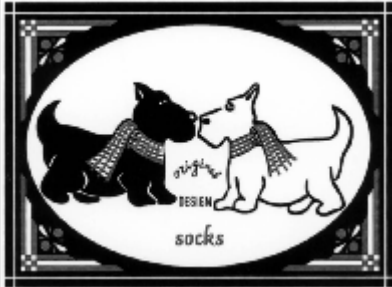


Hoge Raad, 23 december 2005, Bonnie Doon

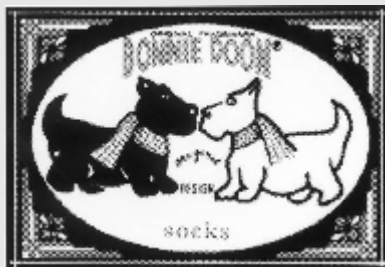
Benelux registratie 068464



Benelux registratie 565463



Benelux registratie 0669376 (depotnr. 0959693)



## MERKENRECHT

### Verval wegens niet normaal gebruik

#### Kwantitatief gering gebruik

Zelfs een gering gebruik kan in bepaalde gevallen normaal gebruik zijn, zoals bij gebruik door een nieuwkomer of herintreder die een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden

Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof heeft gemeend dat bij de beantwoording van de vraag of het merk normaal is gebruikt, dat wil zeggen ter reële commerciële exploitatie daarvan, buiten beschouwing kan blijven dat het gebruik van een merk door een kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven naar zijn aard kwantitatief geringer zal zijn dan het gebruik van een gevestigde aanbieder. Zoals uit de hiervoor bedoelde rechtspraak van het HvJEG naar voren komt, kan zelfs een gering gebruik in bepaalde gevallen normaal zijn in de zin van de richtlijn, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Wanneer moet worden getoetst of een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vin-

den, komt, ook als het om massaproducten gaat, slechts beperkte betekenis toe aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten.

### Onderscheid tussen markten voor consumenten en voor distributeurs

Omstandigheid dat distributeurs de sokken onder eigen merk aan de consument verkochten, neemt niet weg dat op de markt waarop de fabrikanten de waren aan distributeurs aanbieden het merk een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als van een bepaalde herkomst

Voorts heeft het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven, indien het hof heeft miskend dat van in stand houdend gebruik van het merk in een geval als het onderhavige sprake kan zijn indien weliswaar ten aanzien van de consumentenmarkt het merkgebruik onvoldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik, maar op de daarvan te onderscheiden markt van distributeurs dat merkgebruik naar aard en omvang wel voldoende is te achten. De door het hof kennelijk beslissend geachte omstandigheid dat de distributeurs de sokken onder eigen merk aan de consument verkochten, neemt niet weg dat op de markt waarop de fabrikanten de waren aan distributeurs aanbieden het merk een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als van een bepaalde herkomst, hetgeen hier wil zeggen als afkomstig van een bepaalde fabrikant.

Vindplaatsen: LJN: [AU2850](#); BIE 2006, nr. 65; IER 2006, nr. 25.

### Hoge Raad, 23 december 2005

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel)

Nr. C04/247HR

in de zaak van:

de vennootschap naar Fins recht SIDOSTE OY,  
gevestigd te Tampere, Finland,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai,

t e g e n

BONNIE DOON EUROPE B.V.,

gevestigd te Waardenburg,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

#### 1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie - verder te noemen: Bonnie Doon - heeft bij exploitatie van 4 april 2000 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Sidoste - gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht en gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor zover de wet zulks toelaat, de vervallenverklaring van de rechten voortvloeiende uit de inschrijving van Sidoste van het Benelux woordbeeldmerk SIDOSTE onder nummer 068464 uit te spreken en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen en Sidoste te veroordelen in de kosten van deze

procedure, die van de doorhaling van de inschrijving daaronder begrepen.

Sidoste heeft de vordering bestreden en na wijziging van eis in reconventie - verkort weergegeven - gevorderd voor recht te verklaren dat Bonnie Doon inbreuk maakt op het merkrecht van Sidoste, de litigieuze depots van Bonnie Doon met betrekking tot dit woordbeeldmerk nietig te verklaren, de daaruit voortvloeiende merkrechten vervallen te verklaren en aan Bonnie Doon een verbod op te leggen om die tekens nog langer voor deze waren te gebruiken, een en ander met nevenvorderingen.

Bonnie Doon heeft in reconventie de vorderingen bestreden.

De rechtbank heeft bij vonnis van 25 september 2002 in conventie de vordering toegewezen en in reconventie de vorderingen afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Sidoste hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam.

Bij arrest van 29 april 2004 heeft het hof het vonnis waarvan beroep bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

## **2. Het geding in cassatie**

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

Bonnie Doon heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

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

## **3. Beoordeling van het middel**

3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van het volgende.

(i) Sidoste voert een onderneming die zich bezig houdt met de productie en de verkoop van sokken. Zij heeft op 29 oktober 1971 bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) een woord- en beeldmerk gedeponerd voor waren in de klasse 25. Het merk is ingeschreven onder nr. 068464. Het bevat de naam "SIDOSTE" en daaronder een witte en een zwarte hond, naar elkaar toegekeerd en trekkend aan een sok.

(ii) Bonnie Doon voert een onderneming (groothandel) op het gebied van de import en export van kousen, sokken en aanverwante producten. Zij heeft op 21 december 1994 bij het BMB een teken als merk gedeponerd voor waren in de klasse 25. Het is ingeschreven onder nr. 565463 en bevat een afbeelding van een witte en een zwarte hond die naar elkaar staan toegekeerd. Op 13 maart 2000 heeft Bonnie Doon een woord- en beeldmerk gedeponerd. Dit is ingeschreven onder nr. 0959693 [moet zijn: 0669376, Red.] en bevat naast de naam "BONNIE DOON" een afbeelding van een witte en een zwarte hond die naar elkaar staan toegekeerd.

(iii) Op 10 september 1999 heeft Sidoste Bonnie Doon gesommeerd om ieder gebruik van de in (ii) bedoelde tekens te staken en gestaakt te houden.

3.2 Aan haar hiervoor in 1 vermelde vordering heeft Bonnie Doon ten grondslag gelegd dat Sidoste gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren,

namelijk van 10 september 1994 tot en met 9 december 1999, zonder geldige reden geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt. Sidoste heeft aangevoerd dat zij in het bedoelde tijdvak het door haar gedeponeerde merk wel degelijk normaal heeft gebruikt en zij vorderde in reconventie onder meer de nietigverklaring van de hiervoor in 3.1 onder (ii) vermelde depots en vervalvenverklaring van de daaruit voortvloeiende merkrechten, alsmede een verbod aan Bonnie Doon die tekens nog langer voor de betrokken waren te gebruiken. De rechtbank heeft de vordering van Bonnie Doon in conventie toegewezen en de vorderingen van Sidoste in reconventie afgewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Het hof stelde in rov. 2.7 voorop dat gelet op de voorliggende rechtspraak ten deze ter beoordeling staat of Sidoste gedurende de bedoelde periode in de Benelux ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de betrokken waren, waarbij het feitelijk slechts gaat om de door haar geproduceerde sokken, van het merk gebruik heeft gemaakt om voor die sokken een afzet te vinden of te behouden. Bij die beoordeling zal rekening moeten worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is in aanmerking genomen onder meer de kenmerken van de markt en de omvang en frequentie van het gebruik van het merk. Vervolgens heeft het hof onderzocht wat Sidoste zelf omtrent het gebruik van haar merk heeft gesteld. Concluderend overwoog het hof in rov. 2.16 dat in de betrokken periode geen sprake is geweest van een reële commerciële exploitatie van het merk van Sidoste met de twee aan een sok trekkende hondjes, omdat Sidoste binnen de Benelux van 10 december 1994 tot en met 9 december 1999 slechts beperkte en weinig specifieke promotieactiviteiten heeft ontwikkeld, bovendien in die periode de afzet van de sokken van Sidoste in België op zeer beperkte schaal heeft plaatsgehad, hoewel sokken een massaproduct vormen, en voorts deze sokken, naar in dit geding moet worden aangenomen, aan de consument zijn verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste. Hieraan doet, aldus het hof in rov. 2.18, niet af dat Sidoste a) steeds heeft gecorrespondeerd en gefactureerd onder haar naam en met gebruikmaking van haar merk en b) dat zij de aan de distributeurs toegezonden sokken heeft verpakt in (luxe) dozen met daarop eveneens haar naam en haar merk. Het hof liet in het midden of dit relevant merkgebruik kan inhouden, omdat in het onderhavige geval een en ander onvoldoende is om van een reële commerciële exploitatie te kunnen spreken: de bedoelde wijze van gebruik van naam en merk dient in dit geval, waarin de distributeurs de sokken onder eigen label hebben doorverkocht, veeleer ter aanduiding van de fabrikant van de sokken dan ter onderscheiding van de waren, sokken, die door de distributeurs vervolgens onder eigen label binnen de Benelux in de handel zijn gebracht.

