

Hoge Raad, 26 januari 2001, Ansul v Ajax

## MINIMAX



### MERKENRECHT

#### Normaal gebruik

#### Vraag of enkel gebruik bij reviseren oude apparaten normaal gebruik kan zijn – Hoge Raad stelt prejudiciële vragen aan HvJEG

Het Hof heeft kennelijk het feit dat Ansul geen nieuwe brandblusapparaten op de markt brengt, doch alleen oude apparaten reviseert op de wijze als hiervoor is vermeld, in het kader van deze afweging doorslaggevend geacht voor de ontkennde beantwoording van de vraag of er sprake is van normaal gebruik. De midde-len klagen onder meer dat het Hof daarbij van een onjuiste maatstaf is uitgegaan, althans onvoldoende de omstandigheden van dit geval in aanmerking heeft genomen, en geen oog heeft gehad voor de werkelijke aard en omvang van het merkgebruik door Ansul. De uitleg van de in 3.4 vermelde bepaling zal thans dienen te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van art. 12 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG). Daarom is er reden om daarover na te melden prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Vindplaatsen: LJN: [AA9663](#); IER 2001, nr. 21; NJ 2001, 247, m.nt. Verkade

#### Hoge Raad, 26 januari 2001

(P. Neleman, W.H. Heemskerk, A.E.M. van der Putt-Lauwers, A. Hammerstein en E.J. Numann)

Arrest

in de zaak van:

ANSUL B.V., gevestigd te Schiedam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

AJAX BRANDBEVEILIGING B.V., gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: jhr. mr. R.E.P. de Ranitz.

#### 1. Het geding in feitelijke instanties

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Ajax - heeft bij exploit van 8 februari 1995 eiseres tot cassatie -

verder te noemen: Ansul - op verkorte termijn gedagvaard voor de Rechtbank te Rotterdam en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de vervallenverklaring van het recht op het woord-/beeldmerk "Minimax", ingeschreven onder nummer 052713, gedeponerd voor de warenklassen 1, 4, 6, 12, 20 en 25 en de nietigverklaring van het recht op het woord-/beeldmerk "Minimax", ingeschreven onder nummer 549 146, gedeponerd voor de warenklassen 37, 39 en 42, beiden ten name van Ansul dan wel ten name van Mallard Holding BV, met bevel tot doorhaling in het register van het Benelux Merkenbureau van de inschrijvingsakten van de depots waaruit de vervallen verklaarde rechten zijn begrepen.

Ansul heeft de vorderingen van Ajax bestreden en harerzijds in reconventie gevorderd:

1. Ajax te veroordelen om zich binnen de Benelux met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van gebruik - direct of indirect, zowel mondeling als in geschrifte - van het woordmerk "Minimax" of enig ander met het woordmerk "Minimax" overeenstemmend teken voor waren en diensten waarvoor het merk ten name van Ansul is ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 052 713 respectievelijk 549 146;

2. Ajax te veroordelen om zich binnen de Benelux met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van ander gebruik zoals bedoeld in artikel 13A onder 2 BMW - direct of indirect, zowel mondeling als in geschrifte - van het woordmerk "Minimax" of enig ander met het woordmerk "Minimax" overeenstemmend teken zonder geldige reden en zodanig dat aan Ansul schade kan worden toegebracht en met name zich te onthouden van het bezigen van het woordmerk of een daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam ter aanduiding c.q. onderscheiding van de onderneming van Ajax;

3. Ajax te veroordelen tot een dadelijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van f 10 000 voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven veroordelingen in het te dezen te wijzen vonnis respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt.

Ajax heeft de vorderingen in reconventie bestreden. De Rechtbank heeft bij vonnis van 18 april 1996 in conventie de vorderingen van Ajax afgewezen en, in reconventie: Ajax veroordeeld om zich binnen de Benelux met onmiddellijke ingang te onthouden van iedere vorm en/of wijze van gebruik - direct of indirect, zowel mondeling als in geschrifte - van het woordmerk "Minimax" of enig ander met het woordmerk "Minimax" overeenstemmend teken voor waren en diensten waarvoor het merk ten name van Ansul is ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 052713 respectievelijk 549 146, Ajax veroordeeld tot betaling van een dadelijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom aan Ansul van f 10 000 voor iedere overtreding van de jegens haar gegeven veroordelingen respectievelijk voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voortduurt met een maximum van f 500 000 en het meer of anders gevorderde afge-

wezen. Tegen dit vonnis heeft Ajax hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage en gevorderd het vonnis van de Rechtbank te vernietigen en haar afgewezen vorderingen in eerste aanleg alsnog toe te wijzen.

Bij memorie van antwoord heeft Ansul haar vordering in reconventie aangepast aan de inmiddels gewijzigde Benelux Merkenwet en gevorderd Ajax te veroordelen om zich te onthouden van het gebruik van het merk op een wijze als bedoeld in artikel 13A onder 1c en d (nieuw) BMW. Bij arrest van 5 november 1998 heeft het Hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en, op nieuw rechtdoende, in conventie: (1) het recht op het merk Minimax, ingeschreven onder nummer 052 713 vervallen verklaard, (2) het recht van Ansul op het merk Minimax, ingeschreven onder nummer 549 146 nietig verklaard en (3) de doorhaling van de inschrijvingen onder nummer 052 713 en 549 146 gelast. In reconventie heeft het Hof de vorderingen van Ansul afgewezen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Ansul beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Ajax heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Ansul mede door mr. J.F. Nouhuys, advocaat bij de Hoge Raad.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer](#) strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander Hof.

De advocaat van Ansul heeft bij brief van 16 november 2000 op die conclusie gereageerd.

## 3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Ajax, een dochteronderneming van Minimax GmbH te Bad Oldesloe (Duitsland), handelt in brandbeveiligings-apparatuur en aanverwante artikelen. Zij brengt deze artikelen van Minimax GmbH op de Nederlandse markt. In Duitsland is Minimax GmbH ruim 50 jaar houdster van het merk MINIMAX. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens houdster van het woord- en beeldmerk MINIMAX in de Benelux. Dit merk is bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven onder nr. 517 006 voor de warenklassen 1 (brandblusmiddelen), 9 (brandblusapparaten) en 37 (reparatie, installatie en onderhoud van brandblusapparaten, het vullen van brandblusapparaten).

(ii) Ansul is houdster van het woordmerk MINIMAX dat ingeschreven is bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 052 713 en dat is gedeponeerd op 15 september 1971 voor de warenklassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25 (waaronder brandblusapparaten) en zij is houdster van het woordmerk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 549 146 op 13 juni 1994, voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten).

(iii) Het merk MINIMAX en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog

toe aan een Duits bedrijf met een verkoopkantoor in Nederland. Na de oorlog werd dit vermogen als vijandelijk vermogen onteigend en ondergebracht in het Beheersinstituut. Zo is dit merk met de daaraan verbonden rechten opgesplitst. Het merkrecht voor Nederland is verkocht aan de rechtsvoorganger van Ansul. Voor Duitsland is het uiteindelijk toegekomen aan Minimax GmbH.

(iv) Ajax en Minimax GmbH zijn in 1994 begonnen het merk MINIMAX feitelijk binnen de Benelux te gebruiken voor waren waarvoor dit merk ten name van Ansul is ingeschreven. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt.

(v) In de periode tussen 2 mei 1989 en 2 mei 1994 heeft Ansul geen nieuwe brandblusapparaten onder het merk MINIMAX op de markt gebracht. Ansul heeft in deze periode onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk MINIMAX verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden (zogenaamde REOB-bedrijven), doch de blusmiddelen waren merkloos, in die zin dat zij niet waren voorzien van het merk MINIMAX, terwijl Ansul zich in relatie tot REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX.

(vi) Ansul en de REOB-bedrijven hebben in voormelde periode brandblusapparaten, voorzien van het merk MINIMAX, onderhouden, gecontroleerd, herijkt, gerepareerd en gereviseerd, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen en blusmiddelen die van haar afkomstig waren en van overheidswege waren goedgekeurd. Voorts gebruikte zij zelf en verkocht zij aan REOB-bedrijven stickers waarop het merk MINIMAX voorkwam, alsmede strippen met daarop de woorden "Gebruiksklaar Minimax".

