

Hof van Justitie EG, 27 januari 2004, La Mer Technology v Laboratoires Goemar**LE LABORATOIRE DE LA MER**

- ◊ About Laboratoire de la Mer
- ◊ Our Products
- ◊ Research & Innovation
- ◊ Professional Information
- ◊ Press Room
- ◊ Join our Team
- ◊ Contact Us

**MERKENRECHT****Normaal gebruik**

- Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.

Gelet op het voorgaande moet op de eerste, de tweede, de derde, de vierde en de zesde vraag worden geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn aldus moeten 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 deze 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 in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik 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, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.

Relevante periode ‘normaal gebruik’

- Volgens richtlijn is slechts gebruik voorafgaand aan de ingestelde vordering relevant voor beoorde-

ling ‘normaal gebruik’, dat de richtlijn verzet zich er niet tegen dat bij de beoordeling of gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan

Op de zevende vraag moet derhalve worden geantwoord dat volgens de richtlijn voor de kwalificatie van normaal gebruik van het merk weliswaar slechts rekening mag worden gehouden met omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en zijn gelegen vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, maar dat zij zich niet ertegen verzet dat bij de beoordeling of gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Het is de taak van de nationale rechter te beoordelen of dergelijke omstandigheden bevestigen dat het gebruik van het merk gedurende de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen verijdelen.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; NJ 2007, nr. 280, m.nt. Spoor

Hof van Justitie EG, 27 januari 2004

(J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissechet (rapporteur) en F. Macken)

BESCHIKKING VAN HET HOF (Derde kamer)
27 januari 2004* (1)

Artikel 104, lid 3, van Reglement voor de procesvoering - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1 - Verval van rechten van merkhouder - Begrip ‘normaal gebruik van merk

In zaak C-259/02,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen

La Mer Technology Inc.

en

Laboratoires Goemar SA,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 10, lid 1, en 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),

geeft

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, waarnemend voor de president van de Derde kamer, J.-P. Puissechet (rapporteur) en F. Macken, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: R. Grass,

na de verwijzende rechterlijke instantie ervan in kennis te hebben gesteld dat het Hof voornemens is overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement voor de

* De NI tekst bevat – kennelijk per abuis – de datum 16 oktober 2003, Red. IEPT.

procesvoering te beslissen bij met redenen omklede beschikking,

na de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie bedoelde belanghebbenden te hebben verzocht, hun eventuele opmerkingen dienaangaande in te dienen,

de advocaat-generaal gehoord,

de navolgende

Beschikking

1. Bij beschikking van 19 december 2001, ingekomen bij het Hof op 15 juli 2002, heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, krachtens artikel 234 EG zeven prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 10, lid 1, en 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 La Mer Technology Inc., een vennootschap naar Amerikaans recht (hierna: La Mer Technology), en Laboratoires Goemar S.A., een vennootschap naar Frans recht (hierna: Laboratoires Goemar), dat de vervallenverklaring betreft van de rechten van laatstgenoemde op de twee merken Laboratoire de la Mer die zij in het Verenigd Koninkrijk voor de door haar verhandelde waren heeft ingeschreven.

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 lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door een ieder 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:

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. Section 46, lid 1, van de Trade Marks Act 1994 (merkenwet 1994) luidt:

Een ingeschreven merk kan vervallen worden verklaard wanneer:

a) voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het merk binnen een periode van vijf jaar na voltooiing van de inschrijvingsprocedure niet normaal in het Verenigd Koninkrijk door de merkhouder of met zijn toestemming is gebruikt, en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken;

b) dit gebruik gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geschorst is geweest en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

6. Laboratoires Goemar, gevestigd te Saint-Malo (Frankrijk), is gespecialiseerd in producten op basis van algen. Zij verkreeg in het Verenigd Koninkrijk de inschrijving van het merk Laboratoire de la Mer, eerst in 1988 voor farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, diëtische producten voor medisch gebruik [...] en producten uit de zee bevattend van klasse 5 in de zin van de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: overeenkomst van Nice), en vervolgens in 1989 voor parfums en cosmetische middelen die producten uit de zee bevatten van klasse 3 van deze overeenkomst.

