

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

16 november 2004*

In zaak C-245/02,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Korkein oikeus (Finland) bij beslissing van 3 juli 2002, ingekomen bij het Hof op 5 juli 2002, in de procedure betreffende

Anheuser-Busch Inc.

tegen

Budějovický Budvar, národní podnik,

* Procestaal: Fins.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, kamerpresidenten, C. Gulmann, R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues en K. Schiemann, rechters,

advocaat-generaal: A. Tizzano,

griffier: M. Múgica Arzamendi, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting van 27 april 2004,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Anheuser-Busch Inc., vertegenwoordigd door R. Hilli, asianajaja, D. Ohlgart en B. Goebel, Rechtsanwálte,
- Budějovický Budvar, národní podnik, vertegenwoordigd door P. Backström en P. Eskola, asianajajat,
- de Finse regering, vertegenwoordigd door T. Pynnä als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door E. Paasivirta en R. Raith als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 juni 2004,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2, lid 1, 16, lid 1, en 70 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-overeenkomst”), die als bijlage I C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (hierna: „WTO-overeenkomst”) is gehecht en namens de Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1, 214).

- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de brouwerij Anheuser-Busch Inc. (hierna: „Anheuser-Busch”), gevestigd te Saint Louis, Missouri (Verenigde Staten), en Budějovický Budvar, národní podnik (hierna: „Budvar”),

gevestigd in de stad České Budějovice (Tsjechische Republiek), over de etikettering waaronder laatstgenoemde haar bier in Finland in de handel brengt en die volgens Anheuser-Busch een inbreuk vormt op de merken Budweiser, Bud, Bud Light en Budweiser King of Beers, waarvan deze houder is in de genoemde lidstaat.

Toepasselijke bepalingen

Bepalingen van internationaal recht

- 3 Artikel 8 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (*Recueil des traités des Nations Unies*, deel 828, nr. 11847, blz. 108; hierna: „Verdrag van Parijs”), bepaalt:

„De handelsnaam zal in alle landen der Unie, zonder verplichting van depot of inschrijving, beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.”

- 4 De WTO-overeenkomst en de TRIPs-overeenkomst, die daarvan deel uitmaakt, zijn in werking getreden op 1 januari 1995. Volgens artikel 65, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst waren de leden echter niet verplicht de bepalingen van deze overeenkomst toe te passen vóór het verstrijken van een algemene termijn van één jaar, te weten vóór 1 januari 1996 (hierna: „datum van toepassing”).

- 5 Artikel 1, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst, getiteld „Aard en reikwijdte van verplichtingen”, luidt:

„Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder ‚intellectuele eigendom’ verstaan alle categorieën intellectuele eigendom die worden genoemd in deel II, titels 1 tot en met 7.”

- 6 Artikel 2 van deze overeenkomst, getiteld „Verdragen inzake de intellectuele eigendom”, luidt:

„1. Wat betreft de delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs (1967) na.

2. Geen enkele bepaling in de delen I tot en met IV van deze Overeenkomst doet afbreuk aan de bestaande verplichtingen die de Leden jegens elkaar kunnen hebben ingevolge het Verdrag van Parijs, de Berner Conventie, het Verdrag van Rome en het Verdrag inzake de intellectuele eigendom met betrekking tot geïntegreerde schakelingen.”

- 7 Artikel 15 van de TRIPs-overeenkomst is getiteld „Voor bescherming in aanmerking komende onderwerpen” en behoort tot titel 2 van deel II van deze overeenkomst, dat de normen betreffende het bestaan, de reikwijdte en de gebruikmaking van rechten uit hoofde van merken bevat. Lid 1 daarvan luidt als volgt:

„Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen

kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. [...]"

- 8 Artikel 16 van de genoemde overeenkomst draagt de titel „Verleende rechten”. Lid 1 hiervan luidt:

„De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitende recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik.”

- 9 Artikel 17 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt onder de titel „Uitzonderingen”:

„De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten, zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden.”

10 Artikel 70 van deze overeenkomst, dat de titel „Bescherming van bestaande onderwerpen” draagt, luidt:

„1. Deze Overeenkomst scheidt geen verplichtingen met betrekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de Overeenkomst voor het Lid in kwestie.

2. Behalve indien in deze Overeenkomst anders is bepaald, scheidt deze Overeenkomst verplichtingen met betrekking tot alle onderwerpen die bestonden op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie en die op genoemde datum in dat Lid zijn beschermd, of die voldoen of later gaan voldoen aan de criteria voor bescherming ingevolge deze Overeenkomst. [...]

[...]

4. Wat betreft handelingen met betrekking tot specifieke voorwerpen waarin beschermde onderwerpen zijn belichaamd, die ingevolge de wetgeving overeenkomstig deze Overeenkomst inbreuk gaan vormen, en waarmee een aanvang was gemaakt of ten aanzien waarvan een aanzienlijke investering was gedaan, vóór de datum van aanvaarding van de WTO-overeenkomst door dat Lid, kan een Lid voorzien in een beperking van de aan de houder van het recht ter beschikking staande corrigerende maatregelen wat betreft de voortzetting van zulke handelingen na de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor dat Lid. In zulke gevallen voorziet het Lid evenwel ten minste in de betaling van een billijke vergoeding.

[...]”

Bepalingen van gemeenschapsrecht

- 11 Volgens de eerste overweging 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), heeft deze tot doel de nationale merkenwetgevingen aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
- 12 Blijkens de derde overweging van richtlijn 89/104 beoogt deze evenwel niet de volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten.
- 13 De leden 1, 2, 3 en 5 van artikel 5 van richtlijn 89/104, dat voornamelijk de draagwijdte van de door het merkenrecht te verlenen bescherming beoogt af te bakenen, luiden:

„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;

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor gelijke of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige redenen, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking;

[...]

