

## Hoge Raad, 10 juli 2009, Ajax v Ansul

MINIMAX



### MERKENRECHT

#### Cassatie beroep verworpen

- De in het middel aangevoerde klachten 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.

Vindplaatsen: LJN: [BI3401](#)

## HR, 10 juli 2009

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, E. J. Numann, C.A. Streefkerk, W.D.H. Asser)

Arrest

in de zaak van:

AJAX BRANDBEVEILIGING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

ANSUL B.V.,

gevestigd te Schiedam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: aanvankelijk [mr. T. Cohen Jehoram](#), thans mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Ajax en Ansul.

### 1. Het geding in voorgaande instanties

Voor het verloop van het geding in voorgaande instanties verwijst de Hoge Raad naar zijn [tussenarrest van 26 januari 2001, nr. C99/080, NJ 2001, 247](#) en zijn [arrest van 8 oktober 2004, nr. C99/080, NJ 2007, 36](#).

Bij [arrest van 8 oktober 2004](#) heeft de Hoge Raad het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 5 november 1998 vernietigd en het geding naar het gerechtshof te Amsterdam verwezen ter verdere behandeling en beslissing.

Het hof heeft bij [arrest van 26 juli 2007](#) het vonnis van de rechtbank te Rotterdam van 18 april 1996 zowel in conventie als in reconventie bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

### 2. Het tweede geding in cassatie

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

Ansul heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Ajax toegelicht door haar advocaat en mede door Mr. E.M. Tjon-En-Fa, advocaat bij de Hoge Raad. Voor Ansul is de zaak toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram en mede door mr. D.M. Jansen, beiden advocaat te Amsterdam.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van Ajax heeft bij brief van 22 mei 2009 op die conclusie gereageerd.

### 3. Beoordeling van het middel

**De in het middel aangevoerde klachten 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:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Ajax in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Ansul begroot op €371,34 aan verschotten en €2.200,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, E.J. Numann, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 10 juli 2009.

### Conclusie A-G Langemeijer

In dit geding is, na verwijzing, opnieuw de vraag aan de orde of een merkrecht is vervallen doordat de merkhouder gedurende een tijdvak van vijf jaren niet normaal gebruik van zijn merk heeft gemaakt voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

#### 1. De feiten en het procesverloop

1.1. Aan het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt. DWFV, ontleen ik de volgende feiten:

1.1.1. Ajax Brandbeveiliging B.V. (hierna: Ajax), een dochteronderneming van Minimax GmbH te Bad Oldesloe (D), handelt in brandbeveiligingsapparatuur en aanverwante artikelen. Zij brengt deze artikelen van Minimax GmbH op de Nederlandse markt. In Duitsland is Minimax GmbH ruim 50 jaar houdster van het merk MINIMAX. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens houdster van het woord- en beeldmerk MINIMAX in de Benelux. Dit merk is bij het Benelux Merkenbureau ingeschreven onder nr. 517006 voor de warenklassen 1 (brandblusmiddelen), 9 (brandblusapparaten) en 37 (reparatie, installatie en onderhoud van brandblusapparaten, het vullen van brandblusapparaten).

1.1.2. Ansul is houdster van het woordmerk MINIMAX dat ingeschreven is bij het Benelux Merkenbureau onder nr. 052713 en dat is gedeponereerd op 15 september 1971 voor de warenklassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25 (waar-

onder brandblusapparaten) en zij is houdster van het woordmerk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 549146 op 13 juni 1994, voor diensten in de klassen 37, 39 en 42 (waaronder kort gezegd reparatie en onderhoud van brandblusapparaten).

1.1.3. Het merk MINIMAX en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog toe aan een Duits bedrijf met een verkoopkantoor in Nederland. Na de oorlog werd dit vermogen als vijandelijk vermogen onteigend en ondergebracht in het Beheersinstituut. Zo is dit merk met de daaraan verbonden rechten opgesplitst. Het merkrecht voor Nederland is verkocht aan de rechtsvoorganger van Ansul. Voor Duitsland is het uiteindelijk toegekomen aan Minimax GmbH.

1.1.4. Ajax en Minimax GmbH zijn in 1994 begonnen het merk MINIMAX feitelijk binnen de Benelux te gebruiken voor waren waarvoor dit merk ten name van Ansul is ingeschreven. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt.

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

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

1.2. De vorderingen van Ajax in conventie strekten ertoe dat het recht van Ansul op het merk MINIMAX, ingeschreven onder nr. 052713, vervallen zou worden verklaard wegens non-usus, en dit merk, ingeschreven onder nr. 549146, nietig zou worden verklaard wegens depot te kwader trouw. In reconventie heeft Ansul gevorderd dat Ajax zich binnen de Benelux zal onthouden van het gebruik van het woordmerk MINIMAX, of een daarmee overeenstemmend teken, voor de waren en diensten waarvoor het merk van Ansul is ingeschreven, alsmede zich te onthouden van het gebruik van dat merk op de wijze als hiervoor onder 1.1 is vermeld.

