

**Hof Amsterdam, 26 juli 2007, Ajax v Ansul**

Cassatie beroep verworpen: [IEPT20090710, HR, Ajax v Ansul](#)

**MINIMAX**



**MERKENRECHT**

**Normaal gebruik**

[Aanvaard dat in de jaren 1989-1994 merk Minimax normaal is gebruikt mede door gebruik wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips](#)

Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaarden dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Minimax als bedoeld in de laatste volzin van rechtsoverweging 2.1.2 van het verwijzingsarrest en dat dit gebruik als 'werkelijk' gebruik kan worden bestempeld. Daartoe overweegt het hof het volgende. [...] De hierboven omschreven functie van het merk Minimax komt naar het oordeel van het hof specifiek tot uitdrukking in de transfers en verzegelingsstrips die zijn voorgeschreven. Die transfers en strips zijn dan ook niet zonder betekenis, omdat zij door de wetgever zijn voorgeschreven. Een en ander duidt juist op werkelijk gebruik van het merk Minimax voor de brandblussers, als bedoeld in het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen. Slotsom van het hof is dan ook op grond van bovenstaande overwegingen dat de stelling van Ajax dat Ansul in de jaren 1989-1994 het merk Minimax slechts symbolisch heeft gebruikt moet worden verworpen.

Vindplaatsen: [Boek9](#); BIE 2008, nr. 74, p. 508

**Hof Amsterdam, 26 juli 2007**

(G.B.C.M. van der Reep, A. van Haeringen en A.N. van de Beek)

rolnummer 2125/04

26 juli 2007

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIJFDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AJAX BRANDBEVEILIGING B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,

APPELLANTE (na verwijzing),  
procureur: voorheen mr. G. Brunt,  
thans mr. A.S. Rueb,

te gen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ANSUL B.V.,

gevestigd te Schiedam,

GEÏNTIMEERDE (na verwijzing),

procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

**1. Het (verdere) geding in hoger beroep**

1.1 De partijen worden hierna ook aangeduid met Ajax en Ansul.

1.2 De Hoge Raad der Nederlanden heeft op 8 oktober 2004 in dit geding een arrest uitgesproken. Voor het verloop van het geding tot die datum verwijst het hof naar dit arrest. De Hoge Raad heeft het arrest van het gerechtshof te 's Gravenhage van 5 november 1998 vernietigd en het geding naar dit hof verwezen ter verdere behandeling en beslissing.

1.3 Ansul heeft de zaak aangebracht bij dit hof en vervolgens een memorie na verwijzing genomen. Kort samengevat heeft zij geconcludeerd dat het hof, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, het vonnis waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie zal bekrachtigen met inachtneming van de aanpassing door Ansul van haar vordering in hoger beroep in verband met de inwerkingtreding van de nieuwe Benelux-Merkenwet op 1 januari 1996, met veroordeling van Ajax in de proceskosten van de eerste instantie, het hoger beroep bij het gerechtshof te 's Gravenhage, de cassatie, de prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen en de kosten die gemoeid zijn met de voortzetting van het hoger beroep bij dit hof.

1.4 Ajax heeft daarop gereageerd met een antwoordmemorie na verwijzing. Zij heeft daarbij aanvullende producties in het geding gebracht. Ajax heeft geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, haar vorderingen zal toewijzen en die van Ansul zal afwijzen, met veroordeling van Ansul in alle proceskosten, waaronder begrepen de kosten in eerste aanleg, het appel, de cassatie, de procedure voor het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen en de kosten van het geding na verwijzing, alles uitvoerbaar bij voorraad.

1.5 Ansul heeft vervolgens nog een akte uitlating producties genomen.

1.6 Partijen hebben hun zaak op 1 november 2006 doen bepleiten. Voor Ajax heeft haar procureur het woord gevoerd, voor Ansul [mr. E.J. Louwers](#), advocaat te Eindhoven, beiden mede aan de hand van pleitnotities. Door Ajax zijn bij die gelegenheid aanvullende producties in het geding gebracht. Partijen hebben bovendien inlichtingen verschaft.

