ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

14 juli 2011 *

In de gevoegde zaken C-4/10 en C-27/10,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) bij beslissingen van 31 december 2009, ingekomen bij het Hof op respectievelijk 5 januari en 18 januari 2010, in de procedures ingeleid door

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

in tegenwoordigheid van:

Gust. Ranin Oy,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

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

* Procestaal: Fins.

advocaat-generaal: E. Sharpston,
griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— het Bureau national interprofessionnel du Cognac, vertegenwoordigd door P. Siitonen, asianajaja,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de Bergues en B. Cabouat als gemachtigden,

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

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door E. Paasivirta, F. Bulst en M. Vollkommer als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaken zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van de artikelen 16 en 23 van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39, blz. 16, en rectificatie PB 2009, L 228, blz. 47), en 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 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van een geding ingesteld door het Bureau national interprofessionnel du Cognac (hierna: „BNIC") ter zake van de inschrijving van twee beeldmerken voor gedistilleerde dranken in Finland door de Patentti- ja rekisterihallitus (nationaal octrooi- en registratiebureau).

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Verordening nr. 110/2008

3 Volgens de tweede volzin van de veertiende overweging van de considerans van verordening nr. 110/2008 „[dienen] [g]eografische aanduidingen [...] te worden geregistreerd en aan te geven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, wanneer een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong".

4 Artikel 14 van deze verordening, dat betrekking heeft op het taalgebruik in de aanduiding, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken, bepaalt in lid 2 ervan:

„[...] de in bijlage III geregistreerde geografische aanduidingen worden op het etiket en in de presentatie van de gedistilleerde drank niet vertaald."

5 Artikel 15 van deze verordening, met het opschrift „Geografische aanduidingen", bepaalt:

„1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder ‚geografische aanduiding' verstaan een aanduiding die aangeeft dat de betrokken gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied

heeft wanneer een bepaalde kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong.

2. De geografische aanduidingen in de zin van lid 1 zijn geregistreerd in bijlage III.

3. De in bijlage III geregistreerde geografische aanduidingen mogen niet verworden tot een soortnaam.

Benamingen die een soortnaam zijn geworden, kunnen niet in bijlage III worden geregistreerd.

[...]

4. Gedistilleerde dranken met een in bijlage III geregistreerde geografische aanduiding voldoen aan alle specificaties van het in artikel 17, lid 1, bedoelde technische dossier."

6 Artikel 16 van verordening nr. 110/2008, dat betrekking heeft op de bescherming van geografische aanduidingen, bepaalt:

„[...] de in bijlage III geregistreerde geografische aanduidingen [worden] beschermd tegen:

a) direct of indirect commercieel gebruik voor niet onder de registratie vallende producten voor zover die producten vergelijkbaar zijn met de onder de betrokken geografische aanduiding geregistreerde gedistilleerde drank of voor zover dat gebruik erop is gericht van de reputatie van de geregistreerde geografische aanduiding te profiteren;

b) elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van het product wordt vermeld of wanneer de geografische aanduiding in vertaling wordt gebruikt of vergezeld gaat van een formulering waarin een woord zoals ‚genre', ‚type', ‚stijl', ‚trant' of ‚smaak' of een andere soortgelijke term voorkomt;

c) andere onjuiste of misleidende vermeldingen betreffende de herkomst, de oorsprong, de aard of wezenlijke hoedanigheden van het product in de aanduiding, de presentatie of de etikettering ervan die tot misverstanden ten aanzien van de oorsprong van het product aanleiding kunnen geven;

d) andere praktijken die de consument kunnen misleiden wat de werkelijke oorsprong van het product betreft."

7 Artikel 23, leden 1 en 2, van deze verordening, met het opschrift „Verband tussen merken en geografische aanduidingen", luidt als volgt:

„1. De inschrijving van een merk dat een in bijlage III geregistreerde geografische aanduiding bevat of uit een dergelijke aanduiding bestaat, wordt geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van dat merk tot een van de in [artikel] 16 bedoelde situaties zou leiden.

