element zijn dat in aanmerking moet worden genomen om de geldigheid van de betrokken geografische aanduiding te bepalen. Dit betekent echter niet dat de enkele inschrijving volstaat om de weg van artikel 8, lid 4, te kunnen volgen: de in deze bepaling gestelde voorwaarden betreffende het gebruik, de betekenis en de kenmerken van het recht gelden ook voor niet communautair geregistreerde geografische aanduidingen, die slechts langs de weg van artikel 8, lid 4, tegen een gemeenschapsmerkaanvraag kunnen worden ingeroepen.

59. Daarom meen ik, in tegenstelling tot hetgeen Budvar tijdens de mondelinge behandeling [23] heeft geopperd, dat het bijzondere karakter van dit soort tekens en de bescherming die zij dankzij hun internationale registratie kunnen genieten, niet betekent dat zij niet behoeven te voldoen aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden. Slechts wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, is gewaarborgd dat deze geografische aanduidingen, ook al betreft het eenvoudige aanduidingen (die om die reden zijn uitgesloten van communautaire bescherming), een aard en een duurzaamheid bezitten die maken dat zij deze bijzondere bescherming verdienen. Als dat niet zo was, dan zouden zij worden gelijkgesteld met communautair beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

22 — In het licht van het arrest van het Hof van 8 september 2009, Budějovický Budvar, reeds aangehaald, meen ik dat dit soort geografische aanduidingen kan voortbestaan, mits het gaat om eenvoudige aanduidingen die niet onder het toepassingsgebied van verordening nr. 510/2006 vallen. Daarentegen kan uit het genoemde arrest worden afgeleid dat oorsprongsbenamingen en gekwalificeerde geografische aanduidingen die, terwijl zij op gemeenschapsniveau hadden kunnen worden ingeschreven, daar toch niet zijn geregistreerd, niet op nationaal niveau bescherming kunnen blijven genieten, en zeker niet middels een bilateraal verdrag tussen twee lidstaten. Zoals vermeld in het dossier, is het teken BUD uitdrukkelijk door Budvar ingeroepen als „oorsprongsbenaming". Los van de twijfel die over de werkelijke aard van dat teken kan bestaan, kan het loutere feit dat het teken is gepresenteerd als een oorsprongsbenaming die niet op communautair niveau is geregistreerd, ertoe leiden dat het, op grond van de genoemde uitspraak over het uitputtende karakter van verordening nr. 510/2006, met het oog op oppositie als ongeldig wordt beschouwd. Het voorgaande is echter niet van belang in de onderhavige procedure, want Anheuser-Busch heeft dit mogelijke gebrek van het ingeroepen teken niet als argument gehanteerd, en wij hebben hier niet te maken met een grond die het Hof ambtshalve zou kunnen of moeten onderzoeken, en zeker niet in het kader van een hogere voorziening.
Zie met betrekking tot de gronden „van openbare orde" de conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 30 maart 2000 in de zaak Salzgitter/Commissie (arrest van 13 juli 2000, C-210/98 P, Jurispr. blz. I-5843, punten 141-143), en de conclusie van advocaat-generaal Mengozzi van 1 maart 2007 in de zaak Common Market Fertilizers (arrest van 13 september 2007, C-443/05 P, Jurispr. blz. I-7209, punten 102 en 103). Zie ook Vesterdorf, B. „Le relevé d'office par le juge communautaire", in *Une Communauté de droit: Festschrift für G.C. Rodríguez Iglesias*, Nomos, 2003, blz. 551 e.v.

23 — Budvar ging al van datzelfde standpunt uit in de oppositieprocedure bij het BHIM, zoals vermeld staat in punt 13(b) van de beslissing van de kamer van beroep van 14 juni 2006, reeds aangehaald.

2. De voorwaarden van artikel 8, lid 4, strekken ertoe, de duurzaamheid te waarborgen van de krachtens deze bepaling ingeroepen tekens

— anderzijds twee voorwaarden (het „gebruik in het economisch verkeer" en de „meer dan alleen plaatselijke betekenis") die erop zijn gericht om, los van de nationale bescherming, te waarborgen dat het hier tekens betreft met een zekere commerciële presentie en een zeker commercieel belang.

60. De aanvankelijk royale ruimte die door artikel 8, lid 4, wordt geboden met betrekking tot het soort tekens dat het recht verleent om langs deze weg oppositie in te stellen, wordt onmiddellijk beperkt door verschillende voorwaarden waaraan die tekens moeten voldoen om als grondslag te dienen voor de weigering van de registratie van een gemeenschapsmerk.

62. De gemeenschapswetgever is aldus uitgegaan van de noodzaak om de op nationaal niveau erkende tekens te beschermen, maar heeft daarbij twee beschermingsniveaus geschapen: het eerste niveau voor tekens die een bijzonder belang vertegenwoordigen omdat zij „in het economisch verkeer worden gebruikt" én „een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben", die krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 de inschrijving van een gemeenschapsmerk kunnen blokkeren; het tweede niveau voor rechten met alleen plaatselijke betekenis, die niet de inschrijving van een gemeenschapsmerk kunnen beletten, maar wel, krachtens artikel 107 van diezelfde verordening, het gebruik van dat gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dat recht is beschermd.

61. Het voornaamste doel van die voorwaarden is nu juist, het toepassingsgebied van deze oppositiegrond te beperken, zodat slechts de houders van tekens die bijzonder duurzaam en belangrijk zijn, zich erop kunnen beroepen. Zo worden in lid 4 de volgende voorwaarden gesteld:

— enerzijds twee voorwaarden om te waarborgen dat het teken een bijzondere bescherming geniet op nationaal niveau (inzonderheid dat het „aan de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden"), en dat de houder het recht tot gebruik ervan heeft verworven vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag of de datum van het ingeroepen recht van voorrang. Deze twee voorwaarden, opgenomen sub a en b van artikel 8, lid 4, moeten logischerwijze worden onderzocht tegen de achtergrond van het „voor dat teken geldende recht van de lidstaat";

63. Van de nationale tekens worden, aan de hand van het dubbele criterium van „gebruik" en „betekenis", die tekens gekozen en bijzonder beschermd die kenmerken bezitten die de blokkering van de registratie van een merk op communautair niveau rechtvaardigen. Zoals rekwirante immers terecht opmerkt, zou het, indien elk nationaal teken de inschrijving van een gemeenschapsmerk kon beletten, praktisch onmogelijk zijn een eenvormig merk te verkrijgen voor de gehele Europese Unie. Na inschrijving is het gemeenschapsmerk geldig

en beschermd op het gehele grondgebied van de Unie (artikel 1 van verordening nr. 40/94). Daarom moet een nationaal teken, of een teken dat in verschillende lidstaten wordt beschermd, wil het die inschrijvingsprocedure kunnen belemmeren, bijzonder sterk zijn, dus kenmerken bezitten die het mogelijk maken de inschrijving van een merk, met werking voor de gehele Unie, te blokkeren.

64. Naar mijn mening ontstaan die kenmerken niet onmiddellijk als gevolg van een eventuele registratie. De door de wetgever gebruikte formuleringen lijken erop te wijzen dat een wat meer feitelijke beoordeling moet worden verricht, die gebaseerd is op het belang in het economisch verkeer. Het gaat kortom om voorwaarden die de wetgever welbewust op feitelijk vlak heeft gesitueerd, die meer aanknopen bij de feiten dan bij het abstracte gegeven van de rechtsbescherming.

65. Bij het merendeel van de tekens die onder dit artikel vallen, gaan beide elementen gelijk op. Wanneer dat niet het geval is, zoals in de onderhavige zaak, verlangt artikel 8, lid 4, een aanvullend onderzoek van feitelijke gegevens over waar, wanneer en onder welke omstandigheden het teken in kwestie is gebruikt. Ook al hangt de nationale rechtsbescherming van dat teken niet af van die feiten en bestaat deze zelfs zonder dat er enig gebruik wordt vereist, dan nog kan het teken slechts ter oppositie worden ingeroepen wanneer het aan deze voorwaarden voldoet, die moeten waarborgen dat het een minimum aan duurzaamheid bezit.

66. Ten slotte wil ik reeds in deze inleiding aangeven dat deze voorwaarden of criteria van artikel 8, lid 4, een kader vormen dat ad hoc door de wetgever in het leven is geroepen en dat zij niet vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die zijn gesteld voor andere gronden van oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk.