3.2 De vorderingen van Ajax in conventie strekten ertoe dat het recht van Ansul op het merk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 052 713, vervallen zou worden verklaard wegens non-usus, en dit merk, ingeschreven onder nr. 549 146, nietig zouden worden verklaard wegens depot te kwader trouw. In reconventie heeft Ansul gevorderd dat Ajax zich binnen de Benelux zal onthouden van het gebruik van het woordmerk MINIMAX, of een daarmee overeenstemmend teken, voor de waren en diensten waarvoor het merk van Ansul is ingeschreven, alsmede zich te onthouden van het gebruik van dat merk op de wijze als hiervoor in 1 is vermeld. De Rechtbank heeft de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie grotendeels toegewezen. In hoger beroep heeft het Hof de vordering in conventie toegewezen en die in reconventie afgewezen als hiervoor in 1 is vermeld.

3.3 De onderdelen V tot en met XII van het middel, hebben betrekking op de vraag of de activiteiten van Ansul met betrekking tot blusapparaten zijn te kwalificeren als gebruik van het merk in de zin van de BMW. Deze vraag heeft het Hof ontkennend beantwoord. De onderdelen XIII tot en met XV hebben vervolgens betrekking op de - door het Hof eveneens ontkennend beantwoorde - vraag of het gebruik door Ansul is aan te merken als normaal gebruik in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW. Over dit een en ander heeft

het Hof (in rov. 10 van zijn arrest) het volgende overwogen.

"Het hof stelt voorop dat het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van bestaande blusapparaten van het merk Minimax door Ansul en andere REOB-bedrijven op zich zelf niet aan te merken is als gebruik van het merk Minimax voor blusapparaten door of namens de merkhouder, zeker niet nu die handelingen zelf onder namen als Ansul, Ajax en dergelijke, en dus niet onder de naam Minimax worden uitgevoerd. Evenmin is het door Ansul en andere REOB-bedrijven ingevolge overheidsvoorschriften op brandblusapparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk Minimax, en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" te zien als gebruik van het merk Minimax voor brandblusapparaten. Al deze handelingen houden verband met het onderhoud aan de brandblusapparaten; zij dienen niet, en ook de stickers en strippen dienen niet ter onderscheiding van waren. Doch zelfs als men in deze gevallen van gebruik van het merk voor brandblusapparaten zou willen spreken, zou dit geen normaal gebruik zijn in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 BMW (oud) nu dit gebruik er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk Minimax een afzet te vinden of te behouden. In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk Minimax verkrijgbaar, terwijl geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken zijn waaruit het bestaan van een geldige, buiten haar macht liggende reden aan de zijde van Ansul kan worden afgeleid om in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk Minimax te verhandelen."

3.4 Bij de beantwoording van de hiervoor in 3.3 genoemde vragen moet allereerst worden ingegaan op de betekenis van "normaal gebruik" in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW. Aan deze bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op een merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Het gebruik moet derhalve betrekking hebben op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar of aangeboden dienst. De vraag of enig gebruik als "normaal gebruik" kan worden beschouwd, kan slechts worden beantwoord (i) door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen, waarbij (ii) beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren en diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het merk in stand te houden, en waarbij (iii) wat deze feiten en omstandigheden betreft in de regel valt te letten op de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar of

dienst en de aard en de omvang van de onderneming (zie BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 inz. Turmac/Reynolds).

3.5 Het Hof heeft kennelijk het feit dat Ansul geen nieuwe brandblusapparaten op de markt brengt, doch alleen oude apparaten reviseert op de wijze als hiervoor is vermeld, in het kader van deze afweging doorslaggevend geacht voor de ontkenkende beantwoording van de vraag of er sprake is van normaal gebruik. De middelen klagen onder meer dat het Hof daarbij van een onjuiste maatstaf is uitgegaan, althans onvoldoende de omstandigheden van dit geval in aanmerking heeft genomen, en geen oog heeft gehad voor de werkelijke aard en omvang van het merkgebruik door Ansul.

3.6 De uitleg van de in 3.4 vermelde bepaling zal thans dienen te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van art. 12 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG). Daarom is er reden om daarover na te melden prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

#### **4. Omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEG te geven uitleg moet worden toegepast**

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 vermelde feiten, waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

#### **5. Vragen van uitleg**

5.1. Moeten de woorden "normaal is gebruikt" in het eerste lid van artikel 12 van voormelde Richtlijn worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven, en, voorzover het antwoord ontkenkend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf dient de betekenis van "normaal gebruik" dan te worden vastgesteld?

5.2. Kan van "normaal gebruik" als vorenbedoeld ook sprake zijn, indien onder het merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht als hiervoor omschreven in 3.1 onder (v) en (vi)?

#### **6. Beslissing**

De Hoge Raad:

verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Hof van Justitie naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

---

#### **Conclusie Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer**

In deze merkenzaak is in conventie de vervallenverklaring van een merkrecht gevorderd op grond van art. 14 C in verbinding met art. 5 onder 3 (oud), thans art. 5, tweede lid onder a BMW (non usus), alsmede de nietigverklaring van een merkdepot op grond van art. 14 B in verbinding met art. 4 onder 6 BMW (depot te kwader trouw). Het cassatieberoep omvat 32 klachten, doch heeft voornamelijk betrekking op de vraag wat moet

worden verstaan onder "gebruik van het merk" door de merkhouders.

### 1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan van de volgende feiten worden uitgegaan: 1

1.1.1. Verweerster in cassatie (hierna: Ajax) handelt in brandbeveiligingsapparatuur en aanverwante artikelen. Zij is sedert februari 1989 een dochteronderneming van de Duitse vennootschap Minimax GmbH. Ajax brengt onder meer brandbeveiligings- en brandmeldingsapparatuur van Minimax GmbH op de Nederlandse markt. In Duitsland is Minimax GmbH ruim 50 jaar houdster van het merk Minimax.

1.1.2. Het merk Minimax en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog toe aan een Duits bedrijf met een verkoopkantoor in Nederland. Na de oorlog werd dit vermogen in Nederland beschouwd als vijandelijk vermogen, onteigend en ondergebracht in het Beheersinstituut. Zo is het merk Minimax met de daaraan verbonden rechten opgesplitst. Het merkrecht voor Nederland is door het Beheersinstituut verkocht aan een rechtsvoorganger van Ansul. Voor Duitsland is het merkrecht terechtgekomen bij Minimax GmbH.

1.1.3. Eiseres tot cassatie, Ansul, is houdster van het woordmerk Minimax, dat ingeschreven is bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 052713 en werd gedeponereerd op 15 september 1971 voor bepaalde waren in de klassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25, met een beroep op voorgebruik in de Benelux. Tot de waren, waarvoor het merk gedeponereerd is, behoren o.m. brandblustoestellen en chemische stoffen waarmee blusschuim wordt gevormd.

1.1.4. Op 16 maart 1992 heeft Minimax GmbH het woord/beeldmerk Minimax bij het Benelux Merkenbureau gedeponereerd voor bepaalde waren in de klassen 1 en 9 en voor bepaalde diensten in de klasse 37. Het depot is ingeschreven onder nr. 517006.

1.1.5. In 1994 zijn Ajax en Minimax GmbH begonnen het merk Minimax feitelijk binnen de Benelux te gebruiken voor waren waarvoor dit merk ten name van Ansul is ingeschreven. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt.

1.1.6. Op 13 juni 1994 heeft Ansul (toen nog genaamd Mallard Holding BV) het woordmerk Minimax gedeponereerd voor bepaalde diensten in de klassen 37, 39 en 42. Het depot is door het Benelux Merkenbureau ingeschreven onder nr. 549146.

1.2. Op 8 februari 1995 heeft Ajax Ansul gedagvaard voor de rechtbank te Rotterdam. Zij heeft gevorderd het recht van Ansul op het woordmerk Minimax, ingeschreven onder nummer 052713, vervallen te verklaren en het recht van Ansul op het woordmerk Minimax, ingeschreven onder nummer 549146, nietig te verklaren, zulks met bevel tot doorhaling van beide inschrijvingen in het register van het Benelux Merkenbureau. Ajax heeft daartoe aangevoerd dat Ansul dit merk gedurende een ononderbroken tijdvak van 5 jaren (2 mei 1989-2 mei 1994) niet normaal heeft gebruikt voor de waren waarvoor het is gedeponereerd, zodat eerstgenoemd depot (uit 1971) wgens non-usus is ver-

vallen. Voor wat betreft het depot van Ansul uit 1994, heeft Ajax gesteld dat dit depot door Ansul te kwader trouw is verricht, immers in de wetenschap dat Ajax voordien het merk gebruikte.

