

Hof van Justitie EG, 11 maart 2003, Ansul v Ajax

MINIMAX



MERKENRECHT

Normaal gebruik:

Niet enkel symbolisch gebruik ter behoud van merkrecht

Onder normaal gebruik moet derhalve worden verstaan een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden.

Gebruik ter waarborging van identiteit van de oorsprong

Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

Gebruik buiten de onderneming om voor waren of diensten waarop merk is aangebracht afzet te vinden of te behouden

(...) dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van het merk moet derhalve betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht.

Gebruik door merkhouders of door derde die het merk mag gebruiken

Daarbij kan het zowel gaan om het gebruik door de merkhouders als om het in artikel 10, lid 3, van de richtlijn bedoelde gebruik door een derde die het merk mag gebruiken.

Rekening houden met alle feiten en omstandigheden op grond waarvan kan worden vastgesteld of commerciële exploitatie reëel is

Ten slotte moet bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen. De beoordeling van de betrokken omstandigheden kan derhalve de inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Kwantiteit hoeft niet altijd omvangrijk te zijn

Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen.

Kan ook gebruik voor onderdelen of onderhoud c.q. revisie van reeds op de markt gebrachte producten zijn

Voor het overige kan in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten - waarvoor het merk is ingeschreven - die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden. Dit is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die waren op de markt zijn gebracht, onderdelen verkoopt die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en waarvoor hij een werkelijk gebruik maakt van hetzelfde merk, (...). Aangezien die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht, moet een normaal gebruik van het merk voor die onderdelen worden beschouwd als een gebruik voor de reeds op de markt gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouders voor die producten tot gevolg heeft. Dit kan ook het geval zijn wanneer de houder van het merk dit op dezelfde wijze werkelijk gebruikt voor waren of diensten die niet zijn te rekenen tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren, maar die rechtstreeks verband houden met die waren en bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; IER 2003, nr. 31, p. 172; BIE 2003, nr. 90, p. 555; NJ 2004, 339. m.nt. Spoor

Hof van Justitie EG, 11 maart 2003,

(G. C. Rodríguez Iglesias, J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr)

Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 12, lid 1 - Verval van rechten van merkhouder - Begrip .normaal gebruik van merk - Activiteit bestaande in onderhoud van reeds op de markt gebrachte waren, met verkoop van onderdelen en toebehoren

In zaak C-40/01,
betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

Ansul BV

en

Ajax Brandbeveiliging BV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt (...)

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Ansul BV, vertegenwoordigd door **E. J. Louwers** en T. Cohen Jehoram, advocaten,

- Ajax Brandbeveiliging BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de Ranitz, advocaat,

- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Ansul BV en de Commissie ter terechtzitting van 4 juni 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 juli 2002,

het navolgende

Arrest

1. Bij arrest van 26 januari 2001, ingekomen bij het Hof op 31 januari daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn).

2. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen naar Nederlands recht Ansul BV (hierna: Ansul) en Ajax Brandbeveiliging BV (hierna: Ajax) ter zake van het gebruik van het merk Minimax

voor door hen op de markt aangeboden waren en diensten.

Rechtskader

Gemeenschapsrecht

3. Artikel 10, leden 1 tot en met 3, van de richtlijn bepaalt:

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

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

b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de [betrokken] lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door eenieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

4. Artikel 12, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt: begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.

Nationaal recht

5. Artikel 5, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, van 19 maart 1962, in werking getreden op 1 januari 1971 (Benelux Publicatieblad, 1962-2, blz. 59; hierna: BMW), luidde in de tot 31 december 1995 geldende versie als volgt:

Het recht op het merk vervalt:

[...]

3. voorzover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een li-

centiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich erop beroept;

[...]

6. In de vanaf 1 januari 1996 geldende versie, voortvloeiend uit het op 2 december 1992 ondertekende protocol (Trb. 1993, 12, blz. 1), dat de uitvoering van de richtlijn diende te verzekeren, bepaalt artikel 5, leden 2 en 3, van de richtlijn:

2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, sub C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a) voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

[...]

3. Voor de toepassing van het tweede lid, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede 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 aanbrengen 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.

7. Artikel 14, sub C, BMW bepaalt, onder welke voorwaarden bij de bevoegde nationale rechterlijke instanties vervallenverklaring van het merkrecht kan worden gevorderd.

8. Ingevolge artikel 39 BMW zijn de in de punten 5 tot en met 7 van dit arrest genoemde bepalingen van deze wet van overeenkomstige toepassing op dienstmerken.

Het hoofdeding

9. Ansul is sinds 15 september 1971 houdster van het woordmerk Minimax, dat bij het Benelux-Merkenbureau voor verschillende warenklassen, voornamelijk brandblusapparaten en aanverwante waren, is ingeschreven onder nummer 052713.

10. In 1988 is de goedkeuring van de door Ansul onder het merk Minimax op de markt gebrachte brandblusapparaten vervallen. Sinds ten laatste 2 mei 1989 brengt Ansul dus geen brandblusapparaten onder dat merk meer op de markt.

11. Tussen mei 1989 en 1994 heeft Ansul evenwel onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van dat merk verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden. In dezelfde periode heeft zij ook apparaten voorzien van het merk Minimax onderhouden, gereviseerd en gerepareerd, dat merk aangebracht op de facturen voor die verrichtingen en stickers voorzien van hetzelfde merk alsmede strips met daarop de woorden Gebruiksklaar Minimax op deze apparaten aangebracht. Ansul verkocht deze stickers

en strips ook aan bovengenoemde onderhoudsbedrijven.

12. Ajax is een dochteronderneming van de vennootschap naar Duits recht Minimax GmbH. Zij brengt in Nederland brandbeveiligingsapparatuur en aanverwante artikelen op de markt, in het bijzonder brandblusapparaten afkomstig van Minimax GmbH.