5. De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige redenen, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

- 14 Artikel 6 van richtlijn 89/104 is getiteld „Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen”. Lid 1 daarvan bepaalt:

„1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

a) van diens naam en adres;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

Bepalingen van nationaal recht

Merkenrecht

- 15 Artikel 3, eerste alinea, van de tavaramerkkilaki (merkenwet) (7/1964), van 10 januari 1964, bepaalt:

„Iedere persoon kan in het kader van zijn handelsactiviteiten zijn naam, adres of handelsnaam gebruiken als handelssymbool voor zijn waren, tenzij het gebruik van

dit symbool gevaar oplevert voor verwarring met het beschermde merk van een derde of met een naam, adres of handelsnaam die door een derde rechtmatig in zijn handelsactiviteiten wordt gebruikt.”

- 16 Artikel 4, eerste alinea, van de tavamerkkilaki bepaalt:

„Het in de artikelen 1 tot en met 3 van deze wet bedoelde recht om op zijn waren een onderscheidend teken te gebruiken houdt in dat niemand anders dan de merkhouders in het economisch verkeer ter aanduiding van zijn waren tekens die tot verwarring kunnen leiden, mag gebruiken op de waren of de verpakking daarvan, in reclamemateriaal of handelsdocumenten of op enige andere wijze, mondeling gebruik daaronder begrepen. [...]”

- 17 Artikel 6, eerste alinea, van de tavamerkkilaki luidt:

„Tekens kunnen slechts gevaar voor verwarring in de zin van deze wet opleveren indien zij gelijke of soortgelijke waren aanduiden.”

- 18 Wanneer meerdere personen zich beroepen op het uitsluitende recht om op hun waren tekens te gebruiken die gevaar voor verwarring opleveren, wordt ingevolge artikel 7 van de tavamerkkilaki voorrang verleend aan de persoon die een eerder recht inroept, voorzover het gevorderde recht niet teniet is gegaan, bij voorbeeld wegens stilzitten van de houder.

- 19 Krachtens artikel 14, eerste alinea, punt 6, van de tavaramerkkilaki, kunnen geen merken worden ingeschreven die gevaar voor verwarring met de beschermde handelsnaam, het secundair teken of het merk van een andere marktdeelnemer opleveren.
- 20 Volgens de verwijzende rechter heeft de nationale wetgever aangenomen dat de tavaramerkkilaki in overeenstemming is met de TRIPs-overeenkomst en daarom niet hoefde te worden gewijzigd, en dat de bepalingen van de tavaramerkkilaki met betrekking tot het gevaar voor verwarring tussen merken voor gelijke of soortgelijke waren verenigbaar zijn met richtlijn 89/104 en derhalve ongewijzigd konden blijven.

Handelsnamenrecht

- 21 Krachtens artikel 2, lid 1, van de toiminimilaki (handelsnamenwet) van 2 februari 1979 (128/1979; hierna: „toiminimilaki”) wordt het uitsluitende recht op het gebruik van een handelsnaam verkregen door de inschrijving van deze naam of doordat hij algemeen gangbaar is.
- 22 Artikel 2, lid 3, van de toiminimilaki bepaalt:

„Een handelsnaam wordt geacht algemeen gangbaar te zijn wanneer hij algemene bekendheid geniet in de kringen waarop de marktdeelnemer zijn activiteiten richt.”

- 23 De verwijzende rechter wijst erop dat artikel 8 van het Verdrag van Parijs in zijn rechtspraak aldus is uitgelegd, dat deze bepaling niet alleen de in Finland ingeschreven of algemeen gangbare handelsnamen beschermt, maar ook de buitenlandse handelsnamen die in een andere staat welke partij is bij dit Verdrag, zijn ingeschreven, en de bijkomende tekens die in deze handelsnaam zijn vervat. Volgens deze rechtspraak is de bescherming van deze buitenlandse handelsnamen evenwel afhankelijk van de voorwaarde dat het „opvallende” gedeelte van de handelsnaam, althans in zekere mate, bekendheid geniet in de betrokken Finse handelskringen.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

- 24 Anheuser-Busch is in Finland houder van de biermerken Budweiser, Bud, Bud Light en Budweiser King of Beers, die tussen 5 juni 1985 en 5 augustus 1992 zijn ingeschreven. De eerste aanvraag om inschrijving van deze merken, namelijk voor het merk Budweiser, dateert van 24 oktober 1980.
- 25 Op 1 februari 1967 heeft Budvar haar handelsnaam laten inschrijven in het Tsjechoslovaakse handelsregister. Deze inschrijving geschiedde in het Tsjechisch („Budějovický Budvar, národní podnik”), het Engels („Budweiser Budvar, National Corporation”) en het Frans („Budweiser Budvar, Entreprise nationale”). Budvar was in Finland voorts houder van de biermerken Budvar en Budweiser Budvar, die respectievelijk op 21 mei 1962 en 13 november 1972 werden ingeschreven, maar is door de Finse rechterlijke instanties van dit recht vervallen verklaard wegens niet-gebruik.