1.7 Ten slotte hebben partijen het hof gevraagd arrest te wijzen.

**2. (Verdere) behandeling van het hoger beroep Vraagstelling**

2.1 Ingevolge de versie van artikel 5 Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder: BMW) die in de in dit geding relevante periode van kracht was, vervalt het

recht op een merk voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux gebied. In de kern houdt partijen verdeeld het antwoord op de vraag of Ansul in de periode van 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 van haar merk Minimax voor brandblusapparatuur normaal gebruik heeft gemaakt als bedoeld in artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW.

#### **Norm**

2.2 De rechtbank in Rotterdam oordeelde in eerste aanleg dat van normaal gebruik sprake was, hoewel Ansul in de periode 1989 - 1994 geen nieuwe brandblusapparatuur had verkocht of aangeboden. Voor de rechtbank was toereikend om normaal gebruik aan te nemen dat de onder het merk Minimax in het verkeer gebrachte brandblussers door Ansul periodiek worden gecontroleerd en zo nodig gerepareerd, gereviseerd, herijkt en hervuld. De rechtbank noemt in het bijzonder het door Ansul 'terugleveren' aan de klant van gerepareerde en/of gereviseerde en/of herijkte en/of hervulde brandblussers met het merk Minimax daarop relevant gebruik van dit merk. Dat deze handeling plaatsvindt in het kader van onderhoudscontracten en dat de sticker - zo nodig krachtens wettelijk voorschrift moet worden vernieuwd, maakt volgens de rechtbank verder geen verschil.

2.3 Het hof in Den Haag dacht hierover in hoger beroep anders. Volgens dit hof valt het onderhouden, controleren, herijken, repareren en reviseren van bestaande brandblusapparaten van het merk Minimax door Ansul en andere REOB-bedrijven op zich zelf niet aan te merken als gebruik van het merk Minimax voor blusapparaten door of namens de merkhouder. Ook het door Ansul en andere REOB-Bedrijven ingevolge overheidsvoorschriften op brandblusapparaten vervangen van beschadigde stickers met daarop het merk Minimax, en het aanbrengen van strippen met de woorden "Gebruiksklaar Minimax" levert volgens dit hof geen normaal gebruik van het merk Minimax in de zin van artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW op, omdat dit gebruik niet dient tot onderscheiding van waren. Dit gebruik strekt er immers niet toe voor de blusapparaten onder het merk Minimax een afzet te vinden of te behouden, aldus dit hof.

2.4 De kwestie wat moet worden verstaan onder normaal gebruik in de zin van artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is door Ansul aan de Hoge Raad voorgelegd. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 januari 2001 geoordeeld dat de uitleg van deze bepaling zal dienen te geschieden in overeenstemming met de betekenis die daaraan moet worden toegekend in de overeenkomstige bepaling van artikel 12 van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG) en vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Na het antwoord van dit laatste hof op de door de Hoge Raad gestelde vragen bij arrest van 11 maart 2003 luidt het

oordeel van de Hoge Raad in zijn arrest 8 oktober 2004 (rechtsoverweging 2.1.2) 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 dat het merk door de merkhouder werkelijk (hof: cursivering Hoge Raad) 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.

#### **Verwijzingsopdracht**

2.5 Het verwijzingsarrest van de Hoge Raad houdt voor dit hof de volgende verwijzingsopdrachten in. Dit hof heeft 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 rechtsoverweging 2.1.2 van het verwijzingsarrest, alsmede of dat gebruik als 'werkelijk gebruik' kan worden bestempeld. Daarbij heeft dit hof nog in aanmerking te nemen dat, 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 van dat merk, sprake is geweest van gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 (oud) BMW. Voorts heeft dit hof alsnog te beoordelen de vordering van Ajax die gebaseerd is op haar stelling dat het Minimaxdienstmerkdepot van Ansul van 1994 te kwader trouw was. Daarbij heeft het hof te onderzoeken of het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouwen normaal is geweest in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6.a BMW.