C — *Juistheid om de vereisten van artikel 8, lid 1, naar analogie toe te passen op lid 4*

67. In het bestreden arrest en in het verzoekschrift in hogere voorziening wordt herhaaldelijk als argument gebruikt de juistheid of onjuistheid, al naargelang het geval, van de toepassing van de in artikel 8, lid 1 — en andere daarmee samenhangende bepalingen als artikel 43 — gestelde voorwaarden voor oppositie op basis van een ouder merk, op de situatie van artikel 8, lid 4. Dit gedeeltelijke gebruik van de analogie heeft, zoals wij later zullen zien, geleid tot tegenstrijdige oplossingen. Het belangrijkste argument dat wordt gehanteerd ten gunste van een analoge toepassing van de artikelen 8, lid 1, en 43, leden 2 en 3, is, dat merken een gunstiger behandeling verdienen dan de overige tekens. Zowel de nationale (geharmoniseerde) merken als het gemeenschapsmerk worden immers

beheerst door homogene standaarden die op het gehele grondgebied van de Unie worden aanvaard en daardoor een grotere waarborg bieden dan een niet-geregistreerd merk of een van de overige tekens die in artikel 8, lid 4, worden genoemd.

68. Naar mijn mening is deze argumentatie als zodanig onvoldoende gefundeerd. Verordening nr. 40/94 heeft de gronden voor oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk in verschillende blokken verdeeld, en voor elk daarvan verschillende voorwaarden gesteld. Het zou een te grote simplificatie vormen om een gradatie van strengere naar minder strenge voorwaarden aan te brengen, naargelang de gemeenschapswetgever meer of minder vertrouwen heeft in het betrokken teken. Als wij de genoemde voorwaarden nader bekijken, dan blijkt die visie niet houdbaar te zijn.

69. Inderdaad is het bestaan van een registratie of van een communautaire harmonisatie een element waarmee de wetgever rekening heeft gehouden, maar dan wel in combinatie met de aard van het teken in kwestie: alleen zo is het verklaarbaar waarom aan de communautaire oorsprongsbenamingen geen voorwaarde inzake het gebruik ervan [24] wordt gesteld, maar bij geregistreerde merken een normaal gebruik gedurende 5 jaar wordt vereist. Voor de tekens van artikel 8, lid 4, heeft de wetgever een ander kader van voorwaarden willen creëren, dat voldoende strikt is om de toepassing van de bepaling niet verder op te rekken dan geschikt is, maar ook flexibel genoeg om te kunnen worden aangepast aan de uiteenlopende aard van de tekens waarop de bepaling kan gelden.

70. Deze diversiteit biedt naar mijn mening de enig mogelijke verklaring voor het feit dat artikel 8, lid 4, niet het specialiteitsbeginsel oplegt aan de opposities die langs deze weg worden ingesteld. Tegenover de oppositie gebaseerd op een ouder geregistreerd merk, die slechts mogelijk is wanneer dat oudere merk betrekking heeft op waren of diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren of diensten van het merk waartegen oppositie wordt ingesteld, is de gelijkheid of soortgelijkheid van het object níet vereist, indien een niet-ingeschreven merk of enig ander teken wordt ingeroepen (behalve wanneer het nationale recht dit verlangt om aan de houder van het teken „het recht om het gebruik van een later merk te verbieden" te verlenen). Dit kan te meer verrassend voorkomen, wanneer men zich realiseert dat het specialiteitsbeginsel wél wordt vereist om met succes een beroep te kunnen doen op een communautaire oorsprongsbenaming of geografische aanduiding als absolute weigeringsgrond voor de inschrijving van een jonger gemeenschapsmerk. [25]

24 — Artikel 14 van verordening nr. 510/2006 en artikel 7, lid 1, sub k, van de nieuwe verordening inzake het gemeenschapsmerk (verordening nr. 207/2009).

25 — Zie de in het vorige punt aangehaalde bepalingen.

71. Naar mijn mening bewijst al het voorgaande dat de grotere „waarborgen" die, althans in theorie, door de communautaire of geharmoniseerde rechten worden geboden, niet de enige factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitlegging van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om een bepaald teken voor een oppositie tegen een jonger gemeenschapsmerk te kunnen gebruiken. Inzonderheid dienen de voorwaarden van artikel 8, lid 4, als een geheel te worden gezien, en kunnen zij niet worden vergeleken met de oplossingen die de wetgever voor andere situaties heeft gegeven.

VI — Analyse van de hogere voorziening

72. Rekwirante beroept zich op twee middelen, het eerste gebaseerd op schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, en het tweede op schending van artikel 8, lid 4, en artikel 74, lid 1, van dezelfde verordening.

A — *Het eerste middel: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94*

73. Het eerste middel, schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, bestaat uit drie onderdelen.

1. Eerste onderdeel van het eerste middel: de bevoegdheid van het BHIM om de geldigheid van het op basis van artikel 8, lid 4, ingeroepen recht te beoordelen

a) Standpunten

74. Anheuser-Busch stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, door in de punten 79 tot en met 100 van het bestreden arrest te overwegen dat de kamer van beroep niet bevoegd was om te bepalen of Budvar de geldigheid had aangetoond van de oudere rechten die op basis van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 waren ingeroepen.

75. Anheuser-Busch stelt dat het BHIM wel degelijk dient te bepalen of de rechten waarop de oppositie is gebaseerd werkelijk bestaan in de vorm waarin dat wordt beweerd, of zij van toepassing zijn en of zij kunnen worden ingeroepen tegen de gemeenschapsmerkaanvraag. De loutere verwijzing naar de registratie van het recht op nationaal niveau is naar het oordeel van rekwirante niet voldoende om het bestaan van dat recht vast te stellen: de registratie zou slechts een weerlegbaar rechtsvermoeden creëren.

76. Anheuser-Busch levert tevens kritiek op het feit dat het Gerecht, ter ondersteuning van zijn visie, verwijst naar zijn rechtspraak inzake artikel 8, lid 1, van verordening

nr. 40/94[26] en deze bepaling naar analogie toepasselijk acht. Volgens deze rechtspraak kan de geldigheid van een nationaal merk niet worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk. Rekwirante meent dat er geen wettelijke basis bestaat voor deze analoge toepassing van artikel 8, lid 1, aangezien het feit dat er sprake is van harmonisatie op het gebied van merken waarborgt dat op alle geregistreerde merken op het gehele grondgebied van de Unie dezelfde criteria en standaarden worden toegepast, terwijl die harmonisatie voor de tekens van artikel 8, lid 4, niet bestaat.

b) Beoordeling

77. Naar mijn mening kan niet worden gesteld dat het Gerecht artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 analoog heeft toegepast. In feite breidt het bestreden arrest slechts de redenering die in de rechtspraak al jaren voor geregistreerde nationale merken wordt gehanteerd, uit tot de tekens van lid 4, en verklaart dat het BHIM niet bevoegd is om zich uit te spreken over de geldigheid van deze tekens. Deze worden immers, net als de genoemde merken, beheerst door het nationale recht van elke betrokken lidstaat. Slechts binnen dat kader kan over hun geldigheid worden beslist.

78. Het feit dat de nationale merken zijn geharmoniseerd en de overige tekens niet, is naar mijn mening hiervoor geen bepalende factor.

79. Door de oppositiegrond van artikel 8, lid 4, in te voeren, heeft de gemeenschapswetgever ook zijn vertrouwen laten blijken in de daarin genoemde nationale rechtsorden, met als enige voorwaarde dat wordt vastgesteld dat is voldaan aan de vereisten die bedoeld zijn om de werkingssfeer van de bepaling te beperken (namelijk dat de rechten op het teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvraag of de datum van het ingeroepen recht van voorrang, dat het een teken betreft dat op nationaal niveau een bijzondere bescherming geniet, dat het in het economisch verkeer wordt gebruikt en dat het een meer dan alleen plaatselijke betekenis heeft). De autoriteiten van de Unie kunnen uitsluitend deze voorwaarden toetsen, maar niet of het betrokken nationale recht geldig is, noch of de bescherming ervan in de lidstaat nog geldt. Het tegendeel zou inhouden dat aan het BHIM de bevoegdheid wordt verleend om nationale regels uit te leggen en toe te passen, iets wat volledig vreemd zou zijn aan zijn bevoegdheid en wat het bestaan en de bescherming van het teken op nationaal niveau ernstig zou kunnen beïnvloeden.