1.3. Ansul heeft in conventie verweer gevoerd. In reconventie heeft Ansul geëist dat Ajax wordt veroordeeld om zich binnen de Benelux te onthouden van het gebruik van het woordmerk Minimax, of een daarmee overeenstemmend teken, voor de waren en diensten waarvoor het merk van Ansul is ingeschreven (art. 13A onder 1 (oud) BMW) en zich bovendien te onthouden van elk ander gebruik in het economisch verkeer zonder geldige reden van dit merk of een daarmee overeenstemmend teken onder zodanige omstandigheden dat aan Ansul schade kan worden toegebracht (art. 13A onder 2 (oud) BMW), en zich met name te onthouden van het gebruik van het woordmerk Minimax of een daarmee overeenstemmend teken als handelsnaam ter aanduiding of ter onderscheiding van de onderneming van Ajax, een en ander op straffe van een dwangsom.

1.4. Bij vonnis van 18 april 1996 heeft de rechtbank de vorderingen van Ajax in conventie afgewezen en die van Ansul in reconventie grotendeels toegewezen.

1.5. Ajax is van dit vonnis in hoger beroep gekomen. Bij memorie van antwoord heeft Ansul haar vordering in reconventie aangepast aan de inmiddels gewijzigde Benelux Merkenwet. Ansul vorderde in hoger beroep in reconventie ook een veroordeling van Ajax om zich te onthouden van het gebruik van het merk op een wijze als bedoeld in artikel 13A onder 1c en d (nieuw) BMW.

1.6. Het gerechtshof te Den Haag heeft op 5 november 1998 het beroepen vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, in conventie (i) het recht van Ansul op het merk Minimax onder nr. 52713 vervallen verklaard, (ii) het recht van Ansul op het merk Minimax onder nr. 549146 nietig verklaard en (iii) de doorhaling van beide inschrijvingen gelast. In reconventie heeft het hof de vorderingen van Ansul geheel afgewezen.

1.7. Ansul heeft tijdig beroep in cassatie ingesteld. Ajax heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunt schriftelijk toegelicht, waarna re- en dupliek zijn gevolgd.

### 2. Bespreking van de cassatiemiddelen

2.1. Het cassatiemiddel is opgebouwd uit zeven hoofdstukken (A-G), deels onderverdeeld in (sub)onderdelen. Hoofdstuk A vormt een inleiding en bevat geen klacht. Hoofdstuk B (onderdeel I) heeft betrekking op de feitenvaststelling, hoofdstuk G (onderdeel XVIII) op het bewijsaanbod. De overige hoofdstukken van het middel corresponderen met de indeling van het bestreden arrest. Hoofdstuk C (onderdelen II-IV) gaat over de vraag of het depot van Ansul in 1994 te kwader trouw is verricht (rov. 14). De hoofdstukken D (onderdelen V-XII) en E (onderdelen XIII-XV) gaan over het gebruik, resp. het normaal gebruik, van het woordmerk Minimax door Ansul voor blustoestellen in het tijdvak van vijf jaren (rov. 10). Hoofdstuk F (onderdelen XVI en XVII) heeft betrekking op het gebruik van het merk Minimax door Ansul voor andere waren dan blustoestellen (rov. 8).

2.2. In het geding staat centraal de stelling van Ajax, dat Ansul in het tijdvak van vijf jaren, voorafgaand aan de aanschrijving d.d. 2 mei 1994, geen normaal gebruik van het merk Minimax heeft gemaakt voor de waren, waarvoor het depot van Ansul van 1971 is ingeschreven. Ansul heeft erkend dat zij gedurende dit tijdvak geen nieuwe blustoestellen onder het merk Minimax heeft verkocht of aangeboden. Niettemin is Ansul van mening dat zij het merk Minimax binnen het Beneluxgebied normaal heeft gebruikt voor waren waarvoor het merk in 1971 is gedeponeerd. Ansul heeft daartoe aangevoerd dat zij in dit tijdvak op grond van vaste onderhoudscontracten blustoestellen van het merk Minimax heeft onderhouden. Dit onderhoud betekent in concreto dat Ansul regelmatig de blustoestellen inspecteert, zo nodig bijvult met blusmiddel en/of repareert en deze - overeenkomstig de NEN-norm 2559 - periodiek geheel demonteert en hervult, zo nodig met vervanging van de drijfgaspatroon of andere hulpstukken (kraanleertjes, koppelingen, rubberen slang e.d.). Ansul is van mening dat zij het merk aldus gebruikt voor blustoestellen, dus voor een waar waarvoor het merk is gedeponeerd: zij beschouwt de teruggave van het gecontroleerde en/of gereviseerde blustoestel aan de klant als een levering van een blustoestel. Ansul wijst erop dat Minimax-blustoestellen ingevolge wettelijk voorschrift zijn voorzien van een sticker met de typegoedkeuring en een gebruiksaanwijzing. Op die sticker staat tevens het woordmerk Minimax. Bij een onderhoudsbeurt vervangt Ansul beschadigde stickers met de opdruk Minimax door een onbeschadigde, precies dezelfde sticker (met de opdruk Minimax). Na een onderhoudsbeurt voorziet Ansul de blustoestellen (althans de blustoestellen van een bepaald type) bovendien van een groene verzegelingsstrip met de tekst: "gebruiksklaar Minimax". Daarnaast stelt Ansul dat zij het merk Minimax gebruikt voor het blusmiddel, waarmee zij het toestel hervult; ook blusmiddel is een waar, waarvoor het merk van Ansul is ingeschreven.

2.3. Het hof heeft in de rov. 5 en 6 de volgende feiten vastgesteld:

(i) In die periode heeft Ansul geen nieuwe brandblusapparaten onder het merk Minimax op de markt gebracht.

(ii) In prijslijsten, facturen en brochures die door Ansul in die periode zijn verspreid en waarvan voorbeelden door Ajax zijn overgelegd, komt het merk Minimax in het geheel niet voor.

(iii) In die periode heeft Ansul weliswaar onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk Minimax verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhouden (zogenaamde REOB-bedrijven) 4, doch die onderdelen en blusmiddelen waren merkloos en dus niet voorzien van het merk Minimax, terwijl Ansul zich in haar relatie tot REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding Minimax doch optrad onder de aanduiding Ansul.

2.4. Onderdeel I (hoofdstuk B) klaagt dat de zojuist geciteerde vaststelling onder (ii) onbegrijpelijk is in het licht van enkele facturen van Ansul aan klanten, die zij had overgelegd als productie 8 bij CvA in eerste aanleg

5 en in welke facturen het woord Minimax voorkomt. De klacht is juist, in zoverre dat het woord "Minimax" in enkele facturen wordt genoemd. Waar het hof vaststelt dat het merk "Minimax" in de facturen niet voorkomt, heeft het hof in het gebruik van dit woord in deze facturen kennelijk geen gebruik als merk gezien. Deze vaststelling is niet onbegrijpelijk. Onderdeel I bevat niet een rechtsklacht, welke inhoudt dat het hof in het gebruik van het woord "Minimax" op de wijze waarop dat in deze facturen geschiedde, een rechtshandhavend merkgebruik als bedoeld in art. 5 BMW had behoren te zien. Onderdeel I treft geen doel.

2.5. Ik sla de onderdelen II-IV (hoofdstuk C) even over en bespreek eerst hoofdstuk D. In rov. 10 heeft het hof onderzocht of Ansul het merk Minimax in het relevante tijdvak normaal heeft gebruikt voor blustoestellen (één van de waren waarvoor het merk in 1971 was gedeponeerd). Het hof is voor twee ankers gaan liggen. Het hof is van oordeel dat de (onderhouds-)handelingen en leveranties, die Ansul stelt te verrichten (zie alinea 2.2 hierboven), niet kunnen worden aangemerkt als gebruik van dit merk voor blustoestellen. Daartegen keren zich de onderdelen V-XII (hoofdstuk D). In het tweede deel van rov. 10 heeft het hof - in zijn redenering dus ten overvloede - onderzocht of het gebruik door Ansul is aan te merken als normaal gebruik in de zin van art. 5 onder 3 (oud) BMW. Die vraag heeft het hof ontkennend beantwoord, waartegen de onderdelen XIII-XV (E) opkomen.

2.6. Onderdeel V opent met een rechtsklacht tegen het door het hof toegepaste criterium. In rov. 8 verwijst het hof naar BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH (Turmac/Reynolds). Het BenGH verklaarde voor recht:

Om verval van het recht op een merk overeenkomstig art. 5 onder 3 BMW te voorkomen is in de regel tenminste vereist, dat het desbetreffende teken gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhoudster in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Het middel gaat, m.i. terecht, ervan uit dat het hof deze maatstaf niet slechts in rov. 8 hanteert, waar het gaat om het gebruik van het merk voor andere waren dan blustoestellen, maar ook in rov. 10. Ansul stelt dat het criterium van het arrest Turmac/Reynolds is achterhaald door latere ontwikkelingen in de rechtspraak en regelgeving en dat het hof ook dááaraan had moeten toetsen. Onderdeel V noemt in dit verband: BenGH 6 november 1992 en 13 juni 1994 en de voorbeelden van merkgebruik in art. 5 lid 3 en 13A lid 2 van de huidige tekst van de BMW en de daarmee corresponderende bepalingen van de Merkenrichtlijn.