3.3 De onderdelen 1.1, 1.2, en 1.3 kunnen niet tot cassatie leiden op de gronden, uiteengezet in de [conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.3 tot en met 3.8](#).

De klacht aan het slot van onderdeel 1.2 die naar onderdeel 1.5 verwijst, wordt hierna bij de beoordeling van dat onderdeel behandeld.

3.4 De onderdelen 1.4, 1.5 en 1.9 lenen zich voor een gezamenlijke behandeling. Daarbij wordt vooropgesteld dat het hof bij zijn verwijzing in rov. 2.7 naar de "voorliggende rechtspraak" kennelijk onder meer het oog heeft op het arrest van het [HvJEG van 11 maart 2003, zaak C-40/01 \(Ansul/Ajax\), NJ 2004, 339](#). Inmiddels heeft het [HvJEG in zijn arrest van 27 januari 2004, zaak C-259/02 \(La Mer Technology/Laboratoires Goemar\)](#), de in het eerstgenoemde arrest gegeven maatstaf nader uitgewerkt. In de conclusie van de Advocaat-Generaal is een en ander weergegeven onder 2.3 tot en met 2.5. Tegen deze achtergrond klaagt onderdeel 1.4 kort gezegd onder meer dat het hof bij de beantwoording van de vraag of Sidoste een normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt ten onrechte een kwantitatieve drempel heeft gehanteerd en dat het hof, als het heeft gemeend dat de door Sidoste gestelde verkopen slechts ertoe strekten het merk in stand te houden, onvoldoende aandacht heeft gegeven aan de stellingen van Sidoste die inhielden dat ondanks de geringe omvang van de verkopen toch sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk. Het onderdeel wijst erop dat bij de verkoop van een massaproduct als sokken niet altijd de totale markt voor de grote aanbieders en de voor hen gebruikelijke afzet relevant is, maar dat ook het naar zijn aard kwantitatief geringere gebruik van een merk door een kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven als normaal gebruik moet, althans kan worden beschouwd. In samenhang hiermee klagen de onderdelen 1.5 en 1.9 dat het hof onvoldoende oog heeft gehad voor het onderscheid tussen de markt voor consumenten en de markt voor distributeurs. Volgens Sidoste volstaat het voor de instandhouding van het merk reeds indien het merk normaal is gebruikt ten aanzien van een van deze beide markten. Wat betreft de markt waarop fabrikanten hun producten aan distributeurs aanbieden, voert Sidoste onder meer aan dat het hof (in rov. 2.18) ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, het gebruik van het merk op correspondentie en facturen aan distributeurs alsmede op de verpakking van aan distributeurs gezonden dozen met sokken buiten beschouwing heeft gelaten. De overweging van het hof dat "deze wijze van gebruik van naam en merk veeleer [dient] ter aanduiding van de fabrikant van de sokken dan ter onderscheiding van de waren, sokken, die door de distributeurs vervolgens onder eigen label binnen de Benelux in de handel zijn gebracht", miskent het hof dat doel van het merk nu juist is de herkomst (dat wil zeggen: de fabrikant) van de waren te onderscheiden, en dat ook verkopen onder gebruik van het merk aan distributeurs kunnen tellen als merkgebruik, waarbij niet vereist is dat de eindconsumenten dit gebruik van het merk waarnemen.

3.5.1 De aldus samengevatte klachten slagen. Weliswaar heeft het hof met zijn hiervoor in 3.2 weergegeven rov. 2.7 een niet onjuiste samenvatting gegeven van de aan de rechtspraak van het HvJEG te

ontlenen maatstaf ter beantwoording van de vraag of sprake is van normaal gebruik van het merk. Niettemin heeft het hof bij de beoordeling van hetgeen Sidoste in dat verband heeft aangevoerd hetzij blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Daarbij is in aanmerking te nemen dat het hiervoor in 3.2 weergegeven oordeel van het hof in rov. 2.18 niet is gebaseerd op de gedachte dat slechts sprake is geweest van een louter symbolisch gebruik of gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Het oordeel van het hof komt hierop neer dat de verkopen van sokken onder het merk van Sidoste aan distributeurs in de betrokken periode van onvoldoende betekenis zijn geweest om te kunnen gelden als een reële commerciële exploitatie van merk, gelet op de kenmerken van de markt en de aard van het betrokken massaproduct, waarbij het hof in aanmerking heeft genomen dat slechts beperkte en weinig specifieke promotieactiviteiten zijn ontwikkeld, de afzet op zeer beperkte schaal heeft plaatsgehad en dat de sokken aan de consument zijn verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste.

3.5.2 Van een onjuiste rechtsopvatting is sprake indien het hof heeft gemeend dat bij de beantwoording van de vraag of het merk normaal is gebruikt, dat wil zeggen ter reële commerciële exploitatie daarvan, buiten beschouwing kan blijven dat het gebruik van een merk door een kleine aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven naar zijn aard kwantitatief geringer zal zijn dan het gebruik van een gevestigde aanbieder. Zoals uit de hiervoor bedoelde rechtspraak van het HvJEG naar voren komt, kan zelfs een gering gebruik in bepaalde gevallen normaal zijn in de zin van de richtlijn, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Wanneer moet worden getoetst of een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden, komt, ook als het om massaproducten gaat, slechts beperkte betekenis toe aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten.

3.5.3 Voorts heeft het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven, indien het hof heeft miskend dat van in stand houdend gebruik van het merk in een geval als het onderhavige sprake kan zijn indien weliswaar ten aanzien van de consumentenmarkt het merkgebruik onvoldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik, maar op de daarvan te onderscheiden markt van distributeurs dat merkgebruik naar aard en omvang wel voldoende is te achten. De door het hof kennelijk beslissend geachte omstandigheid dat de distributeurs de sokken onder eigen merk aan de consument verkochten, neemt niet weg dat op de markt waarop de fabrikanten de waren aan distributeurs aanbieden het merk een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als van een bepaalde herkomst, hetgeen

hier wil zeggen als afkomstig van een bepaalde fabrikant.

3.5.4 Indien het hof dit een en ander niet heeft miskend, behoefde zijn oordeel nadere motivering in het licht van het hiervoor overwogene en van hetgeen het hof in rov. 2.15 heeft vastgesteld omtrent de door Sidoste gestelde verkooptransacties die - naar het hof in rov. 2.18 veronderstelt onderwils heeft aangenomen - onder het merk van Sidoste geschieden.