- 26 Bij een op 11 oktober 1996 ingediend verzoekschrift heeft Anheuser-Busch de Helsingin käräjäoikeus (rechtbank van eerste aanleg te Helsinki, Finland) verzocht, Budvar te verbieden om in Finland de merken Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud en Budweiser Budbraü nog langer te gebruiken of opnieuw te gebruiken als tekens voor het in de handel brengen en het verkopen van door Budvar geproduceerd bier. Voorts heeft Anheuser-Busch geconcludeerd tot staking van het gebruik van alle benamingen die in strijd zijn met dit verbod, met veroordeling van Budvar tot vergoeding van de schade wegens schending van haar merkrechten.
- 27 Anheuser-Busch heeft dienaangaande betoogd dat de door Budvar gebruikte tekens gevaar voor verwarring met haar eigen merken opleveren in de zin van de tavamerkkilaki, aangezien deze tekens en merken gelijke of soortgelijke waren aanduiden.
- 28 Bij dezelfde gelegenheid heeft Anheuser-Busch gevorderd, dat het Budvar, op straffe van boete krachtens de toiminimilaki, zou worden verboden om in Finland gebruik te maken van de handelsnamen „Budějovický Budvar, národní podnik“, „Budweiser Budvar“, „Budweiser Budvar, national enterprise“, „Budweiser Budvar, Entreprise nationale“ en „Budweiser Budvar, National Corporation“, omdat dit gevaar voor verwarring met haar eigen merken opleverden.
- 29 Budvar heeft voor haar verweer aangevoerd dat de tekens die zij in Finland gebruikt om haar bier in de handel te brengen, niet met de merken van Anheuser-Busch kunnen worden verward. Zij heeft voorts betoogd dat wat het teken „Budweiser Budvar“ betreft, de inschrijving van haar handelsnaam in het Tsjechisch, het Engels en het Frans haar overeenkomstig artikel 8 van het Verdrag van Parijs in Finland een eerder recht verleent ten opzichte van de merken en de etiketten van Anheuser-Busch en dat dit recht derhalve krachtens deze bepaling bescherming geniet.

- 30 Bij vonnis van 1 oktober 1998 heeft de Helsingin käräjäoikeus geconcludeerd dat de etiketten van de door Budvar in Finland gebruikte bierflesjes en in het bijzonder het dominerende teken daarop „Budějovický Budvar”, met name gelet op het totaalbeeld daarvan, zo sterk van de merken van Anheuser-Busch verschilden dat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken waren bestond.
- 31 Voorts besliste deze rechterlijke instantie dat het teken „BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR NATIONAL ENTERPRISE”, dat op de etiketten onder dit dominerende teken en in veel kleinere letters werd vermeld, niet als merk werd gebruikt, maar enkel de handelsnaam van de brouwerij aanduidde. Hij was dienaangaande van oordeel dat Budvar het recht had om dit teken te gebruiken, aangezien het de als zodanig ingeschreven Engelse versie van zijn handelsnaam betrof, die volgens verklaringen van getuigen in de betrokken handelskringen in elk geval in enige mate bekendheid genoot ten tijde van de inschrijving van de merken van Anheuser-Busch, zodat deze handelsnaam ook in Finland krachtens artikel 8 van het Verdrag van Parijs bescherming genoot.
- 32 In hoger beroep heeft de Helsingin hovioikeus (hof van beroep te Helsinki, Finland) bij arrest van 27 juni 2000 geoordeeld dat bovengenoemde getuigenverklaringen niet volstonden om te bewijzen dat de Engelse versie van de handelsnaam vóór de inschrijving van de merken van Anheuser-Busch, althans in enige mate, bekendheid genoot in de betrokken handelskringen in Finland. Deze rechterlijke instantie heeft het vonnis van de Helsingin käräjäoikeus dan ook vernietigd voorzover daarin is geoordeeld dat de Engelse versie van de handelsnaam in Finland bescherming moest genieten krachtens artikel 8 van het Verdrag van Parijs.
- 33 Zowel Anheuser-Busch als Budvar hebben vervolgens bij de Korkein oikeus (Fins opperste gerechtshof) het arrest van de Helsingin hovioikeus aangevochten, waarbij zij zich in wezen beriepen op dezelfde argumenten als die welke in eerste aanleg en in hoger beroep reeds waren aangevoerd.

- 34 In zijn verwijzingsbeslissing stelt de Korkein oikeus vast dat uit punt 35 van het arrest van 14 december 2000, Dior e.a. (C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307), volgt dat het Hof bevoegd is om een bepaling van de TRIPs-overeenkomst uit te leggen wanneer deze zowel op onder het nationale recht vallende situaties als op onder het gemeenschapsrecht vallende situaties kan worden toegepast, zoals het geval is op het gebied van het merkenrecht.
- 35 Voorts heeft het Hof, aldus de verwijzende rechter, in de punten 47 tot en met 49 van voormeld arrest geoordeeld dat op de gebieden waarop de TRIPs-overeenkomst van toepassing is, een situatie onder het gemeenschapsrecht valt wanneer het een gebied betreft waarop de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, maar dat daarvan geen sprake is in geval van een gebied waarop de Gemeenschap nog niet regelgevend is opgetreden, dat bijgevolg tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort.
- 36 Volgens de Korkein oikeus hebben de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst inzake merken betrekking op een gebied waarop de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, dat dus onder het gemeenschapsrecht valt. De Gemeenschap heeft evenwel tot op heden geen regelgeving vastgesteld op het gebied van handelsnamen.
- 37 Met betrekking tot de vraag of de TRIPs-overeenkomst *ratione temporis* van toepassing is, volgt volgens de verwijzende rechter uit de punten 49 en 50 van het arrest van 13 september 2001, Schieving-Nijstad e.a. (C-89/99, Jurispr. blz. I-5851), dat de TRIPs-overeenkomst krachtens artikel 70, lid 1, daarvan van toepassing is voorzover de inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten voortduurt na de datum waarop de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst voor de Gemeenschap en de lidstaten in werking is getreden.

