ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

22 september 2011 *

In zaak C-482/09,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 12 november 2009, ingekomen bij het Hof op 30 november 2009, in de procedure

Budějovický Budvar, národní podnik,

tegen

Anheuser-Busch Inc.,

wijst HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (rapporteur) en M. Berger, rechters,

* Procestaal: Engels.

advocaat-generaal: V. Trstenjak,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 november 2010,

gelet op de opmerkingen van:

— Budějovický Budvar, národní podnik, vertegenwoordigd door J. Mellor en S. Malynicz, barristers, geïnstrueerd door M. Blair, solicitor,

— Anheuser-Busch Inc., vertegenwoordigd door B. Goebel, Rechtsanwalt,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde,

— de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door M. Smolek als gemachtigde,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes als gemachtigde,

— de Slowaakse regering, vertegenwoordigd door B. Ricziová als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door J. Samnadda als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 februari 2011,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 4, lid 1, sub a, en 9, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Budějovický Budvar, národní podnik (hierna: „Budvar"), een brouwerij gevestigd in de stad České Budějovice (Tsjechië), en Anheuser-Busch Inc. (hierna: „Anheuser-Busch"), een brouwerij met zetel te Saint Louis (Verenigde Staten), over het merk Budweiser waarvan zij beide sinds 19 mei 2000 in het Verenigd Koninkrijk houder zijn.

Toepasselijke bepalingen

Unieregeling

3 Artikel 4 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten", bepaalde:

„1. Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:

a) wanneer het gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;

[...]

2. Onder „oudere merken" in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken;

ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven merken;

iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

b) de gemeenschapsmerken waarvan overeenkomstig de verordening inzake het gemeenschapsmerk op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een sub a, punten ii en iii, bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk vervallen;

c) de aanvragen om inschrijving bedoeld sub a en b, mits deze zullen worden ingeschreven;

d) de merken die op de depotdatum van de merkaanvrage of, in voorkomend geval, van het ten behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs.

[...]"

4 Artikel 5 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechten verbonden aan het merk", bepaalde in lid 1:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

[...]"

5 Artikel 9 van richtlijn 89/104, met het opschrift „Rechtsverwerking wegens gedogen", luidde:

„1. De houder in een lidstaat van een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk, die het gebruik van een in die lidstaat later ingeschreven merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, kan niet meer op grond van het oudere merk vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard noch bezwaar maken tegen het gebruik van het jongere merk voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponeerd.

2. Elke lidstaat kan bepalen dat lid 1 van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van een houder van een ouder merk bedoeld in artikel 4, lid 4, sub a, of van een ander ouder recht bedoeld in artikel 4, lid 4, sub b of c.

3. In de in de leden 1 en 2 bedoelde gevallen kan de houder van een later ingeschreven merk geen bezwaar maken tegen het gebruik van het oudere recht, ofschoon dat recht niet langer aan het jongere merk kan worden tegengeworpen."

6 Richtlijn 89/106 werd ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), die op 28 november 2008 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten blijft richtlijn 89/104 echter van toepassing op het hoofdgeding.

Nationale regeling

7 De bepalingen van richtlijn 89/104 zijn in het nationale recht van het Verenigd Koninkrijk omgezet bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994), die op 31 oktober 1994 in werking is getreden.

8 Met het oog op uitvoering van richtlijn 89/104 heeft de Trade Marks Act 1994 de Trade Marks Act 1938 (merkenwet van 1938) vervangen.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

9 Volgens de verwijzingsbeslissing verkopen Budvar en Anheuser-Busch, sinds zij in 1973 respectievelijk 1974 op de markt van het Verenigd Koninkrijk actief zijn geworden, elk hun bier onder het woordteken „Budweiser" of onder een benaming met dit teken.

10 Voorts blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat hoewel de benamingen gelijk zijn, het bier van Budvar en het bier van Anheuser-Busch niet dezelfde kenmerken vertonen. Hun smaak, prijs en presentatie zijn altijd verschillend geweest. Op de markten waar Budvar en Anheuser-Busch allebei actief zijn, nemen de consumenten duidelijk het verschil waar, ofschoon sprake is van enige mate van verwarring.