3.6 De in het voorgaande niet behandelde klachten van de onderdelen 1.4 tot en met 1.9 kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 29 april 2004;

verwijst het geding naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Bonnie Doon in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Riposte begroot op ? 452,96 aan verschotten en ? 2.600,-- voor salaris.

---

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

In deze merkenzaak is de vervallenverklaring van een merk gevorderd op grond van non sus. Het cassatieberoep betreft de vraag of aan de daarvoor gestelde vereisten is voldaan.

##### 1. De feiten en het procesverloop

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

1.1.1. Eiseres tot cassatie, de vennootschap naar Fins recht Sidoste OY (hierna: Sidoste), voert een onderneming die zich bezig houdt met de productie en de verkoop van sokken. Zij heeft op 29 oktober 1971 bij het Benelux-Merkenbureau (BMB) een woord- en beeldmerk gedeponereerd voor waren in de klasse 25. Het merk is ingeschreven onder nr. 068464. Het bevat de naam 'SIDOSTE' en daaronder een witte en een zwarte hond, naar elkaar toegekeerd en trekkend aan een sok.

1.1.2. Verweerster in cassatie (hierna: Bonnie Doon) voert een onderneming (groothandel) op het gebied van de import en export van kousen, sokken en aanverwante producten. Zij heeft op 21 december 1994 bij het BMB een teken als merk gedeponereerd voor waren in de klasse 25. Het is ingeschreven onder nr. 565463 en bevat een afbeelding van een witte en een zwarte hond die naar elkaar staan toegekeerd. Op 13 maart 2000 heeft Bonnie Doon een woord- en beeldmerk gedeponereerd. Dit is ingeschreven onder nr. 0959693 en bevat naast de naam 'BONNIE DOON' een afbeelding van een witte en een zwarte hond die naar elkaar staan toegekeerd.

1.1.3. Op 10 september 1999 heeft Sidoste Bonnie Doon gesommeerd om ieder gebruik van de in 1.1.2 bedoelde tekens te staken en gestaakt te houden.

1.2. Bij inleidende dagvaarding d.d. 4 april 2000 heeft Bonnie Doon Sidoste gedagvaard voor de rechtbank te Utrecht. Zij heeft gevorderd dat de rechten van Sidoste uit hoofde van de in 1.1.1 genoemde inschrijving vervallen zullen worden verklaard en dat de doorhaling van deze inschrijving zal worden bevolen. Bonnie Doon heeft hiertoe gesteld dat Sidoste gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van haar merk heeft gemaakt(2).

1.3. Sidoste heeft aangevoerd dat zij in het bedoelde tijdvak van vijf jaren haar gedeponeerde merk normaal heeft gebruikt. Sidoste heeft een tegenvordering ingesteld op de grond dat Bonnie Doon door het gebruik van de in 1.1.2 genoemde tekens inbreuk maakt op het merkrecht van Sidoste. In reconventie heeft Sidoste een daartoe strekkende verklaring voor recht gevorderd. Daarnaast heeft Sidoste de nietigverklaring gevorderd van de in 1.1.2 genoemde depots van Bonnie Doon, de vervallenverklaring van de daaruit voortvloeiende merkrechten en een aan Bonnie Doon op te leggen verbod om die tekens nog langer voor deze waren te gebruiken, een en ander vergezeld van de in merkinbreukzaken gebruikelijke nevenvorderingen(3).

1.4. De rechtbank heeft bij vonnis van 25 september 2002 de vordering van Bonnie Doon in conventie toegewezen en de vorderingen van Sidoste in reconventie afgewezen(4). De rechtbank was van oordeel dat de door Sidoste gestelde wijzen van gebruik van het merk (op geschriften zoals briefpapier, offertes en facturen, bij de aankleding van een beursstand en in het kader van marketingactiviteiten en op de verpakking van partijen sokken) onvoldoende betekenis hebben om te kunnen spreken van een 'normaal gebruik' van het merk in het relevante tijdvak. Van een geldige reden om normaal gebruik van het merk achterwege te laten is niet gebleken (rov. 4.14 Rb).

1.5. Sidoste heeft hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Bij arrest van 29 april 2004 heeft het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd(5).

1.6. Sidoste heeft - tijdig - cassatieberoep ingesteld. Bonnie Doon heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten.

##### 2. Inleidende beschouwingen

2.1. Ingevolge art. 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW(6), thans art. 5, lid 2 onder a, BMW wordt, binnen de in art. 14 onder C BMW gestelde grenzen, het recht op een merk vervallen verklaard voor zover (na de datum van inschrijving) gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden binnen het Beneluxgebied niet een normaal gebruik van het merk is gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De Hoge Raad heeft aan het Benelux-Gerechtshof de vraag voorgelegd wat in deze bepaling moet worden verstaan onder 'normaal gebruik van het

merk'. Het Benelux-Gerechtshof heeft hierop geantwoord(7):

"1. Om verval van het recht op een merk overeenkomstig art. 5 onder 3 BMW te voorkomen is in de regel tenminste vereist, dat het desbetreffende teken gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouders in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden.

2. De vraag of enig gebruik als onder 1 bedoeld als 'normaal gebruik' kan worden beschouwd, moet worden beantwoord door in onderling verband in aanmerking te nemen alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, zoals: de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming; beslissend is, of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden."

2.2. Nadien is de Merkenrichtlijn tot stand gekomen(8). Art. 10 lid 1 van de richtlijn houdt in dat een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken Lid-Staat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik is gemaakt, vatbaar is voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken. Art. 12, lid 1, van de richtlijn bepaalt - voor zover thans van belang - dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken Lid-Staat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.

2.3. De Hoge Raad heeft de vraag wat in de richtlijn verstaan moet worden onder 'normaal gebruik van het merk' voorgelegd aan het HvJ EG(9). Het HvJ EG deed de volgende uitspraak:

"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 commer-

ciële 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"(10).

2.4. In rov. 39 van het bovengenoemde arrest inzake Ansul/Ajax heeft het HvJ EG overwogen:

"(...) 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".

2.5. Deze maatstaf is nader uitgewerkt in HvJ EG 27 januari 2004, nr. C-259/02, inzake La Mer Technology/Laboratoires Goemar, een uitspraak waarop het cassatiemiddel voor een belangrijk deel is gebaseerd. Het HvJ EG overwoog:

"20. Uit deze overwegingen [bedoeld is: rov. 35 - 39 van het arrest inzake Ansul/Ajax, noot A-G] volgt dat het behoud van de rechten van de merkhouders 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 marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen.

22. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeelen 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 merkhouders, 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 merkhouders 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. Tenslotte kan uit punt 36 van het arrest Ansul duidelijk worden afgeleid dat een gebruik van het merk dat er niet hoofdzakelijk op gericht is marktaandeelen 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 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 marktaandeelen 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 het gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn."