#### **Relevante feiten en omstandigheden**

2.6.1 Ansul is houdster van het woordmerk Minimax, dat ingeschreven is bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 052713 en werd gedeponereerd op 15 september 1971 voor bepaalde waren in de klassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25, met een beroep op voorgebruik in de Benelux. Tot de waren, waarvoor het merk gedeponereerd is, behoren onder meer brandblustoestellen. Ook is Ansul houdster van het woordmerk MINIMAX, ingeschreven onder nummer 549146 op 13 juni 1994, voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten). Het merk Minimax en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog toe aan een Duits bedrijf met verkoopkantoor in Nederland. Na de oorlog werd dit vermogen als vijandelijk vermogen onteigend en ondergebracht in het Beheersinstituut. Zo is dit merk opgesplitst. Het merkrecht voor Nederland is verkocht aan de rechtsvoorganger van Ansul.

2.6.2 Ansul en haar rechtsvoorgangster hebben sedert de jaren vijftig brandblussers van verschillende types op de markt gebracht onder het merk Minimax. Nieuwe wettelijke voorschriften maakten het voor Ansul vanaf november 1988 onmogelijk om deze brandblussers van

het merk Minimax nog langer op de markt te brengen. Tussen partijen is omstreden of Ansul voordien de verkoop van brandblussers met het merk Minimax had gestaakt. Vast staat in elk geval dat in de jaren 1984-1986 via groothandel Vegro nog een partij brandblussers onder het merk Minimax is verkocht. Ansul verkocht ook brandblussers onder een of meer andere merken.

2.6.3 Ansul verkocht niet alleen brandblussers, zij onderhield deze ook, ook brandblussers voorzien van het merk Minimax. Dit onderhoud heeft in de periode 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 plaatsgehad. Toentertijd waren eerder geleverde brandblussers van het merk Minimax nog bij afnemers in gebruik.

2.6.4 Krachtens daarvoor geldende (wettelijke) voorschriften diende gedurende de jaren 1989 tot en met 1994 aan elke in gebruik zijnde brandblusser jaarlijks onderhoud plaats te hebben, ook aan de brandblussers voorzien van het merk Minimax. Dit onderhoud kon naar gelang de toestand waarin de brandblusser werd aangetroffen reparatie, revisie, herijking en hervulling meebrengen. Bij de jaarlijkse controle werd de vulling gecontroleerd. Daartoe werd de vulling uit de blusser verwijderd. Bleek de vulling in orde, dan ging zij terug in de blusser. Bleek de vulling niet in orde, dan werd deze vervangen. Ook werd bij gelegenheid van de jaarlijkse controle de toestand van de zogenoemde transfer in ogenschouw genomen. De transfer is de sticker die op de brandblusser is geplakt en waarop, verplicht, (onder meer) het merk vermeld staat. Bij brandblussers met het merk Minimax staat op de transfer prominent Minimax. Werd bij controle bevonden dat de transfer te veel beschadigd was, dan werd deze vervangen. Teneinde de brandblusser opnieuw te verzegelen werd na controle op de brandblusser een strip bevestigd die in het geval van een brandblusser van het merk Minimax het opschrift droeg "Gebruiksklaar MinimaxH". Als de oude strip kapot was, werd deze vervangen door een nieuwe. Omstreden is of vervanging bij iedere controle plaats had (vergelijk pleitnota Ajax van 1 november 2006 onder 30).

2.6.5 Ansul onderhield niet alleen brandblusapparaten van het merk Minimax maar ook brandblusapparaten van allerlei andere merken. Daaronder waren ook brandblusapparaten die door haar concurrenten waren geleverd. Met dit onderhoud realiseerde Ansul, naar zij ter zitting van dit hof - onbestreden - heeft medegedeeld, ongeveer de helft van haar omzet. Ansul bood haar onderhoudsdiensten aan onder de naam Ansul.

