

**Hoge Raad, 8 oktober 2004, Ansul v Ajax II**

**MINIMAX**



**MERKENRECHT**

**Normaal gebruik**

Handelingen als het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" kunnen normaal gebruik opleveren

Voor zover die onderdelen erover klagen dat het hof een onjuiste maatstaf heeft toegepast door te overwegen (rov. 10) dat Ansul in de bedoelde periode met de daar omschreven handelingen - het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" - geen gebruik en in elk geval geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt, treffen zij doel. Uit het antwoord van het HvJEG blijkt immers dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers.

**Gebruik merk door hervullen van met Minimax gemerkte brandblusapparaten met merkloos vulmiddel**

Levering van merkloze blusmiddelen in met MINIMAX gemerkte brandblusapparaten valt mogelijk op één lijn te stellen met het in het verkeer van blusmiddelen onder dat merk

Indien de levering door Ansul van blusmiddelen in de met MINIMAX gemerkte brandblusapparaten, die in het verleden met blusmiddelen reeds in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen valt met het in het

verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking met dat merk, dan is sprake geweest van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BW. Het hof - dat met de vaststelling dat de blusmiddelen "merkloos" waren kennelijk heeft bedoeld dat die stoffen als zodanig niet van een merk waren voorzien - heeft, door die mogelijkheid niet te onderzoeken, dat miskend. De motiveringsklacht onder b. van dit onderdeel, waaraan de lezing ten grondslag ligt dat het hof de blusmiddelen niet heeft aangemerkt als "overige waren" (waarvoor Ansul het merk MINIMAX ingeschreven heeft), mist feitelijke grondslag en kan derhalve niet tot cassatie leiden.

Vindplaatsen: LJN: [AP0432](#); IER 2005, nr. 11; BIE 2005, nr. 42, m.nt. NJ 2007, 36

**Hoge Raad, 8 oktober 2004**

(P. Neleman, D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann)

Arrest

in de zaak van:

ANSUL B.V.,

gevestigd te Schiedam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,

t e g e n

AJAX BRANDBEVEILIGING,

gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

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

thans mr. R.S. Meijer.

**1. Het verloop van het geding**

1. Het verloop van het geding

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt DWFV, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het HvJEG) verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de onder 5 van dat arrest geformuleerde vragen van uitleg en iedere verdere beslissing aangehouden.

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad gestelde vragen heeft het HvJEG bij arrest van 11 maart 2003, zaaknr. C-40/01, IER 2003, nr. 31, voor recht verklaard:

"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 gemeenschappelijke begrip "normaal gebruik" van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag."

Hierna hebben partijen een nadere schriftelijke toelichting gegeven.

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

## **2. Verdere beoordeling van het middel**

2.1.1 In het licht van hetgeen het HvJEG heeft geantwoord op de eerste hem in het tussenarrest gestelde vraag wordt thans als volgt overwogen omtrent de onderdelen V tot en met XII (hoofdstuk D) en XIII tot en met XV (hoofdstuk E), die betrekking hebben op de vraag of Ansul in het ten processe bedoelde tijdvak van het merk MINIMAX voor brandblusapparaten gebruik, onderscheidenlijk normaal gebruik heeft gemaakt in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW, dat berustte op art. 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 (hierna: de Richtlijn). De overeenkomstige bepaling is thans neergelegd in art. 5, lid 1, aanhef en onder a, BMW.

2.1.2 Voor zover die onderdelen erover klagen dat het hof een onjuiste maatstaf heeft toegepast door te overwegen (rov. 10) dat Ansul in de bedoelde periode met de daar omschreven handelingen - het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van brandblusapparaten die reeds op de markt waren gebracht, alsmede het op die apparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" - geen gebruik en in elk geval geen normaal gebruik van het merk voor brandblusapparaten heeft gemaakt, treffen zij doel. Uit het antwoord van het HvJEG blijkt immers dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voor-

ziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers.

2.1.3 Het bestreden arrest kan derhalve niet in stand blijven en de overige klachten van deze onderdelen behoeven geen behandeling. Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen zal dienen te onderzoeken of de door Ansul en de REOB-bedrijven in de jaren 1989-1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit bezien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten, in de zin als bedoeld in de laatste volzin van 2.1.2 hiervoor, alsmede of dat gebruik als "werkelijk gebruik" kan worden bestempeld.