1.3. Bij vonnis van 18 april 1996 heeft de rechtbank te Rotterdam de vordering in conventie afgewezen en die in reconventie grotendeels toegewezen. Op het hoger beroep van Ajax heeft het gerechtshof te 's-Gravenhage bij arrest van 5 november 1998 dit vonnis vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de vordering in conventie toegewezen en die in reconventie afgewezen. Het debat in de feitelijke instanties spitste zich toe op de vragen

of Ansul in de periode tussen 2 mei 1989 en 2 mei 1994 normaal gebruik heeft gemaakt van het woordmerk MINIMAX voor waren waarvoor dit merk onder nr. 052713 was ingeschreven en wat in dat verband moet worden verstaan onder 'normaal gebruik'.

1.4. Op het cassatieberoep van Ansul heeft de Hoge Raad bij tussenarrest van 26 januari 2001, NJ 2001, 247 m.nt. DWFV, prejudiciële vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Nadat het HvJ EG deze vragen had beantwoord bij arrest van 11 maart 2003 (C-40/01), NJ 2004, 339 m.nt. JHS(1), heeft de Hoge Raad bij arrest van 8 oktober 2004, NJ 2007, 36 het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage vernietigd en de zaak ter verdere behandeling verwezen naar het gerechtshof te Amsterdam.

1.5. Bij arrest van 26 juli 2007, NJ 2007, 654, heeft het gerechtshof te Amsterdam het standpunt van Ajax verworpen en het vonnis van de rechtbank te Rotterdam alsnog bekrachtigd.

1.6. Tegen dit vonnis heeft Ajax - tijdig - beroep in cassatie ingesteld. Ansul heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna Ansul heeft gedupliceerd.

## **2. Bespreking van het cassatiemiddel**

2.1. Na verwijzing moest opnieuw worden beoordeeld of in de periode tussen 2 mei 1989 en 2 mei 1994 sprake is geweest van 'normaal gebruik' door Ansul van het woordmerk MINIMAX voor waren waarvoor dit merk onder nr. 052713 was ingeschreven, zulks in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW zoals deze bepaling (ten minste voor een gedeelte van dit tijdvak) moet worden uitgelegd in overeenstemming met art. 12 van de Merkenrichtlijn. In antwoord op de eerste prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de uitleg van laatstgenoemde bepaling heeft het HvJ vooropgesteld dat in artikel 12 met 'normaal gebruik' is bedoeld: een werkelijk gebruik ("genuine use", rov. 35). Het HvJ EG heeft voor recht verklaard(2):

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. (vgl. rov. 36-37 HvJ EG).

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

de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. (vgl. rov. 38-39 HvJ EG).

De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. (vgl. rov. 40-42 HvJ EG)

2.2. Deze maatstaf is door de Hoge Raad in het arrest van 8 oktober 2004 aldus samengevat:

"(...) dat aan de voor instandhoudend gebruik van een merk gestelde eis dat het wordt gebruikt teneinde voor de van het merk voorziene waren of diensten afzet te vinden of te behouden, mede kan zijn voldaan indien het gebruik van het merk betrekking heeft op waren die zich reeds op de markt bevinden. Daarvoor is vereist, kort gezegd, dat het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor (a) onderdelen van die waren, hetzij (b) voor waren of diensten die rechtstreeks met die waren verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers." (rov. 2.1.2).

Het hof heeft deze maatstaf vooropgesteld in rov. 2.4 van het thans bestreden arrest. Daarover wordt in cassatie - terecht - niet geklaagd.

2.3. Aan de hand van de latere jurisprudentie valt over de maatstaf nog het volgende op te merken. In HvJ EG 27 januari 2004, C-259/02 (La Mer/Laboratoires Goemar), NJ 2007, 280 (rov. 21-25), is herhaald dat zelfs een gering gebruik voldoende kan zijn om als 'normaal gebruik' te worden beschouwd, mits dat gebruik in de betrokken economische sector wordt beschouwd als gerechtvaardigd om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Het antwoord op de vraag of een bepaald 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. Volgens het HvJ EG is het niet mogelijk bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van 'normaal gebruik'(3). Zie voor een toepassing van deze regels: HR 23 december 2005, NJ 2007, 281 met een kritische noot van J.H. Spoor(4); HvJ EG 13 september 2007, C-234/06 P (Il Ponte Finanziaria/F.M.G. Textiles: éénmalige vermelding in een catalogus en in advertenties niet aanvaard als voldoende bewijs van normaal gebruik) en HvJ EG 15 januari 2009, C-495/07 (Silberquelle/Maselli-Strickmode: kado-actie niet aanvaard als normaal gebruik). Non usus kan in beginsel worden gerechtvaardigd door een geldige reden(5); die vraag is thans niet aan de orde(6).

2.4. Na verwijzing had het hof tot taak te onderzoeken of de door Ansul en de REOB-bedrijven in de jaren 1989 - 1994 verrichte handelingen, in hun totaliteit be-

zien, zijn aan te merken als gebruik van het merk voor brandblusapparaten, in de zin als bedoeld in de laatste volzin van rov. 2.1.2 van het arrest van 8 oktober 2004 (zie alinea 2.2 hiervoor), alsmede of dat gebruik als 'werkelijk gebruik' kan worden bestempeld(7).