2.6. Met betrekking tot het gemeenschapsmerk - in het onderhavige geschil niet van toepassing, maar aangestipt bij wijze van rechtsvergelijking - is een vergelijkbare bepaling opgenomen in art. 15 van Verordening (EG) nr. 40/94(11). Bij de Office for the harmonization in the internal market (OHIM) kan verzet worden gedaan tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk. Art. 43 lid 2 van deze verordening houdt in dat, op verzoek van de aanvrager, de houder van een ouder gemeenschapsmerk die in verzet komt het bewijs dient te leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag zijn (oudere) gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie is gebaseerd, dan wel dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken. Het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) heeft hierover een aantal uitspraken gedaan. In een zaak over het woordmerk VITAFRUIT had de opposant het bewijs geleverd dat in de periode van mei 1996 tot mei 1997 ongeveer 300

eenheden met elk 12 stuks geconcentreerde vruchtensappen werden verkocht aan een Spaanse klant, hetgeen overeen kwam met een omzet van ca. € 4.800,-. Het GEA overwoog dat "hoewel de omvang van het gebruik van het oudere merk gering is en het beter is om over meer bewijselementen inzake de wijze van gebruik tijdens de relevante periode te beschikken", de aangevoerde feiten en het aangevoerde bewijs volstonden voor de vaststelling van een 'normaal gebruik'(12). In een zaak over het woordmerk HIPOVITON kwam het GEA tot een vernietiging van de beschikking van de OHIM wegens onvoldoende onderzoek(13). Uit deze laatste uitspraak is van belang het gezichtspunt dat "hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de opposant extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normale gebruik van het merk kunnen worden weggenomen." (rov. 37). In de desbetreffende zaak ging het om een lage omzet (DM 12.500) die tijdens een relatief korte periode (vier en een halve maand) werd gerealiseerd. In reactie op het argument van de aanvrager dat dit toch wel een heel geringe omzet was in verhouding tot de totale jaaromzet van de opposant (ca. DM 2,8 miljoen), overwoog het GEA dat niet uit te sluiten is dat voor een onderneming het economisch en objectief verantwoord is om een waar of warenassortiment op de markt te brengen, ook al is de bijdrage ervan aan de jaaromzet van de betrokken onderneming zeer gering. Aan de verhouding tussen de jaaromzet en de omzet van de betrokken waar komt daarom slechts een "beperkte indicatieve waarde" toe (rov. 49-50). Van de overige zaken noem ik hier alleen nog GEA 14 juli 2005 over het woordmerk ALADIN, waarin voornamelijk de vraag aan de orde was voor welke waren het merk werd gebruikt(14). Aan die uitspraak ontleen ik het volgende:

"Er zij aan herinnerd dat het vereiste van normaal gebruik van het oudere merk tot doel heeft, het gevaar van conflicten te beperken door alleen de merken te beschermen die daadwerkelijk worden gebruikt, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voor het niet-gebruiken bestaat. (...) Daarentegen beoogt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet, het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (...)"(15)

2.7. In de Nederlandse rechtspraak zijn uitspraken te vinden waarin de verkoop van kleine hoeveelheden werd aangemerkt als niet voldoende voor de kwalificatie 'normaal gebruik' van het merk(16). Evengoed zijn er uitspraken te vinden waarin ook bij kleine hoeveelheden een 'normaal gebruik' werd aangenomen. Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze rechtspraak grotendeels dateert van vóór het arrest van het HvJ EG inzake Ansul/Ajax.

2.8. Waarom is de bepaling over 'normaal gebruik' in art. 5 BMW opgenomen? In Nederland werd vóór de eenvormige Beneluxwet de opvatting gehuldigd dat ieder gebruik van het merk voldoende is om verval van

het merkrecht te voorkomen, ook al geschiedt het niet met het doel voor waren onder het merk afzet te verwerven doch alleen om het recht op het merk in stand te houden. Aan deze opvatting heeft de Beneluxwetgever een einde willen maken met het voorschrift dat thans is opgenomen in art. 5, onder 2 onder a, BMW. Dit voorschrift vindt zijn grondslag in de gedachte dat de ver gaande bescherming, welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen(17). Anders gezegd: een gedeponeerd merk dat werkloos op de plank blijft liggen verdient na het verstrijken van een bepaalde periode niet langer bescherming.

9. Dezelfde gedachte spreekt uit het arrest van het HvJ EG inzake Ansul/Ajax, rov. 37:

"(...) 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. (...)"

2.10. Voor de oplossing van aan hem voorgelegde geschillen dient de nationale rechter zelf de gevolgen te trekken uit de uitlegging door het HvJ EG van het gemeenschapsrechtelijke begrip 'normaal gebruik van het merk'(18).

### 3. Bespreking van het cassatiemiddel

3.1. Het cassatiemiddel bevat onder 1 een inleiding. Hierin vestigt Sidoste de aandacht op een aantal door haar in hoger beroep naar voren gebrachte stellingen(19). Volgens Sidoste komen deze stellingen hierop neer dat sprake is van: (i) verkopen met een reële commerciële betekenis, ook al zijn zij van een beperkte omvang geweest; (ii) promotie-activiteiten die ertoe strekten de bekendheid van het merk van Sidoste te vergroten voor het behoud of het verwerven van marktaandeel voor sokken, ook al hebben zij weinig resultaat gehad; (iii) ondersteunend gebruik van het merk in het Beneluxgebied.

3.2. Het hof heeft aansluiting gezocht bij de 'voorliggende' rechtspraak (rov. 2.7). Het hof bedoelt hiermee kennelijk het arrest van het BenGH inzake Turmac/Reynolds en het arrest van het HvJ EG inzake Ansul/Ajax; op beide arresten was in appel een beroep gedaan. Het hof heeft alle stellingen en argumenten die in het middel onder 1 zijn genoemd in zijn oordeel be-

trokken(20). Het hof heeft zijn bevindingen samengevat in rov. 2.16:

"Nu Sidoste binnen de Benelux van 10 december 1994 tot en met 9 december 1999 slechts beperkte en weinig specifieke promotie-activiteiten heeft ontwikkeld, bovendien in die periode de afzet van de sokken van Sidoste in België op zeer beperkte schaal heeft plaatsgehad, hoewel sokken een massaproduct vormen, en voorts deze sokken, naar in dit geding moet worden aangenomen, aan de consument zijn verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste, kan slechts de conclusie zijn dat in de betrokken periode geen sprake is geweest van een reële commerciële exploitatie van het merk van Sidoste met de twee aan een sok trekkende hondjes."

3.3. Onderdeel 1.1 gaat ervan uit dat in dit geding als vaststaand heeft te gelden (i) dat promotie-activiteiten zijn gehouden met gebruikmaking van het merk, ten aanzien waarvan gesteld noch gebleken is dat zij slechts tot doel hadden het merk in stand te houden, en (ii) dat verkopen van sokken hebben plaatsgevonden met gebruikmaking van het merk, ten aanzien waarvan gesteld noch gebleken is dat zij niet op een reële commerciële basis hebben plaatsgevonden. Uit deze vaststaande feiten, aldus de klacht, had het hof slechts de gevolgtrekking kunnen maken dat hier sprake is van een niet louter symbolisch, dus van een 'normaal' gebruik van het merk. Door deze gevolgtrekking na te laten, geeft het hof volgens het middelonderdeel blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is de beslissing zonder nadere motivering niet begrijpelijk.

3.4. Mijns inziens staat in dit geding minder vast dan in het middelonderdeel wordt verondersteld. Bonnie Doon heeft zich in eerste en tweede aanleg op het standpunt gesteld dat in het relevante tijdvak geen sprake is geweest van een 'normaal' gebruik van het merk in de Benelux. Bonnie Doon heeft in het bijzonder bestreden dat de door Sidoste gestelde gebruikshandelingen een 'normaal' gebruik van het merk opleveren. In de jurisprudentie, met name het arrest van het HvJ EG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339, rov. 36, wordt een 'normaal' gebruik gesteld tegenover een "symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden". De stellingname van Bonnie Doon in dit geding, dat in het relevante tijdvak geen sprake is geweest van een 'normaal' gebruik van het merk, omvat het standpunt dat het door Sidoste gestelde gebruik niet is aan te merken als een reële commerciële exploitatie van het merk. Daaraan kan de lezer zelf de consequentie verbinden dat, voor zover er al sprake is van enig gebruik, het in de visie van Bonnie Doon moet gaan om een niet-normaal gebruik (of, in de terminologie van het arrest van 11 maart 2003, een gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden). In ieder geval heeft het hof dat standpunt in de stellingen van Bonnie Doon gelezen. De uitleg van de gedingstukken was voorbehouden aan het hof en behoefde geen nadere motivering om begrijpelijk te zijn. De slotsom is dat onderdeel 1.1 niet tot cassatie leidt.