26 — Arresten van het Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55); 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM — Diesel (DIESELIT), (T-186/02, Jurispr. blz. II-1887, punt 71); 21 april 2005, PepsiCo/BHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), (T-269/02, Jurispr. blz. II-1341, punt 26), en 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), (T-364/05, Jurispr. blz. II-757, punt 88).

80. Naar mijn mening had het BHIM derhalve uitsluitend indien de bescherming van het teken in de betrokken lidstaat definitief was opgeheven (bij gewijsde of in de desbetreffende procedure), dit feit in aanmerking kunnen en moeten nemen en de op dat teken gebaseerde oppositie moeten afwijzen.

81. Het voorgaande lijkt bijzonder evident wanneer, zoals in het onderhavige geval, de bescherming van het teken ontstaat na een formele handeling als de registratie. In die situatie is het normaal dat de geldigheid van die registratie niet kan worden betwist in een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in de procedure tot vervallen- of nietigverklaring, conform de regels die voor die registratie van toepassing zijn.

82. In het kader van de Overeenkomst van Lissabon kan slechts een bestuursrechtelijke autoriteit van de overeenkomstsluitende staten de rechtsgevolgen van een reeds ingeschreven oorsprongsbenaming opheffen, hetzij door binnen een jaar na ontvangst van de kennisgeving van de registratie te verklaren dat zij geen bescherming kunnen verlenen aan een benaming van oorsprong (artikel 5 van de Overeenkomst van Lissabon), hetzij door de bescherming in het land van oorsprong ongeldig te verklaren (artikelen 6 en 7 van de Overeenkomst van Lissabon). Buiten deze twee wegen kan de geldigheid van de internationale registratie en de werkzaamheid van de bescherming die in de verschillende overeenkomstsluitende staten door die registratie wordt gewaarborgd, niet worden betwist.

83. Wat de bescherming op basis van het bilateraal verdrag betreft, zou naar mijn mening slechts de opzegging van het verdrag, de wijziging daarvan of een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde waarin wordt verklaard dat de bescherming in het betrokken land is beëindigd, kunnen leiden tot uitsluiting van een teken waarop een oppositie krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan worden gebaseerd.

84. In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de vraag of het teken Bud in Frankrijk, Italië, en Portugal (krachtens de Overeenkomst van Lissabon) en in Oostenrijk (krachtens een tussen deze lidstaat en de Tsjechische Republiek gesloten bilateraal verdrag) als een beschermde benaming van oorsprong werd aangemerkt, „van ondergeschikt belang" was. De kamer meende dat „een oppositie die is ingesteld op basis van een recht dat als een benaming van oorsprong wordt voorgesteld, maar er in werkelijkheid geen is, niet kan worden toegewezen". Hiertoe baseerde het BHIM zich op de voorwaarden die in de rechtspraak en in de gemeenschapswetgeving [27] zelf worden gesteld om een teken als oorsprongsbenaming aan te merken, en concludeerde dat het onderhavige teken hieraan niet voldeed. Op grond van het voorgaande zijn deze overwegingen echter verre van doorslaggevend. Zolang de ingeroepen rechten niet definitief

27 — Verordening nr. 510/2006.

ongeldig zijn verklaard volgens de procedures van het nationale recht dat die rechten bescherming verleent, kon de kamer van beroep de geldigheid van die rechten, of de vraag of zij een „oorsprongsbenaming" vormden, niet ter discussie stellen.

85. Derhalve meen ik dat het eerste onderdeel van het eerste middel moet worden afgewezen.

2. Tweede onderdeel van het eerste middel: de voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer"

86. Rekwirante stelt dat het Gerecht de eis van het „gebruik in het economisch verkeer" die in artikel 8, lid 4, wordt gesteld, in drieërlei opzichten onjuist heeft uitgelegd: ten eerste, met betrekking tot de kwantiteit en de kwaliteit van het gebruik, door het niet gelijk te stellen aan het „normaal gebruik" vereist voor geregistreerde merken; ten tweede, met betrekking tot de plaats van het gebruik, door te verklaren dat rekening kan worden gehouden met bewijzen afkomstig uit het grondgebied van andere lidstaten dan die waarin het ingeroepen recht wordt beschermd; en ten derde, met betrekking tot de periode die relevant is voor het bewijs van het tekengebruik, door als beslissende einddatum niet die van de registratieaanvraag, maar van de publicatie van die aanvraag te nemen.

87. Aldus zou het Gerecht de eis van „gebruik in het economisch verkeer" op de minst stringente wijze hebben uitgelegd en daarmee blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

a) Kwantiteit en kwaliteit van het gebruik

i) Standpunten

88. De eerste van deze drie grieven heeft betrekking op de punten 160 tot en met 178 van het bestreden arrest. Daarin heeft het Gerecht verklaard dat de eis van „gebruik in het economisch verkeer" zoals gesteld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, niet in dezelfde zin moet worden uitgelegd als de eis van „normaal gebruik" die in artikel 43, leden 2 en 3, van dezelfde verordening voor de situatie van een op een ouder merk gebaseerde oppositie wordt gesteld, zoals de kamer van beroep had gedaan.

89. Rekwirante bekritiseert deze uitlegging met het argument dat, wanneer de eis van „normaal gebruik" niet tevens in de context

van artikel 8, lid 4, wordt gesteld, geregistreerde merken aan strengere eisen onderworpen zijn dan de tekens van lid 4 wat betreft het gebruik daarvan in een oppositie tegen de registratie van een jonger gemeenschapsmerk. Anheuser-Busch meent dat, net zoals er voor de vaststelling van de schending van een merk (artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94) minder wordt verlangd dan voor de instandhouding ervan (artikelen 15 en 43, leden 2 en 3, van dezelfde verordening), de eisen wel uiterst strikt moeten zijn wanneer het, zoals in artikel 8, lid 4, gaat om „de toekenning van een recht dat de handelsactiviteiten van een andere onderneming kan belemmeren".

90. Volgens Anheuser-Busch betekent de toepassing van dit criterium van „normaal gebruik" om te beginnen dat de uitreiking van gratis monsters, die in het arrest Silberquelle [28] zijn uitgesloten van dit begrip, niet als gebruiksbewijs in aanmerking kan worden genomen. Verder zou het gebruik van een op basis van artikel 8, lid 4, ingeroepen oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, om als „normaal" te kunnen worden aangemerkt, moeten worden verricht in overeenstemming met de wezenlijke functie van dat teken, die geen andere is dan aan de consument de geografische herkomst van de producten en de kenmerken die daaraan eigen zijn te waarborgen.

28 — Arrest van 15 januari 2009 (C-495/07, Jurispr. blz. I-137, punten 21 en 22).

ii) Beoordeling

91. Budvar legt het begrip „gebruik in het economisch verkeer" op dezelfde wijze uit als het bestreden arrest. Beide doen dat in feite door een keuze aan te geven tussen twee alternatieven: aansluiting bij het begrip „normaal gebruik" van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, of bij de uitlegging die in de rechtspraak is gegeven aan de identieke term „gebruik in het economisch verkeer" in artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 en in de artikelen 5, lid 1, en 6, lid 1, van richtlijn 89/104.

92. Er bestaan inderdaad belangrijke verschillen tussen beide gebruiksniveaus. Enerzijds blijkt uit de rechtspraak dat van een merk „normaal gebruik" wordt gemaakt in de zin van artikel 43 van verordening nr. 40/94, wanneer het, „overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan de inschrijving verbonden

rechten te behouden".[29] Anderzijds heeft het Hof het begrip „gebruik in het economisch verkeer" tot dusver slechts beoordeeld in de context van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 en van de artikelen 5, lid 1, en 6, lid 1, van richtlijn 89/104, en verklaard dat van dergelijk gebruik sprake is wanneer het teken in kwestie wordt gebruikt „in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer".

93. Naar mijn mening gaat deze duale redenering echter voorbij aan de ratio van artikel 8, lid 4. In de eerste plaats schept de bepaling in kwestie een bijzonder kader van voorwaarden die moeten worden uitgelegd op een wijze die onafhankelijk is van de voorwaarden van de overige oppositiegronden; in de tweede plaats volgt de bepaling een eigen logica, die niet die van artikel 43, lid 2, is, maar bovenal niet die van artikel 9, lid 1, van de verordening.