2. Met inachtneming van het gemeenschapsrecht mag een merk, dat hetzij vóór de datum waarop de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding in het land van oorsprong is beschermd, hetzij vóór 1 januari 1996 te goeder trouw is gedeponeerd of ingeschreven, of waarop, indien de betrokken wetgeving die mogelijkheid voorziet, door gebruik te goeder trouw op het grondgebied van de Gemeenschap rechten zijn verworven, gebruikt in situaties als bedoeld in artikel 16 verder worden gebruikt niettegenstaande de registratie van een geografische aanduiding [...]."

8 Bijlage III bij deze verordening vermeldt de term „Cognac" als een geografische aanduiding ter benoeming van producten van categorie nr. 4, te weten die van wijn-eau-de-vie, en met Frankrijk als land van oorsprong.

9 Overeenkomstig artikel 30 van verordening nr. 110/2008 is deze verordening op 20 februari 2008 in werking getreden.

Verordening (EEG) nr. 1576/89

10 Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB L 160, blz. 1) werd ingetrokken bij en vervangen door verordening nr. 110/2008. Eerstgenoemde verordening was in werking getreden op 15 juni 1989. Bijlage II bij verordening nr. 1576/89 vermeldde de benaming „Cognac" als een van de beschermde geografische benamingen.

Verordening (EG) nr. 3378/94

11 Verordening (EG) nr. 3378/94 van het Europees Parlement en de Raad van 22 december 1994 houdende wijziging van verordening nr. 1576/89 (PB L 366, blz. 1), heeft met ingang van 1 januari 1996 in verordening nr. 1576/89 een artikel 11 bis ingevoerd, waarvan lid 1, eerste alinea, luidde als volgt:

„De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de belanghebbende partijen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de Overeenkomst inzake

de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, in staat te stellen te beletten dat in de Gemeenschap een geografische aanduiding ter benoeming van de onder deze verordening vallende producten wordt gebruikt voor producten die niet van oorsprong zijn uit de met de betrokken geografische aanduiding aangegeven plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van het product is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen als ‚soort', ‚type', ‚stijl', ‚imitatie' en dergelijke."

Richtlijn 89/104

12 Artikel 3 van richtlijn 89/104, dat betrekking heeft op de weigerings- of nietigheidsgronden die kunnen worden aangevoerd tegen de inschrijving van een merk, bepaalde in leden 1, sub g, en 2, sub a:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]

2. Elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

a) het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die lidstaat of in de Gemeenschap".

13 Richtlijn 89/104 werd vanaf 28 november 2008 ingetrokken bij 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). Bovengenoemd artikel 3, leden 1, sub g, en 2, sub a, is ongewijzigd gebleven.

TRIPs-Overeenkomst

14 De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-Overeenkomst"), die bijlage 1 C is bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), is op 15 april 1994 te Marrakesh ondertekend en goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1). Artikel 23 van deze Overeenkomst, met als opschrift „Extra bescherming voor geografische aanduidingen voor wijnen en spiritualiën", bepaalt in de leden 1 en 2 ervan:

„1. Elk lid voorziet in de wettelijke middelen om belanghebbenden in staat te stellen het gebruik te beletten van een geografische aanduiding [...] ter benoeming van spiritualiën voor spiritualiën die niet hun oorsprong hebben in de door de geografische aanduiding in kwestie aangeduide plaats, zelfs wanneer de werkelijke oorsprong van de waren is vermeld of de geografische aanduiding wordt gebruikt in vertaling of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals ‚soort', ‚type', ‚stijl', ‚imitatie' en dergelijke.

2. De inschrijving van een handelsmerk [...] voor spiritualiën dat een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën bevat, of uit zo'n aanduiding bestaat, wordt geweigerd of nietig verklaard, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van een lid zulks toelaat, hetzij op verzoek van een belanghebbende, met betrekking tot [...] spiritualiën die niet deze oorsprong hebben."

15 Artikel 24, lid 5, van deze overeenkomst preciseert:

„Wanneer een handelsmerk te goeder trouw is aangevraagd of ingeschreven, of wanneer rechten op een handelsmerk door gebruik te goeder trouw zijn verworven:

a) voor de datum van toepassing van deze bepalingen in dat Lid zoals omschreven in deel VI; of

b) voordat de geografische aanduiding wordt beschermd in haar land van oorsprong,

mogen maatregelen aangenomen ter toepassing van deze titel geen afbreuk doen aan de ontvankelijkheid of geldigheid van de inschrijving van een handelsmerk, of aan het recht een handelsmerk te gebruiken, op grond van het feit dat dit handelsmerk identiek is met of soortgelijk is aan een geografische aanduiding."

Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen

16 Gust. Ranin Oy, een onderneming naar Fins recht, heeft op 19 december 2001 bij de Patentti- ja rekisterihallitus verzocht om inschrijving van twee beeldmerken in de vorm van een flesetiket. Voor de „Konjakit" van klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, bevatte het beeldelement waarop de aanvraag betrekking had, de vermelding „COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml". Voor de „likeur op basis van ‚konjakki'" van die klasse 33 bevatte het beeldelement de vermelding „KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri — Likör — Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml".

17 Bij beslissing van 31 januari 2003 heeft de Patentti- ja rekisterihallitus de twee merken ingeschreven, te weten het eerste onder nr. 226350 (zaak C-4/10) en het tweede onder nr. 226351 (zaak C-27/10).

18 Het BNIC heeft oppositie tegen de inschrijving van deze merken ingesteld.

19 Bij beslissing van 10 september 2004 heeft de Patentti- ja rekisterihallitus de door het BNIC ingestelde oppositie afgewezen en de geldigheid van ingeschreven merk nr. 226350 bevestigd. Daarentegen werd bij dezelfde beslissing deze oppositie toegewezen voor zover zij was gericht tegen ingeschreven merk nr. 226351, en werd deze inschrijving nietig verklaard.

20 Bij beslissing van 22 oktober 2007 heeft de Pattenti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta (commissie van beroep van de Patentti- ja rekisterihallitus) het beroep van het BNIC verworpen en de beslissing van 10 september 2004 houdende bevestiging

van de inschrijving van merk nr. 226350 gehandhaafd. Zij heeft tevens het door Gust. Ranin Oy ingestelde beroep toegewezen door vernietiging van de beslissing houdende nietigverklaring van merk nr. 226351.

21 In de procedures voor de Korkein hallinto-oikeus (hoogste rechterlijke instantie in bestuurszaken) vordert het BNIC primair vernietiging van die beslissing van 22 oktober 2007 of subsidiair verwijzing van de zaak naar de Patentti- ja rekisterihallitus voor een nieuw onderzoek ervan.

22 Daarop heeft de Korkein hallinto-oikeus de behandeling van de zaken geschorst en het Hof de volgende, in zaak C-4/10 en in zaak C-27/10 op dezelfde wijze geformuleerde, prejudiciële vragen gesteld:

„1) Is verordening [nr. 110/2008] van toepassing op de beoordeling van de voorwaarden voor inschrijving van een op 19 december 2001 aangevraagd en op 31 januari 2003 ingeschreven merk met een door deze verordening beschermde geografische herkomstaanduiding?

2) Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: dient een merk dat onder meer een door verordening nr. 110/2008 beschermde geografische herkomstaanduiding of een dergelijke aanduiding als soortnaam en in vertaling bevat, en ingeschreven is voor gedistilleerde dranken die onder andere wat bereidingswijze en alcoholvolume betreft niet voldoen aan de voorwaarden van de verordening voor het gebruik van de betrokken geografische herkomstaanduiding, wegens schending van de artikelen 16 en 23 van verordening nr. 110/2008 geweigerd te worden?

3) Moet, ongeacht of het antwoord op vraag 1 bevestigend dan wel ontkennend is, worden aangenomen dat een merk als in vraag 2 beschreven tot misleiding van het publiek kan leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, sub g, van [richtlijn 89/104], thans [richtlijn 2008/95]?

4) Moet, ongeacht het antwoord op vraag 1, wanneer een lidstaat op de grondslag van artikel 3, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 heeft bepaald dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, nietig verklaard kan worden indien en voor zover het gebruik van dat merk verboden kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die lidstaat of in de Gemeenschap, worden aangenomen dat ingeval een merkinschrijving elementen bevat die inbreuk maken op verordening nr. 110/2008, op basis waarvan het gebruik van het merk verboden kan worden, het merk niet wordt ingeschreven?"