2.5. Het hof heeft allereerst een nader onderzoek naar de feiten gedaan. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in rov. 2.6 (rov. 2.6.1 - 2.6.10)(8). Vervolgens heeft het hof beslist dat Ansul in de periode 1989 - 1994 gebruik heeft gemaakt van het woordmerk MINIMAX voor waren waarvoor dat merk was ingeschreven en dat dit gebruik kan worden aangemerkt als een 'normaal gebruik'/ 'werkelijk gebruik' als vorenbedoeld. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen dat Ansul in deze periode het merk MINIMAX is blijven gebruiken om zichzelf, de andere 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 of te laten uitvoeren (rov. 2.10bis). Het gaat met name om de levering van transfers (transparante stickers) met het merk MINIMAX en verzegelingsstrips met de tekst "Gebruiksklaar MINIMAX".

2.6. Het oordeel van het hof is dus niet gebaseerd op de aanname dat Ansul in de periode 1989 - 1994 brandblusapparaten onder het merk MINIMAX heeft verkocht (vgl. rov. 2.6.2). Eerder in de procedure was al vastgesteld dat Ansul in de periode 1989 - 1994 geen nieuwe brandblusapparaten onder het merk MINIMAX op de markt heeft gebracht. Het oordeel van het hof is evenmin gebaseerd op de veronderstelling dat Ansul in de periode 1989 - 1994 onderdelen van brandblusapparaten onder het merk MINIMAX zou hebben verkocht die - in de terminologie van het HvJ EG - moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren. Het gerechtshof te 's-Gravenhage had - in het vorige cassatiegeding onbestreden - al vastgesteld dat Ansul onderdelen(9) merkloos heeft geleverd(10).

2.7. Evident is, dunkt me, dat zowel de verwijzingsopdracht als het thans bestreden arrest van het hof betrekking hebben op de vraag of - in de terminologie van het HvJ EG - het merk door de merkhouder is gebruikt voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Ten aanzien van de feitelijke invulling van deze maatstaf lijkt de Hoge Raad te hebben gedacht aan een onderzoek door de verwijzingsrechter naar de vraag of de levering van - op zichzelf niet gemerkte - blusmiddelen in met MINIMAX gemerkte blusapparaten die in het verleden door Ansul in het verkeer waren gebracht, op één lijn te stellen is met het in het verkeer brengen van blusmiddelen in een verpakking onder dat merk(11). Het hof heeft dit aspect genoemd in rov. 2.5 en het vervangen van vullingen opgenomen onder de feiten (rov. 2.6.4). Door Ansul op dat spoor gezet(12), heeft het hof echter in het bijzonder aandacht gegeven aan het gebruik van de gemerkte stickers/transfers en de gemerkte verzegelingsstrips.

2.8. Daarbij heeft het hof in aanmerking genomen:

- of het merk als zodanig fungeerde, in het bijzonder: als herkomstaanduiding (rov. 2.10 en 2.13);

- of sprake was van waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen en

- of het vorenomschreven gebruik door Ansul van het merk in de markt een commerciële betekenis heeft gehad en niet slechts een symbolische (rov. 2.11).

2.9. Onderdeel 1 bestrijdt met een reeks klachten de slotsom dat in de periode van 2 mei 1989 tot 2 mei 1994 sprake is geweest van een 'normaal gebruik' door Ansul van het merk MINIMAX voor waren waarvoor dat merk was ingeschreven. Ajax benadrukt dat alle REOB-bedrijven, ook Ansul, bij onderhoud van blusapparaten verplicht waren ervoor te zorgen dat het apparaat was voorzien c.q. (indien de sticker was verdwenen of beschadigd) alsnog werd voorzien, van een behoorlijk leesbare sticker met de typegoedkeuring, een gebruiksaanwijzing en het oorspronkelijke merk. Volgens de klacht miskent het hof dat wanneer Ansul stickers en/of verzegelingsstrips met het merk MINIMAX aanbrengt op door haarzelf onderhouden blusapparaten van dat merk, respectievelijk wanneer Ansul stickers en strips met het merk MINIMAX levert aan andere REOB-bedrijven, dit niet geschiedde om daarmee marktaandeel te verkrijgen of te behouden, maar slechts ter voldoening aan deze wettelijke verplichting. Ajax wijst erop dat Ansul (ook naar de vaststelling van het hof in rov. 2.10bis) het merk MINIMAX niet gebruikte voor de onderhoudsdiensten op zich. Voor het geval dat het hof heeft bedoeld dat de andere REOB-bedrijven het merk gebruikten op basis van de toestemming van Ansul en dit kan worden gelijkgesteld met een gebruik van het merk door Ansul zelf, wijst Ajax op de regel dat enkel gedogen van het gebruik door een ander nog geen merkegebruik door de merkhouder oplevert(13).