94. Het door Budvar aangevoerde argument van de rechtszekerheid (de voorwaarde moet in alle bepalingen van de verordening waarin deze voorkomt op dezelfde wijze worden uitgelegd) is natuurlijk niet onbelangrijk, maar niet voldoende om als basis te dienen voor de visie van het Gerecht. Het genoemde beginsel vereist als algemene regel, dat de uitlegging van een onbepaald rechtsbegrip uniform dient te zijn, inzonderheid wanneer twee bepalingen uit dezelfde regeling, of uit regelingen die wat inhoud betreft met elkaar verband houden, dezelfde terminologie gebruiken (zoals in casu zeker het geval is bij de artikelen 8, lid 4, en 9, lid 1, van verordening nr. 40/94, en de artikelen 5, lid 1, en 6, lid 1, van richtlijn 89/104). Dit uitleggingscriterium, volgens hetwelk aan identieke termen eenzelfde uitlegging dient te worden gegeven, kan echter niet zo strict zijn dat het totaal voorbijgaat aan de context waarin het begrip in kwestie wordt gehanteerd. In het onderhavige geval vervult de voorwaarde in de respectieve bepalingen waarin deze wordt gebruikt, totaal verschillende functies.

95. Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat het teken „in het economisch verkeer moet zijn gebruikt", als voorwaarde om het te kunnen aanvoeren tegen de aanvraag om registratie van een nieuw gemeenschapsmerk; het gaat hier dus om een oppositiegrond te creëren tegen een poging tot registratie van een merk als gemeenschapsmerk. Daarentegen hanteert artikel 9, lid 1, van die verordening de uitdrukking „gebruik in het economisch verkeer" voor de beschrijving van het gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een gemeenschapsmerk, welk gebruik door de houder van dat gemeenschapsmerk kan worden verboden. In dit geval wordt dus beoogd de omvang van het exclusieve gebruiksrecht dat de houder van een

29 — Arresten van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 70) en 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM (C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 72). Zie in verband met artikel 10, lid 1, van richtlijn 89/104 ook het arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43), en de beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27).

gemeenschapsmerk bezit, in logischerwijze zo ruim mogelijke termen te waarborgen. [30]

96. Aldus gebruikt artikel 8, lid 4, de uitdrukking in positieve zin en eist het een minimum„gebruiksdrempel" voor de oppositie tegen een gemeenschapsmerkregistratie. Artikel 9, lid 1, gebruikt de uitdrukking daarentegen in negatieve zin, om een zo ruim mogelijk soort gedragingen te kunnen verbieden die „vijandig" zijn jegens het geregistreerde merk.

97. Dit wil echter niet zeggen dat het juist zou zijn om artikel 8, lid 4, uit te leggen met behulp van artikel 43, lid 2, zoals het bestreden arrest heeft gedaan. Wat ik bedoel is, dat het gebruik in het economisch verkeer een eigen uitlegging verlangt, die slechts kan inhouden dat bij de oppositie die op grond van een van die tekens wordt ingesteld, aangetoond moet worden dat er sprake is van een „gebruik" dat die kwalificatie verdient.

98. Daarom is de voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer" als opgenomen in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, net als de overige voorwaarden van die bepaling, mijns inziens een zelfstandig begrip [31], dat een eigen uitlegging verdient.

99. In de eerste plaats ben ik van mening dat het weliswaar niet noodzakelijk is dat het teken wordt gebruikt met het doel om „voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden", maar dat er wel een bepaald gebruik in een commerciële context nodig is, met uitsluiting van gebruik in de particuliere sfeer, waarbij bijvoorbeeld de verdeling van gratis monsters niet volstaat.

100. In de tweede plaats lijkt het mij redelijk te eisen dat het een gebruik betreft dat overeenstemt met de wezenlijke functie van het betrokken teken. In het geval van geografische aanduidingen bestaat die functie erin, aan het publiek de geografische herkomst en/of bepaalde kenmerken die eigen zijn aan het product te waarborgen.

30 — Hetzelfde beogen de artikelen 5, lid 1, en 6, lid 1, van richtlijn 89/104. Ik deel de mening van mijn collega advocaat-generaal Sharpston, dat de uitlegging van richtlijn 89/104 coherent dient te zijn met verordening nr. 40/94 [conclusie van 12 maart 2009 in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (arrest van 11 juni 2009, C-529/07, Jurispr. blz. I-4893, punt 16)], maar ik denk niet dat daaruit de conclusie kan worden getrokken, zoals Budvar schijnt te doen, dat deze „coherentie" moet worden nagestreefd zonder rekening te houden met de functie die elke bepaling afzonderlijk vervult. In het onderhavige geval zou er een coherentie moeten bestaan tussen de artikelen 5, lid 1, en 6, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening, die een vergelijkbare inhoud hebben (en waarnaar de tot dusver bestaande rechtspraak verwijst). De uitbreiding van de uitlegging daarvan in de rechtspraak naar artikel 8, lid 4, is naar mijn mening niet zo evident.

31 — In feite moet dit teken enerzijds deze communautaire voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer" vervullen, maar anderzijds ook voldoen aan het gebruiksniveau dat in casu in de regelgeving van de betrokken lidstaat wordt vereist om de houder ervan „het recht [te verlenen] om het gebruik van een later merk te verbieden" (artikel 8, lid 4, sub b, van de verordening).

101. Een dergelijke uitlegging (die naar mijn mening het voordeel heeft dat zij aangepast kan worden aan de vele verschillende soorten tekens die onder artikel 8, lid 4, kunnen vallen) zou het betoog van Anheuser-Busch, dat Budvar het teken BUD als merk en niet als geografische herkomstaanduiding van het product heeft gebruikt — indien bewezen — relevant kunnen maken.

b) Grondgebied dat relevant is voor het bewijs van het „gebruik in het economisch verkeer"

i) Standpunten

102. De tweede grief heeft betrekking op het grondgebied dat relevant is voor het bewijs van de genoemde voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer".

103. Rekwirante meent dat het Gerecht het territorialiteitsbeginsel heeft geschonden en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd door in de punten 167 en 168 van het bestreden arrest te verklaren dat uit de bewoordingen van de bepaling „niet [volgt] dat het teken in kwestie moet worden gebruikt op het grondgebied van de staat wiens recht ter bescherming van dit teken wordt ingeroepen". Inzonderheid heeft het Gerecht geoordeeld dat rekening moet worden gehouden met de bewijzen die Budvar inzake het gebruik van „Bud" in de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk had overgelegd, ondanks het feit dat de oppositie was gebaseerd op exclusieve gebruiksrechten die slechts in Oostenrijk en Frankrijk bestonden.

104. Volgens Anheuser-Busch kan de voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer" slechts betrekking hebben op het gebruik dat van het teken wordt gemaakt op het grondgebied waar de ingeroepen bescherming geldt. Dit vereist het territorialiteitsbeginsel, dat van toepassing is op intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en op oorsprongsbenamingen in het bijzonder. Tot slot gebruikt rekwirante opnieuw het argument van de vergelijking met het voor merken geldende stelsel: wanneer het gebruik in deze andere grondgebieden in aanmerking werd genomen, dan zouden de niet-geharmoniseerde tekens van artikel 8, lid 4, een gunstiger behandeling krijgen dan de merken van artikel 8, leden 1 en 2, want voor die laatste verlangt het artikel een normaal gebruik op het betrokken grondgebied.

ii) Beoordeling

105. Wat deze tweede grief betreft ben ik het eens met de op het territorialiteitsbeginsel gebaseerde argumenten van rekwirante, maar niet met haar argumentatie gebaseerd op de vergelijking met het voor merken geldende stelsel, en wel om de bovengenoemde redenen.