38 De verwijzende rechter stelt bovendien vast dat de TRIPs-overeenkomst krachtens artikel 70, lid 2, daarvan, behoudens andersluidende bepalingen van deze overeenkomst, verplichtingen schept met betrekking tot alle onderwerpen die op de datum van toepassing daarvan voor het lid in kwestie bestonden en die op de genoemde datum in dat lid zijn beschermd, of die voldoen of later gaan voldoen aan de criteria voor bescherming ingevolge deze overeenkomst.

39 Onder die omstandigheden heeft de Korkein oikeus besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

„1) Wanneer sprake is van conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, en dit conflict is ontstaan vóór de inwerkingtreding van de TRIPs-overeenkomst, moeten de bepalingen van deze overeenkomst dan worden toegepast om uit te maken welke van de twee rechten een eerdere rechtsgrondslag heeft, indien wordt aangevoerd dat de beweerde inbreuk op het merk heeft voortgeduurd na de datum waarop de TRIPs-overeenkomst in de Gemeenschap en haar lidstaten van toepassing is geworden?

2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:

a) kan de handelsnaam van een onderneming eveneens worden beschouwd als teken voor waren of diensten in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst?

b) Indien punt a van de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:

onder welke voorwaarden kan een handelsnaam worden beschouwd als teken voor waren of diensten in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst?

3) Indien punt a van de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord:

a) hoe moet de verwijzing naar bestaande eerdere rechten in artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst worden uitgelegd? Kan het recht op een handelsnaam ook als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, worden beschouwd?

b) Indien punt a van de derde vraag bevestigend wordt beantwoord, hoe moet de verwijzing naar bestaande eerdere rechten in artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst worden uitgelegd wanneer het gaat om een handelsnaam die niet is ingeschreven, noch algemeen gangbaar in de staat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming van het merk tegen de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, gelet op de in artikel 8 van het Verdrag van Parijs geformuleerde verplichting tot bescherming van de handelsnaam ongeacht of hij is ingeschreven, en op het feit dat de Vaste Beroepsinstantie van de WTO heeft geoordeeld dat de in artikel 2, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst bedoelde verwijzing naar artikel 8 van het Verdrag van Parijs inhoudt dat de leden van de WTO op grond van deze overeenkomst verplicht zijn handelsnamen overeenkomstig laatstgenoemde bepaling te beschermen? Is het in een dergelijk geval bij de beoordeling of de handelsnaam ten aanzien van een merk een eerdere rechtsgrondslag in de

zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst heeft, van beslissende betekenis:

- (i) dat de handelsnaam vóór de datum waarop de inschrijving van het merk in de betrokken staat werd aangevraagd, daar, althans in enige mate, bekend was in de relevante handelskringen van de staat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming van het merk wordt gevorderd;

- (ii) of dat de handelsnaam vóór de datum waarop de inschrijving van het merk in de betrokken staat werd aangevraagd, werd gebruikt in het economisch verkeer van de staat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming van het merk wordt gevorderd;

- (iii) of kan enige andere omstandigheid bepalend zijn om de handelsnaam als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst te beschouwen?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

De ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing

- ⁴⁰ Volgens Anheuser-Busch is het verzoek om een prejudiciële beslissing in zijn geheel niet-ontvankelijk omdat de TRIPs-overeenkomst *ratione temporis* noch *ratione materiae* van toepassing is op het hoofdgeding. Bijgevolg is het Hof in casu niet bevoegd om de desbetreffende bepalingen van die overeenkomst uit te leggen.

- 41 Volgens de rechtspraak van het Hof is het bevoegd om een bepaling van de TRIPs-overeenkomst op verzoek van de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten uit te leggen, wanneer deze worden verzocht om met toepassing van hun nationale recht maatregelen te gelasten ter bescherming van de rechten die voortvloeien uit een binnen de werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst vallende communautaire regeling (zie in die zin arrest Dior e.a., reeds aangehaald, punten 35 en 40, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 42 Aangezien de Gemeenschap partij is bij de TRIPs-overeenkomst, moet het communautaire merkenrecht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd (zie met betrekking tot een zowel onder een bepaling van de TRIPs-overeenkomst als onder richtlijn 89/104 vallende situatie, arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 20).
- 43 Het Hof is dus bevoegd tot uitlegging van artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst, de bepaling waarop de tweede en de derde prejudiciële vraag betrekking hebben.
- 44 Of de TRIPs-overeenkomst, met name artikel 16 daarvan, relevant is voor de beslechting van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde geschil, hangt af van de wijze waarop deze bepaling moet worden uitgelegd, hetgeen juist het voorwerp is van de tweede en de derde prejudiciële vraag. Bijgevolg valt de vraag van de toepasselijkheid *ratione materiae* van de TRIPs-overeenkomst samen met de laatste twee prejudiciële vragen en zal deze worden behandeld bij de beantwoording van die vragen.
- 45 De vraag van de toepasselijkheid *ratione temporis* is aan de orde in de eerste prejudiciële vraag.

- 46 Derhalve moet het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk worden verklaard.