2.10. Gebruik van het merk met toestemming van de merkhouder (licentie) wordt voor de toepassing van de non usus-regel als een gebruik door de merkhouder beschouwd(14). De bestreden beslissing is niet gebaseerd op de gedachte dat het gebruik van het merk MINIMAX door andere REOB-bedrijven met toestemming van Ansul een gebruik van dat merk door Ansul oplevert. Integendeel, de beslissing is gebaseerd op het gebruik dat Ansul zelf van het merk maakte. In zoverre mist de klacht feitelijke grondslag.

2.11. Voor wat betreft het overige deel van de klacht: het hof heeft onderkend dat een van overheidswege opgelegde verplichting bestond zoals door Ajax was gesteld(15). De omstandigheid dat brandblusapparaten van het merk MINIMAX ingevolge wettelijk voorschrift moeten zijn voorzien van een sticker met dit merk, behoeft volgens het hof niet in de weg te staan aan het aanvaarden van een 'normaal gebruik' (rov. 2.10). Weliswaar voldeed Ansul met dit gebruik aan een wettelijke verplichting wanneer zij zelf onderhoud uitvoerde, respectievelijk stelde Ansul door levering van gemerkte strips en stickers anderen in staat aan deze wettelijke verplichting te voldoen, maar dat sluit

volgens het hof niet uit dat voormeld gebruik door Ansul tevens ertoe strekte een marktaandeel op de markt van brandblusapparatuur te verkrijgen of te behouden. Dit gebruik van het merk door Ansul voldeed volgens het hof aan een behoefte van de klanten, te weten afnemers van de blusapparaten van het merk MINIMAX die eerder door Ansul in het verkeer waren gebracht (rov. 2.11). Bovendien bond Ansul haar eigen onderhoudsklanten aan zich door gebruik te maken van het merk MINIMAX (rov. 2.12).

2.12. De redenering dat het gebruik van het merk twee doelen tegelijk kan dienen is niet in strijd met de wet, noch strijdig met hetgeen het arrest van het HvJ EG hierover leert. Aan Ajax kan worden toegegeven dat situaties voorstelbaar zijn waarin het voldoen aan een wettelijke verplichting afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van een teken. In nostalgie terugdenkend aan de tijd waarin de wet voorschreef dat het achterspatbord van rijwielen wit moest zijn over een lengte van tenminste 30 centimeter, had het geen zin om voor rijwielen een wit achterspatbord als beeldmerk te deponeren: dat teken kon niet een werkelijke functie als herkomstaanduiding vervullen. Dit is anders bij een woordmerk zoals MINIMAX, dat onder de aandacht van de klant wordt gebracht. Kortom, het voldoen aan een wettelijke verplichting sluit niet per se uit dat het teken zijn functie als herkomstaanduiding vervult.

2.13. Dat de klanten behoefte hadden aan onderhoud overeenkomstig de wettelijke voorschriften, dus met gebruikmaking van een sticker met het oorspronkelijke merk MINIMAX, is een vaststelling van feitelijke aard, die in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Zij ligt trouwens voor de hand: het vervangen van een nog bruikbaar blusapparaat is meestal duurder voor de klant dan een onderhoudsbeurt. Het oordeel is niet onbegrijpelijk. De omstandigheid dat Ansul in de periode 1989 - 1994 geen nieuwe blusapparaten onder het merk MINIMAX heeft verkocht, behoeft hieraan niet af te doen. In de eerste plaats omvat de maatstaf van het HvJ EG (te weten, dat het merk door de merkhouder is gebruikt voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen) ook after sales services. Het hof is, in cassatie onbestreden, ervan uitgegaan dat de markt voor onderhoud praktisch niet te scheiden is van de markt voor de verkoop van nieuwe blusapparaten: het is één en dezelfde markt. Op die markt was Ansul in deze periode actief en had het gebruik van het merk volgens het hof nog een werkelijke commerciële betekenis.

2.14. Voor wat betreft de afzonderlijke deelklachten valt het volgende op te merken. Onder 1.1 - 1.3 wordt geklaagd dat het hof ten onrechte, althans zonder toereikende motivering, voorbij is gegaan aan de in het middelonderdeel genoemde stellingen.

2.15. Ik loop de desbetreffende stellingen van Ajax even na:

- Dat uitsluitend REOB-bedrijven onderhoud aan brandblusapparaten mochten verrichten is in rov. 2.6.8

door het hof onderkend en was ook geen punt van geschil. Dat het hof in rov. 2.10bis ook de afnemers vermeldt, betekent niet dat het hof heeft gemeend dat de afnemers zelf het onderhoud uitvoeren, maar dat de afnemers het onderhoudsbedrijf uitkiezen.

- De stelling van Ajax dat uit de toepasselijke (NEN-)voorschriften voortvloeit dat Ansul gehouden was originele MINIMAX-onderdelen aan andere REOB-bedrijven te leveren en dat deze geen toestemming van Ansul behoefden om ter voldoening aan de wettelijke verplichting stickers en strips voorzien van het merk MINIMAX aan te brengen op blusapparaten van dat merk, treft geen doel. Zoals gezegd, is het hof van oordeel dat dit niet uitsluit dat het gebruik van het merk door Ansul zelf tevens een reële commerciële betekenis had.