11 In november 1976 heeft Budvar een merkaanvraag voor de benaming „Bud" ingediend. Anheuser-Busch heeft tegen deze inschrijving oppositie ingesteld.

12 In de loop van 1979 heeft Anheuser-Busch Budvar wegens misbruik van de benaming „Budweiser" voor de rechter gedaagd, met verzoek Budvar te verbieden deze benaming te gebruiken. Budvar heeft een vordering in reconventie wegens misbruik van de benaming „Budweiser" ingediend, met verzoek dat Anheuser-Busch op haar beurt wordt verboden deze benaming te gebruiken.

13 In afwachting van de uitspraak op deze vorderingen wegens misbruik van de benaming „Budweiser" werd de oppositieprocedure inzake inschrijving van de benaming „Bud" opgeschort.

14 Op 11 december 1979 heeft Anheuser-Busch een merkaanvraag voor de benaming „Bud" voor de waren „bier, ale en porter" ingediend. Budvar heeft tegen deze aanvraag oppositie ingesteld.

15 De initiële en reconventionele vorderingen wegens misbruik van de benaming „Budweiser" werden in eerste aanleg en in hoger beroep afgewezen omdat naar het oordeel van de rechter geen van de partijen een bedrieglijke voorstelling van zaken had gegeven en het woordteken „Budweiser" een tweevoudige reputatie bezat.

16 De benaming „Bud" werd vervolgens regelmatig als merk van Budvar ingeschreven, nadat de door Anheuser-Busch ingestelde oppositie was afgewezen.

17 Op 28 juni 1989 heeft Budvar een vordering in reconventie ingediend met verzoek de benaming „Budweiser" als merk in te schrijven, waartegen Anheuser-Busch oppositie heeft ingesteld.

18 In februari 2000 heeft de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) de twee opposities tegen inschrijving van de benaming „Budweiser" afgewezen en geoordeeld dat zowel Budvar als Anheuser-Busch deze benaming als merk kon doen inschrijven. Deze rechterlijke instantie heeft zich overeenkomstig de merkenwet van 1994 gebaseerd op de merkenwet van 1938, die uitdrukkelijk de mogelijkheid bood van parallelle inschrijving van identieke of verwarrende overeenstemming vertonende merken in geval van eerlijk parallel gebruik („honest concurrent use") of andere bijzondere omstandigheden.

19 Na deze rechterlijke uitspraak heeft elke partij zich op 19 mei 2000 in het merkenregister van het Verenigd Koninkrijk doen inschrijven als houder van het woordmerk Budweiser voor de waren „bier, ale en porter".

20 Bijgevolg is Budvar in het Verenigd Koninkrijk houder van twee merken, Bud (deze aanvraag werd in november 1976 ingediend), en Budweiser (deze aanvraag werd in juni 1989 ingediend). Anheuser-Busch is houder van één merk, Budweiser (deze aanvraag werd in december 1979 ingediend).

21 Op 18 mei 2005, dat wil zeggen vier jaar en 364 dagen na inschrijving van het merk Budweiser in het voordeel van Budvar en Anheuser-Busch, heeft Anheuser-Busch bij het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van dit merk in het voordeel van Budvar ingediend.

22 Ter onderbouwing van haar vordering tot nietigverklaring heeft Anheuser-Busch aangevoerd, ten eerste, dat ofschoon de merken Budweiser op dezelfde dag in het voordeel van beide ondernemingen zijn ingeschreven, het merk waarvan Anheuser-Busch houder is, een ouder merk is in de zin van artikel 4, lid 2, van richtlijn 89/104 aangezien de inschrijvingsaanvraag is ingediend voordat Budvar haar aanvraag heeft ingediend. Ten tweede heeft Anheuser-Busch, als houder van een ouder merk, het recht, aangezien de twee merken gelijk zijn en de waren dezelfde zijn in de zin van artikel 4, lid 1, sub a, van deze richtlijn, nietigverklaring van het merk van Budvar te vorderen. Ten derde is er geen sprake van rechtsverwerking wegens gedogen doordat de termijn van vijf jaar van artikel 9, lid 1, van deze richtlijn niet is verstreken.