De eerste vraag

- 47 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de TRIPs-overeenkomst van toepassing is in geval van conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer dit conflict vóór de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst is ontstaan, maar na die datum heeft voortgeduurd.
- 48 In de punten 49 en 50 van het arrest Schieving-Nijstad e.a., reeds aangehaald, heeft het Hof reeds geoordeeld dat ook al is de gestelde inbreuk op een merk begonnen vóór de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst — te weten vóór 1 januari 1996 —, dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat deze handelingen zich vóór die datum hebben „voorgedaan” in de zin van artikel 70, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst. Het Hof heeft daarbij gepreciseerd dat indien de aan de derde verweten handelingen zijn voortgezet tot de datum waarop de rechter uitspraak heeft gedaan — in de zaak die tot het genoemde arrest heeft geleid, dus na de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst — de betrokken bepaling van deze overeenkomst *ratione temporis* relevant was voor de beslechting van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde geschil.
- 49 Artikel 70, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst heeft enkel tot gevolg dat deze overeenkomst geen verplichtingen oplegt voor „handelingen die zich hebben voorgedaan” vóór de datum van toepassing daarvan, maar sluit deze verplichtingen niet uit voor situaties die na deze datum voortduren. Artikel 70, lid 2, van deze overeenkomst verduidelijkt daarentegen dat verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst worden geschapen met name voor „alle onderwerpen die bestonden [...] en [...] zijn beschermd” op de datum van toepassing daarvan voor een lid van de Wereldhandelsorganisatie (hierna: „WTO”), zodat dit lid vanaf die datum gehouden

is alle verplichtingen uit hoofde van de TRIPs-overeenkomst na te komen met betrekking tot deze bestaande onderwerpen [zie eveneens in die zin het rapport van de binnen de WTO ingestelde Beroepsinstantie van 18 september 2000, Canada — *Durée de la protection conférée par un brevet (AB-2000-7)*, WT/DS170/AB/R, punten 69, 70 en 71].

50 Artikel 70, lid 4, van de TRIPs-overeenkomst betreft trouwens handelingen met betrekking tot specifieke voorwerpen waarin beschermde onderwerpen zijn belichaamd, die ingevolge de wetgeving overeenkomstig deze overeenkomst een inbreuk gaan vormen, en waarmee een aanvang was gemaakt of ten aanzien waarvan een aanzienlijke investering was gedaan vóór de datum van aanvaarding van de WTO-overeenkomst. In een dergelijke situatie kunnen de leden krachtens deze bepaling voorzien in een beperking van de aan de houder van het recht ter beschikking staande corrigerende maatregelen wat betreft de voortzetting van zulke handelingen na de datum van toepassing van deze overeenkomst voor het betrokken WTO-lid.

51 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de in Finland aan Budvar verweten handelingen weliswaar vóór de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst zijn begonnen, maar na die datum hebben voortgeduurd. Voorts staat vast dat de inbreukprocedure betrekking heeft op tekens die in Finland als merk bescherming genoten op de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst, te weten 1 januari 1996 voor deze lidstaat, en dat deze procedure is ingeleid op 11 oktober 1996, dat wil zeggen na die datum.

52 Uit het voorgaande volgt dat de TRIPs-overeenkomst krachtens artikel 70, leden 1 en 2 daarvan, van toepassing is op een dergelijke situatie.

53 Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord dat de TRIPs-overeenkomst van toepassing is in geval van conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer dit conflict vóór de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst is ontstaan, maar na die datum heeft voortgeduurd.

De tweede en de derde vraag

Voorafgaande opmerkingen

- 54 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat de bepalingen van de TRIPs-overeenkomst, gelet op hun aard en opzet, geen rechtstreekse werking hebben. Deze bepalingen behoren in beginsel niet tot de normen waaraan het Hof krachtens artikel 230, eerste alinea, EG handelingen van de gemeenschapsinstellingen toetst, en zijn evenmin van dien aard, dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen voor de rechter (zie in die zin arrest Dior e.a., reeds aangehaald, punten 42-45).
- 55 Uit de rechtspraak van het Hof volgt evenwel dat de nationale rechterlijke autoriteiten, wanneer zij worden verzocht om met toepassing van hun nationale recht maatregelen te gelasten ter bescherming van rechten die tot een gebied behoren waarop de TRIPs-overeenkomst van toepassing is en waarop de Gemeenschap reeds regelgevend is opgetreden, zoals het geval is op het gebied van het merkenrecht, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk moeten toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen van de TRIPs-overeenkomst (zie in die zin onder meer arrest Dior e.a., reeds aangehaald, punten 42-47).
- 56 Voorts zij eraan herinnerd dat volgens deze rechtspraak de bevoegde autoriteiten die het relevante nationale recht moeten toepassen en uitleggen, dit ook zoveel mogelijk dienen te doen in het licht van de bewoordingen en het doel van richtlijn 89/104, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen (zie met name arrest van 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 60, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 57 Bijgevolg moeten de relevante bepalingen van het nationale merkenrecht in casu zoveel mogelijk worden toegepast en uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen van zowel richtlijn 89/104 als de TRIPs-overeenkomst.

De tweede vraag

- 58 Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden een handelsnaam een teken in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst kan vormen, zodat de houder van een merk krachtens deze bepaling het uitsluitende recht heeft om het gebruik daarvan door een derde die daartoe geen toestemming heeft, te beletten.
- 59 In de eerste plaats volgt, wat richtlijn 89/104 betreft, uit de rechtspraak van het Hof met betrekking tot het in artikel 5, lid 1, van deze richtlijn bedoelde begrip gebruik door een derde, dat het aan het merk verbonden uitsluitende recht is verleend om de houder ervan de mogelijkheid te bieden zijn specifieke belangen als merkhouder te beschermen, dat wil zeggen te verzekeren 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 en met name aan de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen (zie arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 51 en 54).
- 60 Dat is in het bijzonder het geval indien het aan de derde verweten gebruik van het teken de indruk doet ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren van de derde en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn. Dienaangaande moet worden nagegaan of de betrokken consument,

waaronder ook de consument aan wie de waren worden getoond nadat zij het verkooppunt van de derde hebben verlaten, in het aldus door de derde gebruikte teken een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing kan zien dat de waren van de derde afkomstig zijn van die onderneming (zie in die zin arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 56 en 57).