2.7. De BMW kent verscheidene begrippen "gebruik". In art. 13A gaat het om inbreukmakend gebruik, dat wil zeggen: het gebruik van het merk door een ander dan de merkhoudster (of diens licentiehouder). In art. 5 gaat het om rechtshandhavend gebruik, dat wil zeggen: het

gebruik van het merk door de merkhouder zelf (of zijn licentiehouders).

2.8. Op het eerste gezicht zou onderdeel V kunnen worden afgedaan met het argument dat de in dit onderdeel aangehaalde rechtspraak betrekking heeft op inbreukmakend gebruik in de zin van art. 13A BMW en niet op rechtshandhavend gebruik in de zin van art. 5 BMW. Ook de verwijzing naar art. 13A lid 2 BMW lijkt niet adequaat, omdat dit artikellid betrekking heeft op inbreukmakend gebruik. Dat is echter niet de bedoeling van de klacht. Het middel heeft de strekking dat bij beantwoording van de vraag of de merkhouder zijn merk heeft gebruikt in de zin van art. 5 BMW dezelfde maatstaven worden aangehouden die in de jurisprudentie en de aangehaalde nieuwe regelgeving worden gehanteerd voor het vaststellen van (inbreukmakend) gebruik in de zin van art. 13A BMW. De redenering van Ansul komt, in mijn woorden, neer op het volgende. Als een willekeurige derde de handelingen zou verrichten welke Ansul nu verricht (zoals vermeld in alinea 2.2 hierboven), dan zou dit volgens deze jurisprudentie merkinbreuk opleveren ten opzichte van de houder van het woordmerk Minimax (aangenomen dat dit merk gedeponereerd zou zijn voor de waren, waarvoor Ansul het merk heeft gedeponereerd, zoals blustoestellen en blusmiddel). Nu Ansul zélf de in alinea 2.2 omschreven handelingen verricht, terwijl zij eerder het merk Minimax voor deze waren had gedeponereerd, maakt Ansul gebruik van haar alleenrecht. Aangenomen dat dit gebruik tevens aan de eis van "normaal" in de zin van art. 5 BMW voldoet, is het dus een rechtshandhavend gebruik.

2.9. Het lijkt nuttig, eerst de in onderdeel V genoemde jurisprudentie en nieuwe regelgeving nader te bezien. Art. 5 onder 3 (oud) BMW eiste een normaal gebruik van het merk door de merkhouder (of een licentiehouders) binnen het Beneluxgebied. In het Gemeenschappelijk Commentaar wordt dit nader geïllustreerd:

"Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn, dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een gebruik te doen heeft. Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouders, of door iemand die in hun naam optreedt. De rechter zal een onbetekenend gebruik, kennelijk enkel en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, niet in beschouwing kunnen nemen. Tenslotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen." 6 De eis van normaal gebruik is teruggekeerd in het huidige art. 5 lid 2 onder a BMW, geënt op art. 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn 7.

2.10. Het huidige derde lid van art. 5 BMW bepaalt dat onder (rechtshandhavend) gebruik mede wordt verstaan:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b. het aanbrenge van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Deze omschrijvingen zijn ontleend aan art. 10 lid 2 onder a, resp. art. 10 lid 2 onder b, resp. art. 10 lid 3 van de Merkenrichtlijn. Aan Ansul kan worden toegegeven dat het nieuwe derde lid van art. 5 BMW een begripsuitbreiding vormt ten opzichte van het Turmac/Reynolds-arrest. Voor het onderhavige geschil mist deze constatering echter belang, omdat niet in discussie is of Ansul een enigszins afwijkende vorm van het merk gebruikt, noch of Ansul het merk in besloten verband aanbrengt met het oog op uitvoer. Dat gebruik van het merk door een licentiehouders rechtshandhavend gebruik kan zijn, was reeds bepaald in art. 5 onder 3 (oud) BMW.

2.11. Art. 13A (oud) BMW bepaalde dat de merkhouder zich kan verzetten tegen (i) elk gebruik dat van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren en (ii) elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. Het huidige art. 13A lid 1 BMW bepaalt dat de merkhouder zich kan verzetten tegen (a) elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en (b) elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk. (De rubrieken c en d blijven hier onbesproken).

2.12. Het in het onderdeel aangehaalde lid 2 van het huidige art. 13A BMW bepaalt dat voor de toepassing van het eerste lid onder "gebruik van een merk of een daarmee overeenstemmend teken" met name wordt verstaan:

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

b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;

c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken;

d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in de reclame.

Deze omschrijving correspondeert met art. 5 lid 3 van de Merkenrichtlijn.

2.13. In BenGH 6 november 1992, NJ 1993, 454 m.nt. DWFV (AP/Valeo) ging het om fabrieksmerken op (onderdelen van) koppelingen; de vraag was of een revisiebedrijf merkinbreuk pleegt door de koppelingen na revisie onder zijn eigen revisiemerk in het verkeer te brengen zonder de oorspronkelijke fabrieksmerken te verwijderen. Het BenGH verklaarde voor recht:

Behoudens ingeval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet

meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13A eerste lid aanhef en onder 1 BMW, wanneer een bedrijf dat waren reviseert en/of reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt, zonder dat de ingeslagen merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde en/of gereconditioneerde waren.

2.14. In BenGH 20 december 1993, NJ 1994, 637 m.nt. DWFV (Shell/Walhout) ging het om een bedrijf dat gasflessen vult die andermans merkteken dragen: wel of geen merkinbreuk? Het BenGH verklaarde voor recht:

Van "gebruik" van eens anders merk in de zin van art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW is sprake wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking - welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouders afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht - zonder toestemming van de merk- of licentiehouders vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merkhouders afkomstige waar en deze wederom aan de afnemer aflevert. 8

2.15. In BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 666 m.nt. DWFV (Champion) ging het om de vraag of goederen, binnen de Benelux van andermans merk voorzien maar bestemd voor de export naar een land buiten de Benelux, merkinbreuk opleverden (thans: art. 13A lid 2 onder c BMW). Het BenGH verklaarde voor recht:

Het binnen het Beneluxgebied door een ander dan de merkhouders aanbrenge van een merk op waren waarvoor dit merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, levert gebruik op van dit merk in de zin van art. 13 onder A.1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, zelfs als de aldus gemerkte waren uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied en de van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het op de waren aanbracht, binnen het Beneluxgebied niet door het publiek kunnen worden waargenomen.

2.16. Uit het voorgaande blijkt een nogal ruim begrip "gebruik". De ratio is verwoord in BenGH 13 december 1994, NJ 1995, 409 m.nt. DWFV (rov. 15):

"dat (...), zoals het Hof al meermalen tot uitdrukking heeft gebracht, de - vergaande - bescherming welke de wet aan het uitsluitende recht op een merk verleent, berust op een afweging van de belangen van de merkhouders tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waaronder in dit verband in de eerste plaats zijn concurrenten."

2.17. In de redenering van onderdeel V heeft Ansul het merk gebruikt door gecontroleerde en/of gereviseerde gemerkte blustoestellen, al dan niet met nieuwe onderdelen, en blusmiddel in een gemerkt blustoestel aan de klant ter beschikking te stellen. Dezelfde redenering ligt ten grondslag aan de daarop volgende onderdelen van het cassatiemiddel. Onderdeel VI bevat een algemene motiveringsklacht, subsidiair aan onderdeel V.

Onderdeel VII houdt in dat het hof het aanbrenge van de stickers en strips had behoren te zien als het aanbrenge van het merk Minimax op de waar, en daarmee als (rechtshandhavend) gebruik van het merk 9. Onderdeel VIII houdt in dat het hof het hervullen van gemerkte brandblustoestellen en het ter beschikking stellen aan de klant had behoren te kwalificeren als (rechtshandhavend) gebruik van het merk 10. Onderdeel IX onder a houdt in dat het hof in de in alinea 2.2 omschreven handelingen een (rechtshandhavend) gebruik van het merk had behoren te zien, waarbij Ansul aanvoert dat deze handelingen een wijziging in de toestand van de waar inhouden 11. Onder b voegt Ansul op hetzelfde punt (wijziging in de toestand van de waar) subsidiair een motiveringsklacht toe.