106. Naar mijn mening is een territoriale beoordeling van de voorwaarde van het gebruik onvermijdelijk, wat ook het ingeroepen teken is. Voor merken bepaalt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 uitdrukkelijk, dat dient te worden aangetoond dat het teken normaal is gebruikt „in de Gemeenschap" (wanneer een gemeenschapsmerk wordt ingeroepen) of „in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt". Het feit dat artikel 8, lid 4, over dit punt niets bepaalt, kan echter niet worden uitgelegd als wens om een voorwaarde uit te sluiten die op natuurlijke wijze voortvloeit uit het territorialiteitsbeginsel, dat van algemene toepassing is op alle intellectuele eigendomsrechten. [32]

107. Het gemeenschapsrecht en de rechtspraak bieden tal van voorbeelden van de toepassing van dit beginsel.

108. Uit artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan bijvoorbeeld worden afgeleid dat verwarringsgevaar als gevolg van overeenstemming tussen het aangevraagde merk en een ouder merk, en gelijksoortigheid van de waren of diensten die door beide merken worden aangeduid, dient te worden beoordeeld met het oog op het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk bescherming geniet. [33]

109. Artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104, op basis waarvan de gronden voor weigering of nietigverklaring van een merk niet van toepassing zijn indien het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen „als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt", geeft niet aan waar dat gebruik moet worden vastgesteld. Het Hof heeft echter bepaald dat voor die beoordeling „enkel de situatie relevant is in het gedeelte van het grondgebied van de betrokken lidstaat (of, in voorkomend geval, in het gedeelte van het Beneluxgebied) waarin de weigeringsgronden zijn vastgesteld". [34]

110. Parallel daaraan bepaalt artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, dat absolute weigeringsgronden voor de registratie van een gemeenschapsmerk niet van toepassing zijn wanneer dit merk „als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend

32 — Als een van de eersten die dit beginsel hebben erkend, kan Hagens worden genoemd, die al in 1927 de stelling van de universaliteit van het merk, zoals die jarenlang in de Duitse rechtsleer was verdedigd, betwistte. Hij achtte die visie onhoudbaar, omdat de toepassing ervan een inbreuk met zich zou brengen op de rechtssfeer van soevereine buitenlandse staten (Hagens, Warenzeichenrecht, Berlijn en Leipzig, 1927). De visie van Hagens werd door het Duitse Hooggerechtshof overgenomen in een arrest van 20 september 1927 en is momenteel algemeen aanvaard als beginsel van merkenrecht. Naar mijn mening doen de internationale overeenkomsten, die grotendeels op wederkerigheid zijn gebaseerd, niets af aan het belang van dit beginsel.

33 — Zie in die zin arrest van 26 april 2007, Alcon/BHIM (C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 51), en arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM (reeds aangehaald, punt 60).

34 — Arrest van 7 september 2006, Bovemij Verzekeringen (C-108/05, Jurispr. blz. I-7605, punt 22). Ook advocaat-generaal Sharpston gaat er in haar conclusie van 30 maart 2006 in deze zaak van uit dat de beoordeling van deze voorwaarden territoriaal moet plaatsvinden, en geeft aan dat het — in tegenstelling tot hetgeen vereist wordt voor nationale merken — bij gemeenschapsmerken redelijk is om van de merkhouder bewijs te verlangen van „inburgering in een groter geografisch gebied" (punt 45).

vermogen heeft verkregen", en preciseert het Hof vervolgens, dat het merk alleen op grond van de genoemde bepaling kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het „door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel[7]. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan." [35] Om de registratie op communautair niveau te blokkeren, volstaat het dus dat het merk in één lidstaat onderscheidend vermogen mist; daarentegen is die weigeringsgrond niet meer van toepassing vanaf het ogenblik dat het merk dat als gemeenschapsmerk moet worden geregistreerd, dit onderscheidend vermogen verkrijgt op het grondgebied waar het dat eerder miste.

111. Ten slotte ben ik van mening dat alleen een strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel recht kan doen aan het doel van artikel 8, lid 4. Indien de voorwaarde van „gebruik in het economisch verkeer" moet waarborgen dat het langs deze weg ingeroepen teken een bepaalde openbare relevantie bezit, dan is het logisch dat deze door gebruik verkregen relevantie bewezen moet worden voor het grondgebied waar het teken bescherming geniet, en dat het niet voldoende is om het op een ander grondgebied te hebben gebruikt (dat zelfs buiten het grondgebied van de Unie zou kunnen liggen) waar het niet wordt beschermd.

35 — Arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 83).

c) Periode die relevant is voor de beoordeling van het „gebruik in het economisch verkeer"

i) Standpunten

112. De derde grief heeft betrekking op het tijdvak dat relevant is voor de beoordeling van het „gebruik in het economisch verkeer" en, meer in het bijzonder, het begin ervan.

113. Naar de mening van Anheuser-Busch heeft het Gerecht artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 onjuist uitgelegd door in punt 169 van het bestreden arrest te verklaren dat uit deze bepaling niet kan worden afgeleid dat „de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag", maar dat „zoals voor oudere merken, hoogstens kan worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* is gebruikt".

114. Rekwirante meent daarentegen dat alle voorwaarden voor de oppositie tegen de registratie van een merk moeten zijn vervuld op het moment van de indiening van de aanvraag om registratie van een jonger merk, en

dat het niet juist is om aan de opposant een ruimere termijn toe te kennen om met het aangevraagde merk strijdige teken in het economisch verkeer te gebruiken.

ii) Beoordeling

115. Met betrekking tot dit punt meen ik dat het standpunt van rekwirante juist is, dat — indien van toepassing — bewezen moet worden dat het teken is gebruikt vóór de indiening van de aanvraag, en niet, dat het teken is gebruikt tot aan het moment van publicatie van de registratieaanvraag.

116. Om te beginnen heeft, naast de redenen die onder punt V van deze conclusie zijn genoemd, het feit dat de wetgever op dit punt zwijgt, tot gevolg dat ook op dit punt een autonome uitlegging moet worden gegeven aan de oppositiegrond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94.

117. Enerzijds dient de analoge toepassing van artikel 43 zoals die in het bestreden arrest wordt voorgesteld, te worden verworpen. [36] Met deze argumentatie spreekt het Gerecht zichzelf ernstig tegen, aangezien het slechts een paar punten eerder eenzelfde analoge toepassing in verband met het begrip „gebruik in het economisch verkeer" had verworpen. Indien het „gebruik in het economisch verkeer" wordt uitgelegd als iets wat verschilt van het „normaal gebruik" van artikel 43, lid 2, moet, om consistent te zijn, de uitlegging van het tijdscriterium zoals die in het bestreden arrest wordt gegeven, worden verworpen. Dit betekent anderzijds evenmin dat tot de oplossing van dit geschil kan worden gekomen door een simpele analoge toepassing van de rechtspraak over artikel 8, lid 5 [37], die immers voor een geheel andere context (de oppositie gebaseerd op een ouder bekend merk) is bedoeld. De door rekwirante aangehaalde arresten vormen een duidelijk voorbeeld van de toepassing van het voorrangbeginsel dat voor industriële-eigendomsrechten geldt en waarmee ook in de context van artikel 8, lid 4, rekening moet worden gehouden.

118. Naar mijn mening moet dit voorrangbeginsel de datum van de registratieaanvraag van het nieuwe gemeenschapsmerk als referentiepunt nemen, en niet die van de publicatie daarvan in het *Blad van gemeenschapsmerken*. Als het immers de bedoeling is te waarborgen dat het teken dat ter oppositie is aangevoerd, in het economisch verkeer is gebruikt op een wijze waardoor het is geconsolideerd, en het het noodzakelijke gewicht heeft verkregen om zich met reden tegen registratie van een nieuw gemeenschapsmerk te kunnen verzetten, dan lijkt het redelijk te

36 — Hoewel hiertoe in punt 169 van het bestreden arrest niet uitdrukkelijk artikel 43 van de verordening wordt geciteerd, wordt daarin wel aangegeven dat het criterium van de datum van de publicatie dient te worden aangelegd „[z]oals voor oudere merken", met een duidelijke verwijzing naar de voorwaarden van dat artikel.

37 — Zie voetnoot 36.

eisen dat het betrokken teken al vóór de registratieaanvraag in kwestie is gebruikt.