2.6.6 Ansul heeft desgevraagd bij gelegenheid van de pleidooien die ten overstaan van dit hof zijn gehouden uiteengezet dat zij als ondernemer geen onderscheid maakt tussen een markt voor nieuwe brandblussers en een markt voor onderhoud van brandblussers. Hetzelfde geldt voor haar concurrenten. De wijze waarop haar concurrenten en zij hun commerciële activiteiten ontplooiën brengt mee dat de verkoop van nieuwe brandblussers en het onderhoud zich in één markt afspeelt. Die voorstelling van zaken is onbestreden gebleven.

2.6.7 Ook de volgende door Ansul verstrekte informatie is onbestreden gebleven. Ansul bediende in de periode 1989 tot en met 1994 haar onderhoudsklanten op basis van onderhoudscontracten. Zij concurreerde op prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid en snelheid van de service. De onderhoudscontracten golden voor alle bij een klant aanwezige brandblussers, dus ook voor brandblussers van een ander merk dan Minimax en brandblussers die van een andere leverancier afkomstig waren. Zo onderhield Ansul bijvoorbeeld de brandblussers bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en die van SNG Seeds (producties 1 en 3 van Ansul bij gelegenheid van de pleidooien in eerste aanleg). Ansul benutte haar merk Minimax niet om onderhoudsklanten te winnen maar wel om klanten die brandblussers van het merk Minimax in huis hadden aan zich te binden.

2.6.8 De markt voor brandblussers en het onderhoud daarvan wordt door een aantal bijzondere omstandigheden gekenmerkt, ook in de hier relevante periode van 1989 tot en met 1994. Op brandblussers is het krachtens de Brandweerwet uitgevaardigde en herhaaldelijk gewijzigde Besluit draagbare blustoestellen van toepassing. Brandblussers mochten slechts op de markt worden gebracht met een typekeuring. Ten behoeve van een typekeuring diende de aanvrager inzicht te geven in de constructie.

De zogenoemde REOB-bedrijven zijn onderhoudsbedrijven die erkend zijn op grond van de Regeling Erkenning Onderhoudsbedrijven. Zowel Ansul als Ajax is een REOBbedrijf. Deze REOB-bedrijven hebben zich verplicht het voorgeschreven onderhoud uit te voeren aan de hand van de hier geldende norm NEN 2559. Hiermee hebben bedoelde bedrijven zich ook verplicht om bij het onderhoud originele onderdelen te gebruiken. De REOB-bedrijven betrokken die onderdelen van elkaar (productie 5 memorie van antwoord) Tot die onderdelen behoorden ook de hierboven genoemde strips en transfers.

2.6.9 Hoeveel brandblussers voorzien van het merk Minimax in de periode 1989 tot en met 1994 nog in onderhoud waren is omstreden. Ansul noemt een getal van ongeveer 20.000, Ajax bestrijdt dit. Volgens Ansul zette zij jaarlijks in totaal ongeveer 20.000 strips af en ongeveer 2000 à 3000 transfers, gedeeltelijk door deze zelf aan te brengen en gedeeltelijk door verkoop aan andere REOB-bedrijven ten behoeve van door deze bedrijven onderhouden brandblussers. Naar haar ervaring diende bij de jaarlijkse controle ongeveer een tiende gedeelte van de transfers wegens beschadiging te worden vervangen. H.A.H. Bruining, werknemer van Ansul, vermeldt in een verklaring dd. 8 januari 1997 (productie 4 memorie van antwoord) dat Ansul zelf in die periode zo'n 6.500 Minimax brandblussers onderhield en dat in zo'n tweehonderd gevallen per jaar door Ansul werd zorggedragen voor hervulling. Bij gelegenheid van de ten overstaan van dit hof gehouden pleidooien is gestaafd met een bewijsstuk aangevoerd dat Ansul in het jaar 2000 nog 65 Minimax-transfers heeft verkocht aan andere REOB-bedrijven. Ajax nam begin 1996 bij pleidooi in eerste aanleg onder punt 7 voor haar rekening dat zij naar schatting 15.000 (van

Ansul afkomstige) blussers van het merk Minimax in onderhoud had.