2.2.1 De onderdelen XVI en XVII (hoofdstuk F) van het middel zijn gericht tegen rov. 8 van het bestreden arrest, waarin het hof heeft geoordeeld dat van normaal gebruik van het merk MINIMAX voor de andere waren dan brandblusapparaten waarvoor Ansul het merk heeft ingeschreven - voor zover in dit geding van belang: onderdelen en blusmiddelen voor brandblussers - in de meerbedoelde periode geen sprake is geweest. Het hof heeft dat oordeel gebaseerd op de vaststaande omstandigheid (rov. 5 en 6) dat in de door Ansul in de desbetreffende periode verspreide prijslijsten, facturen en brochures het merk MINIMAX in het geheel niet voorkwam, dat de onderdelen en blusmiddelen merkloos waren en Ansul zich in haar relatie tot de REOB-bedrijven niet bediende van de aanduiding MINIMAX.

2.2.2 Onderdeel XVI klaagt dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd en verwijst daarvoor naar hetgeen in onderdeel V reeds was aangevoerd met betrekking tot het gebruik voor brandblusapparaten. Voor zover deze klacht ziet op het gebruik van het merk voor onderdelen van brandblusapparaten, faalt zij. Het hof heeft, in cassatie onbestreden, immers vastgesteld dat Ansul de onderdelen merkloos heeft geleverd en zich in verband met die waren niet heeft bediend van de aanduiding MINIMAX. Het HvJEG heeft in zijn antwoord op vraag 1 vooropgesteld dat voor normaal gebruik in de zin van art. 12 lid 1 van de Richtlijn vereist is dat het merk wordt gebruikt teneinde voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven een afzet te vinden of te behouden. Hetgeen het HvJEG daaraan heeft toegevoegd heeft betrekking op de vraag onder welke omstandigheden sprake kan zijn van normaal merkgebruik voor waren die reeds op de markt zijn gebracht. Nu voor de hier bedoelde onderdelen van brandblussers niet geldt dat zij reeds op de markt waren gebracht, is het oordeel van het hof dat van normaal gebruik van het merk voor die waren geen sprake is geweest, juist, ook indien het door het HvJEG gegeven antwoord daarbij in aanmerking wordt genomen. Het onderdeel faalt dus in zoverre. Voor zover onderdeel XVI betrekking heeft op het gebruik van het merk voor blusmiddelen (blusvloeistof en -poeder) behoeft het

geen behandeling, gelet op hetgeen hierna omtrent onderdeel XVII wordt overwogen.

2.2.3 Onderdeel XVII heeft betrekking op 's hofs oordeel wat betreft de door Ansul geleverde blusmiddelen. De klacht onder a. houdt in dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het hervullen van de brandblussers met blusmiddel en het terugleveren van die blussers, voorzien van het merk, niet een vorm van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW is, in welk verband het onderdeel zich beroept op de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof van 20 december 1993, nr. A92/1, NJ 1994, 637, inz. **Shell/Walhout**. Deze klacht treft doel. **Indien de levering door Ansul van blusmiddelen in de met MINIMAX gemerkte brandblusapparaten, die in het verleden met blusmiddelen reeds in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen valt met het in het verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking met dat merk, dan is sprake geweest van gebruik in de zin van art. 5 lid 3 (oud) BMW. Het hof - dat met de vaststelling dat de blusmiddelen "merkloos" waren kennelijk heeft bedoeld dat die stoffen als zodanig niet van een merk waren voorzien - heeft, door die mogelijkheid niet te onderzoeken, dat miskend. De motiveringsklacht onder b. van dit onderdeel, waaraan de lezing ten grondslag ligt dat het hof de blusmiddelen niet heeft aangemerkt als "overige waren" (waarvoor Ansul het merk MINIMAX ingeschreven heeft), mist feitelijke grondslag en kan derhalve niet tot cassatie leiden.**

2.3 Onderdeel I (hoofdstuk B) behelst een motiveringsklacht met betrekking tot rov. 5 onder ii, waarin het hof heeft vastgesteld dat in de door Ansul in de ten processe bedoelde periode verspreide prijslijsten, facturen en brochures het merk MINIMAX niet voorkomt. Het onderdeel mist doel, aangezien het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk de in het onderdeel bedoelde vermeldingen van de aanduiding "Minimax" niet als gebruik van dat merk heeft aangemerkt.