23 Het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk heeft de door Anheuser-Busch ingestelde vordering tot nietigverklaring toegewezen.

24 Op 19 februari 2008 heeft de High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) het door Budvar ingestelde beroep verworpen voor de waren „bier, ale en porter".

25 De verwijzende rechter, bij wie Budvar hoger beroep tegen deze uitspraak heeft ingesteld, merkt op dat er twijfel is over de uitlegging van artikel 9 van richtlijn 89/104, met name over de begrippen „gedogen" en „gedurende vijf opeenvolgende jaren", die in dit artikel worden gebruikt. De verwijzende rechter heeft bovendien vragen bij de aan artikel 4, lid 1, sub a, van deze richtlijn te geven uitlegging. Hij merkt op dat Budvar heeft gesteld dat niettegenstaande de blijkbaar absolute bescherming die een ouder merk geniet wanneer een jonger merk dat gelijk is, dezelfde waren aanduidt, een uitzondering op deze bescherming aanvaardbaar is in geval van eerlijk en langdurig parallel gebruik van deze twee merken. In een dergelijk geval wordt door het gebruik van dezelfde merken door elke partij immers geen afbreuk gedaan aan de door het merk geboden garantie van herkomst van de waren, aangezien deze merken niet alleen de waren van een enkele onderneming, maar ook de waren van de ene of de andere onderneming aanduiden.

26 Daarop heeft de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Wat is de betekenis van „gedogen" in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104, in het bijzonder:

a) Is „gedogen" een gemeenschapsrechtelijk begrip of is de nationale rechter vrij om ter zake nationale regels toe te passen (zoals betreffende de duur of langdurig eerlijk parallel gebruik)?

b) Indien „gedogen" een gemeenschapsrechtelijk begrip is, kan de merkhouder dan worden geacht een eerlijk langdurig gebruik van een identiek merk te hebben gedoogd, wanneer hij al lange tijd van het gebruik op de hoogte was maar niet in staat om het te verhinderen?

c) Is, hoe dan ook, vereist dat de merkhouder zijn merk heeft ingeschreven voordat de periode van gedogen van het gebruik door een ander van (i) een identiek of (ii) een merk van verwarringwekkende overeenstemming kan ingaan?

2) Wanneer begint de termijn van „vijf opeenvolgende jaren" en, in het bijzonder, kan deze termijn beginnen (en, zo ja, kan hij eindigen) voordat de houder van het oudere merk daadwerkelijk inschrijving van het merk heeft verkregen; en, zo ja, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om deze termijn te doen aanvangen?

3) Moet artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus worden uitgelegd, dat de houder van een ouder merk zijn merkrecht ook kan doen gelden, wanneer er sprake is van langdurig eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken voor identieke waren, zodat de herkomstgarantie van het oudere merk niet inhoudt dat het merk enkel en alleen de waren van de houder van het oudere merk aanduidt, maar integendeel zijn waren dan wel die van de andere gebruiker?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag, sub a en b

27 Met zijn eerste vraag, sub a en b, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het woord „gedogen" in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 een Unierechtelijk begrip is en, zo ja, of een merkhouder kan worden geacht het vaste en langdurige eerlijke gebruik door een derde van een aan zijn merk gelijk merk te hebben gedoogd in de zin van deze bepaling wanneer hij sinds lang van dit gebruik kennis heeft, maar dit gebruik niet heeft kunnen verhinderen.

28 Van meet af aan zij vastgesteld dat artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 geen definitie van het begrip „gedogen" bevat en dit begrip evenmin in een ander artikel van deze richtlijn wordt gedefinieerd. Bovendien bevat deze richtlijn met betrekking tot dit begrip geen uitdrukkelijke verwijzing naar het recht van de lidstaten.