13. In Duitsland is Minimax GmbH sinds ruim 50 jaar houdster van het merk Minimax. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens in de Benelux voor diverse waren, in het bijzonder brandblusapparaten en brandblusmiddelen, en voor bepaalde diensten, waaronder de installatie, het herstel, het onderhoud en het vullen van brandblusapparaten, houdster van het onder nummer 517006 ingeschreven, op een bepaalde manier getekende en samengestelde woord- en beeldmerk bestaande uit het woord Minimax.

14. In 1994 zijn Ajax en Minimax GmbH feitelijk begonnen het merk Minimax binnen de Benelux te gebruiken. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt.

15. Op 13 juni 1994 heeft Ansul het woordmerk Minimax gedeponeerd voor bepaalde diensten, waaronder het onderhoud en het herstel van brandblusapparaten. Dit merk is door het Benelux-Merkenbureau ingeschreven onder nummer 549146.

16. Ajax heeft Ansul op 8 februari 1995 gedagvaard voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Zij vorderde vervallenverklaring, wegens niet-gebruik, van Ansul's rechten op het in 1971 onder nummer 052713 ingeschreven merk Minimax en nietigverklaring van de in 1994 onder nummer 549146 verrichte inschrijving van hetzelfde merk wegens depot te kwader trouw. Ansul heeft deze vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd dat Ajax een verbod zou worden opgelegd om het merk Minimax binnen de Benelux te gebruiken.

17. Bij vonnis van 18 april 1996 heeft de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de vordering van Ajax afgewezen en de vordering in reconventie van Ansul toegewezen. Ajax werd derhalve veroordeeld om zich van het gebruik van het merk Minimax in de Benelux te onthouden.

18. Tegen dit vonnis heeft Ajax hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat oordeelde dat Ansul sinds 1989 geen normaal gebruik meer had gemaakt van het merk Minimax. Het stelde met name vast dat Ansul sinds die datum geen nieuwe waren op de markt had gebracht, maar enkel gebruikte apparaten had onderhouden, gereviseerd en hersteld. Het oordeelde dat het gebruik van stickers en strips voorzien van het betrokken merk niet kon dienen ter onderscheiding van de brandblusapparaten en dat, zelfs als men van gebruik van het merk zou willen spreken, dit geen normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW kon zijn, aangezien dit gebruik er niet toe strekte voor de brandblusapparaten een afzet te vinden of te behouden.

19. Bijgevolg heeft het Gerechtshof bij arrest van 5 november 1998 het bestreden vonnis vernietigd, Ansul's rechten op het in 1971 onder nummer 052713 ingeschreven merk vervallen verklaard, de rechten van

Ansul op het in 1994 onder nummer 549146 ingeschreven merk nietig verklaard en de doorhaling van die inschrijvingen gelast.

20. Ansul heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die oordeelde dat de beslechting van het geding afhangt van de uitlegging van het begrip normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW.

21. De Hoge Raad heeft in de eerste plaats overwogen, dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt in de zin van de BMW indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt bezigt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Volgens de Hoge Raad kan de vraag of enig gebruik als normaal gebruik kan worden beschouwd, slechts worden beantwoord door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen, waarbij beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien 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. Onder verwijzing naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981, Turmac/Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, blz. 23), heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat 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.

22. De Hoge Raad heeft voorts overwogen dat de uitlegging van artikel 5, lid 3, BMW dient te geschieden in overeenstemming met die van het overeenkomstige begrip normaal is gebruikt in artikel 12, lid 1, van de richtlijn. Daarop heeft hij besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

1) Moeten de woorden 'normaal is gebruikt' in artikel 12, lid 1, van richtlijn [89/104] worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven [dat wil zeggen in dier voege dat het dezelfde betekenis heeft als normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW, zoals uiteengezet in punt 21 van dit arrest] en, voorzover het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf dient de betekenis van .normaal gebruik dan te worden vastgesteld?

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) [te weten de activiteiten van Ansul tussen 1989 en 1994 zoals beschreven in punt 11 van dit arrest]?

De eerste vraag

23. Met haar eerste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen, welke uitlegging moet worden gegeven aan het begrip normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn, dat ook in artikel 10, lid 1, van deze

laatste voorkomt, en met name of dit begrip kan worden gedefinieerd aan de hand van dezelfde criteria als het begrip normaal gebruik bedoeld in artikel 5 BMW dan wel of andere criteria in aanmerking moeten worden genomen.

24. Deze vraag vindt haar oorsprong in de in punt 3.5 van het verwijzingsarrest vermelde omstandigheid, dat het Gerechtshof voor de conclusie dat Ansul geen normaal gebruik van het merk Minimax had gemaakt doorslaggevend heeft geacht, dat deze onderneming onder dat merk geen nieuwe brandblusapparaten op de markt had gebracht, maar reeds op de markt gebrachte, gebruikte apparaten reviseerde. Ansul betoogt voor de verwijzende rechterlijke instantie evenwel, dat dit geen juiste maatstaf is om te beoordelen of sprake is van normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW.

25. Om te beginnen moet worden beoordeeld of, gelet op situaties als de thans in geding zijnde, aan het begrip normaal gebruik van het merk bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn in de communautaire rechtsorde een eenvormige uitlegging moet worden gegeven.

26. Met het oog op de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en het beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel noodzakelijk, dat de begrippen van een gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van haar betekenis en draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling (arrest van 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43).

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

28. Zo kan volgens de zevende overweging van de considerans van de richtlijn het doel van de aanpassing [van de wetgevingen der lidstaten] alleen worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. Luidens de achtste overweging van de considerans van de richtlijn moet, om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis [...] worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. In de negende overweging van de considerans van de richtlijn wordt voorts verklaard dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken,

van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. In de artikelen 10 tot en met 15 van de richtlijn zijn de voorwaarden ten gronde vastgelegd waaraan moet zijn voldaan zowel voor het behoud van de rechten die het gebruik van het merk aan de merkhouder verleent als voor de betwisting waarvoor die rechten vatbaar zijn, met name wegens het ontbreken van normaal gebruik, welk begrip het doorslaggevend element is voor het behoud van de rechten op het merk.