2.6.10 In 1994/1995 heeft Ansul een mobiel brandblusapparaat op de markt gebracht onder gebruikmaking van het merk Minimax.

#### **Belang Ajax/belang Ansul**

2.7 De stellingen van Ajax zijn toereikend om aan te nemen dat zij als rechtspersoon nog belang heeft bij haar vorderingen, hoewel haar onderneming inmiddels door een andere rechtspersoon wordt gedreven. Onbestreden is immers gebleven dat zij zich contractueel verbonden heeft om ten behoeve van de rechtspersoon die thans de onderneming drijft deze procedure voort te zetten. Dat levert in dit verband een voldoende belang op.

2.8 Ook de stellingen van Ansul zijn toereikend om aan te nemen dat zij nog belang heeft bij haar verbodsvorderingen. Het moge zo zijn dat de brandblussers in kwestie niet meer mogen worden gebruikt en dus niet voor de hand ligt te veronderstellen dat nog kosten voor onderhoud worden gemaakt, onbestreden is elk geval gebleven dat Ansul haar gebruik van het merk Minimax niet heeft gestaakt. Bezwaarlijk kan worden aanvaard dat het op de markt brengen van het mobiele blusapparaat in 1994/1995 geen werkelijk gebruik inhoudt. Alleen al de wijze waarop Ansul dit apparaat aanbiedt in haar verkoopmateriaal wijst evident in andere richting. Voldoende toelichting op grond waarvan dit merkgebruik desalniettemin als symbolisch moet worden aangemerkt ontbreekt.

#### **Normaal gebruik?**

2.9 Naar het oordeel van het hof leveren de stellingen van Ansul voldoende aanknopingspunt op om te aanvaarden dat zij in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk Minimax als bedoeld in de laatste volzin van rechtsoverweging 2.1.2 van het verwijzingsarrest en dat dit gebruik als 'werkelijk' gebruik kan worden bestempeld. Daartoe overweegt het hof het volgende.

2.10 Het enkele feit dat het gebruik door Ansul van het merk Minimax in de periode van 1989-1994 nauw verband houdt met de toentertijd voor brandblussers geldende wettelijke voorschriften heeft niet zonder meer in de weg te staan aan het aanvaarden van normaal gebruik als hierboven bedoeld. Het moge zo zijn dat alle zogenoemde REOB-bedrijven, waaronder Ansul, toentertijd bij het onderhoud van Minimax brandblussers aangewezen waren op het gebruik van originele onderdelen, transfers en strips die als zodanig herkenbaar respectievelijk identificeerbaar waren, doordat zij werden aangeduid met Minimax dan wel voorzien waren van Minimax. Dat alles sluit niet uit dat het merk Minimax toch normaal werd gebruikt. Integendeel, onder omstandigheden (waarover hierna meer) is denkbaar dat het merk ook in dit verband als zodanig functioneert, in het bijzonder als herkomstaanduiding.

2.10 Hoewel Ansul het merk Minimax niet heeft gebruikt voor het onderhoud op zichzelf, is Ansul het merk Minimax blijven gebruiken om zichzelf, de REOB-bedrijven die brandblussers van het merk Minimax onderhielden, en de afnemers die in het verleden

brandblussers van het merk Minimax hadden aangeschaft, in staat te stellen het onderhoud overeenkomstig de wettelijke normen uit te voeren dan wel te doen uitvoeren.