2.4 De onderdelen II-IV (hoofdstuk C) zijn gericht tegen rov. 14, waarin het hof het door Ansul in 1994 verrichte depot van het merk MINIMAX voor diensten (bedoeld in 3.1 onder ii van het tussenarrest van de Hoge Raad) te kwader trouw heeft geoordeeld. Nu voor 's hofs oordeel redengevend is geweest dat de merkschrijving van Ansul van 1971 wegens non usus was vervallen, welk oordeel op de daarvoor gebezigde gronden niet in stand kan blijven, behoeven deze onderdelen thans geen behandeling. Na verwijzing zal de desbetreffende vordering van Ajax alsnog beoordeeld dienen te worden. Daarbij zal het hof, gelet op het in onderdeel Iib bedoelde verweer van Ansul, dienen te onderzoeken of het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouw en normaal is geweest in de zin van art. 4, aanhef en onder 6.a BMW.

2.5 Ook onderdeel XVIII (hoofdstuk G), gericht tegen rov. 10, waarin het hof het (subsidiar gedane) bewijsaanbod van Ansul als onvoldoende gesubstantieerd heeft gepasseerd, behoeft geen behandeling.

### 3. Beslissing

**De Hoge Raad:**

- vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 november 1998;
- verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;
- veroordeelt Ajax in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ansul begroot op €342,03 aan verschotten en €2725 voor salaris.

---

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

In deze merkenzaak wordt de behandeling hervat nadat het HvJ EG antwoord heeft gegeven op de in HR 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt. DWFV, gestelde prejudiciële vragen.

#### 1. De feiten en het procesverloop

1.1. Voor de feiten en het procesverloop wordt verwezen naar (rov. 3.1 en 3.2 van) het arrest van 26 januari 2001. In dat arrest heeft de Hoge Raad vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de E.G. en iedere verdere beslissing aangehouden. Het HvJ EG heeft op 11 maart 2003 arrest gewezen 1.

1.2. Na de uitspraak van het HvJ EG hebben beide partijen een nadere schriftelijke toelichting gegeven, waarna Ansul van repliek heeft gediend.

#### 2. Nadere bespreking van de cassatiemiddelen

2.1. In dit geding staat, onder meer, ter discussie of het recht van Ansul op het merk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 052713, vervallen behoort te worden verklaard wegens non-usus. De Hoge Raad heeft zich in zijn tussenarrest gericht op de vraag of de aldaar omschreven activiteiten van Ansul in het relevante tijdvak zijn aan te merken als een normaal gebruik van het merk in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW voor de waren waarvoor het is ingeschreven. De Hoge Raad overwoog dat de uitleg hiervan dient te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van art. 12 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG; PbEG 1989, L 40; hierna aangeduid als de Merkenrichtlijn).

2.2. Met zijn eerste prejudiciële vraag wenste de Hoge Raad te vernemen of de woorden "normaal is gebruikt" in het eerste lid van art. 12 van de Merkenrichtlijn moeten worden uitgelegd aan de hand van dezelfde criteria als het begrip "normaal gebruik" in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW zoals uitgelegd in BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 (Turmac/Reynolds) en, voor het geval het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf de betekenis van "normaal gebruik" dan dient te worden vastgesteld.

2.3. De tweede prejudiciële vraag luidde: of van een "normaal gebruik" als vorenbedoeld ook sprake kan zijn indien onder het merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht, te weten:

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

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

2.4. Vooropstellend dat aan het begrip "normaal gebruik" als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn een eenvormige uitleg moet worden gegeven, heeft het HvJ EG de eerste prejudiciële vraag als volgt beantwoord:

"Artikel 12, lid 1, (...) 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 marktaandeel 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 er 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."

2.5. Naar aanleiding van de tweede vraag besliste het HvJ EG dat de verwijzende rechterlijke instantie voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil zelf de gevolgtrekking dient te maken uit de uitlegging van

het gemeenschapsrechtelijke begrip normaal gebruik van het merk, zoals deze uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag voortvloeit.