29. Blijkens de in het voorgaande punt aangehaalde bepalingen heeft de gemeenschapswetgever het behoud van de rechten op het merk in alle lidstaten aan dezelfde voorwaarde van normaal gebruik willen onderwerpen, opdat het aan het merk verbonden niveau van bescherming niet verschilt naar gelang van de betrokken wetgeving (zie in die zin [arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punten 41 en 42](#)).

30. Hetzelfde begrip normaal gebruik wordt overigens in de artikelen 15 en 50 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) gebruikt als criterium voor het verval van de aan dat merk verbonden rechten.

31. Het staat derhalve aan het Hof, aan het begrip normaal gebruik als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn een eenvormige uitlegging te geven.

32. Om dit begrip normaal gebruik te definiëren, zij er allereerst aan herinnerd, zoals ook in de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn wordt verklaard, dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [en] dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag.

33. Dit verdrag bepaalt ter zake van de vervallenverklaring wegens niet-gebruik in artikel 5, C, lid 1, enkel het volgende:

Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

34. De bepalingen van het Verdrag van Parijs bevatten derhalve geen relevant element aan de hand waarvan het begrip normaal gebruik kan worden gepreciseerd. De draagwijdte van dit begrip kan dan ook slechts door onderzoek van de bepalingen van de richtlijn worden vastgesteld.

35. Zoals Ansul betoogt, preciseert de richtlijn voorts in de achtste overweging van de considerans, dat de eis moet worden gesteld dat een [...] merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Een normaal gebruik is derhalve een werkelijk gebruik van het merk. Dit wordt onder meer bevestigd door andere taalversies van de richtlijn die in de achtste overweging van de considerans spreken van

werkelijk gebruik, zoals de Spaanse (uso efectivo), de Italiaanse (uso effettivo) of de Engelse (genuine use).

36. Onder normaal gebruik moet derhalve worden verstaan een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

37. Hieruit volgt dat een normaal gebruik van het merk veronderstelt dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen. Het gebruik van het merk moet derhalve betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. Daarbij kan het zowel gaan om het gebruik door de merkhouder als om het in artikel 10, lid 3, van de richtlijn bedoelde gebruik door een derde die het merk mag gebruiken.

38. Ten slotte moet bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

39. De beoordeling van de betrokken omstandigheden kan derhalve de inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen.

40. Voor het overige kan in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten - waarvoor het merk is ingeschreven - die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden.

41. Dit is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die waren op de markt zijn gebracht, onderdelen verkoopt die moeten worden

gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en waarvoor hij een werkelijk gebruik maakt van hetzelfde merk, op de wijze als bedoeld in de punten 35 tot en met 39 van dit arrest. Aangezien die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht, moet een normaal gebruik van het merk voor die onderdelen worden beschouwd als een gebruik voor de reeds op de markt gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouder voor die producten tot gevolg heeft.

42. Dit kan ook het geval zijn wanneer de houder van het merk dit op dezelfde wijze werkelijk gebruikt voor waren of diensten die niet zijn te rekenen tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren, maar die rechtstreeks verband houden met die waren en bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten.

43. Gelet op bovenstaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 12, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.

De tweede vraag

44. Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of, gelet op het antwoord op de eerste vraag, het gebruik van het merk Minimax door Ansul tussen 1989 en 1994 in het kader van de in punt 11 van dit arrest beschreven commerciële activiteiten, als normaal gebruik in de zin van de

BMW of artikel 12 van de richtlijn kan worden beschouwd.

45. Het staat niet aan het Hof om dit te beoordelen. In het kader van de in artikel 234 EG neergelegde taakverdeling dient immers de verwijzende rechter de regels van gemeenschapsrecht zoals die door het Hof zijn uitgelegd, toe te passen op het aan hem voorgelegde concrete geval (zie arrest van 8 februari 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11).

46. In die omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de verwijzende rechterlijke instantie voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen dient te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip normaal gebruik van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag.

Kosten

47. De kosten door de Nederlandse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. 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.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 26 januari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt

gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.

2) De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip normaal gebruik van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag.

Conclusie an Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

1.

De Hoge Raad der Nederlanden verzoekt het Hof om uitlegging van het begrip normaal gebruik, zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, van de Eerste merkenrichtlijn (hierna: richtlijn of Eerste richtlijn)(2), dat de vervallenverklaring van deze vorm van industriële eigendom regelt.

I - De feiten en het hoofdgeding

2. Voor de beantwoording van deze prejudiciële vraag zijn de volgende feiten relevant, zoals door de Hoge Raad in zijn verwijzingsarrest uiteengezet.

3. Ansul BV (hierna: Ansul) en Ajax Brandbeveiliging BV (hierna: Ajax) zijn twee rechtspersonen naar Nederlands recht die op de markt van de brandbeveiliging werkzaam zijn. Laatstgenoemde is een filiaal van de Duitse vennootschap Minimax GmbH.

4. 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, waar het na de oorlog als vijandelijk vermogen werd onteigend. Zo zijn de aan het merk verbonden rechten opgesplitst. In Nederland werden zij gekocht door de rechtsvoorganger van Ansul en in Duitsland zijn zij toegekomen aan Minimax GmbH.

5. Op 15 september 1971 deponeerde Ansul het merk Minimax bij het Benelux-Merkenbureau waar het werd ingeschreven, onder nummer 052713, voor producten in de klassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25 van de internationale merkenomenclatuur(3), in het bijzonder brandblus-sers.

6. Anderzijds is Ajax sinds 16 maart 1992 houder van het gemengde merk Minimax in Nederland, waar zij de producten van haar moederonderneming in de handel brengt. Deze inschrijving, onder nummer 517006, geldt voor producten van de klassen 1 (brandblusmiddelen)(4) en 9 (brandblusapparaten) en voor diensten van klasse 37 (reparatie, installatie, onderhoud en navulling van deze apparaten).

7. Ajax en Minimax GmbH begonnen het bovengenoemde merkt in de Benelux te gebruiken, met het doel de desbetreffende waren en diensten te onderscheiden. Op 19 januari 1994 maakte Ansul bezwaar tegen dit gebruik.

