ARREST VAN HET HOF

11 maart 2003 *

In zaak C-40/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

Ansul BV

en

Ajax Brandbeveiliging BV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van 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 (PB 1989, L 40, blz. 1),

* Procestaal: Nederlands.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

— Ansul BV, vertegenwoordigd door E. J. Louwers en T. Cohen Jehoram, advocaten,

— Ajax Brandbeveiliging BV, vertegenwoordigd door R. E. P. de Ranitz, advocaat,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Ansul BV en de Commissie ter terechtzitting van 4 juni 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 juli 2002,

het navolgende

Arrest

1 Bij arrest van 26 januari 2001, ingekomen bij het Hof op 31 januari daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van 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 (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschappen naar Nederlands recht Ansul BV (hierna: „Ansul") en Ajax Brandbeveiliging BV (hierna: „Ajax") ter zake van het gebruik van het merk Minimax voor door hen op de markt aangeboden waren en diensten.

Rechtskader

Gemeenschapsrecht

3 Artikel 10, leden 1 tot en met 3, van de richtlijn bepaalt:

„1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de [betrokken] lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door eenieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd."

4 Artikel 12, lid 1, van de richtlijn luidt als volgt:

„1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt: begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld."

Nationaal recht

5 Artikel 5, lid 3, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, van 19 maart 1962, in werking getreden op 1 januari 1971 (*Benelux Publicatieblad*, 1962-2, blz. 59; hierna: „BMW"), luidde in de tot 31 december 1995 geldende versie als volgt:

„Het recht op het merk vervalt:

[...]

3. voorzover, 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 Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich erop beroept;

[...]"

6 In de vanaf 1 januari 1996 geldende versie, voortvloeiend uit het op 2 december 1992 ondertekende protocol (Trb. 1993, 12, blz. 1), dat de uitvoering van de richtlijn diende te verzekeren, bepaalt artikel 5, leden 2 en 3, van de richtlijn:

„2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, sub C, gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a) voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

[...]

3. Voor de toepassing van het tweede lid, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c) het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder."

7 Artikel 14, sub C, BMW bepaalt, onder welke voorwaarden bij de bevoegde nationale rechterlijke instanties vervallenverklaring van het merkrecht kan worden gevorderd.

8 Ingevolge artikel 39 BMW zijn de in de punten 5 tot en met 7 van dit arrest genoemde bepalingen van deze wet van overeenkomstige toepassing op dienstmerken.

Het hoofdgeding

9 Ansul is sinds 15 september 1971 houdster van het woordmerk Minimax, dat bij het Benelux-Merkenbureau voor verschillende warenklassen, voornamelijk brandblusapparaten en aanverwante waren, is ingeschreven onder nummer 052713.

10 In 1988 is de goedkeuring van de door Ansul onder het merk Minimax op de markt gebrachte brandblusapparaten vervallen. Sinds ten laatste 2 mei 1989 brengt Ansul dus geen brandblusapparaten onder dat merk meer op de markt.

11 Tussen mei 1989 en 1994 heeft Ansul evenwel onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van dat merk verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden. In dezelfde periode heeft zij ook apparaten voorzien van het merk Minimax onderhouden, gereviseerd en gerepareerd, dat merk aangebracht op de facturen voor die verrichtingen en stickers voorzien van hetzelfde merk alsmede strips met daarop de woorden „Gebruiksklaar Minimax" op deze apparaten aangebracht. Ansul verkocht deze stickers en strips ook aan bovengenoemde onderhoudsbedrijven.

12 Ajax is een dochteronderneming van de vennootschap naar Duits recht Minimax GmbH. Zij brengt in Nederland brandbeveiligingsapparatuur en aanverwante artikelen op de markt, in het bijzonder brandblusapparaten afkomstig van Minimax GmbH.

13 In Duitsland is Minimax GmbH sinds ruim 50 jaar houdster van het merk Minimax. Sinds 16 maart 1992 is zij tevens in de Benelux voor diverse waren, in het bijzonder brandblusapparaten en brandblusmiddelen, en voor bepaalde diensten, waaronder de installatie, het herstel, het onderhoud en het vullen van brandblusapparaten, houdster van het onder nummer 517006 ingeschreven, op een bepaalde manier getekende en samengestelde woord- en beeldmerk bestaande uit het woord „Minimax".