2.6. Voor de beoordeling van het voorliggende geschil is vooral de tweede alinea ("De omstandigheid enz.") van de zo-even aangehaalde verklaring voor recht van belang 2. Dit gedeelte van het dictum van het HvJ EG steunde op de volgende overwegingen:

"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."

2.7. Uit deze overwegingen volgt dat het gerechtshof voor zijn oordeel in het bestreden arrest - te weten het oordeel dat Ansuls merk MINIMAX bij gebreke van (normaal) gebruik is vervallen -, niet doorslaggevend heeft mogen achten dat Ansul in het relevante tijdvak onder die naam geen nieuwe brandblusapparaten op de markt heeft gebracht en slechts oude brandblusapparaten heeft gereviseerd op de wijze als hiervoor vermeld (zie alinea 2.3 onder (vi) 3). In rov. 42 wordt door het HvJ EG immers uitdrukkelijk aangegeven dat gebruik van het merk voor onderhouds- en reparatiediensten zoals nader omschreven, kan leiden tot behoud van het merk voor waren die niet langer ten verkoop worden aangeboden. Volgens Ansul doet deze situatie zich hier voor; zij verbindt daaraan de conclusie dat de middelonderdelen XIII, XIV en XV alsook de onderdelen VII, VIII en IX.a slagen 4.

2.8. Ajax stelt zich daarentegen op het standpunt dat de aangehaalde overwegingen (in het bijzonder rov. 42) Ansul niet kunnen baten, omdat aan dit gebruik expliciet de eis van een normaal, niet symbolisch, gebruik wordt gesteld en het gerechtshof voldoende begrijpelijk heeft aangegeven dat en waarom aan deze voorwaarde

niet is voldaan. Zij wijst daartoe 5 op de volgende vaststellingen van het gerechtshof:

- de verschillende onderhoudsdiensten worden uitgevoerd onder namen als "Ansul" en "Ajax" en niet onder de naam "MINIMAX";
- het vervangen van beschadigde stickers met daarop het woord MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" geschiedt ingevolge overheidsvoorschriften en deze handelingen dienen niet ter onderscheiding van waren;
- zelfs als voornoemde handelingen zijn te beschouwen als merkgebruik, leveren zij geen normaal gebruik op, omdat zij er niet toe strekken voor de blusapparaten een afzet te vinden of te behouden (zie rov. 10 van het bestreden arrest).

Volgens Ajax, t.a.p., geldt dit laatste ook voor de onderhoudsdiensten: het vervangen van de beschadigde stickers met daarop het merk MINIMAX en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" dient niet ter onderscheiding van de diensten van Ansul van die van anderen; het strekt niet tot het vinden of behouden van afzet voor de onderhoudsdiensten.

2.9. In reactie op dit debat van partijen kan het volgende worden opgemerkt. Over de vraag of de door Ansul (en de REOB-bedrijven) verrichte activiteiten voldoen aan de Europeesrechtelijke voorwaarden voor een normaal gebruik van het merk voor producten die niet langer ten verkoop worden aangeboden - in dit geval: de brandblussers - heeft het gerechtshof zich niet uitgesproken, althans niet op een wijze die, gelet op de door het HvJ EG geformuleerde maatstaven, het oordeel kan dragen dat de merkinschrijving is vervallen. 's Hofs overweging (in de rov. 5 en 10) dat Ansul zich in haar relatie tot de REOB-bedrijven niet bedienende van de aanduiding MINIMAX, maar deze diensten heeft uitgevoerd onder eigen naam, is niet een afdoende respons op het betoog van Ansul dat zij - en namens haar: de REOB-bedrijven - het merk MINIMAX voor deze diensten en daarmee voor de blusapparaten heeft gebruikt doordat de afnemers de gereviseerde en nagevulde apparaten voorzien van de tekst "Gebruiksklaar Minimax" terugkregen. Een dergelijke respons ligt evenmin besloten in de overweging dat deze handelingen geen gebruik opleveren omdat zij niet dienen ter onderscheiding van waren en dat dit gebruik in elk geval geen normaal gebruik was nu het er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk MINIMAX een afzet te vinden of te behouden. Deze overwegingen worden immers gemotiveerd met een verwijzing naar de omstandigheid dat in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk MINIMAX verkrijgbaar waren. Zij berusten op de (gezien de beslissing van het HvJ EG) onjuiste gedachte dat merkgebruik voor vervangende bestanddelen en/of verkoop- en onderhoudsdiensten geen normaal gebruik kunnen opleveren van waren die niet langer ten verkoop worden aangeboden. De daarop gerichte klachten van het cassatiemiddel moeten daarom voor gegrond worden gehouden.