8. Later, op 13 juni daaraanvolgend, verkreeg Ansul inschrijving (nr. 549146) van het woordmerk Minimax voor diensten van de klassen 37, 39 en 42, onder meer diensten van reparatie en onderhoud van brandblusapparaten.(5)

9. Op 8 februari 1995 dagvaardde Ajax Ansul voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en vorderde zij vervallenverklaring van het warenmerk nr. 052713 en nietigverklaring van het dienstmerk nr. 549146, alsmede doorhaling van beide inschrijvingen.

10. Ansul verzette zich tegen deze aanspraken en vorderde in reconventie dat Ajax een verbod werd opgelegd om binnen de Benelux het woordmerk Minimax te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor deze merken waren ingeschreven. Verder vorderde zij van Ajax betaling van dwangsommen indien zij zich niet onthield van het gebruik van dit woordmerk.

11. Bij vonnis van 18 april 1996 wees de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de vorderingen van Ajax af en werd het door Ansul gevorderde toegewezen.

12. Ajax stelde bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage hoger beroep in dat bij arrest van 5 november 1998 werd toegewezen. Het Gerechtshof vernietigde het vonnis in eerste aanleg, wees de vorderingen van Ansul af, wees de vordering van Ajax toe, verklaarde het recht van Ansul op merk nr. 052713 vervallen en verklaarde merk nr. 549146 nietig. Het Gerechtshof gelastte de doorhaling van beide inschrijvingen.

13. Ansul stelde hiertegen beroep in cassatie in. Voor de Hoge Raad spitste de discussie zich toe op het begrip normaal gebruik van een merk en was tussen partijen omstreden welke activiteiten Ansul vanaf 2 mei 1989(6) in de sector van de brandblusapparaten heeft verricht, en in het bijzonder of deze kunnen worden gekwalificeerd als een echt gebruik van het merk waarvan zij sinds 1971 houder is, in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn.

II - De prejudiciële vragen

14. Om het beroep in cassatie te beslechten, dient de Hoge Raad dus te weten wat de strekking van het begrip normaal gebruik in de zin van de bovengenoemde bepaling van gemeenschapsrecht is. Bij arrest van 26 januari 2001 heeft hij dan ook de procedure geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing over twee vragen verzocht.

15. De eerste vraag luidt als volgt:

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

16. In punt 3.4 van het verwijzingsarrest staat te lezen: [...] 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.

17. De tweede vraag van de Hoge Raad luidt:

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)?

18. Deze andere activiteiten zijn:

1) Verkoop van onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk Minimax aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhouden, welke blusmiddelen evenwel merkloos waren, terwijl Ansul zich in relatie tot de bedrijven niet van de litigieuze aanduiding bediende.

2) Controle, herijking, reparatie en revisie van deze brandblusapparaten, zowel door Ansul als door de genoemde ondernemingen, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen en blusmiddelen die van de houder van de merknaam afkomstig waren.

3) Gebruik en verkoop aan de genoemde bedrijven van stickers waarop het merk voorkwam, alsmede strippen met daarop de woorden Gebruiksklaar Minimax.

III - De procedure voor het Hof

19. In deze zaak zijn binnen de bij artikel 20 van 's Hof's Statuut-EG gestelde termijn schriftelijke opmerkingen ingediend door Ansul, Ajax, de Nederlandse regering en de Commissie.

20. Ter terechtzitting van 4 juni 2002 zijn Ansul en de Commissie verschenen om hun mondelinge opmerkingen te maken.

IV - De vervallenverklaring van merken wegens niet-gebruik in het positieve recht

1. De internationale overeenkomsten inzake industriële eigendom

A - Het Verdrag van Parijs

21. Het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, dat door alle lidstaten van de Europese Unie is ondertekend(7), voorziet in zijn oorspronkelijke versie niet in een vervallenverklaring van de rechten op een merk wegens niet-gebruik.

22. Bij de herziening te 's-Gravenhage op 6 november 1925 werd in het Verdrag van Parijs een bepaling over het gebruik van de merken ingevoegd, namelijk artikel 5, sub C, dat luidt als volgt:

1. Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

2. Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben,

noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.

3. Het gelijktijdig gebruik van hetzelfde merk voor gelijke of soortgelijke waren door inrichtingen van nijverheid of handel, die volgens de bepalingen der nationale wet van het land waar de bescherming wordt gevraagd, als mede-eigenaren van het merk worden beschouwd, zal de inschrijving niet verhinderen, noch op enige wijze de aan dit merk in welk land der Unie ook verleende bescherming verminderen, mits dit gebruik niet tot gevolg heeft, dat bij het publiek verwarring wordt verwekt, en mits het niet strijdig is met het algemeen belang.

B - De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

23. Deze overeenkomst, die een bijlage is bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, ondertekend te Marrakech op 15 april 1994(8), bepaalt onder meer met betrekking tot de merken, dat de lidstaten de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs naleven (artikel 2, lid 1).(9)

24. Onder de titel Vereiste van gebruik bepaalt artikel 19:

1. Indien voor de handhaving van een inschrijving gebruik van een handelsmerk is vereist, mag de inschrijving pas na een ononderbroken tijdvak van niet-gebruik van ten minste drie jaar worden doorgehaald, tenzij de houder van het handelsmerk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk, zoals invoerbepalingen op of andere overheidsmaatregelen voor door het handelsmerk beschermde waren of diensten, worden als geldige redenen voor niet-gebruik erkend.

2. Gebruik van een handelsmerk door een andere persoon, wanneer dit is onderworpen aan het toezicht van de houder, wordt voor de handhaving van de inschrijving erkend als gebruik van het handelsmerk.

2 - Het gemeenschapsrecht

A - De Eerste richtlijn

25. De Europese wetgever heeft in de achtste overweging van de considerans van de richtlijn verklaard 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.

26. In overeenstemming met dit doel regelen de artikelen 10 en volgende van de richtlijn het gebruik van de merken en in geval van niet-gebruik de gevolgen daarvan.