7. La Mer Technology wenst het merk La Mer in het Verenigd Koninkrijk te gebruiken voor een assortiment cosmetische en soortgelijke producten. Op 27 maart 1998, dat wil zeggen meer dan vijf jaar na de datum van inschrijving van de merken Laboratoire de la mer, heeft zij bij de Trade Mark Registry (merkenbureau) twee vorderingen tot vervallenverklaring van deze merken ingesteld met het betoog dat Laboratoires Goemar gedurende de laatste vijf jaar vóór de instelling van deze vorderingen geen normaal gebruik ervan had gemaakt.

8. Op 19 juni 2001 heeft de Hearing Officer (bevoegde ambtenaar van de Trade Mark Registry) enerzijds de vorderingen tot vervallenverklaring van de merken Laboratoire de la mer toegewezen, maar alleen voor parfums van klasse 3 van de overeenkomst van Nice en voor de farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten van klasse 5 ervan. Dit gedeelte van de beslissing van de Hearing Officer is niet bestreden.

Anderzijds heeft hij de vorderingen verworpen voorzover ze strekten tot vervallenverklaring van de ingeschreven merken voor cosmetische middelen die producten uit de zee bevatten van klasse 3 en voor diëtische producten voor medisch gebruik van klasse 5.

9. La Mer Technology heeft tegen dit laatste gedeelte van de beslissing van de Hearing Officer twee beroepen bij de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ingesteld.

10. Op 19 december 2001 heeft de High Court de vorderingen in beroep betreffende de producten van klasse 5 van de overeenkomst van Nice toegewezen en bijgevolg het betrokken merk vervallen verklaard.

11. Wat daarentegen het merk betreft dat is ingeschreven voor cosmetische middelen die producten uit de zee bevatten van klasse 3 van de overeenkomst van Nice, heeft de High Court vastgesteld dat Laboratoires Goemar gedurende de periode van vijf jaar vóór de instelling van de vorderingen tot vervallenverklaring de vennootschap Health Scope Direct Ltd, gevestigd in Schotland, had aangewezen voor de verkoop van deze waren in het Verenigd Koninkrijk. De verkoop van deze waren in deze periode had weliswaar slechts een zeer geringe omzet van enkele honderden GBP bereikt, maar deze situatie weerspiegelde volgens de High Court meer de commerciële mislukking van de houder van het merk dan een gebruik enkel met het oog op het behoud van de gevolgen van de inschrijving. Anderzijds stelde de High Court vast dat Laboratoires Goemar kort na deze periode een nieuwe vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk had aangeworven om de verkoop op te voeren.

12. Volgens de High Court is de hoofdvraag in het geding of het merk Laboratoire de la mer in deze omstandigheden normaal is gebruikt in de zin van de Trade Marks Act 1994. De High Court wijst erop dat dit begrip normaal gebruik dezelfde strekking heeft als in de overeenkomstige bepalingen van de richtlijn.

13. In deze omstandigheden heeft de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1) Met welke factoren dient rekening te worden gehouden om uit te maken of van een merk in een lidstaat normaal gebruik is gemaakt in de zin van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de [richtlijn]?

In het bijzonder:

2) Dient rekening te worden gehouden met de omvang van het gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk in de lidstaat is ingeschreven?

3) Volstaat elk gebruik, hoe gering ook, indien daaraan geen ander doel ten grondslag lag dan de betrokken waren in de handel te brengen en de betrokken diensten te verrichten?

4) Indien de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord, aan de hand van welke maatstaf kan worden uitgemaakt welk gebruik volstaat? Speelt inzonderheid de aard en de omvang van de onderneming van de merkhouders daarbij een rol?