- De stelling van Ajax dat het blusmiddel (de vulling) en de onderdelen merkloos waren, behoefde het hof niet (nogmaals) te bespreken om zijn beslissing begrijpelijk te doen zijn.

- De gevolgtrekking van Ajax dat het gebruik van het teken MINIMAX op de transfers en strips niet diende tot behoud of verkrijging van afzet van door het merk beschermde waren, maar ter voldoening van deze wettelijke verplichting, is door het hof onder ogen gezien en verworpen.

- De stelling van Ajax dat het voor Ansul onmogelijk was nog afzet te verkrijgen voor haar brandblussers van het merk MINIMAX, omdat deze in de periode 1989 - 1994 niet langer mochten worden verhandeld, is door het hof onder ogen gezien (in rov. 2.6.2), maar niet beslissend geacht omdat Ansul nog steeds after sales services aan afnemers van brandblussers van het merk MINIMAX bood en bovendien materialen in de vorm van stickers en strips met dat merk leverde aan andere REOB-bedrijven.

- De stelling van Ajax dat Ansul niet onder de naam MINIMAX maar onder de naam "Ansul" onderhoudsdiensten aanbood, is door het hof onder ogen gezien, maar niet beslissend geacht.

2.16. Onder 1.4 - 1.6 wordt geklaagd dat, gelet op de in het middel onder 1.2 en 1.3 aangehaalde omstandigheden, het hof niet de gevolgtrekking had mogen maken dat Ansul het teken MINIMAX gebruikte om voor waren onder dit merk afzet te vinden of te behouden. Volgens Ajax kan geen sprake meer zijn van onderscheidend vermogen als het publiek kan zien dat het teken MINIMAX wordt gebruikt door verschillende, los van elkaar staande onderhoudsbedrijven, die elk onder eigen merk hun onderhoudsdiensten aan het publiek aanbieden: het teken fungeert volgens Ajax in feite niet langer als herkomstaanduiding.

2.17. De klacht richt zich vergeefs tegen een aan het hof voorbehouden - in cassatie niet toetsbaar - oordeel van feitelijke aard, dat naar behoren is gemotiveerd. Het hof heeft bij het hiervoor omschreven gebruik van het merk door Ansul een functie als herkomstaanduiding wél aanwezig geacht en dit oordeel nader gemotiveerd in rov. 2.11. In de s.t. van de zijde van Ansul (blz. 10) wordt erop gewezen dat het gebruik van het merk op stickers en strips bovendien het effect heeft

dat een Minimax-blusapparaat niet door de klant hoeft te worden afgedankt en weer "als nieuw" wordt. Voor zover onderdeel 1.5 verwijst naar BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS en HR 9 februari 2001, NJ 2001, 275(16), gaat de klacht niet op omdat de feitenrechter niet heeft aangenomen dat het woordmerk MINIMAX zijn onderscheidend vermogen heeft verloren, noch gehouden was in die zin te beslissen.

2.18. In het middel wordt onder 1.7 aangevoerd dat uit rov. 40 - 43 van het meergenoemde arrest van het HvJ EG volgt, dat het verrichten van onderhoudsdiensten zonder het merk MINIMAX te gebruiken en met levering van merkloze vullingen en onderdelen nimmer een 'normaal gebruik' van het merk MINIMAX kan opleveren, zelfs al wordt het onderhoud verricht aan blusapparaten die eerder in het verkeer waren gebracht onder het merk MINIMAX. Dit is volgens het middel niet anders wanneer de onderhoudsbeurt wordt afgesloten met het aanbrengen van een strip of sticker met daarop het woord MINIMAX. Volgens de klacht heeft het hof dit miskend. Onder 1.8 wordt de klacht herhaald, onder toevoeging van een motiveringsklacht.

2.19. Het HvJ EG acht een 'normaal gebruik' mogelijk wanneer de houder van het merk dit werkelijk gebruikt voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de waren en bestemd zijn om aan de behoeften van afnemers te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten (rov. 42 HvJ EG). Het hof heeft de verkoop door Ansul van gemerkte stickers en strips beschouwd als waren die rechtstreeks verband houden met de brandblusapparaten en bestemd zijn om aan de behoeften van afnemers te voldoen. Daarmee heeft het hof toepassing gegeven aan het door het HvJ EG voorgeschreven criterium. De vraag is slechts of, in zijn totaliteit bezien, aan de vermelding van het merk MINIMAX op de door Ansul verkochte stickers en strips voldoende importantie toekomt om dit nog als een 'normaal gebruik' van het merk te beschouwen. Het oordeel van het hof daarover is te zeer met een waardering van de feiten verweven om in cassatie op juistheid te worden getoetst. Met andere woorden: in de taakverdeling tussen cassatierechter en feitenrechter moet dit oordeel voor rekening van het hof blijven. Onbegrijpelijk is het niet, zelfs niet als op basis van het criterium van het HvJ EG een ander oordeel over de feiten mogelijk zou zijn geweest.