2.18. In de Benelux-rechtspraak tot dusver is niet uitgemaakt dat het begrip "gebruik" in art. 5 hetzelfde moet worden verstaan als het begrip "gebruik" in art. 13.12. Weliswaar heeft het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV (rov. 10; Europabank), overwogen dat het in de rede lag de beide toen gestelde vragen (over gebruik in art. 5 en gebruik in art. 13) in gelijke zin te beantwoorden, maar dát oordeel had betrekking op een specifiek vraagstuk, namelijk het gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming: merkgebruik of niet? 13 Van gebruik van het merk kan volgens het BenGH sprake zijn indien het publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden. Hierin lees ik niet het oordeel dat het woord "gebruik" in art. 5 in alle gevallen hetzelfde moet worden uitgelegd als het woord "gebruik" in art. 13 BMW. Overigens is het - ook binnen het kader van art. 13 A BMW - niet zó, dat het begrip "gebruik" gelijk begrensd is met het alleenrecht van de merkhouders. Men zij erop bedacht, dat een merkhouders, ook al is er sprake van gebruik van zijn merk door een ander, zich niet kan verzetten tegen ieder gebruik: het alleenrecht wordt immers beperkt door het bepaalde in het zevende, achtste en negende lid van art. 13A BMW. Uit het zevende lid is met name van belang het gebruik van andermans merk wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven en mits er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Het negende lid van art. 13A omvat de uitputtingsregel, die ook al voorkwam in art. 13A (oud) BMW.

2.19. Uit de Merkenrichtlijn blijkt dat het begrip "gebruik" inmiddels een Europees-rechtelijke betekenis heeft gekregen. De te stellen vraag wordt dan, of "gebruik" in art. 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn dezelfde inhoud heeft als "gebruik" in art. 10 van de richtlijn. Zou de Hoge Raad aan deze vraag toekomen, dan zou deze kwestie als een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kunnen (m.i. zelfs: moeten) worden voorgelegd. Ik wil voor wat betreft de onderdelen V - IX hiermee volstaan, om eerst de andere onderdelen te bespreken. Als niet voldaan is aan de eis van normaal gebruik, mist de discussie over de vraag of voldaan is aan de eis van gebruik belang.

2.20. Aan onderdeel X ga ik snel voorbij 14. Onderdeel XI heeft betrekking op de overheidsvoorschriften omtrent de op brandblussers aan te brengen aanwijzingen. De klacht komt erop neer dat 's hofs oordeel, dat het vervangen van beschadigde stickers op de blustoestellen en het aanbrengen van de strips geen (rechtshandhavend) merkgebruik oplevert, niet wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat dit aanbrengen op last van de overheid geschiedt: de desbetreffende voorschriften verplichten volgens Ansul weliswaar tot het aanbrengen van een etiket met het oorspronkelijke Rijkskeurnummer, maar schrijven niet voor dat bij revisie ook het oorspronkelijke woordmerk (Minimax) opnieuw wordt aangebracht.

2.21. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Het hof heeft niet beslist dat het aanbrengen van de (vervangende) stickers en strips met het woordmerk Minimax geen merkgebruik zou zijn omdat het ingevolge overheidsvoorschrift geschiedt. In de redenering van het hof staat centraal dat het op deze wijze aanbrengen van het merk niet geschiedt om blustoestellen van Ansul hiermee te onderscheiden van die van andere ondernemers.

2.22. Onderdeel XII sluit bij het vorige onderdeel aan, met een motiveringsklacht tegen het oordeel in rov. 10 dat de door Ansul bedoelde handelingen, waaronder het aanbrengen van de stickers en strips, niet dienen ter onderscheiding van waren. Ansul voert aan, dat het aanbrengen van een merkteken op een waar in beginsel steeds dient ter onderscheiding van die waar: als het in dit geval anders is, had het hof moeten uitleggen waarom. Daarnaast acht Ansul het oordeel onvoldoende gemotiveerd, omdat het hof in het midden laat (a) waarom het woordmerk Minimax dan wél op de blustoestellen wordt aangebracht; (b) waarom het aanbrengen van het merk de eerste keer, wanneer de blustoestellen nieuw in het verkeer worden gebracht, wél zou dienen ter onderscheiding van waren en bij teruggave van gereviseerde gebruikte blustoestellen niet; (c) de omstandigheid dat het publiek geconfronteerd wordt met de opnieuw aangebrachte merken.

2.23. De motivering verschaft m.i. voldoende inzicht in de gedachtegang van het hof: als Ansul gemerkte blustoestellen teruggeeft aan de klant en/of in het kader van haar controle- en revisiewerkzaamheden (door middel van vervangende stickers of strips) het woordmerk Minimax opnieuw aanbrengt op de gereviseerde blustoestellen, gebruikt Ansul wellicht het merk Minimax, maar niet om daarmee blustoestellen van Ansul te onderscheiden van die van andere ondernemers. Ansul bracht, in de redenering van het hof, in het relevante tijdvak geen blustoestellen onder het merk Minimax op de markt: die waren bij Ansul niet verkrijgbaar. Er viel dus niets te onderscheiden van de blustoestellen van andere ondernemers. Waarom Ansul bij revisie dan wél dit woordmerk (door middel van de stickers en strips) op het blustoestel aanbrengt, behoefde het hof niet in zijn motivering te betrekken: zolang een ander zich niet op een beter recht ten aanzien van dit merk kon beroepen, stond het gebruik van dit teken Ansul vrij.

2.24. De onderdelen XIII - XV (hoofdstuk E) zijn gericht tegen het tweede deel van rov. 10, waar het hof overwoog:

"Doch zelfs als men in deze gevallen van gebruik van het merk voor brandblusapparaten zou willen spreken, zou dit geen normaal gebruik zijn in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 BMW (oud) nu dit gebruik er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk Minimax een afzet te vinden of te behouden. In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk Minimax verkrijgbaar, terwijl geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken zijn waaruit het bestaat van een geldige, buiten haar macht liggende reden aan de zijde van Ansul kan worden afgeleid om in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk Minimax te verhandelen."

2.25. Art. 5 BMW stelt een eis die in art. 13 BMW niet voorkomt, te weten de eis van normaal gebruik. De regel van art. 5 vindt zijn grond hierin, dat de ver gaande bescherming, welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Hierbij speelt een rol dat de Benelux-wetgever zich heeft willen afzetten tegen de opvatting dat elk gebruik - ook al geschiedt het niet met het doel, voor de waren onder het merk afzet te verwerven maar slechts met het doel, het recht op het merk in stand te houden - al voldoende zou zijn om het recht op het merk in stand te houden 15. In de preambule van de Merkenrichtlijn wordt het verval van het merkrecht wegens non-usus als volgt gerechtvaardigd: "dat, om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan, vervallen kan worden verklaard".

2.26. De rechtspraak eist een werkelijk gebruik van het merk door of namens de merkhouders voor de waren waarvoor het merk is gedeponeerd: het enkele verzet van de merkhouders (actief of passief) tegen het inbreukmakend gebruik van het merk door anderen levert onvoldoende aanwijzing dat de merkhouders zélf het merk (rechtshandhavend) gebruikt 16. Het bovengenoemde aspect, het verwerven van afzet voor de waren onder het merk, komt terug in recente rechtspraak: zo werd in de zaak Lido (HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV: busreizen vanuit het Beneluxgebied naar de Parijse show Lido: wel of geen rechtshandhavend gebruik door de Parijse merkhouders binnen de Benelux?) van belang geacht, of de busreizen waren gericht op het bevorderen van de afzet van merkhouders Le Lido - en om die reden voor tenminste een belangrijk deel door Le Lido werden bekostigd -, dan wel gericht waren op het bevorderen van de afzet van de desbetreffende reisorganisaties.

2.27. Onderdeel XIII klaagt (onder a) dat het hof de maatstaven van het reeds aangehaalde arrest inzake

Turmac/Reynolds niet juist heeft toegepast, althans (onder b) dat het hof de toepassing daarvan niet naar behoren met redenen heeft omkleed. Onderdeel XIV onder a verwijt het hof bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van "normaal gebruik" in de zin van art. 5 BMW niet te hebben meegewogen dat reeds het aanbrengen van het merk Minimax op de blustoestellen een vorm van gebruik van dat merk is en, mits op voldoende grote schaal toegepast, voldoende is om van "normaal gebruik" te spreken. Onder b voegt Ansul een hiermee samenhangende motiveringsklacht toe. Met het "aanbrengen" van het merk op de blustoestellen doelt Ansul kennelijk op de meergenoemde stickers en strips. Deze onderdelen lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

2.28. Het BenGH overwoog in het aangehaalde arrest: "dat (...) de vraag of dat gebruik als "normaal" in de zin van het voorschrift kan worden beschouwd, gelijk ook in de gemeenschappelijke toelichting tot uitdrukking wordt gebracht 17, slechts kan worden beantwoord door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking te nemen; dat (...) beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden;

dat, wat evenbedoelde feiten en omstandigheden betreft, in de regel valt te letten op de aard, de omvang - zowel getalsmatig naar stuks en/of naar afnemers, als geografisch -, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming."