29 Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt zowel uit de vereisten van de eenvormige toepassing van het Unierecht als uit het gelijkheidsbeginsel dat de bewoordingen van een bepaling van Unierecht die voor de betekenis en de draagwijdte ervan niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, normaliter in de gehele Europese Unie autonoom en uniform worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie met name arresten van 18 januari 1984, Ekro, 327/82, Jurispr. blz. 107, punt 11; 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43, en 21 oktober 2010, Padawan, C-467/08, Jurispr. blz. I-10055, punt 32).

30 Ofschoon volgens de derde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 „het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen", bevat deze richtlijn niettemin een harmonisatie van de belangrijkste basisregels ter zake, te weten, volgens dezelfde overweging, regels betreffende de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en sluit deze overweging niet uit dat die regels volledig worden geharmoniseerd (arresten van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 23, en 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 27).

31 Bovendien wordt in de zevende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 eraan herinnerd dat „het doel van de aanpassing [van de wetgevingen der lidstaten] alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk [worden] gesteld van gelijke voorwaarden". In de negende overweging van de considerans van deze richtlijn wordt overwogen dat „het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten". Ten slotte wordt in de elfde overweging van de considerans van deze richtlijn verklaard dat „ter wille van de rechtszekerheid en zonder de houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen

te schaden, moet worden bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is aangevraagd".

32 Gelet op de considerans van richtlijn 89/104 heeft het Hof geoordeeld dat de artikelen 5 tot en met 7 van deze richtlijn een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brengen en aldus bepalen welke rechten de houders van merken in de Unie genieten (zie arrest Silhouette International Schmied, reeds aangehaald, punt 25; arresten van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 39, en 3 juni 2010, Coty Prestige Lancaster Group, C-127/09, Jurispr. blz. I-4965, punt 27).

33 Op dezelfde wijze moet uit deze considerans worden afgeleid dat artikel 9 van richtlijn 89/104 een volledige harmonisatie tot stand brengt van de voorwaarden waaronder de houder van een ingeschreven jonger merk uit hoofde van rechtsverwerking wegens gedogen zijn recht op dit merk kan behouden wanneer de houder van een ouder gelijk merk nietigverklaring van dit jonger merk vordert of zich tegen het gebruik ervan verzet.

34 Volgens de rechtspraak van het Hof volgt uit de bepalingen van richtlijn 89/104, en inzonderheid uit artikel 9 ervan, dat deze richtlijn in het algemeen doelt op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden (arrest van 27 april 2006, Levi Strauss, C-145/05, Jurispr. blz. I-3703, punten 28 en 29).

35 Bovendien dient te worden vastgesteld dat hetzelfde begrip „gedogen" in artikel 54, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 betreffende het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) dezelfde betekenis heeft als in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104.

36 Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem (zie arresten van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 65, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P en C-208/08 P, Jurispr. blz. I-6933, punt 58).

37 Bijgevolg is het begrip „gedogen" in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 een Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten dezelfde betekenis en draagwijdte moet hebben. Het staat derhalve aan het Hof om aan dit begrip in de rechtsorde van de Unie een autonome en eenvormige uitlegging te geven.

38 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, merkt de verwijzende rechter op dat zo het begrip „gedogen" in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 mede de situaties omvat waarin de houder van een merk het gebruik door een derde van een gelijk merk niet kan verhinderen, zowel Anheuser-Busch als Budvar in het hoofdgeding door de omstandigheden het gebruik van het woordteken „Budweiser" in het Verenigd Koninkrijk gedurende meer dan 30 jaar zou hebben gedoogd.

39 Volgens vaste rechtspraak van het Hof worden de betekenis en de draagwijdte van begrippen waarvoor het recht van de Unie geen definitie geeft, bepaald in overeenstemming met hun in de omgangstaal gebruikelijke betekenis, met inachtneming van de context waarin zij worden gebruikt en de doeleinden die worden beoogd door de

regeling waarvan zij deel uitmaken (zie met name arresten van 10 maart 2005, easyCar, C-336/03, Jurispr. blz. I-1947, punt 21; 22 december 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Jurispr. blz. I-11061, punt 17, en 29 juli 2010, UGT-FSP, C-151/09, nog niet Jurispr. blz. I-7591, punt 39).