2.20. Onder 1.9 wordt geklaagd dat het hof teveel gewicht heeft toegekend aan het belang van de afnemers van de blusapparaten van het merk MINIMAX omdat die ook nu nog moeten voldoen aan de voorschriften, althans dat het hof dit belang op een onjuiste of ontoereikend gemotiveerde wijze in verband brengt met de strips en de stickers met het merk MINIMAX. De toelichting op deze klacht wijst op de regel dat het uitsluitend recht op een merk in beginsel is uitgeput nadat de gemerkte waar in het verkeer is gebracht.

2.21. Op zich is juist dat het uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk

door de houder of met diens toestemming in de E.G. in het verkeer zijn gebracht. Overigens kent deze regel een uitzondering indien er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd. In deze zaak is geen sprake van enig verzet van Ansul tegen het gebruik van het merk voor waren die eerder door haar in het verkeer zijn gebracht. Het gaat in dit geding slechts om de vraag of een instandhoudend ('normaal') gebruik van het merk door de merkhouder kan worden afgeleid uit after sales services, oftewel: een merkgebruik voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de waren en bestemd zijn om aan de behoeften van afnemers te voldoen. De klacht gaat daarom niet op.

2.22. Onder 1.10 wordt geklaagd dat het hof is voorbijgegaan aan bepaalde stellingen van Ajax, die kort gezegd inhielden dat in de praktijk voor onderhoudsmonteurs de aanduiding MINIMAX op de strips en stickers niet van belang was, anders dan dat daarmee aan het wettelijke voorschrift kon worden voldaan. Zij beschikten over constructietekeningen en typenummers en in de praktijk werden door hen vooral de typenummers gebruikt.

2.23. Om zijn beslissing begrijpelijk te doen zijn, behoefde het hof niet met zoveel woorden in te gaan op de onder 1.10 aangehaalde en door het hof kennelijk niet als essentieel beschouwde stellingen. Het hof heeft voldoende aangegeven waarop zijn andersluidende eindoordeel berust. Het hof heeft zich in rov. 2.11 gericht op de vraag of het teken ten opzichte van de oorspronkelijke afnemers van brandblussers van het merk MINIMAX, die behoefte hebben aan onderhoud overeenkomstig de wettelijke voorschriften, een werkelijke functie als merk (als herkomstaanduiding) kon vervullen. Daarin ligt besloten dat het hof niet beslissend heeft geacht in welke opzichten het teken MINIMAX op stickers en strips voor onderhoudsmonteurs van belang was.

2.24. Het gestelde in de cassatiedagvaarding onder 1.11 behoeft na het voorgaande geen bespreking meer. Onder 1.12 maakt Ajax bezwaar tegen de vaststelling in de laatste volzin van rov. 2.6.7, dat als onbestreden vaststaat dat Ansul het merk benutte om klanten die brandblussers van het merk MINIMAX in huis hadden aan zich te binden, herhaald in rov. 2.12. Volgens de klacht is deze vaststelling onbegrijpelijk omdat Ajax die stelling van Ansul in de feitelijke instanties wel degelijk heeft bestreden; het middel noemt de vindplaatsen.

2.25. Begrijp ik de discussie tussen partijen goed, dan was het probleem voor Ansul dat zij vóór 1988 (laatstelijk in de jaren 1984 - 1986: zie rov. 2.6.2) op grote schaal nieuwe brandblusapparaten onder het merk MINIMAX had verkocht, maar dat nieuwe wettelijke voorschriften het vanaf november 1988 voor haar onmogelijk maakten om deze apparaten nog langer op de markt te brengen. Het hof vermeldt in rov. 2.6.10 als feit van belang dat Ansul in 1994/95 een mobiel brandblusapparaat op de markt heeft gebracht onder het merk

MINIMAX. De achterliggende gedachte is kennelijk, dat Ansul in afwachting van de introductie op de markt van een brandblusapparaat onder het merk MINIMAX dat wél aan de nieuwe vereisten voor typegoedkeuring kon voldoen, de herinnering van de klanten aan het merk MINIMAX in de periode 1989 - 1994 levend heeft gehouden door middel van de verkoop in grote aantallen van stickers en strips onder dat merk aan andere REOB-bedrijven en door zelf dat merk op grote schaal op stickers en strips te gebruiken wanneer zij onderhoudsdiensten bij vroegere afnemers verrichtte. Tegen deze achtergrond is niet onbegrijpelijk waarom het hof aan de in dit middelonderdeel bedoelde stellingen van Ajax geen beslissende betekenis heeft toegekend.

2.26. Onder 1.13 wordt geklaagd dat de bestreden beslissing onbegrijpelijk is voor zover zij (mede) is gebaseerd op de vaststelling aan het slot van rov. 2.11, dat in de lijsten van de klanten die van Ansul onderhoudsdiensten afnamen, de brandblussers die deze klanten in huis hadden werden aangeduid met het merk MINIMAX. Het hof is voorbijgegaan aan de - volgens het middel essentiële - stelling van Ajax dat op de overgelegde lijsten slechts één keer de naam MINIMAX voorkomt. Volgens de klacht is het hof evenmin ingegaan op het argument van Ajax dat de lijsten niet werden gecommuniceerd naar (potentiële) afnemers, maar slechts intern bij Ansul werden gebruikt voor de inventarisatie van onderhoudsklanten.