27. Artikel 10 regelt het gebruik van het merk:

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf

jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

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

b) het aanbrengen van het merk(10) op waren of de verpakking ervan in de lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door eenieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

[...]

28. In artikel 11, leden 3 en 4, worden de gevolgen van het niet-gebruik van een merk geregeld:

3. Onverminderd de toepassing van artikel 12 ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere lidstaat bepalen dat een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1.

4. Indien het oudere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is gebruikt, wordt het voor de toepassing van de leden 1, 2 en 3 geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

29. De vervallenverklaring wordt geregeld in artikel 12, lid 1:

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt(11): begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.

B - De verordening inzake het gemeenschapsmerk

30. Op 20 december 1993 heeft de Raad van de Europese Unie verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk vastgesteld.(12) Hierin wordt het beginsel van normaal gebruik van merken(13) geponeerd, en wordt vervolgens in de artikelen 15, 43, 50 en

56 dezelfde doelstelling omschreven als in de Eerste richtlijn, zoals hierboven door mij aangehaald.

3. Het Beneluxrecht

31. In mijn conclusie van 31 januari 2002 in de zaak Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), waarin het Hof nog geen uitspraak heeft gedaan, heb ik de oorsprong en de ontstaansgeschiedenis van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (zie voetnoot 5) uiteengezet.

32. Artikel 5, lid 3, van de wet bepaalde in zijn oorspronkelijke versie, dat het recht op een merk vervalt: voorzover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich erop beroept.(14)

33. Volgens de opmerking bij artikel 5 in de memorie van toelichting bij de wet bestaat het verplichte gebruik in een normaal gebruik, 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.(15)

34. Op 2 december 1992 hebben België, Luxemburg en Nederland een protocol(16) ondertekend teneinde de Eerste richtlijn in hun wetgeving om te zetten en relevante bepalingen inzake het gemeenschapsmerk in te voeren. Overeenkomstig artikel 8 traden het protocol en de wijzigingen in de Eenvormige Beneluxwet in werking op 1 januari 1996.

35. Een van deze wijzigingen betrof artikel 5. De leden 2 en 3 van dit artikel luiden als volgt:

2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C(17), gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a) voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

[...]

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder a, wordt onder gebruik van het merk mede 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 aanbrengen 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.(18)

36. Krachtens artikel 39 van de wet zijn de voorgaande bepalingen ook van toepassing op dienstmerken.

V - Bespreking van de prejudiciële vragen

1. Inleiding

37. In de voorgaande punten heb ik de verschillende niveaus van regelgeving willen aangeven waarmee het

Hof bij de beantwoording van de vragen van de Hoge Raad naar mijn mening rekening moet houden om afstand te nemen van de eenzijdige benadering in het hoofdgeding.

38. Zo de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de uitlegging daarvan in de rechtspraak een referentiepunt zijn, kunnen zij op een bepaalde wijze de spiegel vormen, waarin het Hof dient te kijken om de twijfels van de Nederlandse rechter op te lossen. Het antwoord zal moeten worden gegeven op basis van het recht van de Europese Unie, opdat de merkhouders in alle lidstaten dezelfde graad van bescherming hebben.(19)

39. Zoals ik reeds heb aangestipt in mijn conclusie van 18 januari 2001 in de zaak Merz & Krell (C-517/99)(20) en in de zaak Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, heeft de communautaire merkenregeling een bijzondere structuur die als een integraal geheel moet worden uitgelegd.

40. De richtlijn en de wettelijke regelingen van de lidstaten moeten worden uitgelegd op basis van het Verdrag van Parijs(21), dat op zijn beurt een leidraad vormt voor de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.(22) Anderzijds hebben de drie lidstaten van de Benelux hun respectieve merkenregelingen niet alleen geüniformiseerd, maar deze bovendien met die van de andere lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd door de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn aan te passen en, omdat het niet anders kon, met eerbiediging van de overeenkomsten die uit het Unieverdrag van Parijs voortvloeien.(23)

2. Het gebruik van merken

41. De antwoorden aan de Hoge Raad moeten dus rekening houden met de integrale merkenrechtelijke regeling die binnen de rechtsorde van de Gemeenschap geldt. In deze alomvattende visie is de eerste obligate, voor de hand liggende vaststelling dat merken er zijn om te worden gebruikt(24), zodat de houder die zijn onderscheidend teken niet gebruikt, het gevaar loopt van zijn rechten vervallen te worden verklaard.

42. Merkenregisters kunnen niet loutere depots zijn waar tekens in een hinderlaag liggen te wachten tot iemand deze nietsvermoedend wil gebruiken en eerst dan op zijn minst uit winstbejag daarmee wordt aangevalen. Integendeel, zij moeten waarheidsgetrouw weergeven, welke tekens de ondernemingen werkelijk op de markt gebruiken om hun waren en hun diensten te onderscheiden. In bureaus voor industriële eigendom kunnen enkel merken worden neergelegd die aan het handelsverkeer deelnemen. Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen zegt, zijn defensieve of strategische registers uit den boze.

43. Indien de houder van een merk een monopolie op het door hem ingeschreven teken wordt verleend en het recht om dit teken te doen gelden ten aanzien van alle anderen, aan wie het gebruik wordt verboden, is dit juist opdat hij daaraan de bestemming geeft die deze exclusiviteit rechtvaardigt.

44. De eigenaar moet het merk dus gebruiken in overeenstemming met de doelstellingen die deze figuur in de rechtsorde heeft.(25) Ik wil er nog eens op wijzen

dat tussen de aan het merk verbonden rechten en het merk zelf een instrumentele relatie bestaat. De bevoorrechte rechtspositie van de merkhouder moet de consument in staat stellen het aangeduide product of de aangeduide dienst te onderscheiden, opdat door middel van dit onderscheidend vermogen dat aan de vrije keuze ten grondslag ligt, in de binnenmarkt een stelsel van vrije mededinging wordt opgezet.(26)

45. Alles bijeen moet de merkhouder, indien hij niet wil dat zijn rechten op het merk vervallen, het als merk gebruiken. Aldus kom ik, weliswaar via een andere weg, tot hetzelfde netelige vraagstuk als in mijn conclusie in de zaak Arsenal Football Club (C-206/01) van 13 juni jongstleden. Daar moest worden uitgemaakt wanneer een derde het onderscheidend teken als merk gebruikt, opdat de eigenaar het gebruik ervan kan verbieden. Hier is de vraag welk gebruik kan worden geëist van deze eigenaar, wiens niet-gebruik gedurende de wettelijk vastgestelde tijd ertoe kan leiden dat zijn recht vervalt.