3.5. Onderdeel 1.2 gaat uit van de veronderstelling dat het hof van oordeel is dat de door Sidoste gestelde handelingen niet een 'gebruik' van het merk opleveren. Volgens de klacht geeft dat oordeel blijk van een onjuiste opvatting van het begrip 'gebruik' van een merk. Subsidiair is een motiveringsklacht toegevoegd.

3.6. Ten aanzien van de gestelde verkopen van sokken aan consumenten (verbruikers) is de veronderstelling waarop het middelonderdeel berust juist. Het hof heeft vastgesteld dat de sokken zijn verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste (rov. 2.16). In zoverre is er geen sprake van enig merkgebruik. Die vaststelling is feitelijk van aard en is niet onbegrijpelijk. Ten aanzien van de overige door Sidoste gestelde gebruikshandelingen mist de klacht feitelijke grondslag, omdat het hof in het midden heeft gelaten of zij een 'gebruik' van het merk opleveren. In het bijzonder voor wat betreft de gestelde handelingen in de relatie tussen Sidoste en de distributeurs in België, heeft het hof in rov. 2.18 uitdrukkelijk "daargelaten" of die handelingen een relevant merkgebruik zijn. Met andere woorden: het hof is in zijn beslissing veronderstellenderwijs ervan uitgegaan dat in de relatie tussen Sidoste en de distributeurs sprake is geweest van een 'gebruik' van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Het hof is evenwel van oordeel dat dit gebruik niet toereikend was om het aan te merken als een 'normaal' gebruik. De klacht aan het slot van onderdeel 1.2 hangt samen met het hierna te bespreken onderdeel 1.5 en deelt het lot daarvan.

3.7. Onderdeel 1.3 klaagt primair over een ongeoorloofde aanvulling van de feiten door het hof; subsidiair acht het onderdeel zonder nadere motivering onbegrijpelijk waarop het hof het oordeel baseert dat Bonnie Doon aan haar stelplicht heeft voldaan. De klachten bouwen voort op de voorafgaande onderdelen.

3.8. Voor zover onderdeel 1.3 bedoelt dat Bonnie Doon in eerste en tweede aanleg niet heeft gesteld dat er geen 'normaal' gebruik van het merk is geweest, mist de klacht feitelijke grondslag(21). Voor zover het onderdeel bedoelt dat Sidoste in eerste en tweede aanleg beargumenteerd heeft gesteld dat het hier gaat om serieuze verkopen en om serieuze promotie-activiteiten ("serieus" hier kennelijk te lezen als: gericht op verwerving of behoud van een marktaandeel) en dat Bonnie Doon daar onvoldoende tegenover heeft gesteld, faalt de klacht. Door in de stellingen van Bonnie Doon het standpunt te lezen dat in het relevante tijdvak in de Benelux geen sprake is geweest van een reële commerciële exploitatie van het merk van Sidoste, heeft het hof niet de feiten aangevuld.

3.9. Voor zover het onderdeel bedoelt dat Bonnie Doon niet met zoveel woorden heeft gesteld dat het door Sidoste gestelde gebruik slechts 'symbolisch' is, en enkel ertoe strekt het merkrecht te behouden, kan de klacht worden afgewezen op de gronden die in alinea 3.4 zijn genoemd. Tegen de achtergrond van het debat in de feitelijke instanties is evenmin onbegrijpelijk dat en waarom het hof van oordeel is dat Bonnie Doon in dit opzicht aan haar stelplicht heeft voldaan.

3.10. Het hof heeft in rov. 2.15 in zijn beschouwing betrokken dat sokken een massaproduct vormen, waarvan binnen de Benelux grote aantallen over de toonbank plegen te gaan. In onderdeel 1.4 wordt geklaagd dat het hof heeft miskend dat ingevolge de aangehaalde jurisprudentie van het HvJ EG geen kwantitatieve drempel mag worden aangelegd bij de vaststelling van wat een 'normaal' gebruik van het merk is. Wanneer het gaat om een massaproduct als sokken, is volgens het middelonderdeel niet alleen de totale markt voor de grote aanbieders bepalend voor wat als een gebruikelijke afzet kan worden beschouwd, maar kan - en moet - ook het naar zijn aard kwantitatief geringere gebruik door een kleine aanbieder, die tracht zich een plaats op de markt te verwerven, worden aangemerkt als een 'normaal gebruik' van het merk. Volgens het middelonderdeel had voor het hof bepalend behoren te zijn of de verkopen zijn geschied ter reële commerciële exploitatie van het merk. Het hof zou dit criterium uit het oog hebben verloren.

3.11. Het juridische uitgangspunt van dit middelonderdeel lijkt mij juist. Uit de aangehaalde Europese jurisprudentie volgt dat het gebruik van het merk in bepaalde gevallen 'normaal' kan zijn, ook al is het kwantitatief onbelangrijk. Zelfs een gering gebruik kan voldoende zijn om als 'normaal' te worden beschouwd, mits het in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd wordt beschouwd om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren te behouden of te verkrijgen. In ieder geval laat de jurisprudentie van het HvJ EG geen ruimte voor een de minimis-regel, in die zin dat beneden een zeker minimumaantal gebruikshandelingen het gebruik van het merk niet langer in aanmerking zou behoeven te worden genomen. Verder deel ik de opvatting dat het aantal producten dat door grote aanbieders op de desbetreffende markt pleegt te worden aangeboden niet de maatstaf is, wanneer moet worden getoetst of een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden. Dit een en ander heeft echter niet tot gevolg dat het aantal verkopen helemaal buiten beschouwing zou moeten blijven: volgens de jurisprudentie kunnen de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk, als één van de relevante gezichtspunten bij de beoordeling van een gesteld 'normaal gebruik', mede van belang zijn.

3.12. De klacht is blijkbaar ingegeven door de omstandigheid dat het hof op diverse plaatsen melding heeft gemaakt van een kwantitatief geringe afzet van sokken van Sidoste in de Benelux (zie rov. 2.9, 2.15 en 2.16). Hierover valt het volgende op te merken. Het hof heeft zich de vraag gesteld of Sidoste van haar merk gebruik heeft gemaakt om voor haar sokken in de Benelux een afzet te vinden of te behouden (rov. 2.7). Het hof verwijst niet alleen naar de 'voorliggende rechtspraak', maar heeft ook overwogen dat rekening zal moeten worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of van een reële commerciële exploitatie van het merk sprake is geweest. Dat duidt op een ruimere toetsing dan alleen

een telling van het aantal in de Benelux verkochte sokken. In de tweede alinea van rov. 2.18 overweegt het hof dat het gaat om de combinatie van het (in de eerste alinea) gestelde merkgebruik met de overige (eerder in het arrest besproken) feiten en omstandigheden. Kortom, het hof heeft een integrale beoordeling toegepast, waarbij zowel de gestelde verkopen als de gestelde promotie- en ondersteunende activiteiten in de beschouwing zijn betrokken.