2.10. Na verwijzing zal de vraag of Ansul in de bewuste periode het merk normaal heeft gebruikt voor de waar "brandblusapparaten" opnieuw door de feitenrechter moeten worden bezien, ditmaal aan de hand van de door het HvJ EG voorgeschreven maatstaf en in het licht van alle omstandigheden van het geval.

2.11. Met het oog op de vraag of Ansul wel belang heeft bij een verwijzing voor nader feitelijk onderzoek, dient onder ogen te worden gezien of - zoals Ajax kennelijk bedoelt - een normaal gebruik van het merk in de vorm van het verrichten van onderhoudsdiensten het vereiste insluit dat het merk ook voor deze diensten was ingeschreven. Uit de stukken blijkt dat Ansul het merk MINIMAX eerst op 13 juni 1994 heeft gedeponeerd voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten). M.i. gaat dat betoog van Ajax niet op. Juist is, dat de vraag of sprake is van handhavend normaal gebruik van het merk eerst aan de orde kan komen indien er sprake is van een inschrijving. Evenzeer is juist dat - zoals de A-G bij het HvJ EG in zijn conclusie (nr. 54) benadrukte - de functie van een merk als onderscheidingsteken meebrengt dat het (normaal) gebruik betrekking moet hebben op de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De portee van het oordeel van het HvJ EG is echter dat de integrerende bestanddelen, alsook de onderhoudsdiensten, zózeer met de reeds geleverde waren waarvoor het merk is ingeschreven (kunnen) samenhangen, dat een normaal gebruik van het merk voor die waren of diensten merkbehoud voor de (niet langer leverbare) waren tot gevolg kan hebben. In die zienswijze is voor het aannemen van normaal gebruik voor waren (de brandblussers) niet van belang of het merk ook voor de bestanddelen en/of ondersteunende diensten afzonderlijk was ingeschreven.

2.12. Na deze algemene opmerkingen worden hieronder de consequenties van het arrest van het HvJ EG voor de diverse onderdelen van het middel besproken.

2.13. Hoofdstuk B van de cassatiedagvaarding (onderdeel I) had betrekking op de vaststelling van het hof (in rov. 5) dat het merk MINIMAX niet voorkomt in de prijslijsten, facturen en brochures die Ansul in de periode 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 heeft verspreid. De beslissing van het HvJ EG brengt geen verandering in mijn eerdere conclusie (alinea 2.4) tot verwerping van deze motiveringsklacht.

2.14. Hoofdstuk C van de cassatiedagvaarding (onderdelen II-IV) had betrekking op rov. 14, waar het hof de vraag behandelt of het depot van Ansul d.d. 13 juni 1994 te kwader trouw is verricht. In dit stadium van het geding staat vast dat dit depot van een latere datum is dan het depot waarvan Minimax GmbH, de moedermaatschappij van Ajax, sedert 16 maart 1992 de houdster is. 's Hofs beslissing berust voor een belangrijk deel op de constatering dat het depot van het merk voor waren [het hof doelt hier op Ansul's depot van 15 september 1971] op het moment van het depot van het merk voor diensten [het hof doelt hier op Ansul's depot van 13 juni 1994] was vervallen. Nu de gegrondbevinding van klachten in de hoofdstukken D en E, waarover

hieronder nader, meebrengt dat in cassatie niet langer kan worden uitgegaan van de veronderstelling dat het merkdepot van 15 september 1971 vóór 13 juni 1994 was vervallen, is het fundament onder rov. 14 weggeslagen. Reeds om die reden zal de geldigheid van Ansul's depot d.d. 13 juni 1994 opnieuw moeten worden onderzocht.