23 Bij beschikking van de president van het Hof van 9 maart 2010 zijn de zaken C-4/10 en C-27/10 gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

24 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of verordening nr. 110/2008 van toepassing is op de beoordeling van de geldigheid van de inschrijving van een merk dat een door deze verordening beschermde geografische aanduiding bevat, wanneer de inschrijving vóór de inwerkingtreding van deze verordening heeft plaatsgevonden.

25 Het is vaste rechtspraak dat in de regel het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen verzet dat het tijdstip van ingang van een besluit van de Unie op een aan de bekendmaking ervan voorafgaand tijdstip wordt bepaald, behoudens wanneer dat uitzonderlijk noodzakelijk is voor het te bereiken doel en het gewettigd vertrouwen der

betrokkenen naar behoren in acht is genomen (zie met name arresten van 24 september 2002, Falck en Acciaierie di Bolzano/Commissie, C-74/00 P en C-75/00 P, Jurispr. blz. I-7869, punt 119, en 22 december 2010, Bavaria, C-120/08, Jurispr. blz. I-13393, punt 40).

26 Dienaangaande moeten de materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (zie met name arresten Falck en Acciaierie di Bolzano/Commissie, reeds aangehaald, punt 119, en Bavaria, reeds aangehaald, punt 40, en arrest van 24 maart 2011, ISD Polska e.a./Commissie, C-369/09 P, Jurispr. blz. I-2011, punt 98).

27 Overeenkomstig artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008 wordt de inschrijving van een merk dat een in bijlage III geregistreerde geografische aanduiding bevat, geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van dat merk tot een van de in artikel 16 van deze verordening bedoelde situaties zou leiden.

28 Deze bepaling bevat aldus naast de mogelijkheid van weigering van inschrijving van een dergelijk merk, duidelijk de mogelijkheid om een reeds ingeschreven merk op dezelfde gronden nietig te verklaren, zonder dat een temporele verwijzing een of andere beperking invoert met betrekking tot de datum waarop de inschrijving van dit merk heeft plaatsgevonden. Zoals de Franse en de Portugese regering alsmede de Europese Commissie hebben opgemerkt, blijkt uit deze formulering dat artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008 dient te worden toegepast op merken die vóór de inwerkingtreding ervan werden ingeschreven.

29 Deze uitlegging wordt bevestigd door de in artikel 23, lid 2, van deze verordening vervatte regel.

30 Laatstgenoemde bepaling staat immers bij wijze van afwijking toe dat een merk dat wordt gebruikt in een situatie als bedoeld in artikel 16 van verordening nr. 110/2008, verder wordt gebruikt, voor zover dit merk werd ingeschreven of daarop rechten zijn verworven vóór de datum van inwerkingtreding van de bescherming van de betrokken geografische aanduiding in het land van oorsprong of vóór 1 januari 1996. Zoals de Italiaanse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben aangevoerd, dient uit deze regel te worden afgeleid dat, met uitzondering van de merken die binnen de tijdsgrenzen van de in artikel 23, lid 2, van verordening nr. 110/2008 uitdrukkelijk vastgestelde afwijking vallen, de vóór de inwerkingtreding van deze verordening ingeschreven merken kunnen worden nietig verklaard overeenkomstig artikel 23, lid 1.

31 Hieruit volgt dat artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden ingeschreven.

32 Wat de beoordeling van de verenigbaarheid van een dergelijke toepassing ratione temporis met de eerbiediging van het rechtszekerheidsbeginsel en van het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen van de betrokkenen betreft, dient te worden opgemerkt dat de bescherming die door verordening nr. 110/2008 aan geografische aanduidingen wordt verleend, in het verlengde ligt van de bescherming die reeds werd gewaarborgd door verordening nr. 3378/94, die met ingang van 1 januari 1996 een artikel 11 bis in verordening nr. 1576/89 had ingevoerd.