2.29. Het hof heeft met zoveel woorden het arrest Turmac/Reynolds tot uitgangspunt genomen. Onderdeel XIII verwijt het hof in het bijzonder, te hebben verzuimd om - zoals het arrest Turmac/Reynolds de rechter voorhoudt - alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking te nemen en acht te slaan op de overige, door het BenGH genoemde toetsingsfactoren. Dit verwijt acht ik niet terecht. De redengeving van het hof moet worden gelezen in samenhang met het daaraan voorafgaande, in het bijzonder in de rov. 5 en 6. Hieruit volgt dat het hof wel degelijk rekening heeft gehouden met de aan het geval eigen feiten en omstandigheden.

2.30. Over de frequentie, waarmee Ansul in het relevante tijdvak het merk Minimax heeft gebruikt door het aanbrengen van stickers en strips, heeft het hof niets vastgesteld. In feitelijke aanleg heeft Ajax betoogd dat - zelfs indien wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de in alinea 2.2 omschreven handelingen gebruik van het merk Minimax kunnen opleveren - dit gebruik op een te kleine schaal geschiedde om nog een "normaal" gebruik in de zin van art. 5 BMW te zijn: het onderhoud betreft de vóór 1989 door Ansul in het verkeer gebrachte oude Minimax-toestellen, waar geen

nieuwe toestellen onder dit merk meer bij komen: een uitstervende categorie en bovendien - in verhouding tot de totale omzet van Ansul, die thans blustoestellen onder het merk "Ansul" verkoopt - een zeer gering aantal 18. Het is echter niet de door Ajax aangevoerde kleinschaligheid van het gebruik van het merk, die het hof heeft gebracht tot het oordeel dat hier geen sprake is van "normaal" gebruik in de zin van art. 5 BMW. In de redenering van het hof is beslissend dat het gebruik door Ansul niet de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt, voor de waar blustoestellen afzet te vinden of te behouden 19.

2.31. Uitgaande van 's hofs feitelijke vaststelling dat bij Ansul in het relevante tijdvak geen brandblustoestellen onder het merk Minimax te verkrijgen waren, getuigt het oordeel, dat niet is voldaan aan de eis van normaal gebruik, m.i. niet van een verkeerde toepassing van de Turmac/Reynoldsnorm. De motivering kan het oordeel dragen en behoefde geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn. Als het vervangen van de beschadigde stickers en het aanbrengen van de strips "gebruiksklaar Minimax" enkel geschiedde om het recht op het woordmerk Minimax in stand te houden, is dat volgens de Turmac/Reynoldsnorm onvoldoende. De onderdelen XIII en XIV stuiten hierop af.

2.32. Onderdeel XV verwijst naar het gestelde onder A.8 in de cassatiedagvaarding. De rechtsklacht onder a komt erop neer dat, als de eis gesteld mag worden dat Ansul hiermee beoogde een afzet te vinden of te behouden, Ansul, door het enkele feit dat zij de blustoestellen, voorzien van het merk Minimax, in een staat als waren zij weer nieuw, teruggeeft aan de klant, aan deze eis voldoet en een afzet van "nieuwe" toestellen beoogt. Subonderdeel b voegt een motiveringsklacht van gelijke strekking toe. De klacht kan bezwaarlijk worden beoordeeld zonder te treden in een waardering van de feiten, welke is voorbehouden aan het hof. Op zichzelf is denkbaar, dat Ansul zich zou hebben gericht op de handel in gebruikte blustoestellen en op die wijze beoogde een afzet van deze waren onder het merk te verwerven, maar dat is in de redenering van het hof niet gebeurd. Het hof heeft na zijn feitelijke vaststelling, dat bij Ansul in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk Minimax verkrijgbaar waren, geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het oordeel dat de teruggave aan de klant van een in het kader van een onderhoudscontract gereviseerd blustoestel, ook al is dat toestel van het merk voorzien, niet een gebruik van het merk is dat de indruk wekt voor blustoestellen onder dat merk een afzet te vinden of te behouden. De motivering van 's hofs oordeel voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

2.33. Dan nu hoofdstuk F van het middel. De onderdelen XVI en XVII zijn gericht tegen rov. 8, waar het gaat om andere waren dan brandblustoestellen. Onderdeel XVI klaagt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en verwijst naar onderdeel V.

2.34. Het gaat dus om de vraag, of Ansul in het relevante tijdvak het merk Minimax (rechtshandhavend) heeft gebruikt voor waren, waarvoor het merk is ingeschreven, niet zijnde brandblustoestellen. Deze andere

waren zijn met name: het blusmiddel (het bluspoeder of de vloeistof die, gespoten uit een brandblusapparaat, blusschuim vormt) en de onderdelen of hulpstukken, zoals drijfgaspatronen, kraanleertjes, koppelingen, slangen etc., ten aanzien waarvan vaststaat dat dáárop het merk Minimax niet is aangebracht. De redenering van onderdeel V, dat reeds het aanbrengen van het merk op de waar voldoende is om van (rechtshandhavend) gebruik van het merk te spreken, gaat ten aanzien van deze andere waren dus niet op. Onderdeel XVI faalt.

2.35. Onderdeel XVII gaat nader in op het blusmiddel. Onder a bevat het onderdeel de rechtsklacht dat het hof in het licht van het arrest Shell/Walhout (zie alinea 2.14 hierboven) het hervullen van de (door middel van sticker en strip) gemerkte blustoestellen met het ongemerkte blusmiddel had behoren aan te merken als een (rechtshandhavend 20) gebruik door Ansul van het merk voor één van de waren waarvoor het merk in 1971 was gedeponeerd, namelijk de waar: blusmiddel. Het depot van Ansul was immers niet alleen verricht voor de waar: blustoestellen, maar ook voor de waar: chemische stoffen waaruit blusschuim wordt gevormd 21. Subonderdeel b bevat een voorwaardelijke motiveringsklacht, voor het geval het hof het bluspoeder of de blusvloeistof niet in het depot van Ansul van 1971 begrepen zou hebben geacht. Die voorwaarde is niet vervuld, zodat subonderdeel b geen bespreking behoeft.

2.36. Herhaald zij, dat het arrest Shell/Walhout ziet op inbreukmakend gebruik van een merk en niet op rechtshandhavend gebruik. Dit neemt niet weg, dat bij beantwoording van de vraag, of in een concreet geval sprake is van (rechtshandhavend) gebruik van een merk voor verpakte waren, de rechter zich kan laten inspireren door de maatstaf welke wordt aangehouden voor het vaststellen van inbreukmakend gebruik.

2.37. Het hof heeft feitelijk vastgesteld dat het blusmiddel merkloos is geleverd (zie rov. 5 onder (iii)). Weliswaar gaat het in rov. 5 over leveranties aan andere REOB-bedrijven, maar uit het arrest valt op te maken dat het hof ook de teruggave van vervulde blustoestellen aan de klanten, met wie Ansul een onderhoudscontract had, als een merkloze levering beschouwt. Het is moeilijk, in het algemeen de grens aan te geven, tot waar nog sprake is van een merkgebruik via de verpakking 22. Zo mag bijv. worden aangenomen dat een auto, ook al zit er benzine in de tank, niet als de verpakking van de benzine geldt. Voert een oliemaatschappij haar merk op de zijkant van een tankauto, dan kan dat anders zijn. Wanneer de marktkoopman de spreekwoordelijke vis verpakt in de Telegraaf van de vorige dag, kan men bezwaarlijk stellen dat de vis onder het merk "Telegraaf" wordt verkocht (zelfs niet als de koopman eraan gedacht heeft, dat woordmerk voor vis te deponeren). Ongemerkte goederen, die worden vervoerd in een "Sealand"-container, worden m.i. niet enkel op de grond beschouwd als te zijn verhandeld onder het merk "Sealand". Er moet ten minste worden voldaan aan de eis dat de gemerkte verpakking kan dienen om de waar door het gebruik van het merk te onderscheiden van de

waar van andere ondernemingen, ook al is het in aanmerking komende publiek zich daarvan niet steeds bewust 23. Bijkomende omstandigheden kunnen bijv. gelegen zijn in de presentatie van de waar, maar het hof heeft hier uitdrukkelijk vastgesteld dat Ansul in brochures e.d. het woordmerk Minimax niet gebruikte. Ik zou de beslissing, welke een waardering van de feiten vergt, aan het hof willen overlaten; in die zienswijze faalt de klacht van dit onderdeel. Ik laat in het midden, wat de consequentie zal zijn, indien Uw Raad hierover anders oordeelt en de rechter na verwijzing tot het oordeel zou komen dat Ansul in het relevante tijdvak het woordmerk Minimax wél (rechtshandhavend) heeft gebruikt voor de waar blusmiddel, maar niet voor de waar blustoestellen. Ajax (MvG blz. 15) heeft voor dat geval de mogelijkheid van een partiële vervallenverklaring van het merk gesuggereerd.