119. Een andere benadering zou fraude in de hand kunnen werken, omdat de houder van het oudere recht dan, uitsluitend om dat ter oppositie te kunnen aanvoeren, een oneigenlijk gebruik van zijn teken zou kunnen „improviseren" in de overgangsperiode tussen de indiening van de registratieaanvraag (zoals ter terechtzitting werd bevestigd, kan men langs informele wegen te weten komen dat die aanvraag is ingediend) en de publicatie daarvan in het *Blad van gemeenschapsmerken*. [38]

120. In haar schriftelijke opmerkingen betoogt Budvar dat in artikel 8, lid 4, sub a, uitdrukkelijk de voorwaarde wordt gesteld dat het recht om het teken te gebruiken is verworven vóór de datum van indiening van de aanvraag om het gemeenschapsmerk, of, in voorkomend geval, de datum van het ten behoeve van de gemeenschapsmerkaanvraag ingeroepen recht van voorrang, maar dat daarin niet diezelfde tijdseis wordt gesteld aan het gebruik in het economisch verkeer. Volgens Budvar zou het dus voldoende zijn als het recht waarop de oppositie is gebaseerd, verworven is vóór de indiening van de merkaanvraag, ook al heeft het gebruik van dat recht uitsluitend daarna plaatsgevonden, in de periode tussen de aanvraag en de officiële publicatie daarvan. Ik ben het niet eens met deze wijze van uitlegging van die bepaling. Naar mijn mening vormen de bewoordingen daarvan geen belemmering om de eis inzake het moment waarop het recht is verworven, uit te breiden tot het moment van het gebruik van het recht. Sterker nog: het zou logischer zijn wanneer alle voorwaarden van artikel 8, lid 4, in de tijd met elkaar samenhingen. Anders zou, zoals eerder aangegeven, het systeem zich gemakkelijk kunnen lenen voor fraude: als, zoals het in hogere voorziening bestreden arrest dat zelf formuleert, het doel is „te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt", dan moet worden gewaarborgd dat het gebruik van het betwiste teken hoe dan ook zou hebben plaatsgevonden, met of zonder gemeenschapsmerkaanvraag, en dat is iets waarover alleen zekerheid kan bestaan, indien als voorwaarde wordt gesteld dat het gebruik heeft plaatsgevonden vóór de indiening van die aanvraag.

121. Ten slotte betoogt Budvar dat de registratieaanvraag pas tegen derden kan worden ingeroepen, wanneer die aanvraag is gepubliceerd. Dit argument snijdt naar mijn mening geen hout, want het gaat er hier niet om, het feit te bepalen dat die inroepingsmogelijkheid doet ontstaan, maar om aan te tonen dat het ingeroepen teken een bepaalde importantie heeft in het economisch verkeer.

38 — Ook werd ter terechtzitting bevestigd dat die tijdsspanne verschillende maanden of zelfs meer dan een jaar kan beslaan, zoals bij sommige aanvragen in deze zaak. In deze gevallen is het risico dat de indiening van de registratieaanvraag in bepaalde media bekend wordt vóór de publicatie ervan, natuurlijk hoger. Het feit dat het enige bewezen gebruik van het ingeroepen teken heeft plaatsgevonden in de periode tussen de aanvraag om het merk en de publicatie van die aanvraag, mag wel enige argwaan wekken.

d) Samenvatting

122. Aangezien deze drie grieven gegrond zijn, ben ik van mening dat het tweede onderdeel van het eerste middel dient te worden aanvaard.

3. Derde onderdeel van het eerste middel: de voorwaarde van een „meer dan alleen plaatselijke betekenis"

a) Standpunten

123. In het derde onderdeel van het eerste middel betoogt Anheuser-Busch dat in de punten 179 tot en met 183 van het bestreden arrest het begrip „meer dan alleen plaatselijke betekenis" onjuist is uitgelegd.

124. Hoewel rekwirante aanvaardt dat in artikel 8, lid 4, het teken zelf (en niet het gebruik ervan) een „meer dan alleen plaatselijke betekenis" dient te hebben, meent zij dat de term „betekenis" noodzakelijk verbonden moet zijn met de markt waar dat teken bescherming geniet, en dat een teken slechts „betekenis" kan hebben in het economisch verkeer, wanneer het daarin wordt gebruikt. Het loutere feit dat de wetgeving van twee of meer staten aan een rechtssubject exclusieve gebruiksrechten op een bepaald teken verleent, betekent niet dat dit teken daarom reeds „betekenis" heeft in het economisch verkeer in die staten.

125. Ook betoogt Anheuser-Busch dat de geografische werkingssfeer van de door het nationale recht geboden bescherming hiervoor niet een geschikt criterium is, want anders zou de voorwaarde afhankelijk zijn van het nationale recht van de lidstaten. Dat zou haaks staan op de rechtspraak van het Hof, volgens welke het systeem van gemeenschapsmerken een autonoom systeem is, dat niet aan nationaal recht is onderworpen (arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, blz. I-9375, punten 65 en 66).

b) Beoordeling

126. Naar mijn mening wordt in het bestreden arrest een te letterlijke en tekstgetrouwe uitleg gegeven van artikel 8, lid 4.

127. Het is waar dat, zoals het bestreden arrest zegt [39], de uitdrukking „van meer dan alleen plaatselijke betekenis" slaat op het teken

39 — Punt 180.

en niet op het gebruik daarvan, noch op het economisch verkeer. Zij heeft, kortom, betrekking op de betekenis van het teken en niet op de betekenis van het gebruik. Dit wordt ook bevestigd door onderzoek van de verschillende taalversies van de bepaling. De Italiaanse versie is een van de duidelijkste, omdat daarin het woordje „en" wordt toegevoegd („contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale"). Ook de Franse („signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale"), de Portugese („sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local") of de Duitse („eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung") versie laten geen ruimte voor twijfel, en een andere uitlegging is zelfs moeilijk denkbaar daar waar de formulering enige twijfel zou kunnen zaaien, zoals in die van de Spaanse („signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local") of de Engelse („sign used in the course of trade of more than mere local significance") versie.

128. Ondanks hetgeen het Gerecht in het bestreden arrest verklaart, wil het voorgaande echter niet zeggen dat de betekenis van het teken gelijk staat met de geografische beschermingsomvang, en evenmin, dat een teken een meer dan alleen plaatselijke betekenis heeft door het loutere feit dat het in meer dan één land rechtsbescherming geniet.

129. Zoals ik al opmerkte, zijn de voorwaarden van artikel 8, lid 4, niet beperkt tot de strikt juridische sfeer. De door de gemeenschapswetgever gebruikte bewoordingen en ook het doel zelf van de bepaling vereisen een uitlegging die gerelateerd is aan de feiten, aan het belang van het teken in het verkeer. [40]

130. In de eerste plaats lijken de woorden „betekenis" en de in de overige taalversies gebruikte equivalenten te verwijzen naar de feitelijke situatie en niet naar de territoriale

40 — Ik doel op een soort uitlegging die, hoewel zij niet in alle opzichten daaraan gelijk behoeft te zijn, dichterbij de interpretatie ligt die het BHIM in zijn reeds genoemde „Opposition guidelines" geeft. Volgens het BHIM kan de beoordeling van de betekenis van een teken in de zin van artikel 8, lid 4, niet uitsluitend geschieden vanuit een geografisch perspectief, maar moet deze tevens worden gebaseerd op de „economische dimensie van het gebruik van het teken", waarbij de intensiteit van het gebruik, de spreiding ervan, de verschillende soorten goederen of diensten waarvoor het teken wordt gebruikt en de onder dat teken gemaakte reclame worden beoordeeld. Het Gerecht heeft deze uitlegging van het BHIM punt voor punt overgenomen in een andere uitspraak van vlak na het in hogere voorziening bestreden arrest, namelijk in het arrest van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM — General Óptica (T-318/06—T-321/06, Jurispr. blz. II-649). De verschillen tussen beide arresten van het Gerecht hebben, op verzoek van het Hof zelf, een belangrijk deel uitgemaakt van de opmerkingen ter terechtzitting. Anheuser-Busch en het BHIM, die weliswaar erkenden dat in beide arresten sprake was van verschillende feiten en rechten, gaven aan, dat het verschil in de aard van de ingeroepen tekens (een geografische aanduiding bij Budějovický Budvar en een embleem bij General Óptica) niet relevant was en geen rechtvaardiging vormde voor het verschil tussen de oplossingen. Budvar daarentegen betoogde dat het arrest General Óptica ging over een teken dat uitsluitend was beschermd door het gebruik ervan, een factor die naar haar mening irrelevant is bij herkomstaanduidingen, die puur door hun registratie bestaan en beschermd worden. Budvar stelde ten slotte dat de arresten niet met elkaar in tegenspraak zijn en dat de voorwaarden van artikel 8, lid 4, van geval tot geval moeten worden beoordeeld, naargelang de aard van het ingeroepen teken. Ik ben het niet met deze mening van Budvar eens.

werkingssfeer van een beschermingsregel.[41] Die gedachte is in overeenstemming met het feit dat artikel 8, lid 4, zoals ik al heb onderstreept, een heterogene groep tekens omvat, waarvan sommige eenvoudigweg door het gebruik worden beschermd en andere door hun registratie.