40 Daarenboven kan de considerans van een Unierechtelijke handeling de inhoud ervan preciseren (zie arrest van 10 januari 2006, IATA en ELFAA, C-344/04, Jurispr. blz. I-403, punt 76, en arrest Wallentin-Hermann, reeds aangehaald, punt 17).

41 Eerst en vooral dient te worden vastgesteld dat in de meeste taalversies van richtlijn 89/104 zowel in de elfde overweging van de considerans als in artikel 9, lid 1, ervan hetzelfde woord wordt gebruikt om het begrip „gedogen" aan te duiden. Het feit dat in de Engelse taalversie in de elfde overweging van de considerans het woord „tolerated" en in artikel 9, lid 1, het woord „acquiesced in" wordt gebruikt, is van geen belang aangezien, zoals de regering van het Verenigd Koninkrijk in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangegeven, het gebruik van het woord „tolerated" niet impliceert dat aan dit artikel 9, lid 1, een minder dwingende uitlegging moet worden gegeven.

42 Vervolgens zij opgemerkt dat het werkwoord „gedogen" in de omgangstaal meerdere gebruikelijke betekenissen heeft, waaronder „laten bestaan" of „niet verhinderen".

43 „Gedogen" verschilt aldus van het begrip „toestemming", zoals gebruikt in artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104, dat moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van een recht (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 45).

44 Zoals de advocaat-generaal in punt 70 van haar conclusie heeft opgemerkt door te verwijzen naar met name de Deense en de Zweedse taalversie van artikel 9 van richtlijn 89/104, doet de gedogende blijken van passiviteit door af te zien van tegenmaatregelen om een situatie waarvan hij op de hoogte is en die niet noodzakelijk wenselijk is, ongedaan te maken. Het begrip „gedogen" impliceert met andere woorden dat de gedogende lijdelijk toeziet in een situatie waartegen hij zich kan verzetten.

45 Voor de toepassing van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 moet het begrip „gedogen" dus in die zin worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk niet kan worden geacht het vaste en langdurige eerlijke gebruik, waarvan hij sinds geruime tijd op de hoogte was, door een derde van een aan zijn merk gelijk jonger merk te hebben gedoogd wanneer hij geen enkele mogelijkheid had om zich tegen dat gebruik te verzetten.

46 Deze uitlegging vindt steun in zowel de context als de doelstellingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104.

47 In de elfde overweging van de considerans van deze richtlijn wordt immers verduidelijkt dat de houder van het oudere merk het gebruik van een jonger merk geruime tijd „bewust" moet hebben gedoogd, dat wil zeggen „vrijwillig", „met kennis van zaken". In diezelfde overweging wordt verklaard dat hij niet „onredelijk" in zijn belangen mag zijn geschaad. Zoals de advocaat-generaal in punt 72 van haar conclusie heeft opgemerkt, zou het evenwel onredelijk zijn wanneer de houder van het oudere merk zijn recht om nietigverklaring van een jonger gelijk merk te vorderen of om zich tegen het gebruik ervan te verzetten zou verwerken, hoewel hij niet de mogelijkheid daartoe heeft gehad.

48 Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is aangegeven, doelt richtlijn 89/104 bovendien op de afweging van het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Deze doelstelling impliceert dat de houder van een ouder merk met het oog op het behoud van deze wezenlijke functie in staat moet zijn, in het kader van de toepassing van artikel 9, lid 1, van deze richtlijn, om zich tegen het gebruik van een aan zijn merk gelijk jonger merk te verzetten.

49 Daaraan dient nog te worden toegevoegd dat, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, elk administratief beroep of beroep in rechte dat de houder van een ouder merk instelt gedurende de in artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 bedoelde termijn, stuiting van de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen tot gevolg heeft.