- 61 De verwijzende rechter moet deze controle verrichten op basis van de concrete omstandigheden van het in het hoofdgeding aan de derde verweten gebruik van het teken, in dit geval de etikettering die Budvar in Finland op zijn waren heeft aangebracht.
- 62 De verwijzende rechter moet tevens bevestigen of in casu sprake is van een gebruik dat plaatsvindt „in het economisch verkeer” en „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 (zie met name arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punten 40 en 41).
- 63 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, volgt uit de rechtspraak van het Hof dat, in geval van gelijkheid tussen het teken en het merk en tussen de waren of diensten, de door artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 verleende bescherming absoluut is, terwijl in het in dit artikel 5, lid 1, sub b, bedoelde geval voor de bescherming van de merkhouder bovendien moet worden bewezen dat bij het publiek verwarring kan ontstaan wegens de gelijkheid of overeenstemming tussen de tekens en de merken en tussen de gemerkte waren of diensten (zie in die zin arresten van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punt 28, en 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punten 48 en 49).
- 64 Indien evenwel blijkt uit de door de verwijzende rechter te verrichten controles, bedoeld in punt 60 van het onderhavige arrest, dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken voor een ander doel wordt gebruikt dan ter onderscheiding van de betrokken waren — met name als handelsnaam of als maatschappelijke benaming — dient overeenkomstig artikel 5, lid 5, van richtlijn 89/104 naar de rechtsorde van de

betrokken lidstaat te worden gekeken teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming van de merkhouder die beweert schade te lijden ten gevolge van het gebruik van dit teken als handelsnaam of maatschappelijke benaming (zie arrest van 21 november 2002, *Robelco*, C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punten 31 en 34).

- 65 In de tweede plaats zij wat de TRIPs-overeenkomst betreft eraan herinnerd, dat deze primair ten doel heeft de bescherming van de intellectuele eigendom wereldwijd te versterken en te harmoniseren (zie arrest *Schieving-Nijstad e.a.*, reeds aangehaald, punt 36, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 66 Volgens de preambule van de TRIPs-overeenkomst heeft deze tot doel „de verstoring van en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen”, „rekening houdend met de noodzaak een doeltreffende en toereikende bescherming van de intellectuele eigendom te bevorderen”, alsmede te verzekeren dat „maatregelen en procedures om de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te handhaven niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer worden”.
- 67 Artikel 16 van de TRIPs-overeenkomst verleent de houder van een ingeschreven merk een op internationaal niveau overeengekomen minimumniveau aan uitsluitende rechten, dat alle WTO-leden in hun nationale wetgeving moeten waarborgen. Deze uitsluitende rechten beschermen de merkhouder tegen inbreuken die derden welke geen toestemming daartoe hebben, zouden kunnen plegen op het ingeschreven merk [zie eveneens het rapport van 2 januari 2002 van de binnen de WTO ingestelde Beroepsinstantie, Verenigde Staten — Artikel 211 van de algemene wet van 1998 houdende kredietopeningen (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punt 186].
- 68 Artikel 15 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt met name dat elk teken of elke combinatie van tekens waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen, een handelsmerk kan vormen.

- 69 Evenals artikel 2 van richtlijn 89/104 bevestigt deze bepaling van de TRIPs-overeenkomst derhalve de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (zie aangaande richtlijn 89/104, met name arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 49).
- 70 Uit een en ander volgt dat waar de relevante bepalingen van het nationale merkenrecht zoveel mogelijk worden uitgelegd in het licht van de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen van gemeenschapsrecht, in dit geval richtlijn 89/104, een uitlegging op basis van de bewoordingen en het doel van de betrokken bepalingen van de TRIPs-overeenkomst daaraan niet afdoet (zie punt 57 van het onderhavige arrest).
- 71 De relevante bepalingen van het nationale merkenrecht moeten derhalve aldus worden toegepast en uitgelegd, dat de uitoefening van het aan de merkhouders verleende uitsluitende recht om het gebruik van dit teken als merk of van een soortgelijk teken te beletten, moet worden voorbehouden voor de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de oorsprong van de waren te waarborgen.
- 72 Deze uitlegging wordt voor het overige bevestigd door de in punt 66 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte algemene doelstelling van de TRIPs-overeenkomst, die impliceert dat een evenwicht wordt verzekerd tussen het streven naar vermindering van de verstoringen en de belemmeringen van de internationale handel en het oogmerk, een doeltreffende en toereikende bescherming van het intellectuele-eigendomsrecht te bevorderen, zodat de maatregelen en de procedures om de rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom te doen eerbiedigen, niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer worden (zie in die zin arrest Schieving-Nijstad e.a., reeds aangehaald, punt 38). Dit onderscheid sluit eveneens aan bij de in punt 67 van het onderhavige arrest vermelde bijzondere doelstelling van artikel 16 van de TRIPs-overeenkomst om het op internationaal niveau overeengekomen minimumniveau aan uitsluitende rechten te waarborgen.