131. In de tweede plaats komt men tot dezelfde conclusie na onderzoek van alle voorwaarden die door verordening nr. 40/94 aan een teken worden gesteld, wil het langs de weg van artikel 8, lid 4, als relatieve weigeringsgrond kunnen worden ingeroepen. Zoals hierboven al is aangegeven, kunnen de genoemde voorwaarden in twee grote groepen worden ingedeeld: enerzijds twee voorwaarden van nationaal recht (genoemd sub a en b van de bepaling), die ertoe strekken te waarborgen dat het teken op nationaal niveau een bijzondere bescherming geniet en al eerder heeft genoten; anderzijds twee voorwaarden (het „gebruik in het economisch verkeer" en de „meer dan alleen plaatselijke betekenis") die door rekwirante terecht worden beschouwd als autonome voorwaarden „van gemeenschapsrecht", die ertoe strekken deze oppositiegrond te reserveren voor tekens die, naast hun nationale bescherming, een bepaalde commerciële presentie en importantie bezitten.

132. Bovendien kan de term „betekenis" moeilijk los worden gezien van de markt waarin het teken optreedt en van het gebruik dat van dat teken wordt gemaakt. Het is geen toeval dat eerst wordt gesproken van het gebruik van het teken „in het economisch verkeer", want ook al had de voorwaarde betrekking op het teken, toch kan de uitlegging daarvan niet los worden gezien van de context. De bepaling dient als een geheel te worden uitgelegd.

133. Daarom kunnen niet-geregistreerde merken en de andere tekens van artikel 8, lid 4, uitsluitend als relatieve weigeringsgrond fungeren wanneer zij in het economisch verkeer een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben.[42] Het territoriale toepassingsgebied in verband waarmee deze betekenis moet worden beoordeeld, is het gebied waarin het teken rechtsbescherming geniet[43], maar het enkele feit dat die bescherming in het gehele grondgebied van een lidstaat of zelfs in verschillende lidstaten bestaat, vormt geen garantie voor het voldoen aan de voorwaarde van de betekenis.

134. Het voorgaande wordt ook bevestigd als wij, in de derde plaats, uitgaan van een teleologische uitlegging. Het feit dat deze voorwaarde van de betekenis in de bepaling is opgenomen, beantwoordt, zoals ik al verschillende malen heb opgemerkt, aan de wens van de wetgever om de weg van artikel 8, lid 4, af te sluiten voor die tekens die het niet

41 — Het Spaanse woordenboek „Diccionario de la Real Academia Española" definieert het woord „alcance" als „capacidad de alcanzar o cubrir una distancia"; de „Académie Française" noemt als betekenis van het woord „portée" onder andere „distance maximale à laquelle une chose peut exercer son effet, étendue, champ d'action d'un phénomène". Bijzonder expressief is de term „significance" uit de Engelse versie, welke term in de „Cambridge Advanced Learner's Dictionary" als synoniem wordt beschouwd met „importance" en „special meaning".

42 — Zie in deze zin Fernández Novoa, C., *El sistema comunitario de marcas*, Uitg. Montecorvo, Madrid, 1995, blz. 167; en v. Mühlendahl, A., Ohlgart, D. en v. Bomhard, V., *Die Gemeinschaftsmarke*, Uitg. Bech, München, 1998, blz. 38.

43 — Dit is af te leiden uit het territorialiteitsbeginsel dat hierboven is behandeld.

„verdienen" om de registratie op communautair niveau van een overeenstemmend merk te kunnen beletten. [44]

135. Krachtens artikel 1 van verordening nr. 40/94 is het gemeenschapsmerk na inschrijving geldig en wordt het beschermd op het gehele grondgebied van de Unie. Daarom moet een ouder niet-geregistreerd recht, om de inschrijving te kunnen beletten van een gemeenschapsmerk dat bestemd is om op het grondgebied van de 27 lidstaten te gelden, een importantie bezitten die voldoende is om te rechtvaardigen dat dit oudere recht voorrang heeft boven het jongere gemeenschapsmerk. De „betekenis" van dit oudere recht moet zodanig zijn dat het de mogelijkheid biedt om, met werking voor de hele Unie, de inschrijving van een merk te blokkeren, en die betekenis kan niet uitsluitend betrekking hebben op de territoriale beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

136. De uitlegging die het Gerecht in het bestreden arrest biedt, is gemakkelijk toepasbaar op tekens die, zoals „Bud", een formele internationale bescherming genieten op basis van registratie. Bij het grootste deel van de tekens die onder artikel 8, lid 4, vallen is dat echter niet het geval.

137. In de eerste plaats lijkt de betrokken bepaling vooral bedoeld voor tekens die slechts in één lidstaat worden beschermd [45], en niet voor de — minder talrijke — gevallen die een transnationale bescherming genieten. Een uitlegging van het begrip „betekenis" als synoniem van territoriale werkingssfeer van de rechtsbescherming zou ertoe leiden dat tekens die wel in een gehele lidstaat zijn beschermd, maar niet buiten de grenzen daarvan, a priori niet kunnen worden ingeroepen op basis van artikel 8, lid 4, omdat deze nooit een meer dan alleen plaatselijke betekenis zouden hebben. [46] Willen zij daaronder kunnen worden begrepen, dan moet de term „betekenis" in een meer feitelijke zin worden opgevat, door de eis te stellen dat het teken bekend is op een grondgebied dat groter is dan bijvoorbeeld een stad of een streek.

138. In de tweede plaats is de oplossing die in het bestreden arrest wordt voorgesteld evenmin toepasbaar op tekens die, net als niet- geregistreerde merken, door gebruik ontstaan en bescherming verwerven zonder dat zij daarvoor geregistreerd behoeven te zijn. In deze gevallen, die de meerderheid vormen van alle gevallen die onder de hier onderzochte bepaling vallen, is het niet gemakkelijk onderscheid te maken tussen de

44 — Zie in die zin Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. en Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, Sweet & Maxwell, Londen, 2005, blz. 274.

45 — Daarom wordt verwezen naar het „voor dat teken geldende recht van de lidstaat".

46 — Uit de uitlegging van het Gerecht zou kunnen worden afgeleid dat alleen een internationale bescherming die „betekenis" garandeert (zie hiervoor punt 181 van het bestreden arrest: „de ingeroepen oudere rechten [hebben] een meer dan alleen plaatselijke betekenis, aangezien de bescherming die [aan] deze rechten uit hoofde van artikel 1, lid 2, van de Overeenkomst van Lissabon en artikel 1 van het bilaterale verdrag wordt geboden, zich tot buiten hun grondgebied van oorsprong uitstrekt").

„betekenis" van het gebruik en de „betekenis" van de rechtsbescherming.

139. Ten slotte ben ik van mening dat, in tegenstelling tot hetgeen in punt 180 van het bestreden arrest wordt aangegeven, artikel 107 van verordening nr. 40/94 zich niet tegen de door mij voorgestelde uitlegging verzet.

140. Artikel 8, lid 4, werkt parallel met dit artikel 107. Dat laatste artikel maakt de „coexistentie" mogelijk van het nieuwe gemeenschapsmerk en een ouder teken dat slechts plaatselijke betekenis heeft, door te bepalen dat de houder van dat oudere recht van plaatselijke betekenis (dat dus niet kan worden ingeroepen ter ondersteuning van de oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, maar wel bescherming geniet binnen een lidstaat), „bezwaar [kan] maken tegen het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd". Uit de bepaling blijkt weliswaar dat bij een plaatselijke betekenis een bescherming hoort die beperkt is tot het grondgebied van de lidstaat, en dat bij een meer dan alleen plaatselijke betekenis een bescherming hoort voor de hele Unie [47], maar niet, dat de bescherming op communautair niveau (door het slagen van de oppositie tegen de inschrijving van het jongere merk) slechts dan moet worden verleend, wanneer er een rechtsbescherming bestaat in meer dan één lidstaat. Artikel 107 volstaat naar mijn mening niet om een dwingend verband te leggen tussen de „betekenis" en het territoriale beschermingsgebied, in de zin waarin het bestreden arrest dat voorstelt.