2.15. De tweede pijler waarop het oordeel in rov. 14 berust, is de - op zichzelf niet onbegrijpelijke - constatering dat Ansul blijkens haar brief van 19 januari 1994 aan Ajax bekend was met het gebruik dat Ajax van het teken MINIMAX maakte. In middelonderdeel II b wordt terecht aangevoerd dat het hof hiermee niet had mogen volstaan. Voor aanvaarding van de nietigheid van een depot op grond van art. 14 B, aanhef en onder 2 (oud), juncto art. 4, onder 6 onder a (oud) BMW, is nodig dat de voorgebruiker een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren (of diensten) te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Uit rov. 14 blijkt weliswaar dat het hof van mening is dat aan die eis is voldaan, maar niet waarop het hof dit oordeel baseert niettegenstaande het verweer dat Ansul op dit punt had gevoerd. Om deze reden is de klacht van onderdeel II b gegrond 7. De overige klachten van onderdeel II en de onderdelen III en IV kunnen om deze reden onbehandeld blijven 8.

2.16. Hoofdstuk D van de cassatiedagvaarding (onderdelen V-XII) had betrekking op de vraag of in het relevante tijdvak sprake was van gebruik door Ansul van het woordmerk MINIMAX voor de waren waarvoor het merk op 15 september 1971 was ingeschreven, d.w.z. voor brandblusapparaten. Door het antwoord van het HvJ EG op de prejudiciële vragen is duidelijk geworden dat 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, niet wegneemt dat er sprake kan zijn van "normaal gebruik", mits aan de door het HvJ EG gestelde vereisten wordt voldaan. Het gevolg daarvan is dat de rechtsklachten van de onderdelen VII (aanbrengen stickers en verzegelingsstrips), VIII (hervullen) en IX a (onderhoud) slagen, in die zin dat de feitenrechter alsnog aan de hand van de door het HvJ EG genoemde criteria zal hebben te onderzoeken of de in die middelonderdelen bedoelde feiten een "normaal gebruik" van het woordmerk MINIMAX opleveren voor de waren waarvoor dat merk op 15 september 1971 was ingeschreven. De overige klachten van de onderdelen V-XII behoeven om deze reden geen bespreking meer 9.

2.17. Hoofdstuk E van de cassatiedagvaarding (onderdelen XIII-XV) had betrekking op de vraag of, zo in het relevante tijdvak kan worden gesproken van "gebruik" door Ansul van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, dit gebruik kan worden aangemerkt als "normaal gebruik" in de zin van art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW. Deze bepaling moet worden uitgelegd aan de hand van art. 12 van de Merkenrichtlijn. Hetgeen hiervoor in alinea 2.9 werd betoogd, brengt mee dat de middelonderdelen XIII a, IV a en XV a voor gegrond moeten worden gehouden

en dat na verwijzing opnieuw, aan de hand van de maatstaven van het HvJ EG, moet worden onderzocht of in dit tijdvak sprake is geweest van normaal gebruik. De subsidiaire motiveringsklachten behoeven geen bespreking meer.

2.18. Hoofdstuk F van de cassatiedagvaarding (onderdelen XVI en XVII) had betrekking op de vraag of het merkrecht door non-usus is vervallen ten aanzien van de overige waren, d.w.z. alle andere waren dan brandblusapparaten, waarvoor het merk was ingeschreven (rov. 8, tweede gedeelte, van het bestreden arrest). Deze overige waren zijn met name: het blusmiddel en de onderdelen of hulpstukken, zoals drijfgaspatronen, kraanleertjes, koppelingen en slangen e.d. Ajax beschouwt deze kwestie als afgedaan, omdat - zoals het hof in rov. 6 heeft overwogen - tussen partijen vaststaat dat de overige waren merkloos zijn geleverd 10.