5) Moet een symbolisch of fictief gebruik buiten beschouwing worden gelaten, en in het bijzonder een gebruik dat uitsluitend of hoofdzakelijk ertoe dient om een mogelijke vordering tot vervallenverklaring te verijdelen?

6) Welke vormen van gebruik mogen in aanmerking worden genomen? Is het inzonderheid noodzakelijk aan te tonen dat het merk in het handelsverkeer van de betrokken lidstaat is gebruikt, en volstaat invoer door een enkele klant in die lidstaat?

7) Dient gebruik na de instelling van een vordering tot vervallenverklaring ook buiten beschouwing te worden gelaten om uit te maken of het gebruik gedurende de relevante periode normaal was?

De toepassing van artikel 104, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering

14. Van oordeel dat het antwoord op de eerste zes vragen duidelijk kan worden afgeleid uit het arrest van [11 maart 2003, Ansul \(C-40/01, Jurispr. blz. I-2439\)](#), dat na de verwijzingsbeschikking is gewezen, en dat het antwoord op de zevende vraag geen enkele ruimte voor redelijke twijfel overlaat, heeft het Hof overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement voor de procesvoering de verwijzende rechter bij brief van 22 mei 2003 in kennis gesteld van zijn voornemen te beslissen bij met redenen omklede beschikking, en heeft het de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie bedoelde belanghebbenden bij brief van 27 oktober 2003 verzocht, hun eventuele opmerkingen dienaangaande in te dienen.

15. De Commissie en de Franse regering hebben op dit punt geen opmerkingen ingediend.

16. Bij vonnis van 20 juni 2003 heeft de verwijzende rechter de vijfde prejudiciële vraag ingetrokken, maar de andere vragen gehandhaafd en het Hof verzocht artikel 104, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering buiten toepassing te laten. La Mer Technology heeft het Hof bij brief van 4 juli 2003 meegedeeld dat zij een terechtzitting op basis van artikel 104, lid 4, van dit Reglement noodzakelijk achtte. Bij een door hun raadsliden ondertekende gezamenlijke brief van 17 november 2003 hebben Laboratoires Goemar en La Mer Technology zich aangesloten bij de opvatting van de verwijzende rechter in dit vonnis van 20 juni 2003. Bij brief van 24 november 2003 heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk zich op hetzelfde standpunt gesteld.

17. De in het vorige punt bedoelde opmerkingen doen niet af aan de beslissing van het Hof om artikel 104, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering toe te passen en geen terechtzitting te houden.

De eerste, de tweede, de derde, de vierde en de zesde vraag

18. Met deze vragen, die tezamen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen aan de hand van welke criteria en types gebruik van een merk kan worden uitgemaakt of in een lidstaat van een merk een normaal gebruik is gemaakt in de zin van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn. De verwijzende rechter vraagt met name of een gebruik, hoe gering ook, als normaal kan worden

beschouwd indien het enige doel van de merkhouder is de door het merk beschermde waren en diensten in de handel te brengen.

19. Het antwoord op deze vragen kan duidelijk worden afgeleid uit de punten 35 tot en met 39 van voormeld [arrest Ansul](#), waarin het Hof het volgende overwoog:

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 tegenovergevoerd, 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.

20. Uit deze overwegingen volgt dat het behoud van de rechten van de merkhouder een normaal gebruik van het merk vereist in het zakenleven op de markt van de producten en diensten waarvoor het in de betrokken lidstaat is ingeschreven.

21. Voorts blijkt uit punt 39 van voormeld [arrest Ansul](#) dat een gebruik van het merk in bepaalde gevallen normaal kan zijn in de zin van de richtlijn, ook al is dit gebruik kwantitatief onbelangrijk. Zelfs een gering gebruik kan derhalve voldoende zijn om als normaal te worden beschouwd, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen.

22. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeel voor deze waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval waartoe de nationale rechter bevoegd is. De kenmerken van deze producten of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden.