2.27. Het hof heeft het gebruik van de naam MINIMAX in de lijsten niet beschouwd als een vorm van rechtshandhavend merkgebruik door Ansul. De omstandigheid dat de lijsten niet extern bekend werden gemaakt, doet om die reden niet ter zake. Met de vermelding van deze omstandigheid heeft het hof kennelijk niet méér bedoeld dan een steunargument te geven voor zijn oordeel dat het behoud van de band met de vroegere afnemers van MINIMAX-blusapparaten voor Ansul een reële commerciële betekenis had. Zo beschouwd, was er voor het hof geen aanleiding om nader in te gaan op de in dit middelonderdeel bedoelde stellingen van Ajax.

2.28. Onder 1.14 wordt geklaagd over rov. 2.13, die "gelet op al het voorgaande" onjuist althans onbegrijpelijk zou zijn. Deze klacht, die slechts voortbouwt op de voorgaande klachten, behoeft geen afzonderlijke bespreking.

2.29. Daarnaast wordt geklaagd over het passeren van de stelling van Ajax, dat in de litigieuze periode 1989 - 1994 geen gebruik is gemaakt van de strips met het teken "Gebruiksklaar MINIMAX"; volgens Ajax gebeurde dat pas na 1995.

2.30. De vaststelling dat Ansul in de periode 1989 - 1994 strips verkocht met het merkteken "gebruiksklaar MIMIMAX" en ook zelf de gemerkte strips gebruikte bij het onderhoud van blusapparaten, is voorbehouden aan de feitenrechter. Zij is niet onbegrijpelijk. Het hof heeft in rov. 2.6.4 de stelling van Ansul vermeld dat zij in de litigieuze periode de strips verving en de betwisting van deze stelling door Ajax aldus begrepen, dat tussen partijen in geschil is of de vervanging van de

strip standaard plaatsvond bij iedere controle van een brandblusapparaat dan wel alleen indien de oude strip kapot was. Het hof heeft dit meningsverschil kennelijk niet essentieel geacht. De slotsom van al het voorgaande is dat onderdeel 1 niet tot cassatie leidt.

2.31. Onderdeel 2 komt neer op de klacht dat het oordeel blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting althans onvoldoende is gemotiveerd, voor zover het inhoudt dat het gebruik van transfers en/of strips met het teken MINIMAX door de REOB-bedrijven kan worden aangemerkt als een rechtshandhavend gebruik van dat merk door Ansul. Ook bestrijdt deze klacht de beslissing in rov. 2.11, dat geen verder onderzoek behoeft of de grondslag waarop de REOB-bedrijven elkaars brandblussers onderhielden als een (merk-)licentie moet worden gekwalificeerd. Blijkens de schriftelijke toelichting is deze klacht aangevoerd voor het geval dat 's hofs oordeel zo moet worden begrepen dat het gebruik dat andere REOB-bedrijven van het merk MINIMAX maakten wanneer zij bij onderhoudswerkzaamheden stickers en strips met dat merk op blusapparaten aanbrachten, heeft te gelden als een gebruik met toestemming van de merkhouder dat kan worden gelijkgesteld met gebruik van het merk door de merkhouder zelf.

2.32. De klacht mist feitelijke grondslag omdat 's hofs beslissing niet is gebaseerd op het gebruik dat de andere REOB-bedrijven van het teken MINIMAX maakten. Omdat het hof om andere redenen al tot de slotsom kwam dat Ansul het merk MINIMAX in de periode 1989 - 1994 normaal had gebruikt voor waren waarvoor het was ingeschreven, is niet onbegrijpelijk dat het hof tot de slotsom kwam dat de stellingen van Ajax m.b.t. het gebruik door de andere REOB-bedrijven geen nader onderzoek behoeft.

2.33. Onderdeel 3 bouwt uitdrukkelijk voort op de onderdelen 1 en 2 en deelt het lot daarvan.

2.34. Onderdeel 4 is gericht tegen de slotsom die het hof in rov. 2.17 aan het voorgaande heeft verbonden, namelijk dat het recht van Ansul op het warenmerk MINIMAX niet is komen te vervallen. Daarnaast is onderdeel 4 gericht tegen de verwerping, in rov. 2.18, van het standpunt van Ajax dat het depot van Ansul op 13 juni 1994 van het merk MINIMAX voor diensten zoals het onderhoud van brandblussers te kwader trouw is geschied, kort gezegd omdat Ajax dit merk al eerder gebruikte voor zulke diensten. De klachten bouwen voort op de middelonderdelen 1 - 3 en delen het lot daarvan.