46. Het lijdt voor mij geen twijfel, dat het onbepaalde rechtsbegrip gebruik als merk in beide gevallen dezelfde inhoud heeft. Bijgevolg verwijs ik naar de redeneringen en overwegingen die ik in die conclusie heb uiteengezet(27), en geef ik hier enkel de slotsom weer waartoe ik toen ben gekomen.

47. Twee aspecten zijn kenmerkend voor het gebruik van een merk. Het eerste vereiste is een commercieel gebruik, waarbij goederen en diensten worden geproduceerd en op de markt worden gebracht. Artikel 5 van de richtlijn spreekt over een gebruik in het economisch verkeer.(28)

48. Het tweede vereiste is dat dit commerciële gebruik tot doel heeft de waren en de diensten te onderscheiden naar hun oorsprong of plaats van herkomst, hun kwaliteit of hun reputatie.

3. Het begrip normaal gebruik

49. Om het gebruik van een merk als echt te kunnen aanmerken, is het niet voldoende dat het in het economisch verkeer wordt gebruikt met een van de bovenvermelde doelstellingen. Bovendien moet het gaan om een normaal gebruik of, negatief omschreven, een niet-proforma gebruik.

50. Op basis van deze stelling is een eerste benadering van het begrip normaal gebruik mogelijk. Het is niet een louter fictief, formeel en symbolisch, zinledig gebruik, dat enkel de vervallenverklaring van het merk wil voorkomen en niet erop gericht is voor de aangeduide waren en diensten een plaats op de markt te verwerven.

51. Na deze negatieve omschrijving blijkt het moeilijker om het begrip positief te omschrijven.

52. Uit de verschillende taalversies van de richtlijn(29) leid ik af dat de gemeenschapswetgever een gebruik voor ogen had dat als toereikend moet kunnen worden aangemerkt, rekening houdend met de functies die deze vorm van industriële eigendom vervult. Degenen die in onderhavige procedure opmerkingen hebben ingediend spreken, uitgaande van de verschillende taalversies van de richtlijn, van normaal, serieus, echt of effectief gebruik, doch deze kwalificaties, waarmee een

omschrijving wordt gegeven door middel van de term zelf die moet worden gedefinieerd, voegen niets toe en zijn echte tautologieën.

53. Hier is dus een teleologische uitlegging van het begrip nodig waarbij, nog eens uitgaande van de functies van het merk, wordt onderzocht of de houder het merk gebruikt om zijn waren of diensten op de markt te onderscheiden, teneinde een marktaandeel te verkrijgen op een markt van vrije, eerlijke en open mededinging. De richtlijn en in het bijzonder artikel 12, lid 1, vereist naar mijn mening een toereikend gebruik of daartoe geschikt gebruik (adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto; uso apto).

54. Het gebruik van een merk kan als dusdanig worden gekwalificeerd en bijgevolg als normaal worden beschouwd, indien het in de eerste plaats bestaat in het gebruik van het teken met betrekking tot de waren en de diensten waarvoor het is ingeschreven. Het merk is de band tussen de benaming en het product of de dienst zodra het door de consumenten wordt waargenomen⁽³⁰⁾, zodat het gebruik voor andere waren of andere diensten van de benamingen waaruit het is samengesteld, niet als een gebruik van het merk kan worden aangemerkt.

55. Om dezelfde reden vereist normaal gebruik het gebruik van het teken, zoals toegekend en ingeschreven, met alle bestanddelen, behalve wanneer in uitzonderlijke gevallen het verschil voortvloeit uit bestanddelen die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is⁽³¹⁾, niet wijzigen.

56. Het begrip merk en de specifieke functies van deze categorie van industriële eigendom vereisen eveneens een publiek en extern, naar buiten gericht, gebruik. Het merk moet door het gebruik ervan aanwezig zijn op de specifieke markt van de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid. Bijgevolg kan van normaal gebruik worden gesproken indien de waren worden verkocht of de diensten worden verricht, maar ook wanneer het merk voor reclamedoelinden wordt aangewend om de waren of diensten op de markt te introduceren.⁽³²⁾

57. Privaat gebruik, dat niet buiten de interne sfeer van de houder komt, is daarentegen irrelevant omdat het niet bedoeld is om een marktaandeel te verwerven. Aldus kunnen niet als toereikend en normaal gebruik worden aangemerkt, maatregelen ter voorbereiding van het in de handel brengen van de waren of de diensten, noch activiteiten voor de opslag en de bewaring van goederen die het bedrijfsterrein niet verlaten.⁽³³⁾ De enige relevante uitzondering is het gebruik bestaande in het aanbrengen van het merk op waren of op de verpakking ervan met het oog op de verkoop in het buitenland.⁽³⁴⁾ Deze uitzondering wordt gerechtvaardigd door de noodzaak ondernemingen te beschermen wier bedrijf vooral op de export is gericht en die, aangezien zij het merk niet op de binnenlandse markt gebruiken, het risico zouden lopen dat zij het door niet-gebruik verliezen.

58. Samengevat kan enkel van normaal gebruik worden gesproken wanneer het merk, zoals het is ingeschreven, publiek en op relevante wijze extern wordt gebruikt,

om op de markt een plaats te verwerven voor de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid.

59. Het volstaat niet dat aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, doch, zoals reeds opgemerkt, het gebruik van het merk moet ook geschikt zijn om de doelstellingen te verwezenlijken die deze vorm van industriële eigendom in de rechtsorde heeft. Hierboven heb ik opgemerkt dat het gebruik door een merkhouder met als enig doel de vervallenverklaring te vermijden, niet als normaal gebruik kan worden beschouwd. Naast deze subjectieve dimensie is het volgens mij evenmin toereikend wanneer het gebruik van het onderscheidende karakter, zonder dat doel na te streven, niet op zijn minst geschikt is om de functies te vervullen die het in de rechtsorde heeft.