2.11 Dit merkgebruik voldeed aan een behoefte van de (oorspronkelijke) afnemers van de brandblussers. Deze afnemers hielden groot belang bij inzicht in de herkomst van de brandblussers, omdat zij gelet op het wettelijk systeem niet alleen hadden zorg te dragen voor onderhoud van hun brandblussers maar ook voor onderhoud met behulp van in het bijzonder originele transfers en strips. Zij liepen immers het risico dat de door hen getroffen brandpreventiemaatregelen de toets der kritiek niet langer zouden kunnen doorstaan, wanneer hun brandblussers niet volgens de daartoe geldende regels zouden zijn onderhouden. Deze afnemers hadden niet genoeg aan het merk Ansul voor onderhoudsdiensten, ook niet de eigen onderhoudsklanten van Ansul, maar zij hadden daarenboven het merk Minimax nodig om te achterhalen welke eisen zij aan het onderhoud mochten stellen, ook als ze voor het onderhoud een ander REOBbedrijf hadden ingeschakeld dan Ansul. In dit verband heeft het merk Minimax in de markt een commerciële betekenis gehad en niet slechts een symbolische. Het heeft dus in de jaren 1989-1994 een werkelijke functie gehad. Dat de ten behoeve van het onderhoud gebruikte originele onderdelen merkloos werden verhandeld, doet aan het bovenstaande onvoldoende af. Ook heeft geen verder onderzoek, of de grondslag waarop, kortweg, de REOB-Bedrijven elkaars brandblussers onderhielden als (merk) licentie moet worden gekwalificeerd. Wel is hier tot slot vermeldenswaard dat in de lijsten van de klanten die van Ansul onderhoudsdiensten afnamen de brandblussers die deze klanten in huis hadden worden aangeduid met, voor zover hier van belang, het merk Minimax.

2.12 Bovendien is het zo, dat Ansul haar eigen onderhoudsklanten, naar onbestreden is gebleven, ook aan zich bond door gebruikmaking van het merk Minimax.

2.13 De hierboven omschreven functie van het merk Minimax komt naar het oordeel van het hof specifiek tot uitdrukking in de transfers en verzegelingsstrips die zijn voorgeschreven. Die transfers en strips zijn dan ook niet zonder betekenis, omdat zij door de wetgever zijn voorgeschreven. Een en ander duidt juist op werkelijk gebruik van het merk Minimax voor de brandblussers, als bedoeld in het arrest van het Hof van Justitie voor de Europese Gemeenschappen. Slotsom van het hof is dan ook op grond van bovenstaande overwegingen dat de stelling van Ajax dat Ansul in de jaren 1989-1994 het merk Minimax slechts symbolisch heeft gebruikt moet worden verworpen.

2.14 Aan het gedachtegoed dat is ontwikkeld in het arrest van het Benelux-Gerechthof van 20 december 1993 (Shell/Walhout) kan Ajax verder geen argument in haar voordeel ontleen. Het hof zal daarom de betekenis van dit gedachtegoed niet afzonderlijk onderzoeken.

2.15 Het hof wil aannemen dat in de jaren 1989-1994 het aantal brandblussers van het merk Minimax dat nog in gebruik was, ernstig was afgenomen in vergelijking

met de grote aantallen brandblussers die door Ansul in de jaren voordien waren afgezet, temeer daar de brandblussers vanaf 1988 niet meer mochten worden verkocht en geleverd. Het bewijsmateriaal waarop Ansul zich heeft beroepen, levert, voorzover onbestreden gebleven, evenwel voldoende grond op voor de gevolgtrekking dat in de jaren 1989-1994 nog voldoende van werkelijk gebruik door Ansul van het merk Minimax kan worden gesproken. Dit gebruik is niet onbetekend is geweest. Daarvoor heeft de volgende redengeving te gelden.