33 Overeenkomstig dit artikel 11 bis, lid 1, dienden de lidstaten de nodige maatregelen te nemen om de belanghebbende partijen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 23 en 24 van de TRIPs-Overeenkomst, in staat te stellen te beletten dat in de Gemeenschap een geografische aanduiding wordt gebruikt voor producten die niet van oorsprong zijn uit de met die aanduiding aangegeven plaats. Artikel 23, lid 2, van de TRIPs-Overeenkomst bepaalt dat de inschrijving van een merk dat een geografische aanduiding ter benoeming van spiritualiën bevat of uit zo'n aanduiding bestaat, moet worden geweigerd of nietig verklaard met betrekking tot spiritualiën die niet deze oorsprong hebben, terwijl artikel 24, lid 5, ervan een afwijking vaststelt ten gunste

van merken die te goeder trouw zijn ingeschreven of waarop rechten te goeder trouw zijn verworven vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst zelf of voordat de geografische aanduiding wordt beschermd.

34 Geoordeeld dient derhalve te worden dat vanaf 1 januari 1996, de datum van inwerkingtreding van verordening nr. 3378/94, de door de TRIPs-Overeenkomst vastgestelde regels ter bescherming van geografische aanduidingen in het Unierecht waren opgenomen, zelfs indien de bevoegdheid voor de vaststelling van de uitvoeringsmaatregelen aan de lidstaten was toevertrouwd.

35 In deze omstandigheden stelt artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008, volgens hetwelk de inschrijving van een merk dat een beschermde geografische aanduiding bevat, wordt geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van het merk overeenkomt met een van de in artikel 16 van deze verordening bedoelde gevallen van misbruik, louter eenvormige voorwaarden vast voor de uitvoering van een regel die reeds in het Unierecht gold, terwijl artikel 23, lid 2, de reeds door het Unierecht erkende temporele afwijkingen handhaaft.

36 Hieruit volgt dat de toepassing van deze bepalingen geen afbreuk doet aan het rechtszekerheidsbeginsel of aan het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen van de betrokkenen.

37 Op de eerste vraag dient derhalve te worden geantwoord dat verordening nr. 110/2008 van toepassing is op de beoordeling van de geldigheid van de inschrijving van een merk dat een door deze verordening beschermde geografische aanduiding bevat, wanneer de inschrijving voor de inwerkingtreding van deze verordening heeft plaatsgevonden.

Tweede vraag

38 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 16 en 23 van verordening nr. 110/2008 zich verzetten tegen de inschrijving van een merk dat een beschermde geografische aanduiding of een met deze aanduiding overeenkomende soortnaam en de vertaling ervan bevat, voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de voorwaarden voor gebruik van die aanduiding.

39 Ter beantwoording van deze vraag dienen achtereenvolgens de voorwaarden voor toepassing van de artikelen 23 en 16 van deze verordening te worden onderzocht.

Voorwaarden voor toepassing van artikel 23 van verordening nr. 110/2008

40 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat volgens de bewoordingen van artikel 288, tweede alinea, VWEU een verordening een algemene strekking heeft en rechtstreeks toepasselijk is in elke lidstaat. Wegens de aard en functie ervan in het stelsel van de rechtsbronnen van de Unie, sorteert zij derhalve onmiddellijk gevolgen en kan zij aan particulieren rechten verlenen die de nationale rechter gehouden is te beschermen (zie met name arresten van 10 oktober 1973, Variola, 34/73, Jurispr. blz. 981, punt 8, en 17 september 2002, Muñoz en Superior Fruiticola, C-253/00, Jurispr. blz. I-7289, punt 27).

41 De duidelijke en onvoorwaardelijke formulering van artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008, volgens hetwelk de inschrijving van een merk dat een in bijlage III geregistreerde geografische aanduiding bevat, wordt geweigerd of nietig verklaard als het gebruik van dat merk plaatsvindt in omstandigheden die een van de in artikel 16 van deze verordening bedoelde situaties vormen, legt de bevoegde nationale autoriteiten

de verplichting op om de inschrijving van een merk te weigeren of nietig te verklaren wanneer dit merk in dergelijke omstandigheden wordt gebruikt.

42 Het is juist dat artikel 23, lid 2, van verordening nr. 110/2008 een beperkte afwijking bevat met betrekking tot merken die te goeder trouw zijn ingeschreven of waarop rechten te goeder trouw zijn verworven vóór de datum van inwerkingtreding van de bescherming van de betrokken geografische aanduiding in het land van oorsprong of vóór 1 januari 1996.