50 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag, sub a en b, te worden geantwoord dat het begrip „gedogen" in de zin van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 een Unierechtelijk begrip is en dat de houder van een ouder merk niet kan worden geacht het vaste en langdurige eerlijke gebruik, waarvan hij geruime tijd op de hoogte was, door een derde van een jonger merk dat gelijk is aan dat van deze merkhouder, te hebben gedoogd wanneer hij niet de mogelijkheid had om zich tegen dat gebruik te verzetten.

Eerste vraag, sub c, en tweede vraag

51 Met zijn eerste vraag, sub c, en zijn tweede vraag, die samen dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 kan aanvangen

voordat de houder van het oudere merk zijn merk heeft ingeschreven en, zo ja, aan welke voorwaarden moet zijn voldaan opdat deze termijn ingaat.

52 Vooraf zij eraan herinnerd dat, zoals blijkt uit de elfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104, de in artikel 9 van deze richtlijn vervatte regel van rechtsverwerking wegens gedogen is ingevoerd omwille van de rechtszekerheid.

53 Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 blijkt dat in geval van gebruik van een jonger merk dat gelijk is aan of verwarrend overeenstemt met het oudere merk, de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen slechts kan ingaan wanneer is voldaan aan vier voorwaarden.

54 Ten eerste moet, aangezien in dit artikel 9, lid 1, wordt verwezen naar een „later ingeschreven merk", dat merk in de betrokken lidstaat zijn ingeschreven. De termijn van rechtsverwerking wegens gedogen kan dus niet ingaan vanaf het ogenblik dat een jonger merk gewoon wordt gebruikt, ook al zorgt de houder ervan daarna voor inschrijving van dat merk.

55 Met betrekking tot inschrijving van het jongere merk in de betrokken lidstaat zij opgemerkt dat in de vijfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 wordt gepreciseerd dat „de lidstaten [...] iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen [en] bijvoorbeeld de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure bepalen, uitmaken of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, voorzien in een

oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek [, alsmede] de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen".

56 Ten tweede moet het jongere merk door de houder ervan te goeder trouw zijn ingeschreven.

57 Ten derde moet de houder van het jongere merk zijn merk gebruiken in de lidstaat van inschrijving.

58 Ten vierde moet de houder van het oudere merk kennis hebben van de inschrijving van het jongere merk en van het gebruik van dit merk na inschrijving ervan.

59 Het is de taak van de verwijzende rechter om na te gaan of in het hoofdgeding is voldaan aan deze voorwaarden die moeten zijn vervuld opdat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen kan ingaan.

60 Aan deze verduidelijking dient nog te worden toegevoegd dat inschrijving van het oudere merk in de betrokken lidstaat geen voorwaarde is waaraan moet zijn voldaan opdat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen kan ingaan.

61 Artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 verwijst immers naar „een in artikel 4, lid 2, bedoeld ouder merk". Een merk kan worden beschouwd als een ouder merk in de zin van laatstbedoelde bepaling zonder dat het is ingeschreven, zoals in het geval van „aanvragen om inschrijving [...] mits deze zullen worden ingeschreven" en „merken die [...] algemeen bekend zijn" zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, sub c respectievelijk d, van deze richtlijn.

62 Op de eerste vraag, sub c, en de tweede vraag dient derhalve te worden geantwoord dat inschrijving van het oudere merk in de betrokken lidstaat geen voorwaarde vormt waaraan moet zijn voldaan opdat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 kan ingaan. De voorwaarden waaraan wel moet zijn voldaan opdat deze termijn ingaat, hetgeen de nationale rechter moet nagaan, zijn, ten eerste, inschrijving van het jongere merk in de betrokken lidstaat, ten tweede, inschrijving van dit merk te goeder trouw, ten derde, gebruik van het jongere merk door de houder ervan in de lidstaat van inschrijving en, ten vierde, kennis door de houder van het oudere merk van inschrijving van het jongere merk en van het gebruik na inschrijving ervan.