2.38. Daarmee komt onderdeel XVIII (hoofdstuk G) aan de orde. Onder a beklaagt Ansul zich, dat het hof niet is ingegaan op haar bewijsaanbod. Ik loop de in het onderdeel genoemde bewijsaanbiedingen even na. Bij CvA conv. in eerste aanleg (blz. 15, punt 32) biedt Ansul aan "haar stellingen te bewijzen door alle middelen rechtens". Een dergelijk aanbod mag naar vaste rechtspraak worden gepasseerd als te vaag. Bij pleidooi in eerste aanleg (pleitnota zijdens Ansul blz. 20, punt E 3) biedt Ansul nogmaals bewijs aan, mits zij tot bewijsoverlevering gehouden zou zijn, "met name terzake van het normale gebruik in de relevante periode". Bij pleidooi in hoger beroep (pleitnota zijdens Ansul, blz. 12, punt 30) herhaalt Ansul dit aanbod "met name ten aanzien van het aangegeven onafgebroken gebruik van het merk". Ook aan dit algemeen geformuleerde aanbod mocht het hof m.i. voorbij gaan met de motivering aan het slot van rov. 10. Het aanbod zou eerst van belang zijn geweest, indien Ansul concreet gestelde feiten of omstandigheden te bewijzen had aangeboden die nog niet vaststonden en die, indien bewezen, de kwalificatie "normaal gebruik van het merk" zouden hebben moeten opleveren. Partijen verschilden niet zozeer van mening over de feiten als wel over de daaraan te geven juridische kwalificatie. Het middel doet nog een beroep op een mondelinge precisering van het bewijsaanbod, welke zou moeten blijken uit een proces-verbaal van de pleitzitting in hoger beroep, maar een dergelijk proces-verbaal is niet bij de gedingstukken gevoegd en kan daarom niet als uitgangspunt voor de beoordeling in cassatie dienen 24.

2.39. Onder b wordt in onderdeel XVIII geklaagd dat de feitelijke vaststelling van het hof in rov. 5 onder (iii) (hierboven reeds geciteerd in alinea 2.3) onbegrijpelijk is in het licht van het in dit onderdeel onder a omschreven bewijsaanbod. Deze klacht mist doel, reeds omdat de vaststelling van het hof, blijkens rov. 6, niet is gegrond op het uitblijven van een bewijsaanbod van de zijde van Ansul, maar op het feit dat Ansul deze stelling van Ajax niet heeft weersproken. Het hof heeft gewoon de regel toegepast dat feiten die door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of niet voldoende zijn betwist, als vaststaand worden be-

schouwd (art. 176 Rv). De slotsom is dat onderdeel XVIII faalt.

2.40. Thans resteren nog de onderdelen II - IV (hoofdstuk C). Deze zijn gericht tegen rov. 14, waar het hof de vraag behandelt of het (hierboven in alinea 1.1.6 omschreven) depot van Ansul in 1994 te kwader trouw is verricht. Het hof overweegt:

"Ook deze grief slaagt. In aanmerking genomen dat het depot van het merk voor waren op het moment van het depot van het merk voor diensten vervallen was, en geteeld op het feit dat Ansul blijkens haar brief van 19 januari 1994 aan Ajax (productie 4 bij de conclusie van eis in eerste aanleg) op de hoogte was van het gebruik van het merk Minimax door Ajax in verband met brandblusapparatuur en brandmeldsystemen, is het depot door Ansul van 13 juni 1994 als ten opzichte van Ajax te kwader trouw verricht te kwalificeren."

2.41. Subonderdeel IIa klaagt dat het hof ten onrechte het depot heeft aangemerkt als te kwader trouw verricht, waar Ansul heeft aangevoerd dat zij de desbetreffende diensten reeds aanbood vóórdat Ajax dat deed. Subonderdeel IIb verwijt het hof niet te hebben onderzocht of Ansul het merk Minimax voor deze diensten gebruikte vóór 16 maart 1992 (datum depot Minimax GmbH), althans vóór 1989 (toen Ajax dochteronderneming van Minimax GmbH werd). De subonderdelen IIc en IId sluiten hierbij aan met klachten over een ontoereikende motivering.

2.42. Dit deel van de vordering in conventie heeft Ajax gegrond op art. 14 B, aanhef en onder 2 (oud) jo. art. 4 onder 6 (oud) BMW. Art. 4 onder 6 onder a (oud) BMW bepaalde dat geen recht op een merk wordt verkregen door een te kwader trouw verricht depot, waaronder begrepen wordt: een depot dat wordt verricht terwijl de deposant (in casu: Ansul) weet of behoort te weten dat een derde (in casu: Ajax) binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren (c.q. diensten, art. 39 BMW) te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. 25 Aandacht verdient dat de geldigheid van het depot van 1992 van Minimax GmbH in dit geding niet aangevochten is; Ansul heeft zich het recht voorbehouden dit depot in een andere procedure te bestrijden 26.

2.43. In de zienswijze van het hof heeft Ajax het merk Minimax binnen de laatste drie jaren vóór Ansul's depot uit 1994 in het Benelux-gebied gebruikt en was Ansul, blijkens haar brief d.d. 19 januari 1994, daarvan op de hoogte vóórdat zij het depot verrichtte. Het hof heeft in rov. 14 inderdaad niet met zoveel woorden vastgesteld dat Ajax het merk (in die periode) te goeder trouw en op normale wijze gebruikte. Uit 's hofs beslissing, dat het depot van Ansul in 1994 op deze grond wordt beschouwd als een te kwader trouw verricht depot, volgt evenwel dat het hof van oordeel is dat aan deze wettelijke eisen is voldaan.

2.44. Uit het bestreden arrest kan m.i. wel worden afgeleid, wat het hof voor ogen heeft gestaan ten aanzien van het voorafgaand normaal gebruik van het merk door Ajax 27. Ten aanzien van de - impliciete - beslissing dat het voorafgaand gebruik door Ajax te goeder

trouw was, is echter onvoldoende inzichtelijk hoe het hof tot die beslissing is gekomen. In BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH (Cow Brand) is voor recht verklaard dat art. 4, aanhef en onder 6a (oud) BMW aldus moet worden begrepen dat, indien de derde (de voorgebruiker) die bepaling inroept tegen de deposant, en deze laatste zich verweert met de stelling dat de voorgebruiker niet te goeder trouw en niet op normale wijze gebruikte, de rechter die laatste stelling mede behoort te betrekken in zijn oordeel of het depot van de deposant te kwader trouw is verricht.

2.45. Mogelijk heeft het hof voor ogen gestaan dat, wat er ook zij van de aanvankelijke goede trouw van Ajax, de goede trouw in elk geval achteraf moet worden aangenomen omdat het merk van Ansul (het depot van 1971 voor waren) door non usus is vervallen. Het Cow Brand-arrest (dictum onder 7) laat op zich ruimte voor de mogelijkheid dat een gebruik van een voorgebruiker, dat aanvankelijk niet kon gelden als te goeder trouw, alsnog gaat gelden als een gebruik te goeder trouw. Dit kan het geval zijn, indien in de loop der tijd de omstandigheden zó zijn gewijzigd dat het gebruik door de voorgebruiker niet langer als onbehoorlijk tegenover de deposant kan worden aangemerkt. Het BenGH noemt als voorbeeld het geval dat de deposant heeft toegestemd in het gebruik. Het volgt echter niet zonder meer uit de omstandigheid dat de rechten, welke de voorgebruiker kon ontlenen aan een eerder depot, zijn vervallen door non usus, aldus het BenGH. De slotsom is, dat de vraag of het voorgebruik van Ajax te goeder trouw was, nog dient te worden onderzocht alvorens de rechter mag besluiten om het depot van Ansul (uit 1994) aan te merken als te kwader trouw verricht. In deze opvatting slaagt dit onderdeel van het middel en kan het bestreden arrest niet in stand blijven.