- 73 Bovendien komen de in artikel 16 van de TRIPs-overeenkomst gestelde voorwaarden, volgens welke, in de authentieke Franse, Engelse en Spaanse versie, het gebruik moet geschieden „au cours d'opérations commerciales”, „in the course of trading”, „en el curso de operaciones comerciales”, en „pour des produits”, „for goods” en „para bienes”, kennelijk overeen met de voorwaarden gesteld in artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104, volgens welke het gebruik moet plaatsvinden „in het economisch verkeer” (in de Franse, Engelse en Spaanse versie respectievelijk „dans la vie des affaires”, „in the course of trade”, „en el tráfico económico”) en „voor [...] waren (in voormelde versies respectievelijk „pour des produits”, „in relation to goods” en „para productos”).
- 74 Hieraan zij toegevoegd dat, indien uit de door de verwijzende rechter te verrichten verificaties blijkt dat de merkhouders in casu zijn uitsluitende rechten bedoeld in artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst kan laten gelden om het aan de derde verweten gebruik te beletten, deze overeenkomst een andere bepaling bevat die relevant kan zijn voor de beslechting van het hoofdgeding.
- 75 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat het Hof de nationale rechter alle uitleggingsgegevens met betrekking tot het gemeenschapsrecht dient te verschaffen die van nut kunnen zijn voor de beslechting van de voor hem dienende zaak, ongeacht of deze in zijn vragen worden genoemd (zie arrest van 7 september 2004, *Trojani*, C-456/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38, en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 76 In het kader van de onderhavige zaak moeten met name de mogelijke gevolgen worden onderzocht van artikel 17 van de TRIPs-overeenkomst, krachtens hetwelk de WTO-leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten, zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden. Het gebruik te goeder trouw van het teken door een derde kan, met name wanneer het gaat om de vermelding van diens naam of adres, een dergelijke uitzondering vormen.

77 Wat de Gemeenschap betreft, is in een dergelijke uitzondering voorzien in artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104, dat in wezen derden toestaat het teken te gebruiken ter aanduiding van hun naam of adres, op voorwaarde dat dit gebruik in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

78 Het is juist dat de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen een in het proces-verbaal van de Raad bij de vaststelling van richtlijn 89/104 opgenomen gemeenschappelijke verklaring hebben afgegeven volgens welke deze bepaling enkel betrekking heeft op de naam van natuurlijke personen.

79 De uitlegging die in een dergelijke verklaring wordt gegeven, kan evenwel niet in aanmerking worden genomen wanneer de inhoud ervan nergens in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden, en heeft derhalve geen juridische waarde. Deze beperking is door de Raad en de Commissie overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring, volgens welke „[d]e hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie [...] geen onderdeel [vormen] van de rechtshandeling en [...] de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet [laten]” (zie arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 17, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

80 De aanzienlijke beperking van het begrip „naam”, zoals deze uit de in punt 78 van het onderhavige arrest vermelde verklaring voortvloeit, is echter niet terug te vinden in de bewoordingen van artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104. Bijgevolg heeft deze verklaring geen juridische waarde.

81 De in artikel 6, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 bedoelde uitzondering kan in beginsel door een derde worden inroepen om ter aanduiding van zijn handelsnaam

gebruik te mogen maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ook al gaat het om een onder artikel 5, lid 1, van deze richtlijn vallend gebruik, dat de houder van het merk krachtens de uitsluitende rechten die deze bepaling hem verleent, in beginsel zou kunnen verbieden.

82 Daartoe moet wel sprake zijn gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, het enige in artikel 6, lid 1, van richtlijn 89/104 vermelde beoordelingscriterium. De voorwaarde van „eerlijk gebruik” is in wezen een uiting van de verplichting tot loyaliteit ten opzichte van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder (zie arrest van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 24, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het gaat dus in hoofdzaak om dezelfde voorwaarde als die welke in artikel 17 van de TRIPs-overeenkomst wordt gesteld.

83 Dienaangaande zij opgemerkt, dat bij de beoordeling van de inachtneming van dit vereiste van eerlijk gebruik rekening moet worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren van de derde en de houder van het merk of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk, alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat in de lidstaat waar het is ingeschreven en waar bescherming wordt gevraagd, een zekere bekendheid geniet, waaruit de derde voordeel zou kunnen halen om zijn waren in de handel te brengen.

84 De nationale rechter moet overgaan tot een algemene beoordeling van alle relevante omstandigheden, daaronder begrepen de etikettering van de fles, teneinde meer in het bijzonder te bepalen of de producent van de drank die de handelsnaam draagt, kan worden geacht zich schuldig te maken aan oneerlijke mededinging ten opzichte van de merkhouder (zie in die zin arrest Gerolsteiner Brunnen, reeds aangehaald, punten 25 en 26).

85 Derhalve moet op de tweede vraag worden geantwoord als volgt:

- een handelsnaam kan een teken in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst vormen. Deze bepaling beoogt de houder van een merk het uitsluitende recht te verlenen om het gebruik ervan door een derde te beletten indien het betrokken gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen;

- de in artikel 17 van de TRIPs-overeenkomst bedoelde uitzonderingen hebben met name tot doel, de derde toe te staan om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op voorwaarde evenwel dat dit gebruik strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

De derde vraag

- 86 Met de derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of en, in voorkomend geval, onder welke voorwaarden een handelsnaam die niet is ingeschreven noch algemeen gangbaar is in de lidstaat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming daarvan tegenover de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, kan worden beschouwd als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst, gelet met name op de verplichtingen tot bescherming van de handelsnaam die voor deze lidstaat voortvloeien uit artikel 8 van het Verdrag van Parijs en artikel 2, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst.

- 87 Indien blijkt uit de verificaties die door de verwijzende rechter moeten worden verricht overeenkomstig de in antwoord op de tweede vraag in punt 60 van het onderhavige arrest geformuleerde beginselen, dat het gebruik van de handelsnaam onder artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de TRIPs-overeenkomst valt, heeft de houder van een merk het uitsluitende recht om dit gebruik, onverminderd het bepaalde in artikel 17 van die overeenkomst, te beletten.
- 88 Artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst bepaalt evenwel dat dit uitsluitende recht „bestaande eerdere rechten” onverlet laat.
- 89 Deze bepaling moet aldus worden begrepen dat indien de houder van een handelsnaam beschikt over een binnen de werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst vallend recht dat is ontstaan vóór het recht op het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken en dat hem toestaat een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, dit gebruik niet kan worden verboden krachtens het uitsluitende recht dat het merk aan zijn houder verleent overeenkomstig artikel 16, lid 1, eerste volzin, van deze overeenkomst.
- 90 Opdat die bepaling, aldus begrepen, toepasselijk is, is in de eerste plaats vereist dat de derde zich op een binnen de materiële werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst vallend recht kan beroepen.
- 91 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de handelsnaam een recht vormt dat onder de uitdrukking „intellectuele eigendom” in de zin van artikel 1, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst valt. Bovendien vloeit uit artikel 2, lid 1, van deze overeenkomst voort dat de bescherming van handelsnamen, waarin specifiek is voorzien in artikel 8 van het Verdrag van Parijs, uitdrukkelijk in deze overeenkomst is opgenomen. De WTO-