3.13. Het hof is klaarblijkelijk van oordeel dat, zelfs al zou moeten worden aangenomen dat in het relevante tijdvak sprake is geweest van commerciële inspanningen van Sidoste om afzet voor haar sokken te vinden, daarmee nog niet is gezegd dat er sprake is van een normale, commerciële exploitatie van het merk. In de redenering van het hof heeft Sidoste niet serieus getracht onder het gedeponeerde merk afzet voor haar sokken te vinden. Anders gezegd, in de redenering van het hof maakt het Sidoste niets uit dat haar sokken onder het merk van een ander op de markt kwamen. De redeneering op dit punt omvat de volgende stappen:

- Sidoste heeft in eerste aanleg tot uitgangspunt genomen dat de sokken die aan distributeurs in België werden geleverd, door de distributeurs onder een eigen merk verder werden verhandeld (rov. 2.12); de sokken zijn aan de consument verkocht zonder op enigerlei wijze te zijn voorzien van het merk van Sidoste (rov. 2.16);

- ook met betrekking tot de distributeurs Damart en Veritas komt uit de gedingstukken naar voren dat zij de door Sidoste geleverde sokken onder hun eigen label(s) zouden doorverkopen; dat is gebeurd. De bewering van Sidoste dat het merendeel van de sokken in het Beneluxgebied in winkels is aangeboden voorzien van een label met het merk van Sidoste, is door het hof van de hand gewezen (rov. 2.13 - 2.14);

- de omstandigheid dat in de correspondentie van Sidoste met de distributeurs in België, op haar facturen aan deze distributeurs en op de dozen, waarin zij de sokken aan de distributeurs toezond, het merk van Sidoste was aangebracht, maakt dit volgens het hof niet anders (rov. 2.18).

3.14. Tot een aantal jaren geleden was moeilijk voorstelbaar dat een fabrikant - zeker een trotse fabrikant van kwaliteitsproducten - er genoeg mee zou nemen dat zijn waren onder een ander merk zouden worden verhandeld. Er bestaat dan ook een uitgebreide jurisprudentie over de vraag in welke gevallen een merkhouder zich kan verzetten tegen het 'ompakken' van merkproducten(22). Gewijzigde economische machtsverhoudingen hebben ertoe geleid dat het tegenwoordig gebeurt dat fabrikanten hun producten leveren aan grote afnemers, die deze onder een eigen merk verkopen aan de consumenten; men denke bijvoorbeeld aan de 'huismerken' van grote winkelketens. In zulke gevallen worden de producten door de fabrikant merkloos aan deze afnemers geleverd of worden zij reeds bij de fabricage verpakt onder het huismerk van de desbetreffende afnemer, zodat het merk van de fabrikant niet eraan te pas komt. De voornaamste functie van een merk is: aan de consument of

eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de waar te waarborgen(23). Indien de goederen niet worden verkocht onder het merk wordt de functie van het merk niet vervuld.

3.15. Onderdeel 1.5 hangt met het voorgaande samen. In dit middelonderdeel wordt geklaagd dat het hof mist kent dat Sidoste haar merk zowel op de consumentenmarkt gebruikt als op de markt van distributeurs. Volgens het middelonderdeel volstaat reeds dat het merk normaal is gebruikt op één van beide markten.

3.16. Om verval van het merkrecht wegens non usus te voorkomen, is voldoende dat de merkhouder in het relevante tijdvak het merk ergens in het Beneluxgebied normaal heeft gebruikt voor waren waarvoor het merk is gedeponeerd(24). Indien er sprake is van meerdere markten in de Benelux voor de door het merk beschermde waren, is voldoende dat het merk in het relevante tijdvak op één van die markten voor die waren is gebruikt. Toegespitst op de onderhavige zaak: indien Sidoste haar merk 'normaal' heeft gebruikt op de markt waarin fabrikanten leveren aan distributeurs, is de omstandigheid dat Sidoste het merk niet (tevens) 'normaal' heeft gebruikt op de markt voor consumenten niet toereikend voor het oordeel dat het merk door non usus is vervallen.

3.17. Onderdeel 1.5 klaagt dat het hof aan dit onderscheid geen aandacht heeft besteed(25). Alvorens hierop in te gaan spring ik even vooruit naar onderdeel 1.9, gericht tegen rov. 2.18, waarin het hof het in onderdeel 1.5 bestreden oordeel nader heeft uitgewerkt. Het eerste gedeelte van onderdeel 1.9 slaagt in geen geval, omdat het hof veronderstellenderwijs ervan is uitgegaan dat de in rov. 2.18 genoemde handelingen van Sidoste een 'gebruik' van het merk opleveren. Voor het overige berust onderdeel 1.9 op de opvatting dat reeds het feit dat het merk was aangebracht in de brieven en op de facturen van Sidoste aan de distributeurs en op de dozen, waarmee Sidoste de sokken aan de distributeurs toezond, een 'normaal' gebruik van het merk opleverde, ook al zou het merk niet zichtbaar zijn geweest voor de uiteindelijke consument. Sidoste noteert in dit verband dat het hof in rov. 2.18 overweegt dat de gestelde wijze van gebruik van naam en merk geschiedde "ter aanduiding van de fabrikant". Daarmee is volgens het middelonderdeel gegeven dat het gestelde gebruik de functie vervult van een merk, namelijk: aan de consument de identiteit van de oorsprong van de waar te waarborgen.

3.18. Bij een woordmerk voor diensten dat gelijk is aan de handelsnaam kan reden bestaan voor twijfel of het woord wordt gebruikt als merk of wordt gebruikt als handelsnaam(26). De in rov. 2.18 gesuggereerde tegenstelling ("veeleer ter aanduiding van de fabrikant van de sokken dan ter onderscheiding van de waren") lijkt mij niet een gelukkig gekozen formulering. Wanneer een teken op de verpakking van sokken wordt gebruikt ter aanduiding van de fabrikant van de sokken mag in beginsel worden aangenomen dat het wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van die fabrikant van de waren van andere aanbieders. Dan is er dus sprake van

een gebruik als merk(27). Een gebruik als merk is trouwens ook de veronderstelling waarvan het hof eerder in diezelfde rov. 2.18 was uitgegaan.

3.19. Aannemelijk is, dat het hof in rov. 2.18 als zijn oordeel tot uitdrukking heeft willen brengen: dat het in de eerste zin van die rechtsoverweging genoemde gebruik van het merk niet voldoende is om te kunnen spreken van een 'normaal' gebruik. De achterliggende gedachte is kennelijk dat de sokken, die door de distributeurs onder een eigen label werden doorverkocht, de consument niet hebben bereikt onder het merk van Sidoste. Daarmee was echter nog niet het standpunt van Sidoste weerlegd, dat sprake is van een (van de consumentenmarkt te onderscheiden) markt waarop fabrikanten sokken aan distributeurs verkopen. Ook op die markt zou het daadwerkelijke gebruik van het merk de herkomstaanduidingsfunctie kunnen vervullen.

3.20. Ingevolge rov. 37 van het arrest Ansul (HvJ EG 11 maart 2003) veronderstelt een 'normaal gebruik' van een merk dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren en niet enkel binnen de betrokken onderneming. Indien een merk bijvoorbeeld is gebruikt bij verkopen en leveringen tussen twee zustervenootschappen binnen hetzelfde concern, is dat gebruik niet toereikend. Het gaat erom, of het merk daadwerkelijk is gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder. Daarvan is hier sprake. Op de markt waarop meerdere fabrikanten sokken aan distributeurs verkopen, zijn de distributeurs de consumenten. Een 'normaal' gebruik op die markt binnen de Benelux kan voldoende zijn om de vervallenverklaring wegens non usus te blokkeren.

3.21. Het oordeel in rov. 2.18 impliceert dat ook het gebruik van het merk op de dozen, waarin Sidoste de sokken aan de distributeurs leverde, te licht is bevonden om als een 'normaal' gebruik te worden gekwalificeerd. Dat oordeel is niet gebaseerd op de vaststelling dat slechts sprake is geweest van een symbolisch gebruik ("fancy-transactie", "in scene gezette verkoop", "pro forma leverantie", of hoe men het ook zou willen noemen). Het oordeel van het hof moet dus wel steunen op de gedachte dat het aantal verkopen onder dit merk aan distributeurs in de Benelux in het relevante tijdvak te gering is geweest om van een werkelijke commerciële exploitatie van het merk te spreken, mede gelet op de kenmerken van de markt en de aard van de waren (sokken als massaproduct).