60. Deze objectieve geschiktheid kan enkel worden bepaald met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de zaak, hetgeen de taak is van de nationale rechter.⁽³⁵⁾ Niettemin kan ik enkele beoordelingscriteria aanreiken, die de weg kunnen wijzen voor deze beoordeling.

61. Wat het op de markt brengen van de waren of de diensten betreft, geldt als criterium voor het normaal gebruik dat de waren worden verkocht en de diensten worden verricht onder het merk. De drempel vanaf waar het gebruik van het merk in de handel als geschikt of normaal kan worden beschouwd, houdt rechtstreeks verband met de aard van de waren of de categorie van diensten. Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen verklaart, kan van een merk dat voor weinig verhandelde luxegoederen staat, niet dezelfde intensiteit van gebruik worden vereist als van een ander merk waarmee courante consumptieartikelen worden aangeduid.

62. In elk geval moet het, los van het aantal of de frequentie van de transacties onder het merk, om een onafgebroken, nooit sporadisch of occasioneel, gebruik gaan.

63. Niet alleen de aard van de waar of de dienst maar ook de structuur en de afbakening van de desbetreffende markt, en het beeld dat de gemiddelde gebruiker van de betrokken waren of diensten heeft, zijn relevant.

64. Voor de houder is het merk, zoals ik reeds heb opgemerkt, de band tussen het teken en de waar of de dienst, waarmee hij zich, door het beeld dat de consumenten zich vormen, en de identificatie die daarop volgt, op de markt kan positioneren. Bijgevolg zijn de structuur van de markt, die onder meer wordt bepaald door de aard van het product, en de verkoopkanalen doorslaggevend bij de beoordeling van de vraag of een merk normaal wordt gebruikt. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand dat het gebruik van een merk van conserven niets te maken heeft met dat van computeronderdelen voor informaticasystemen. Het perceptievermogen van de consument is al evenmin gelijk bij het ene en bij het andere product. De intensiteit van de gebruikshandelingen die nodig zijn opdat het merk in beide gevallen zijn specifieke taak kan vervullen, verschilt sterk.

65. Bij de bepaling van de drempel vanaf waar het gebruik van een merk als normaal kan worden

bestempeld, is de omvang van de onderneming van de merkhouder van geen belang. Deze factor werd vroeger terecht in aanmerking genomen toen het onderscheidend teken niet onafhankelijk van de overige bedrijfsactiviteiten bestond en enkel samen met dit bedrijf kon worden overgedragen. Tegenwoordig is dat niet meer het geval(36): tot op een bepaalde hoogte leidt het merk een eigen leven dat verschilt van dat van de houder, die het rechtstreeks kan gebruiken, terwijl niets belet dat met zijn toestemming(37) een derde het gebruikt.

66. Indien het de bedoeling is voor de waren of de diensten die door het merk worden aangeduid, een plaats op de markt te verwerven, hangt de intensiteit waarmee het merk moet worden gebruikt om van een normaal gebruik te kunnen spreken, af van de aard van de waren of de diensten, alsmede van de structuur en de omvang van de betrokken markt, maar niet van de grootte van de onderneming van de houder, die eventueel niet de gebruiker van het merk is.

67. Een kleine onderneming kan houder van een merk zijn voor consumptieartikelen die op grote schaal moeten worden afgezet, en kan zich genoodzaakt zien het gebruik van het merk over te dragen aan een onderneming met meer mogelijkheden, terwijl een grote onderneming omgekeerd eigenaar kan zijn van een merk dat in een beperkte en gespecialiseerde markt moet worden afgezet, en het gebruik van dit merk kan overdragen aan een kleine onderneming die in deze sector werkzaam is. De omvang van de onderneming van de merkhouder correspondeert dus niet met de aard van het gebruik dat voor een normaal gebruik is vereist.

68. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging op de eerste vraag van de Hoge Raad te antwoorden dat enkel van normaal gebruik kan worden gesproken wanneer het merk, zoals het is ingeschreven (of met wijzigingen die het onderscheidend vermogen ervan niet aantasten), onafgebroken, publiek en op relevante wijze extern wordt gebruikt om voor de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid, een plaats op de markt te verwerven, en niet enkel om het merk in stand te houden. Het staat aan de nationale rechter te beoordelen of het gebruik dat de houder van het merk heeft gemaakt, op zijn minst geschikt is om deze doelstelling te bereiken, mede gelet op de omstandigheden van elk geval en, in het bijzonder, de aard van de waar of van de dienst, de structuur en de afbakening van de relevante markt, alsmede het beeld van het merk dat de gemiddelde gebruiker van de desbetreffende waar of dienst heeft.

4. Het gebruik van het merk Minimax

69. Met zijn tweede vraag wenst de Hoge Raad te vernemen of het gebruik dat Ansul vanaf 2 mei 1989 van merk nr. 052713 heeft gemaakt om brandblusapparaten te onderscheiden, een normaal gebruik vormt. Het gaat hier om de activiteiten die ik in punt 18 heb opgesomd.

70. Het antwoord op deze tweede vraag is impliciet vervat in het antwoord dat ik voor de eerste vraag in overweging geef. Het staat aan de Hoge Raad om aan de hand van de hem door het Hof aangereikte criteria de passende uitspraak te doen, rekening houdend met

de feitelijke gegevens waarover hij beschikt en waarop de verschijnende partijen ter terechtzitting zonder noodzaak diep zijn ingegaan.

71. Niettemin wens ik eraan te herinneren dat het begrip normaal gebruik van een merk vereist dat het wordt gebruikt met betrekking tot de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

VI - Conclusie

72. Op grond van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de Hoge Raad der Nederlanden te beantwoorden als volgt:

Van normaal gebruik in de zin van artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, kan enkel worden gesproken wanneer het merk, zoals het is ingeschreven (of met wijzigingen die het onderscheidend vermogen ervan niet aantasten), onafgebroken, publiek en op relevante wijze extern wordt gebruikt, om voor de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid, een plaats op de markt te verwerven, en niet enkel om het merk in stand te houden.