Derde vraag

63 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk nietigverklaring kan vorderen van een jonger gelijk merk dat dezelfde waren aanduidt, in het geval van langdurig en eerlijk parallel gebruik van deze twee merken.

64 Vooraf zij opgemerkt dat Anheuser-Busch niet-ontvankelijkheid van deze vraag opwerpt op grond dat daarin wordt uitgegaan van de onjuiste veronderstelling dat het merk Budweiser zowel haar waren als die van Budvar aanduidt. Bovendien gebruikt Anheuser-Busch het merk Budweiser als zodanig op de markt van het Verenigd Koninkrijk, terwijl Budvar haar waren onder de benaming „Budweiser Budvar" verkoopt.

65 Volgens vaste rechtspraak van het Hof rust er echter een vermoeden van relevantie op de vragen betreffende de uitlegging van het recht van de Unie die de nationale rechter heeft gesteld binnen het onder zijn eigen verantwoordelijkheid geschetste feitelijke en wettelijke kader en waarvan het Hof de juistheid niet behoeft na te gaan (zie arresten

van 16 december 2008, Cartesio, C-210/06, Jurispr. blz. I-9641, punt 67; 7 oktober 2010, dos Santos Palhota e.a., C-515/08, Jurispr. blz. I-9133, punt 20, en 5 april 2011, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, C-119/09, Jurispr. blz. I-2551, punt 21).

66 Derhalve is de derde vraag ontvankelijk.

67 Voor het antwoord op deze vraag is het nuttig eraan te herinneren dat in artikel 4 van richtlijn 89/104 de aanvullende gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten worden omschreven. Lid 1, sub a, van dat artikel bepaalt dat een ingeschreven merk nietig kan worden verklaard wanneer het gelijk is aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

68 In dit verband wordt in de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 verklaard dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name erin bestaat het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn.

69 Volgens de rechtspraak van het Hof stemmen de voorwaarden voor toepassing van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 in wezen overeen met die van artikel 5, lid 1, sub a, van deze richtlijn, dat bepaalt in welke gevallen de houder van een merk derden het gebruik mag verbieden van tekens die gelijk zijn aan zijn merk, voor waren en diensten die dezelfde zijn als die waarvoor dat merk is ingeschreven (arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 41).

70 Bijgevolg geldt de uitlegging die het Hof aan artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 heeft gegeven, ook voor artikel 4, lid 1, sub a, ervan, aangezien zij mutatis mutandis hierop kan worden toegepast (zie arrest LTJ Diffusion, reeds aangehaald, punt 43).

71 Uit de rechtspraak van het Hof volgt echter dat het in artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitsluitende recht is verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen zeker te stellen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen, en dat de uitoefening van dit recht derhalve beperkt moet blijven tot de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Tot die functies behoren niet alleen de wezenlijke functie van het merk, de consument de herkomst van de waar of de dienst te waarborgen, maar ook de overige functies ervan, zoals die welke erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie (zie met name arresten van 18 juni 2009, L'Oréal e.a., C-487/07, Jurispr. blz. I-5185, punt 58, en 23 maart 2010, Google France en Google, C-236/08-C-238/08, Jurispr. blz. I-2417, punt 77).

72 Daarenboven verlangt artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 niet het bewijs van verwarringsgevaar bij het publiek om absolute bescherming te verlenen wanneer het teken en het merk gelijk zijn en de waren of diensten dezelfde zijn (arrest LTJ Diffusion, reeds aangehaald, punt 49).

73 In het kader van de onderhavige prejudiciële verwijzing stelt de verwijzende rechter het Hof een vraag over de uitlegging van artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, gelet op de wezenlijke functie van het merk.

74 In deze context volgt uit het voorafgaande dat deze bepaling aldus dient te worden uitgelegd dat een ingeschreven jonger merk nietig kan worden verklaard wanneer het gelijk is aan een ouder merk, de waren waarvoor het merk is ingeschreven, dezelfde zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, en het gebruik van het jongere merk afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, dat erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren te waarborgen.

75 In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat het gebruik door Budvar van het merk Budweiser in het Verenigd Koninkrijk geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk Budweiser waarvan Anheuser-Busch houder is.