3.22. Op zich ben ik graag bereid het onderzoek naar de kenmerken van de markt en de afweging daarvan aan de feitenrechter over te laten. Echter, hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat van een verwerping door de Hoge Raad van de onderdelen 1.4 en 1.5, op de grond dat het een aan de feitenrechter voorbehouden oordeel betreft, een verkeerd signaal zou uitgaan. Het gaat hier om een gemengd oordeel, waarin zowel een afweging van feitelijke aard als een juridische kwalificatievraag een rol speelt. Het hof heeft in rov. 2.15 vastgesteld dat sprake is geweest van een verkoop van een partij van 685 paar sokken aan Veritas in 1999 en verkopen aan Damart in 1997 tot en met 1999 van in totaal 19.536 paar sokken.

In rov. 2.18 is veronderstellenderwijs aangenomen dat de levering aan de distributeurs heeft plaatsgevonden onder het merk van Sidoste. Voor een nieuwkomer of herintreder op een markt is het dikwijls niet doenlijk meteen te verkopen in de aantallen die in de Benelux over de toonbank plegen te gaan. Hij zal dikwijls bescheiden moeten beginnen. Ik deel de opvatting van het middel dat het hof met dit aspect onvoldoende rekening heeft gehouden. Aanvaarding van deze opvatting brengt mee, dat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en dat, na verwijzing opnieuw zal moeten worden onderzocht of ook voor een nieuwkomer of herintreder in de markt de verkopen onder het merk beneden de norm van een 'normaal' gebruik zijn gebleven. In de s.t. namens Sidoste (blz. 9) is gesuggered dat de Hoge Raad de zaak zelf zou kunnen afdoen door de vordering van Bonnie Doon in conventie af te wijzen en die van Sidoste in reconventie toe te wijzen. Om de zojuist genoemde reden stel ik een verwijzing van de zaak voor.

3.23. Onderdeel 1.5 vervolgt met enkele nadere (motiverings-)klachten met betrekking tot de gestelde promotie-activiteiten. Volgens het onderdeel overweegt het hof enerzijds dat de gestelde verkopen onvoldoende zijn omdat sokken aan de consument zijn verkocht zonder te zijn voorzien van het merk van Sidoste; anderzijds kent het hof betekenis toe aan het feit dat de sokken bij bedrijven onbekend zijn (rov. 2.17) en dat de promotie-activiteiten niet op potentiële distributeurs waren gericht (rov. 2.10). Daarmee zou het hof hebben miskend dat de promotie-activiteiten zowel op potentiële consumenten als op potentiële distributeurs (grootafnemers) waren gericht.

3.24. Deze klacht gaat m.i. niet op. In het algemeen is juist, dat de door Sidoste gestelde promotie-activiteiten niet tot één bepaalde categorie van afnemers beperkt behoeven te blijven. Ten aanzien van de presentatie van het merk op het Lapland Festival in een Brussels hotel en tweemaal tijdens een tennistoernooi in Waterloo, kan worden gezegd dat zo'n presentatie geschiedt om de naamsbekendheid van het merk te vergroten, zowel bij potentiële distributeurs als bij potentiële consumenten(28). Niettemin is wel duidelijk wat het hof hier heeft bedoeld: in het relevante tijdvak heeft Sidoste geen serieuze poging gedaan om door promotie-activiteiten voor dit massaproduct onder het merk afzet te verkrijgen. Daarbij heeft het hof - kennelijk en niet onbegrijpelijk - het oog op de gebruiken die in de branche gerechtvaardigd worden geacht om voor massaproducten als sokken een marktaandeel te verkrijgen of te behouden. De kleinschaligheid van de door Sidoste genoemde promotie-activiteiten in het Brusselse hotel en bij de twee tennistoernooien in Waterloo zou wellicht nog te verklaren zijn indien deze activiteiten in het bijzonder zouden zijn gericht op potentiële distributeurs, maar ook dát is volgens het hof onvoldoende uit de verf gekomen (rov. 2.10).

3.25. Daarnaast wordt geklaagd dat het hof miskent dat niet nodig is dat het merk op de waren zelf is aangebracht: een merk op de verpakking volstaat. Deze klacht faalt bij gebreke van een feitelijke grondslag.

Het hof heeft niet de eis gesteld dat het merk van Sidoste op de sokken zélf is aangebracht; integendeel is het hof in rov. 2.18 veronderstellenderwijs ervan uitgegaan dat de vermelding van het merk op de dozen, waarin de sokken naar de distributeurs werden gezonden, een gebruik van het merk inhoudt.

3.26. Onderdeel 1.6 klaagt dat het hof, met zijn herhaalde overweging dat aan de promotie-activiteiten van Sidoste "slechts zeer beperkte betekenis toekomt" en met zijn overweging dat "het resultaat van die pogingen zeer beperkt is gebleven" (rov. 2.9), miskent dat niet de omvang van de activiteiten bepalend is, noch het resultaat daarvan, doch slechts het antwoord op de vraag of de gestelde activiteiten dienden tot behoud of tot verwerving van een marktaandeel op de markt voor deze waren.

3.27. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt dat voor een 'normaal gebruik' niet noodzakelijk is dat de promotie-activiteiten succes hebben gehad. De toepasselijke maatstaf brengt mee dat zelfs al van een 'normaal gebruik' van het merk sprake kan zijn voordat één sok is verkocht: het HvJ EG heeft het voorbeeld gegeven dat een merk wordt gebruikt met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes voor waren die op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. De praktijk leert dat de introductie van nieuwe producten op de markt niet zelden wordt voorafgegaan door grote publicitaire activiteit.

3.28. 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 met de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen 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 (zie alinea 2.5 hiervoor). De subjectieve bedoeling van de merkhouder is niet bepalend. Stel, bijvoorbeeld, dat een sokkenfabrikant een reclamebord of enkele parasols met een afbeelding van zijn merk langs de kant van een openbare weg plaatst, ook al doet hij dit aantoonbaar met de bedoeling daarmee een marktaandeel voor sokken te verwerven, dan mag de rechter tot het oordeel komen dat dit merkgebruik in de betrokken branche niet te beschouwen is als een serieuze manier om marktaandeel voor sokken te verwerven of te behouden. Dat het hof het oog heeft gehad op dit criterium volgt onder meer uit rov. 2.7.

3.29. Voor zover onderdeel 1.6 klaagt dat het regelmatig afleggen van bedrijfsbezoeken, het toezenden van offertes en monsters en het verrichten van overige promotie-activiteiten in beginsel - dat wil zeggen: behoudens aanwijzing voor het tegendeel - een 'normaal' gebruik van het merk opleveren en dat "iedere indicatie ontbreekt dat deze activiteiten niet serieus zouden zijn geweest", stuit de klacht af op het feit dat het hof de stellingen van Sidoste over zulke activiteiten te weinig concreet heeft geacht (rov. 2.11).

3.30. Onderdeel 1.7 sluit bij het vorige onderdeel aan. Het klaagt dat het oordeel in rov. 2.11, dat Sidoste in het vage heeft gelaten hoe concreet de werkzaamheden van [betrokkene 1] in de Benelux zijn geweest, onbegrijpelijk is, gelet op de overgelegde correspondentie. Voor zover het hof in rov. 2.16 de gestelde promotie-activiteiten als "weinig specifiek" heeft gekwalificeerd, acht Sidoste ook dat oordeel onbegrijpelijk, gelet op de precieze aanduiding in één van de producties, van de bedrijven, de bezoeken door [betrokkene 1], de uitgebrachte offertes en de monstertoezendingen.