141. Op grond van al het voorgaande meen ik dat, al wordt een geografische aanduiding als „Bud" in meer dan één staat krachtens een internationale overeenkomst beschermd, zij toch niet aan de voorwaarde van „meer dan alleen plaatselijke betekenis" zou voldoen, indien slechts kan worden bewezen (zoals in casu het geval lijkt te zijn) dat zij bekend is en gebruikt wordt in één van die staten waar zij bescherming geniet.

142. Ik meen daarom dat het derde onderdeel van het eerste middel dient te worden aanvaard.

4. Conclusie

143. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging om het tweede en het derde onderdeel van het eerste middel te aanvaarden en het eerste onderdeel af te wijzen.

47 — Uitgaande van deze gedachte meent Fleckenstein dat de beide artikelen samen een „systeem" vormen: Fleckenstein, J., *Der Schutz territorial beschränkter Kennzeichen*, Peter Lang — Europäische Hochschulschriften, Frankfurt am Main, 1999, blz. 104.

B — *Het tweede middel: schending van de artikelen 8, lid 4, en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94*

1. Standpunten

144. Het tweede middel, schending van de artikelen 8, lid 4, en 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, stelt dat in punt 199 van het bestreden arrest blijk wordt gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, door de kamer van beroep van het BHIM te verplichten om ambtshalve te onderzoeken of het toepasselijke nationale recht, inclusief de rechtspraak, aan Budvar het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden door zich te beroepen op een geografische aanduiding. Door te overwegen dat het resultaat van de nationale procedures bekend kon zijn via algemeen toegankelijk bronnen en derhalve een algemeen bekend feit vormde dat buiten de bewijslast valt die in artikel 74 van de verordening aan de opposant wordt opgelegd, heeft het Gerecht deze bepaling, volgens welke het onderzoek door het BHIM zich in een oppositieprocedure moet beperken tot de aangevoerde bewijsmiddelen en de door partijen ingestelde vorderingen, geschonden.

2. Beoordeling

145. Dit tweede middel bevat in feite twee verschillende grieven.

146. In de eerste plaats gaat het erom, te onderzoeken of het BHIM krachtens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 verplicht is om ambtshalve de staat en de resultaten te onderzoeken van de gerechtelijke procedures die in de betrokken lidstaat worden gevoerd, en, daaruit voortvloeiend, vast te stellen of de nationale rechterlijke beslissingen in dit verband algemeen bekende feiten vormen.

147. In de vernietigde beslissingen van de kamer van beroep van het BHIM heeft deze kamer uitsluitend rekening gehouden met een reeks Franse en Duitse rechterlijke beslissingen waarin aan de houders van „Bud" het recht werd ontzegd om aan Anheuser-Busch het gebruik van dat teken op de betrokken nationale grondgebieden te verbieden. Op dat moment waren de nationale uitspraken nog niet in gewijsde gegaan, maar de kamer van beroep hield met dat gegeven — dat niet door Budvar was aangevoerd — geen rekening.

148. Naar mijn mening heeft de kamer van beroep van het BHIM zich volledig gehouden aan de regels van de oppositieprocedure en inzonderheid aan de algemene bewijslastregels van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94. Deze bepaling formuleert als algemene regel, dat het BHIM ambtshalve de feiten moet onderzoeken, maar vervolgt daarna: „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering".

149. De bewijslast rust dus volledig op de opposant. Het BHIM kan niet worden verweten dat het geen rekening heeft gehouden met het bestaan van rechterlijke beslissingen die, in tegenstelling tot hetgeen het Gerecht verklaart, geen „algemeen bekende feiten" vormen. Zelfs wanneer de bronnen die deze informatie hadden kunnen verschaffen, voor de kamer van beroep „toegankelijk" waren geweest, is het niet de taak van die kamer maar van de belanghebbende partij om alle gegevens te onderzoeken die in de procedure worden aangevoerd, en inzonderheid, om vast te stellen of een uitspraak in een nationale procedure al of niet in gewijsde is gegaan.

150. In de tweede plaats introduceert rekwirante, binnen deze hoofdlijn van het tweede middel, op indirecte wijze een tweede grief in verband met het bewijs. Anheuser-Busch stelt met name dat „de kamer van beroep beschikt over bewijzen dat Budvar zonder succes heeft getracht om door de nationale rechterlijke instanties de rechten te doen erkennen die zij nu inroept tegen de gemeenschapsmerkaanvragen die door Anheuser-Busch zijn ingediend [...] Budvar heeft geen enkele beslissing overgelegd waarin haar wordt toegestaan om op basis van artikel 8, lid 4, haar rechten in te roepen". De letterlijke tekst van het verzoekschrift in hogere voorziening zou kunnen doen denken dat Anheuser-Busch meent dat artikel 8, lid 4, sub b, van de verordening in die zin dient te worden begrepen, dat de opposant moet bewijzen dat hij met succes het gebruik van een jonger merk heeft weten te verbieden, en dat het niet voldoende is om over een abstract recht te beschikken om het gebruik van een recenter merk te verbieden.

151. Als dit de uitlegging van rekwirante is, deel ik die niet. Naar mijn mening is het duidelijk dat artikel 8, lid 4, sub b, uitsluitend eist dat de opposant in abstracto over dat recht beschikt, als mogelijkheid om zijn teken op nationaal niveau te beschermen. Oppositie is mogelijk wanneer men over dat recht beschikt, ook al is het nooit uitgeoefend of uitdrukkelijk door de rechter erkend.

152. Men zou kunnen aanvoeren dat, omdat eenvoudigweg wordt verlangd dat het recht in abstracto bestaat, de complete argumentatie over de nationale processuele situatie (in casu de vraag of de rechterlijke uitspraken waarin het recht wordt erkend, al of niet kracht van gewijsde hebben) relevantie verliest. Het feit echter dat er nationale rechterlijke uitspraken bestaan (al of niet met kracht van gewijsde) waarin, zoals in het onderhavige geval, het recht om het gebruik van een later merk te verbieden wordt afgewezen, kan een aanwijzing vormen dat het recht niet bestaat.

153. Los van deze laatste opmerking ben ik van mening dat het tweede middel dient te worden aanvaard.

C — *Gegrondheid van de hogere voorziening en verwijzing van de zaak naar het Gerecht*

154. Op grond van het voorgaande meen ik dat de hogere voorziening op basis van het tweede middel en van het tweede en derde onderdeel van het eerste middel gegrond dient te worden verklaard en dat de genoemde beslissing dient te worden vernietigd.

155. Aangezien de vastgestelde onjuistheden enkel lijken te kunnen worden hersteld door feitelijke beoordelingen te verrichten, is de zaak niet in staat van wijzen in de zin van artikel 61, eerste alinea, van 's Hofs Statuut, zodat ik voorstel de zaak naar het Gerecht te verwijzen om die beoordelingen te verrichten en dienovereenkomstig opnieuw te beslissen.

156. In het bijzonder dient het Gerecht te onderzoeken of Budvar een gebruik van „Bud" „in het economisch verkeer" vóór de datum van indiening door Anheuser-Busch van de eerste aanvraag om inschrijving van „Bud" als gemeenschapsmerk heeft aangetoond. Hiertoe dient het Gerecht een autonome uitlegging toe te passen op de voorwaarde „gebruik in het economisch verkeer", dat wil zeggen een uitlegging die niet aansluit bij die welke in de rechtspraak inzake diezelfde formulering, maar dan in de context van artikel 9, lid 1, van dezelfde verordening, is vastgesteld.

VII — Kosten

157. Aangezien ik voorstel de zaak te verwijzen naar het Gerecht, moet de beslissing omtrent de kosten van de onderhavige hogere voorziening worden aangehouden.

VIII — Conclusie

157. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

1) de door Anheuser-Busch ingestelde hogere voorziening tegen het arrest van 16 december 2008 van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) in de gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06 gegrond te verklaren;

2) de zaak naar het Gerecht van de Europese Unie te verwijzen;

3) de beslissing omtrent de kosten aan te houden.