leden zijn krachtens de TRIPs-overeenkomst dus verplicht handelsnamen te beschermen (zie eveneens het rapport van de Beroepsinstantie binnen de WTO, Verenigde Staten — Artikel 211 van de algemene wet van 1998 houdende kredietopeningen, reeds aangehaald, punten 326-341).

- 92 Hieruit volgt dat de betrokken handelsnaam, voorzover hij een bestaand onderwerp in de zin van artikel 70, lid 2, van de TRIPs-overeenkomst vormt, zoals in punt 49 van het onderhavige arrest is uiteengezet, krachtens de TRIPs-overeenkomst moet worden beschermd.
- 93 Bijgevolg vormt de handelsnaam een binnen de materiële werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst vallend recht, zodat aan deze eerste voorwaarde van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst is voldaan.
- 94 Vervolgens moet sprake zijn van een bestaand recht. Het woord „bestaand” betekent dat het betrokken recht binnen de temporele werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst moet vallen en nog steeds beschermd moet zijn op het tijdstip waarop de houder van dit recht zich daarop beroept in zijn verzet tegen de aanspraken van de houder van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken.
- 95 In het onderhavige geval moet dus worden nagegaan of de betrokken handelsnaam, waarvan vaststaat dat hij in de lidstaat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming daarvan ten opzichte van de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, niet is ingeschreven noch algemeen gangbaar is, beantwoordt aan de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest vermelde voorwaarden.

- 96 Dienaangaande volgt uit artikel 8 van het Verdrag van Parijs, welke bepaling, zoals in punt 91 van het onderhavige arrest is opgemerkt, krachtens de TRIPs-overeenkomst moet worden nageleefd, dat de bescherming van de handelsnaam moet worden verzekerd, zonder dat deze afhankelijk kan worden gesteld van enigerlei voorwaarde inzake inschrijving.
- 97 Aangaande eventuele voorwaarden inzake minimaal gebruik of minimale bekendheid van de handelsnaam, waarvan volgens de verwijzende rechter naar Fins recht het bestaan van de handelsnaam afhankelijk is, zij opgemerkt dat in beginsel noch artikel 16, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst noch artikel 8 van het Verdrag van Parijs zich tegen dergelijke voorwaarden verzet.
- 98 Wat ten slotte het begrip eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst betreft, dit betekent dat de grondslag van het betrokken recht van eerdere datum moet zijn dan de verkrijging van het merk waarmee het wordt geacht in conflict te raken. Zoals de advocaat-generaal in punt 95 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is dit een uiting van het beginsel dat de oudere titel van exclusiviteit voorrang heeft, welk beginsel een van de grondslagen van het merkenrecht en meer in het algemeen van het gehele industriële-eigendomsrecht vormt.
- 99 Hieraan moet worden toegevoegd, dat dit beginsel van voorrang van oudere rechten eveneens in richtlijn 89/104, meer in het bijzonder in de artikelen 4, lid 2, en 6, lid 2, daarvan, is opgenomen.
- 100 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat een handelsnaam die niet is ingeschreven noch algemeen gangbaar is in de lidstaat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming daarvan ten opzichte van de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, kan worden beschouwd als een bestaand

eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de TRIPs-overeenkomst, indien de houder van de handelsnaam beschikt over een binnen de materiële en temporele werkingssfeer van de TRIPs-overeenkomst vallend recht, dat is ontstaan vóór het recht op het merk waarmee dit recht wordt geacht in conflict te raken en dat hem toestaat een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.

Kosten

- ¹⁰¹ 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 van Justitie (Grote kamer), verklaart voor recht:

- 1) De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst), die als bijlage I C aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie is gehecht en namens de Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994, is van toepassing in geval van conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer dit conflict vóór de datum van toepassing van de TRIPs-overeenkomst is ontstaan, maar na die datum heeft voortgeduurd.

- 2) Een handelsnaam kan een teken in de zin van artikel 16, lid 1, eerste volzin, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst) vormen. Deze bepaling beoogt de houder van een merk het uitsluitende recht te verlenen om het gebruik ervan door een derde te beletten indien het betrokken gebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de essentiële functie ervan, de consument de herkomst van de waar te waarborgen.

De in artikel 17 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst) bedoelde uitzonderingen hebben met name tot doel, de derde toe te staan om ter aanduiding van zijn handelsnaam gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk, op voorwaarde evenwel dat dit gebruik strookt met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

- 3) Een handelsnaam die niet is ingeschreven noch algemeen gangbaar is in de lidstaat waar het merk is ingeschreven en waar bescherming daarvan ten opzichte van de betrokken handelsnaam wordt gevorderd, kan worden beschouwd als een bestaand eerder recht in de zin van artikel 16, lid 1, derde volzin, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst), indien de houder van de handelsnaam beschikt over een binnen de materiële en temporele werkingssfeer van die overeenkomst vallend recht, dat is ontstaan vóór het recht op het merk waarmee dit recht wordt geacht in conflict te raken en dat hem toestaat een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk.

Ondertekeningen