43 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de term „Cognac", die is opgenomen in de merken waarvan de inschrijving aan de basis ligt van de hoofdgedingen, zowel in bijlage III bij verordening nr. 110/2008 als in bijlage II bij verordening nr. 1576/89 wordt vermeld als geografische aanduiding ter benoeming van een gedistilleerde drank afkomstig uit Frankrijk. Afgezien van de bescherming ervan naar Frans recht, wordt de term „Cognac" derhalve krachtens het Unierecht als geografische aanduiding beschermd sinds 15 juni 1989, te weten de datum waarop verordening nr. 1576/89 in werking is getreden.

44 Dit volstaat om vast te stellen dat de merken die in de hoofdgedingen aan de orde zijn en die volgens de verwijzingsbeslissingen op 31 januari 2003 werden ingeschreven, geen aanspraak kunnen maken op de afwijking als bedoeld in artikel 23, lid 2, van verordening nr. 110/2008.

45 In deze omstandigheden dient op het eerste onderdeel van de tweede vraag te worden geantwoord dat de bevoegde nationale autoriteiten op grond van artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008 de inschrijving moeten weigeren of nietig verklaren van een merk dat een beschermde geografische aanduiding bevat en geen aanspraak kan maken op de temporele afwijking als bedoeld in artikel 23, lid 2, wanneer het gebruik van dat merk tot een van de in artikel 16 van deze verordening bedoelde situaties zou leiden.

Voorwaarden voor toepassing van artikel 16 van verordening nr. 110/2008

46 Artikel 16, sub a tot en met d, van verordening nr. 110/2008 ziet op verschillende gevallen waarin bij de verhandeling van een product uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen naar een geografische aanduiding in omstandigheden waarin hetzij het publiek kan worden misleid of minstens ertoe kan worden gebracht, een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product, hetzij de marktdeelnemer ten onrechte kan profiteren van de reputatie van de betrokken geografische aanduiding.

47 De bescherming die aldus door artikel 16 van verordening nr. 110/2008 aan geografische aanduidingen wordt verleend, moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van het doel dat door de registratie ervan wordt nagestreefd, te weten — zoals blijkt uit de veertiende overweging van de considerans van deze verordening — aan te geven dat gedistilleerde dranken hun oorsprong hebben op een bepaald grondgebied wanneer een kwaliteit, reputatie of ander kenmerk van die dranken hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan deze geografische oorsprong.

48 Concreet moet de omvang van deze bescherming worden beoordeeld tegen de achtergrond van de in artikel 15, lid 4, van verordening nr. 110/2008 geformuleerde basisregel, volgens welke gedistilleerde dranken enkel een in bijlage III geregistreerde geografische aanduiding mogen vermelden indien zij voldoen aan alle specificaties van het technische dossier dat overeenkomstig artikel 17 van deze verordening door de lidstaat van oorsprong aan de Commissie wordt overgelegd samen met de aanvraag tot registratie van de betrokken aanduiding.

49 De vraag of een bepaalde gedistilleerde drank voldoet aan de specificaties die van toepassing zijn op een beschermde geografische aanduiding, is een feitenkwestie die door de bevoegde nationale autoriteiten dient te worden beoordeeld en waarover moet worden beslist vóór het onderzoek van een eventuele toepassing van de bepalingen van artikel 16 van verordening nr. 110/2008.

50 De tweede vraag van de verwijzende rechter verwijst specifiek naar het geval waarin een merk dat een geografische aanduiding of de met deze aanduiding overeenkomende soortnaam en de vertaling ervan bevat, is ingeschreven voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties. Dit moet derhalve als uitgangspunt worden genomen bij het antwoord aan de verwijzende rechter op de vraag of een dergelijke situatie kan vallen onder de situaties als bedoeld in artikel 16 van verordening nr. 110/2008.