2.16 Volgens Ansul werden in de periode 1989-1994 in elk geval nog ongeveer 20.000 brandblussers van het merk Minimax onderhouden. Bij gelegenheid van de in 1996 ten overstaan van de rechtbank Rotterdam gehouden pleidooien nam Ajax voor haar rekening dat zij naar schatting 15.000 brandblussers van het merk Minimax in onderhoud had (pleitnota onder 7). Ten overstaan van dit hof voerde Ansul, onbestreden en gestaafd met een bewijsstuk, aan dat zij in 2000 nog 65 transfers heeft verkocht. Dat betekent dat, nu eveneens onbestreden is gebleven dat in ongeveer tien procent van de gevallen bij het jaarlijkse onderhoud de transfer moet worden vervangen, in 2000 in elk geval nog zo'n 650 brandblussers van het merk Minimax werden onderhouden. Op grond van een en ander kan worden aangenomen dat het aantal brandblussers van het merk Minimax dat werd onderhouden in de periode 1989-1994 in elk geval ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 lag. Hetgeen Ajax daartegenover heeft aangevoerd, ontbeert voldoende scherpte om als voldoende betwisting te gelden. Als Ajax al bedoeld heeft de aantallen op zichzelf te betwisten en niet alleen de relevantie daarvan, heeft zij onvoldoende uitgelegd waarom de aantallen waarop Ansul zich beroept onbetekend zijn, als zij, Ajax, zelf al zo'n 15.000 brandblussers van het merk Minimax onderhield en ook Ansul brandblussers van het merk Minimax onderhield. Het hof neemt dan ook aan dat het in gebruik zijnde totale aantal brandblussers van het merk Minimax in de periode 1989-1994 (nog) niet was gezakt beneden het niveau dat is vereist om van werkelijk gebruik te kunnen blijven spreken. Dat geldt ook als in aanmerking wordt genomen dat het totale aantal brandblussers dat in die periode moest worden onderhouden ongeveer twee miljoen bedroeg (memorie van grieven onder 31).

2.17 Het recht van Ansul op het warenmerk Minimax, inschrijfnummer 052713, is dus niet komen te vervallen. Het waren- en dienstmerkdepot uit 1992 van Minimax GmbH, inschrijfnummer 517006, stond Minimax jegens Ansul niet vrij. Ajax kan daaraan jegens Ansul geen rechten ontlenen. 2.18 Resteert de kwestie of het dienstmerkdepot van Ansul uit 1994, inschrijfnummer 549146, jegens Ajax als te kwader trouw valt te kwalificeren. In aanmerking genomen de hierboven beschreven onderhoudspraktijk van de de REOB-bedrijven, waaronder Ajax en Ansul, heeft Ansul vóór 1992 als eerste haar merk Minimax gebruikt op een wijze die hier terzake dient. Het kan Ajax gelet op die praktijk voorts niet zijn ontgaan dat Ansul in de jaren 1989-1994 op hier relevante wijze gebruik maakte van

het merk Minimax. Tegen die achtergrond kan niet worden aanvaard dat het door Ajax ingeroepen voorgebruik te goeder trouwen normaal is geweest in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6.a BMW. Uit een en ander vloeit voort dat de rechtbank terecht heeft overwogen dat het merkdepot van Minimax GmbH als te kwader trouw moet worden aangemerkt, terwijl dat niet het geval is voor het dienstmerkdepot van Ansul uit 1994.

### 3. Slotsom

Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Ajax is de in het ongelijk gestelde partij. Het door Ansul in hoger beroep meer of anders gevorderde zal worden afgewezen. Het is niet nodig om Ansul nog gelegenheid te bieden om te reageren op de te elfder ure door Ajax in het geding gebrachte producties. Ajax heeft de proceskosten te betalen, zowel de proceskosten van het hoger beroep als de kosten van het voor dit hof gevoerde geding na verwijzing.

### 4. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 18 april 1996, zowel in conventie als in reconventie; veroordeelt Ajax in de proceskosten van het hoger beroep,

zowel voor als na verwijzing, en begroot deze kosten aan de zijde van Ansul tot de dag van deze uitspraak in totaal op € 190,59 voor verschotten en € 5.186,88 voor salaris procureur;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het door Ansul in hoger beroep meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.B.C.M. van der Reep, A. van Haeringen en A.N. van de Beek en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juli 2007 door de rolraadsheer.