Het staat aan de nationale rechter te beoordelen of het gebruik dat de houder van het merk heeft gemaakt, op zijn minst geschikt is om deze doelstelling te bereiken, mede gelet op de omstandigheden van elk geval en, in het bijzonder, de aard van de waar of van de dienst, de structuur en de afbakening van de relevante markt, alsmede het beeld van het merk dat de gemiddelde gebruiker van de desbetreffende waar of dienst heeft.

Noten bij Conclusie A.G.

1: - Oorspronkelijke taal: Spaans.

2: - 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).

3: - Ingevoerd bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Genève op 13 mei 1977.

4: - In de beveiligingssector wordt de benaming brandblusmiddel gebruikt voor de stof of het preparaat dat onder druk wordt gespoten en aldus de vlammen verstikt.

5: - In haar oorspronkelijke redactie voorzag de Een-vormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58, blz. 10-76) niet in de registratie van tekens om diensten te onderscheiden. Pas vanaf de hervorming, die op 1 januari 1987 in werking is getreden, voorziet artikel 39 in die mogelijkheid. Deze hervorming was het gevolg van het Protocol op de dienstmerken, ondertekend te Brussel op 10 november 1983 (Trb. 1983, 187, blz. 1-7).

6: - Sindsdien heeft Ansul geen brandblusapparaten met het merk Minimax in de handel gebracht. Met betrekking tot haar activiteiten vanaf bovengenoemde datum, zie punt 18 van deze conclusie.

7: - Nederland is partij bij het verdrag sinds 7 juli 1884.

8: - PB 1994, L 336, blz. 214-223.

9: - Eenzelfde verwijzing naar het Verdrag van Parijs bevat het Verdrag inzake het merkenrecht, waarvan ar-

tikel 15 bepaalt: Elke verdragsluitende partij houdt zich aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs die betrekking hebben op merken.

10: - In de Spaanse versie van de richtlijn wordt gesproken over *marca comunitaria* (gemeenschapsmerk) wat fout is, aangezien de richtlijn geen voorschriften inzake het gemeenschapsmerk bevat.

11: - Niet relevant voor de Nederlandse versie.

12: - PB 1994, L 11, blz. 1.

13: - Zie negende overweging van de considerans.

14: - Benelux Publicatieblad, 1962-2, blz. 59.

15: - Benelux Publicatieblad, 1962-2, blz. 31 en 32.

16: - Trb. 1993, 12, blz. 1-12.

17: - Lid 1 van deze bepaling luidt: Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

18: - Niet relevant voor de Nederlandse versie.

19: - Zie negende overweging van de considerans van de richtlijn en arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99-C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 42).

20: - Het Hof heeft in deze zaak uitspraak gedaan op 4 oktober 2001 (Jurispr. blz. I-6959).

21: - In de laatste overweging van de considerans van de richtlijn staat dat deze bepalingen volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag.

22: - Zie in het bijzonder artikel 2, lid 1.

23: - Zie punt 30 van de conclusie in de zaak Koninklijke KPN Nederland.

24: - Dit is tegenwoordig niet langer omstreden maar vóór de herziening van het verdrag in 1925 was dit niet het geval.

25: - Anders dan in de overige regelingen inzake industriële en intellectuele eigendom wordt met de bescherming van de onderscheidingstekens (merken, handelsnamen, oorsprongsbenamingen) niet de creatieve of inventieve activiteit van de auteur beschermd maar wel de handelsactiviteit van de ondernemers, en op die manier de economische openbare orde.

26: - Zie conclusies in de zaken Merz & Krell (punten 31 en 32) en Koninklijke KPN Nederland (punten 32 en 33).

27: - Zie in het bijzonder de punten 49, 50, 62, 64 en 88, sub 1 en 4.

28: - De Duitse versie van de richtlijn gebruikt de uitdrukking *geschäftlichen Verkehr*, de Franse *des affaires*, de Engelse *course of trade*, de Italiaanse *nel*

commercio en ten slotte de Spaanse en el tráfico económico.

29: - De Franse versie gebruikt de uitdrukking *usage sérieux*, de Portugese *uso sério*, de Engelse *genuine use*, terwijl de Duitse versie van ernsthafte *Benutzung* spreekt. De Italiaanse en de Spaanse versie gebruiken hetzelfde adjectief, respectievelijk *effettivo* en *efectivo*.

30: - Zie Fernández-Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, blz. 23.

31: - Artikel 10, lid 2, sub a, van de richtlijn. Zie eveneens artikel 5, lid 2, van het Verdrag van Parijs.

32: - In mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak Sieckman (C-273/00), waarin het Hof nog geen uitspraak heeft gedaan, heb ik duidelijk gemaakt dat het merk onder meer een reclamefunctie heeft (punt 19).

33: - Zie Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, blz. 253 en 254. Deze auteur vermeldt voorts als intern gebruik de exclusieve verkoop van merkproducten aan werknemers in bedrijfswinkels.

34: - Zie artikel 10, lid 2, sub b, van de richtlijn.

35: - Het gebruik van een merk is een feitenkwestie waarvoor de bewijsregels gelden. In die zin bepaalt artikel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) dat het bewijs van het gebruik van een merk bestaat uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven, terwijl lid 3 bepaalt dat het bewijs in beginsel bestaat uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen [...].

36: - Artikel 17 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk staat bijvoorbeeld toe dat het merk onafhankelijk van de onderneming wordt overgedragen.

37: - Zie artikel 10, lid 3, van de richtlijn. Deze bepaling vermeldt niet wat deze toestemming precies inhoudt. Gaat het om een uitdrukkelijke toestemming, zoals bij het gebruik door een licentiehouder, of is eenvoudig gedogen voldoende? Artikel 19, lid 2, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom spreekt van gebruik dat onderworpen is aan het toezicht van de houder.