51 Voor zover deze vraag verwijst naar een merk dat de met een beschermde geografische aanduiding overeenkomende soortnaam en de vertaling ervan bevat, dient allereerst te worden opgemerkt dat artikel 15, lid 3, eerste alinea, van verordening nr. 110/2008 bepaalt dat de in bijlage III ervan geregistreerde geografische aanduidingen niet mogen verworden tot een soortnaam. Omgekeerd preciseert artikel 15, lid 3, tweede alinea, dat benamingen die een soortnaam zijn geworden, niet in deze bijlage III kunnen worden geregistreerd. Hieruit volgt dat voor de beoordeling van de geldigheid van de inschrijving van de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken niet kan worden betoogd dat de aanduiding „Cognac", die in bijlage III is geregistreerd, een soortnaam is geworden.

52 Hieraan dient te worden toegevoegd dat overeenkomstig artikel 14, lid 2, van verordening nr. 110/2008 de in die bijlage III geregistreerde geografische aanduidingen, zoals de aanduiding „Cognac", op het etiket en in de presentatie van een gedistilleerde drank niet mogen worden vertaald.

53 Met betrekking tot de in artikel 16 van verordening nr. 110/2008 bedoelde situaties dient te worden opgemerkt dat artikel 16, sub a, met name verwijst naar het directe of indirecte commerciële gebruik van een geografische aanduiding voor niet onder de registratie vallende producten voor zover die producten vergelijkbaar zijn met de geregistreerde gedistilleerde drank.

54 In het geval als bedoeld in de tweede prejudiciële vraag, waarin de niet onder een geografische aanduiding vallende producten gedistilleerde dranken zijn, lijkt het gewettigd om te oordelen dat het kan gaan om producten die vergelijkbaar zijn met de onder deze geografische aanduiding geregistreerde gedistilleerde drank. Los van de verschillende categorieën ervan, omvatten gedistilleerde dranken immers dranken die gemeenschappelijke objectieve kenmerken hebben en die uit het oogpunt van het relevante publiek bij zeer gelijksoortige gelegenheden worden gedronken. Bovendien worden zij vaak via dezelfde netwerken verhandeld en zijn zij aan soortgelijke regels inzake de verhandeling onderworpen.

55 Hieruit volgt dat in een dergelijk geval dient te worden geoordeeld dat bij gebruik van een merk dat een geografische aanduiding of een met deze aanduiding overeenkomende term en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de betreffende specificaties, sprake is van een direct commercieel gebruik van een geografische aanduiding voor producten die vergelijkbaar zijn met de onder deze aanduiding geregistreerde drank, maar niet onder deze registratie vallen, in de zin van artikel 16, sub a, van verordening nr. 110/2008.

56 Wat het begrip „voorstelling" als bedoeld in artikel 16, sub b, van verordening nr. 110/2008 betreft, waarnaar in de verwijzingsbeslissing in zaak C-4/10 wordt verwezen, dient eraan te worden herinnerd dat dit begrip een situatie betreft waarin de voor de aanduiding van een product gebruikte term een deel van een beschermde benaming bevat, zodat de consument bij het zien van de naam van het product als referentiebeeld het artikel waarvoor die benaming geldt, voor de geest zal komen (zie arresten van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Jurispr. blz. I-1301, punt 25, en 26 februari 2008, Commissie/Duitsland, C-132/05, Jurispr. blz. I-957, punt 44).

57 Meer in het bijzonder heeft het Hof zich op het standpunt gesteld dat dit het geval kon zijn bij producten die visuele gelijkenissen vertonen en verkoopsbenamingen die een fonetische en visuele gelijkenis vertonen (reeds aangehaalde arresten Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, punt 27, en Commissie/Duitsland, punt 46).

58 Het lijkt gewettigd om deze overwegingen toe te passen op het in de tweede prejudiciële vraag bedoelde geval van inschrijving van een merk dat een geografische aanduiding of een met deze aanduiding overeenkomende term en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties. Het gebruik van een merk dat het element „Cognac" bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de betreffende specificaties, kan derhalve worden aangemerkt als „voorstelling" in de zin van artikel 16, sub b, van verordening nr. 110/2008.

59 Hieraan dient te worden toegevoegd dat volgens deze bepaling de vermelding van de werkelijke oorsprong van het product of het gebruik van de geografische aanduiding in vertaling of vergezeld van een formulering waarin een woord zoals „genre", „type", „stijl", „trant" of „smaak" of een andere soortgelijke term voorkomt, deze kwalificatie niet wijzigt.