23. Zoals blijkt uit de geciteerde punten 35 tot en met 39 van het [arrest Ansul](#) kan ook met de kenmerken van de betrokken markt die een rechtstreekse invloed hebben op de commerciële strategie van de merkhouder, rekening worden gehouden om te beoordelen of het gebruik normaal is.

24. Ook kan het gebruik van het merk door een enkele klant, die de waren waarvoor het merk is ingeschreven importeert, voldoende zijn voor het bewijs van een normaal gebruik, indien voor de merkhouder de invoer werkelijk commercieel gerechtvaardigd is.

25. In deze omstandigheden is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die de nationale rechter niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld.

26. Ten slotte kan uit punt 36 van het [arrest Ansul](#) duidelijk worden afgeleid dat een gebruik van het merk dat er niet hoofdzakelijk op gericht is marktaandeel voor de beschermde producten of diensten te behouden of te verkrijgen, moet worden geacht in feite tot doel te hebben een mogelijke vordering tot vervallenverklaring te verijdelen. Een dergelijk gebruik kan niet als normaal in de zin van de richtlijn worden beschouwd.

27. Gelet op het voorgaande moet op de eerste, de tweede, de derde, de vierde en de zesde vraag worden

geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn aldus moeten 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 deze 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 in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik 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, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.

De zevende vraag

28. Met zijn zevende vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de richtlijn zich ertegen verzet dat rekening wordt gehouden met het gebruik dat van het merk is gemaakt na de instelling van een vordering tot vervallenverklaring, om uit te maken of het gebruik in de relevante periode, dat wil zeggen gedurende de vijf jaar voorafgaand aan de instelling van die vordering normaal is geweest.

29. Blijkens artikel 12, lid 1, van de richtlijn is voor het behoud van de rechten van de merkhouder vereist dat het merk normaal is gebruikt, in elk geval vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, en dat een begin van gebruik of een hernieuwd gebruik, ook al vindt het plaats voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, niet steeds leidt tot het behoud van de rechten van de houder indien blijkt dat het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas heeft plaatsgevonden nadat de merkhouder er kennis van had genomen dat een dergelijke vordering tot vervallenverklaring kon worden ingesteld.

30. Volgens de richtlijn mag voor de kwalificatie van normaal gebruik van het merk derhalve slechts rekening worden gehouden met de omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en die dus zijn gelegen vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring.

31. De richtlijn sluit evenwel niet uitdrukkelijk uit dat bij de beoordeling of het gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Dergelijke omstandigheden kunnen een bevestiging opleveren of bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het

gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder.

32. Het is de taak van de nationale rechter te beoordelen of omstandigheden die zich na de instelling van de vordering tot vervallenverklaring hebben voorgedaan, bevestigen dat het gebruik van het merk in de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen verijdelen.

33. Op de zevende vraag moet derhalve worden geantwoord dat volgens de richtlijn voor de kwalificatie van normaal gebruik van het merk weliswaar slechts rekening mag worden gehouden met omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en zijn gelegen vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, maar dat zij zich niet ertegen verzet dat bij de beoordeling of gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Het is de taak van de nationale rechter te beoordelen of dergelijke omstandigheden bevestigen dat het gebruik van het merk gedurende de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen verijdelen.

Kosten

34. De kosten door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Franse regering alsook 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 (Derde kamer),

uitspraak doende op de door de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, bij beschikking van 19 december 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) De artikelen 10, lid 1, en 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, moeten 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 deze 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 in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik 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, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de

frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.

2) Volgens de Eerste richtlijn 89/104 mag voor de kwalificatie van normaal gebruik van het merk weliswaar slechts rekening worden gehouden met omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en zijn gelegen vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, maar zij zich er niet tegen dat bij de beoordeling of gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Het is de taak van de nationale rechter te beoordelen of dergelijke omstandigheden bevestigen dat het gebruik van het merk gedurende de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen verijdelen.