2.35. Onderdeel 5 is gericht tegen de verwerping, in rov. 2.8, van het standpunt van Ajax dat Ansul geen belang meer heeft bij haar in reconventie ingestelde verbodsvordering, omdat de blusapparaten die onder het merk MINIMAX in het verkeer waren gebracht niet meer mogen worden verhandeld. Het hof heeft vastgesteld dat Ansul het gebruik van het merk MINIMAX niet heeft gestaakt en wees op het feit dat Ansul in 1994/95 een mobiel type blusapparaat onder dit merk in het verkeer heeft gebracht en in haar verkoopmateriaal heeft vermeld. Volgens de klacht is dit oordeel onbegrijpelijk en kwamen deze stellingen van Ajax erop

neer dat het daarbij ging om apparatuur die Ansul al eerder had aangeboden onder het merk "Ansul" en ook nadien, in 1998 aanbod. Volgens Ajax is slechts sprake van een tijdelijk omdopen van apparatuur en/of van symbolisch merkgebruik.

2.36. Deze motiveringsklacht faalt. Het hof heeft in rov. 2.8 overwogen dat alleen al de wijze waarop Ansul in 1994/95 het mobiele blusapparaat aanbod in haar verkoopmateriaal in een andere richting wijst. Voldoende toelichting van de zijde van Ajax, op grond waarvan dit merkgebruik als slechts symbolisch moet worden aangemerkt, ontbreekt volgens het hof. Dit oordeel impliceert dat het hof de in het middelonderdeel bedoelde stellingen onvoldoende overtuigend heeft bevonden. Onbegrijpelijk is dat niet, zodat onderdeel 5 faalt.

2.37. Onderdeel 6, gericht tegen het dictum en de beslissing over de proceskosten, mist zelfstandige betekenis naast de voorgaande klachten.

### 3. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

---

1 Zie over deze uitspraak ook: D.W. Stols, Verval van een merk wegens niet-gebruik: Wat is 'normaal gebruik?', Bb 2004, blz. 57-59 en M.V. Wellink-Volmer, Vindt het HvJ EG de A-G's eis van continu en publiek gebruik normaal?, IER 2003 blz. 154-165.

2 Ik heb voor het gemak van de lezer het dictum in drie stukken geknipt en verwijst telkens naar de daarmee corresponderende overwegingen van het HvJ EG.

3 Dit laatste is herhaald in rov. 72 van HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04 P (Sunrider/BHIM), waarin leveringen aan één klant waren aanvaard als normaal gebruik.

4 Als ik het goed zie, gaat de discussie hoofdzakelijk om de uitleg die mag worden gegeven aan rov. 23 van HvJ EG 27 januari 2004, luidende: "Zoals blijkt uit de geciteerde punten 35 tot en met 39 van het arrest Ansul kan ook met de kenmerken van de betrokken markt die een rechtstreekse invloed hebben op de commerciële strategie van de merkhouder, rekening worden gehouden om te beoordelen of het gebruik normaal is". In het thans bestreden arrest heeft het hof aangenomen dat Ansul noch de andere REOB-bedrijven onderscheid maken tussen de markt voor de verkoop van nieuwe brandblussers en die voor onderhoud van brandblussers; zie rov. 2.6.6.

5 HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05 (Armin Häupl/Lidl Stiftung); HR 11 januari 2008, LJN: BB5077, IER 2008, 19 m.nt. ChG.

6 Volledigheidshalve noem ik nog: HvJ EG 9 december 2008, C-442/07 (Radetzky-Orden/Feldmarschall Radetzky) over normaal gebruik van een merk door een vereniging zonder winstoogmerk. Zie ook: T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële eigendom, deel 2: merkenrecht, 2008, blz. 472 - 476.

7 Rov. 2.1.3 van het arrest van 8 oktober 2004. Daarnaast diende het hof nog te beoordelen of het dienstmerkdepot van Ansul op 13 juni 1994 te kwader

trouw is geweest. Zie rov. 2.4 HR en rov. 2.5 van het thans bestreden arrest.

8 In cassatie is hiervan alleen bestreden de vaststelling dat de feiten in de laatste volzin van rov. 2.6.7 niet door Ajax zouden zijn betwist; zie middelonderdeel 1.12.

9 Bedoeld is kennelijk: hulpstukken zoals rubberslang, ventiel e.d.

10 Hof 's-Gravenhage 5 november 1998, rov. 5; HR 8 oktober 2004, rov. 2.2.2. Ook in het thans bestreden arrest is het hof ervan uitgegaan dat de ten behoeve van het onderhoud gebruikte originele onderdelen merkloos werden verhandeld: zie rov. 2.11.

11 HR 8 oktober 2004, rov. 2.2.3.

12 Memorie na verwijzing, punt 31.

13 Wat dit laatste betreft, verwijst het middel naar HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV en HR 5 december 1997, NJ 1998, 524 m.nt. DWFV.

14 Art. 5 onder 3 (oud) BMW.

15 Rov. 2.6.4 en 2.6.8 in verbinding met rov. 2.10.

16 De zaak van de hartvormige gisttabletten, waarin de feitenrechter had aangenomen dat het vormmerk zijn onderscheidend vermogen had verloren, met het gevolg dat de merkhouder zich niet langer tegen het gebruik van die vorm door derden kon verzetten.

---