2.46. Subonderdeel IIIa bouwt voort op onderdeel II en deelt het lot daarvan. Subonderdeel IIb bevat het argument dat Ajax via het Benelux-merkenregister op de hoogte kon zijn van de inschrijving van Ansul's merkepot uit 1971. Het is juist, dat in het meergenoemde Cow Brand-arrest (dictum onder 3 en 4) wordt gerekend met een geobjectiveerde goede trouw van de voorgebruiker, dus ook met omstandigheden die de voorgebruiker niet kende maar wel behoorde te kennen, en dat daarbij feiten, die uit het Benelux-register blijken, van betekenis kunnen zijn. Subonderdeel IIc sluit hierbij aan met een motiveringsklacht. De kwestie lijkt mij van ondergeschikt belang, omdat Ajax in dit geding er geen geheim van heeft gemaakt, dat zij de activiteiten van Ansul enige tijd heeft geobserveerd 28. Toen Ajax naar haar zeggen merkte dat Ansul de typegoedkeuring had laten verlopen en al enige jaren geen gebruik meer maakte van het merk Minimax, heeft Ajax in 1992 zelf het merk gedeponneerd en is het in 1994 gaan gebruiken. Hoe dan ook, bij gegrondbevinding van onderdeel II behoeven de klachten van onderdeel III geen bespreking.

2.47. Onderdeel IV betoogt, onder a, dat het hof een aantal, in dit onderdeel genoemde, omstandigheden had moeten meewegen en voegt, onder b, een hierbij aansluitende motiveringsklacht toe. De klacht onder a

voldoet niet aan de eisen van art. 407 Rv, omdat in het middel niet wordt aangeduid met welke rechtsregel het in strijd zou zijn dat het hof aan de gestelde omstandigheden niet uitdrukkelijk aandacht heeft besteed. De daarop voortbouwende klacht onder b treft dientengevolge evenmin doel. Overigens kan ook dit onderdeel bij gegrondbevinding van onderdeel II buiten beschouwing gelaten worden.

### 3. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof.

---

### Noten bij Conclusie A.-G.

1 Het bestreden arrest bevat geen afzonderlijke feitenvaststelling. De onderstaande feiten heb ik grotendeels ontleend aan rov. 2.1 - 2.3 van het vonnis van de rechtbank.

2 Voor de volledige omschrijving: zie het depotbewijs. Alle genoemde depotbewijzen zijn als productie overgelegd bij CvE in eerste aanleg.

3 Daaraan lagen commerciële redenen ten grondslag: zie de pleitnotitie zijdens Ansul in eerste aanleg, blz. 19. Ajax heeft in dit geding benadrukt dat de typegoedkeuring voor de Minimax-blustoestellen van Ansul in 1988 is vervallen en dat Ansul geen nieuwe goedkeuring heeft aangevraagd voor blustoestellen onder dit merk, zodat Ansul sedert november 1988 geen Minimax-blustoestellen mocht verkopen (art. 2 Besluit draagbare blustoestellen, Stb. 1986, 553).

4 De afkorting is ontleend aan de Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven.

5 Het middel noemt prod. 6; blijkens de s.t. en de cassatiereplik is dat een vergissing en was prod. 8 bedoeld. Verweerster had dit al begrepen en heeft ook op prod. 8 gereageerd. Prod. 8 omvat facturen uit de relevante periode waarop Ansul aan klanten o.m. een "doo's t.b.v. poederblusser 12 kg Minimax" in rekening brengt. Ajax (CvA reconv. punt 12 en pleitnota in eerste aanleg, blz. 7) heeft hieromtrent gesteld dat de facturen betrekking hebben op de (merkloze of van het merk "Ansul" voorziene) dozen, waarin Ansul gereviseerde blussers van een bepaald formaat (in dit geval: de Minimaxblusser van 12 kg) inpakte. Ajax is van mening dat het woord Minimax hoogstens de bestemming aangeeft, maar niet de naam is waaronder Ansul de waren verhandelde.

6 S&J-editie 47-I (1996), blz. 88.

7 Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104 EEG, Pb EG 1989, L 40).

8 Vgl. HR 3 november 1995, NJ 1999, 215 m.nt. DWFV (heretiketteren van flessen): het opnieuw aanbrengen van dezelfde of soortgelijke merken is een gebruik van die merken in de zin van art. 13 A, lid 1 onder 1, BMW. Daaraan doet niet af, dat de gedaagde niet eigenaar is van de betrokken producten en deze niet verhandelt of laat verhandelen.

9 Het onderdeel wijst op HR 3 november 1995, NJ 1999, 215 m.nt. DWFV; bedoeld is kennelijk rov. 4.2

daarvan: het (opnieuw) aanbrengen van dezelfde of soortgelijke merken is een gebruik van het merk als bedoeld in art. 13 A, eerste lid onder 1, BMW. Het genoemde arrest heeft betrekking op inbreukmakend gebruik.

10 Het onderdeel verwijst naar BenGH 20 december 1993 (Shell/Walhout). Dit, hierboven reeds genoemde, arrest heeft betrekking op inbreukmakend gebruik.

11 Ansul wijst op BenGH 6 november 1992 (AP/Valeo). Dit, hierboven al genoemde, arrest heeft betrekking op inbreukmakend gebruik. Wel of niet wijziging van de waar is een aan de uitputtingsregel ontleend criterium.

12 Ansul wijst op alinea 7 van de conclusie van de A-G Janssens de Bisthoven voor BenGH 13 juni 1994, NJ 1994, 666, die de beide begrippen gebruik in de context van dat geval als uitwisselbaar ziet.

13 Over dat vraagstuk bestond al jurisprudentie: BenGH 7 november 1988, NJ 1989, 300 m.nt. LWH (Omnisport); zie ook: E.A. van Nieuwenhoven Helbach, Gebruik van een merk "voor waren" (of diensten), in: Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel), 1990, blz. 95 e.v.

14 Onderdeel X heeft betrekking op een vermeende tegenstrijdigheid, althans ontoereikende motivering. M.i. is van tegenstrijdigheid geen sprake en is volkomen duidelijk, op welke handelingen het hof hier het oog heeft gehad.

15 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 (Turmac/Reynolds, reeds genoemd). Zie voor de opvatting van de Beneluxwetgever: alinea 2.9 hierboven.

16 BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH; zie ook HR 5 december 1997, NJ 1998, 524 m.nt. DWFV.

17 Zie alinea 2.9 hierboven, noot A-G.

18 Zie o.m. pleitnota Ajax in eerste aanleg blz. 15/16; MvG blz. 24/25.

19 Het woord "indruk" komt weliswaar niet voor in rov. 10, maar het hof relateert aan het arrest Turmac/Reynolds zodat dit mag worden ingelezen; bovendien is de intentie van de merkhouders slechts kenbaar voor zover zij naar buiten toe blijkt.

20 Aangenomen, dat ook aan de voorwaarde van normaal gebruik is voldaan.

21 Ansul heeft bij MvA beklemtoond: "Ansul heeft niet beweerd dat zij blussers met "Minimax-poeder" vult: Ansul heeft slechts gesteld (...) dat zij blusmiddel onder het merk Minimax leverde (...). Wat de klant te zien krijgt, is immers de "verpakking" (de blusser) waarop met koeieletters MINIMAX geschreven staat. D't is het merk waaronder de klant de door Ansul aldus geleverde waren zal herkennen." (MvA blz. 36, sub IX.5).

22 Zie Ajax' stelling bij MvG blz. 18: "Het apparaat heeft een essentiële functie, anders dan uitsluitend dienst te doen als verpakking."

23 Zie nader: BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV (Burberry-ruit).

24 Ajax ontkent het bestaan hiervan: zie de cassatiereplik blz. 3 nr. 2.

25 De vordering is niet gegrond op art. 14 B, aanhef en onder 1 (oud) BMW (rangorde van de depots); overi-

gens overlapt het depot van Ansul uit 1994 het depot van Ajax uit 1992 slechts in de klasse 37.

26 CvA 1e aanleg sub 23; pleitnota zijdens Ansul in appel sub 33.

27 Ajax gebruikte het merk in haar catalogus, waartegen de genoemde brief van 19 januari 1994 van Ansul bezwaar maakt.

28 MvG blz. 4 punt 6.

---