60 Voor zover de nationale rechter dit nuttig acht, dient hij voor de vaststelling van het bestaan van de in artikel 16, sub c en d, van verordening nr. 110/2008 bedoelde situaties te beoordelen, tegen de achtergrond van de door het Hof reeds verstrekte uitleggingsgegevens, of het gebruik van een merk dat een geografische aanduiding of een met deze aanduiding overeenkomende term en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties, tot misverstanden ten aanzien van de oorsprong van deze dranken aanleiding kan geven of de consument kan misleiden wat de werkelijke oorsprong ervan betreft.

61 Op het tweede onderdeel van de tweede vraag dient te worden geantwoord dat een situatie als bedoeld in deze vraag, te weten die van inschrijving van een merk dat een geografische aanduiding of een met deze aanduiding overeenkomende term en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties, valt onder de situaties als bedoeld in artikel 16, sub a en b, van verordening nr. 110/2008, onverminderd de eventuele toepassing van de andere voorschriften van dit artikel 16.

Derde en vierde vraag

62 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat een geografische aanduiding of de met deze aanduiding overeenkomende soortnaam en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties, moet worden geacht tot misleiding van het publiek te kunnen leiden.

63 Met zijn vierde vraag wenst deze rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat wanneer een lidstaat overeenkomstig deze bepaling heeft bepaald dat een merk nietig verklaard moet worden indien en voor zover dit merk in strijd is met andere dan merkenrechtelijke bepalingen, de inschrijving dient te worden geweigerd van een merk dat in strijd is met de bepalingen van verordening nr. 110/2008.

64 Gelet op het antwoord op de tweede vraag, behoeven deze twee vragen niet te worden beantwoord.

65 Uit dat antwoord blijkt immers dat de inschrijving van een merk dat een geografische aanduiding of de met deze aanduiding overeenkomende soortnaam en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties, minstens onder de situaties als bedoeld in artikel 16, sub a en b, van verordening nr. 110/2008 valt, en dat voorts de bevoegde nationale autoriteiten op grond van artikel 23, lid 1, van verordening nr. 110/2008 de inschrijving van een dergelijk merk moeten weigeren of nietig verklaren.

66 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de rechtstreekse toepasselijkheid van een verordening veronderstelt dat zij in werking treedt en ten gunste of ten laste van de rechtssubjecten wordt toegepast zonder dat daartoe enige maatregel tot opneming in het nationale recht is vereist, daar de nauwgezette naleving van deze plicht een onontbeerlijke voorwaarde is voor de gelijktijdige en eenvormige toepassing van verordeningen in de gehele Europese Unie (arrest Variola, reeds aangehaald, punt 10). Verordening nr. 110/2008 moet derhalve worden toegepast los van de regels die de omzetting van richtlijn 89/104 in de nationale rechtsorde waarborgen.

Kosten

67 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) Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad is van toepassing op de beoordeling van de geldigheid van de inschrijving van een merk dat een door deze verordening beschermde geografische aanduiding bevat, wanneer de inschrijving voor de inwerkingtreding van deze verordening heeft plaatsgevonden.

2) De artikelen 23 en 16 van verordening nr. 110/2008 moeten aldus worden uitgelegd dat:

— **de bevoegde nationale autoriteiten op grond van artikel 23, lid 1, van deze verordening de inschrijving moeten weigeren of nietig verklaren van een merk dat een beschermde geografische aanduiding bevat en geen aanspraak kan maken op de temporele afwijking als bedoeld in artikel 23, lid 2, wanneer het gebruik van dat merk tot een van de in artikel 16 van deze verordening bedoelde situaties zou leiden;**

— **een situatie als bedoeld in de tweede prejudiciële vraag, te weten die van inschrijving van een merk dat een geografische aanduiding of een met deze aanduiding overeenkomende term en de vertaling ervan bevat voor gedistilleerde dranken die niet voldoen aan de door deze aanduiding vereiste specificaties, valt onder de situaties als bedoeld in artikel 16, sub a en b, van verordening nr. 110/2008, onverminderd de eventuele toepassing van de andere voorschriften van dit artikel 16.**

ondertekeningen