3.31. Het oordeel van het hof op dit punt is m.i. te zeer verweven met een waardering van feitelijke aard om in een cassatieprocedure inhoudelijk te worden getoetst. Het hof heeft zijn oordeel naar de eisen der wet met redenen omkleed. De motivering kan het oordeel dragen en dat is voldoende.

3.32. Onderdeel 1.8 klaagt over de overweging dat aan de gestelde promotie-activiteiten tijdens het Lapland Festival in een hotel in Brussel en tijdens de beide tenistoernooien in Waterloo slechts een zeer beperkte betekenis toekomt (rov. 2.10). Deze kwestie is reeds voldoende besproken in alinea 3.24. Ook deze klacht faalt.

#### **4. 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 Zie rov. 2.1 - 2.3 van het bestreden arrest in verbinding met rov. 2.1 - 2.3 van het vonnis van de rechtbank, waarin ook afbeeldingen zijn opgenomen.

2 Zie art. 5 lid 2 onder a, in verbinding met art. 14.C, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW). In dit geding is het tijdvak van 10 september 1994 tot en met 9 december 1999 (de dag vóór de sommatie-brief) als uitgangspunt genomen (rov. 2.6).

3 De vordering in reconventie is gewijzigd bij CvD conv./CvR reconv. alinea 29.

4 Het vonnis is gepubliceerd in BIE 2003, 20 en IER 2003, 7 m.nt. HMHS.

5 Het arrest is gepubliceerd in IER 2004, 76.

6 Ingevolge de overgangsbepaling in art. IV van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 2 december 1992 blijft art. 5, onder 3, (oud) BMW van toepassing op depots welke tenminste drie jaren voor de inwerkingtreding van dit Protocol zijn verricht. Het Protocol is in werking getreden op 1 januari 1996. Deze overgangsbepaling houdt blijkens de toelichting verband met - in dit geding niet aan de orde gesteld - non usus gedurende het tijdvak van de eerste drie jaar na het depot: zie art. 5 onder 3 (oud) BMW.

7 BenGH 27 januari 1981 (Turmac/Reynolds, naar de omstreden merken ook wel aangeduid als Winston/Whiston), NJ 1981, 333 m.nt. LWH.

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

9 HR 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt. DWFV.

10 HvJ EG 11 maart 2003 (Ansul/Ajax), NJ 2004, 339 m.nt. JHS; BIE 2003, 90; zie voor het vervolg: HR 8 oktober 2004, BIE 2005, 42; IER 2005, 11. Zie ook: M.V. Wellink-Volmer, Vindt het HvJ EG de A-G's eis van continu en publiek gebruik normaal?, IER 2003 blz. 154-165; D.E. Stols, Verval van een merk wegens niet-gebruik: wat is 'normaal gebruik?', Bb 2004, blz. 57-59; D.C. Elzinga, Normaal gebruik in de Benelux Merkenwet, BMM Bulletin 2005/2, blz. 62-65.

11 Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PbEG L 11).

12 GEA 8 juli 2004, T-203/02 (Sunrider Corp./OHIM), rov. 54; er is beroep ingesteld bij het HvJ EG.

13 GEA 8 juli 2004, T-334/01 (MFE Marienfelde GmbH/OHIM).

14 GEA 14 juli 2005, T-126/03 (Benckiser/OHIM), i.h.b. rov. 42-43.

15 Een bijkomend probleem is, dat de taalversies van de verordening uiteenlopen: aan de ene kant staan kwalificerende termen zoals "ernsthafte Benutzung", "usage sérieux", "genuine use"; aan de andere kant staan termen als "uso efectivo" die overeenkomen met 'actual use'. De term "normaal gebruik" valt hier enigszins tussenin (GEA 12 maart 2003, T-174/01 (Goulbourn/OHIM), rov. 36). In rov. 35 van het arrest Ansul (HvJ EG 11 maart 2003) wordt overwogen dat een 'normaal' gebruik in de richtlijn een werkelijk gebruik van het merk is. Ik vermeld dit alles, omdat de pleiter voor Sidoste betekenis toekent aan de eerstgenoemde taalversies (s.t. blz. 7).

16 In de s.t. namens Bonnie Doon, alinea 16, worden de volgende vindplaatsen genoemd: BIE 1984/35; BIE 1995/15; BIE 1996/3; BIE 2000/99; BIE 2002/89; BIE 2003/11; IER 2004/10. Zie ook het jurisprudentie-overzicht in de losbladige Intellectuele eigendom, aant. 3.4 op art. 5 BMW (J.H. Spoor).

17 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH, reeds aangehaald.

18 HvJ EG 11 maart 2003, reeds aangehaald, rov. 45.

19 De s.t. van Bonnie Doon vermeldt onder 18 dat de in het cassatiemiddel onder a tot en met h opgesomde handelingen weliswaar niet alle vaststaan, maar niettemin in cassatie als uitgangspunt kunnen gelden. Tegen de kwalificaties welke Sidoste hieraan heeft gegeven (zie i, ii en iii) maakt Bonnie Doon echter wel bezwaar.

20 De gestelde verkopen aan Veritas en Damart (a en b) zijn door het hof besproken in rov. 2.13 - 2.16. De gestelde levering op 7 december 1994 van 70 paar sokken aan het Finland Trade Center (c) valt buiten de referentieperiode en behoefde daarom geen afzonderlijke vermelding. Het argument dat de sokken aan de distributeurs werden geleverd in dozen (met telkens 10 paar sokken) waarop het merk van Sidoste was aangebracht (d) is behandeld in rov. 2.12 en 2.18. De promotie-activiteiten op het Lapland Festival en tijdens twee tennistoernooien (e en f) zijn behandeld in rov. 2.10. De bedrijfsbezoeken van [betrokkene 1], de correspondentie en offertes (g) zijn behandeld in rov. 2.11 en 2.18. De stelling over de website (h) is door het hof besproken in rov. 2.19.

21 Zie voor vindplaatsen in de gedingstukken: s.t. Bonnie Doon onder 25.

22 Zie o.m.: HvJ EG 12 oktober 1999, NJ 2000, 136; HvJ EG 11 november 1997, NJ 1999, 216 m.nt. DWFV.

23 Het HvJ EG heeft in ander verband de referentiegroep omschreven als: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten: HvJ EG 22 juni 1999, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV; vgl. BenGH 2 oktober 2000, NJ 2001, 246 m.nt. DWFV. De nevenschikking van 'consument' en 'eindverbruiker' verklaar ik als volgt: wanneer een moeder in een winkel sokken koopt voor haar zoon, is zij de consument en is de zoon de eindverbruiker.

24 Een oud voorbeeld is de plaatselijke kapper die een merk heeft gedeponeerd voor kappersdiensten. Wanneer hij dit merk normaal gebruikt voor zijn diensten is dat in beginsel voldoende om verval door non usus te voorkomen, ook al gaat het slechts om gebruik in een klein werkgebied in vergelijking tot de gehele Beneluxmarkt voor kappersdiensten.

25 Het onderscheid wordt door Sidoste in cassatie scherper gepresenteerd dan zij in de fase van het hoger beroep had gedaan. Niettemin is juist dat Sidoste in feitelijke instanties (CvA nr. 8, CvD nr. 8.d, MvG blz. 13-14) heeft gesteld dat zij in het relevante tijdvak het merk heeft gebruikt op de markt voor distributeurs in het Beneluxgebied.

26 Vgl. BenGH 20 december 1996, NJ 1997, 313 m.nt. DWFV.

27 Wel zou ik mij kunnen voorstellen dat een fabrikant meerdere handelsmerken voert en daarnaast nog een eigen logo heeft. Dat is in deze zaak niet gesteld.

28 Ook middelonderdeel 1.8 heeft hierop betrekking.