2.19. In de vraagstelling van de Hoge Raad en in de overwegingen van het HvJ EG komt het verval van het merk voor de overige waren niet als een zelfstandig thema aan de orde. Het gebruik van het merk voor deze overige waren figureert slechts als aanknopingspunt voor het antwoord op de vraag of het merk voor de waar "brandblussers" al dan niet is vervallen. Het HvJ EG (rov. 41-42) spreekt in dit verband van (merkgebruik bij) de verkoop van onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en de verkoop van toebehoren en aanverwante producten in het kader van klantendiensten. Daarmee zijn de beide vragen met elkaar verweven geraakt. Stel, dat de rechter na verwijzing tot de slotsom zou komen dat Ansul door de in alinea 2.3 bedoelde handelingen aan de in rov. 42 bedoelde criteria heeft voldaan en het merk in het relevante tijdvak normaal gebruik heeft gebruikt voor waren waarvoor het is ingeschreven, dan behoeft geen sprake te zijn van verval wegens non-usus. De vraag of Ansul het merk heeft gebruikt uitsluitend voor de overige waren wordt eerst weer van belang indien de rechter na verwijzing tot het oordeel zou komen dat Ansul niet aan de in rov. 42 bedoelde criteria heeft voldaan.

2.20. Aangezien niet bekend is hoe de rechter na verwijzing zal oordelen, sleept de met succes aangevallen beslissing van rov. 10 in haar val de beslissing in rov. 8 mee. De feitelijke vaststelling van het hof dat de onderdelen en de blusmiddelen zelf niet waren voorzien van het merk MINIMAX blijft na verwijzing staan.

2.21. Hoofdstuk G van de cassatiedagvaarding (onderdeel XVIII) had betrekking op het bewijsaanbod. In mijn conclusie van 3 november 2000, alinea 2.38-2.39, heb ik aangegeven waarom ik meen dat deze klachten behoren te worden verworpen 11.

### 3. Conclusie

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

---

### Noten bij Conclusie A.-G.

1 Zaaknr. C-40/01; IER 2003, p. 172, nr. 31.

2 De eerste alinea stemt in grote lijnen overeen met de normen zoals neergelegd in het arrest van het Benelux-Gerechtshof inzake Turmac/Reynolds.

3 In rov. 10 overwoog het hof: "(...) Doch zelfs als men in deze gevallen van gebruik van het merk voor brandblusapparaten zou willen spreken, zou dit geen normaal gebruik zijn in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 BMW (oud) nu dit gebruik er niet toe strekte voor de waren blusapparaten onder het merk MINIMAX een afzet te vinden of te behouden. In de bewuste periode waren immers bij Ansul geen brandblusapparaten onder het merk MINIMAX verkrijgbaar, terwijl geen feiten en omstandigheden gesteld of gebleken zijn waaruit het bestaan van een geldige, buiten haar macht liggende reden aan de zijde van Ansul kan worden afgeleid om in de bewuste periode geen brandblusapparaten onder het merk MINIMAX te verhandelen."

4 Zie de nadere s.t. namens Ansul, onder 21 - 27, resp. onder 28.

5 Zie de nadere s.t. namens Ajax, onder 5.12 - 5.14.

6 Zie rov. 3.1 onder (i) van het tussenarrest van de Hoge Raad. Zie ook alinea 2.42 van mijn conclusie d.d. 3 november 2000.

7 Vgl. mijn conclusie d.d. 3 november 2000, alinea 2.44.

8 Met betrekking tot onderdeel II a (de veronderstelde situatie waarin de deposant ten opzichte van de voorgebruiker van van het merk zelf de voor-voorgebruiker is) attendeer ik op de procedure Unilever c.s./Artic c.s. die thans onder zaaknr. 2003/1 op een uitspraak van het Benelux-Gerechtshof wacht.

9 In mijn conclusie d.d. 3 november 2000, alinea's 2.6 - 2.23, zijn de middelonderdelen V - XII en de daarin aangehaalde rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof besproken.

10 Zie de nadere s.t. namens Ajax, onder 5.7 - 5.9. Dit was ook, kort gezegd, de lijn die in mijn conclusie d.d. 3 november 2000, alinea's 2.33 - 2.37, werd gevolgd.

11 Ik heb mij nog even afgevraagd, of aan partijen de gelegenheid behoort te worden gegeven hun stellingen aan te passen naar aanleiding van de uitspraak van het HvJ EG, op dezelfde wijze waarop dit is toegestaan in HR 27 januari 1995, NJ 1995, 345. In het debat na verwijzing is niet hierom verzocht. Nu het geschil vooral betrekking heeft op de kwalificatie die aan de feiten moet worden gegeven en niet zozeer op de feiten zelf, zie ik hiertoe geen aanleiding.

---