76 De omstandigheden die aan het hoofdgeding ten grondslag liggen, zijn uitzonderlijk.

77 Ten eerste heeft de verwijzende rechter erop gewezen dat zowel Anheuser-Busch als Budvar in het Verenigd Koninkrijk onder het woordteken „Budweiser" of onder een merk met dit teken bier verkoopt gedurende bijna dertig jaar vóór inschrijving van deze merken.

78 Ten tweede was het na een arrest dat de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) in februari 2000 heeft gewezen, voor zowel Anheuser-Busch als Budvar mogelijk om gelijktijdig hun merk Budweiser in te schrijven.

79 Ten derde blijkt uit de verwijzingsbeslissing voorts dat hoewel Anheuser-Busch vóór Budvar een merkaanvraag voor de benaming „Budweiser" in het Verenigd Koninkrijk

heeft ingediend, beide ondernemingen hun merk Budweiser van in het begin te goeder trouw hebben gebruikt.

80 Ten vierde heeft de verwijzende rechter vastgesteld, zoals in punt 10 van het onderhavige arrest is opgemerkt, dat de consumenten van het Verenigd Koninkrijk ondanks het feit dat de benamingen gelijk zijn, duidelijk het verschil waarnemen tussen het bier van Budvar en dat van Anheuser-Busch, aangezien smaak, prijs en presentatie ervan altijd verschillend zijn geweest.

81 Ten vijfde volgt uit het feit dat deze twee merken op de markt van het Verenigd Koninkrijk naast elkaar bestaan, dat het bier van Anheuser-Busch en dat van Budvar, hoewel het gaat om gelijke merken, duidelijk kunnen worden geïdentificeerd als zijnde afkomstig van verschillende ondernemingen.

82 Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen terecht heeft aangegeven, moet artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 derhalve aldus worden uitgelegd dat in omstandigheden als die in het hoofdgeding, het langdurige en eerlijke parallelle gebruik van twee gelijke merken die dezelfde waren aanduiden, geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

83 Daaraan dient te worden toegevoegd dat indien het gebruik van de merken Budweiser in de toekomst met oneerlijke praktijken gepaard gaat, deze situatie in voorkomend geval kan worden getoetst aan de regels inzake oneerlijke mededinging.

84 Gelet op voorgaande overwegingen dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de

houder van een ouder merk geen nietigverklaring kan vorderen van een gelijk jonger merk dat dezelfde waren aanduidt, in geval van langdurig en eerlijk parallel gebruik van deze twee merken wanneer in omstandigheden als die in het hoofdgeding dat gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

Kosten

85 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Het begrip gedogen in de zin van artikel 9, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is een Unierechtelijk begrip en de houder van een ouder merk kan niet worden geacht het vaste en langdurige eerlijke gebruik, waarvan hij geruime tijd op de hoogte was, door een derde van een jonger merk dat gelijk is aan dat van deze merkhouder, te hebben gedoogd wanneer hij niet de mogelijkheid had om zich tegen dat gebruik te verzetten.

2) Inschrijving van het oudere merk in de betrokken lidstaat vormt geen voorwaarde waaraan moet zijn voldaan opdat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 kan ingaan. De

voorwaarden waaraan wel moet zijn voldaan opdat deze termijn ingaat, hetgeen de nationale rechter moet nagaan, zijn, ten eerste, inschrijving van het jongere merk in de betrokken lidstaat, ten tweede, inschrijving van dit merk te goeder trouw, ten derde, gebruik van het jongere merk door de houder ervan in de lidstaat van inschrijving en, ten vierde, kennis door de houder van het oudere merk van inschrijving van het jongere merk en van het gebruik na inschrijving ervan.

3) Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk geen nietigverklaring kan vorderen van een gelijk jonger merk dat dezelfde waren aanduidt, in geval van langdurig en eerlijk parallel gebruik van deze twee merken wanneer in omstandigheden als die in het hoofdgeding dat gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen.

ondertekeningen