14 In 1994 zijn Ajax en Minimax GmbH feitelijk begonnen het merk Minimax binnen de Benelux te gebruiken. Daartegen heeft Ansul bij brief van 19 januari 1994 bezwaar gemaakt.

15 Op 13 juni 1994 heeft Ansul het woordmerk Minimax gedeponeerd voor bepaalde diensten, waaronder het onderhoud en het herstel van brandblusapparaten. Dit merk is door het Benelux-Merkenbureau ingeschreven onder nummer 549146.

16 Ajax heeft Ansul op 8 februari 1995 gedagvaard voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Zij vorderde vervallenverklaring, wegens niet-gebruik, van Ansuls rechten op het in 1971 onder nummer 052713 ingeschreven merk Minimax en nietigverklaring van de in 1994 onder nummer 549146 verrichte inschrijving van hetzelfde merk wegens depot te kwader trouw. Ansul heeft deze vorderingen bestreden en in reconventie gevorderd dat Ajax een verbod zou worden opgelegd om het merk Minimax binnen de Benelux te gebruiken.

17 Bij vonnis van 18 april 1996 heeft de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de vordering van Ajax afgewezen en de vordering in reconventie van Ansul toegewezen. Ajax werd derhalve veroordeeld om zich van het gebruik van het merk Minimax in de Benelux te onthouden.

18 Tegen dit vonnis heeft Ajax hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat oordeelde dat Ansul sinds 1989 geen normaal gebruik meer had gemaakt van het merk Minimax. Het stelde met name vast dat Ansul sinds die datum geen nieuwe waren op de markt had gebracht, maar enkel gebruikte apparaten had onderhouden, gereviseerd en hersteld. Het oordeelde dat het gebruik van stickers en strips voorzien van het betrokken merk niet kon dienen ter onderscheiding van de brandblusapparaten en dat, zelfs als men van gebruik van het merk zou willen spreken, dit geen normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW kon zijn, aangezien dit gebruik er niet toe strekte voor de brandblusapparaten een afzet te vinden of te behouden.

19 Bijgevolg heeft het Gerechtshof bij arrest van 5 november 1998 het bestreden vonnis vernietigd, Ansuls rechten op het in 1971 onder nummer 052713 ingeschreven merk vervallen verklaard, de rechten van Ansul op het in 1994 onder nummer 549146 ingeschreven merk nietig verklaard en de doorhaling van die inschrijvingen gelast.

20 Ansul heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, die oordeelde dat de beslechting van het geding afhing van de uitlegging van het begrip „normaal gebruik" van het merk in de zin van artikel 5, lid 3, BMW.

21 De Hoge Raad heeft in de eerste plaats overwogen, dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt in de zin van de BMW „indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden". Volgens de Hoge Raad kan de vraag of enig gebruik als normaal gebruik kan worden beschouwd, slechts worden beantwoord door „alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden" in aanmerking te nemen, waarbij beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, „bezien 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 en diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het merk in stand te houden". Onder verwijzing naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 27 januari 1981, Turmac/Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, blz. 23), heeft de Hoge Raad hieraan toegevoegd dat „wat deze feiten en omstandigheden betreft in de regel valt te letten op de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar of dienst en de aard en de omvang van de onderneming".

22 De Hoge Raad heeft voorts overwogen dat de uitlegging van artikel 5, lid 3, BMW dient te geschieden in overeenstemming met die van het overeenkomstige begrip „normaal is gebruikt" in artikel 12, lid 1, van de richtlijn. Daarop heeft hij besloten, de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

„1) Moeten de woorden ‚normaal is gebruikt' in artikel 12, lid 1, van richtlijn [89/104] worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven [dat wil zeggen in dier voege dat het dezelfde betekenis heeft als normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW, zoals uiteengezet in punt 21 van dit arrest] en, voorzover het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf dient de betekenis van ‚normaal gebruik' dan te worden vastgesteld?

2) Kan van ‚normaal gebruik' als vorenbedoeld ook sprake zijn, indien onder het merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht als hiervoor omschreven in 3.1 onder v) en vi) [te weten de activiteiten van Ansul tussen 1989 en 1994 zoals beschreven in punt 11 van dit arrest]?"

De eerste vraag

23 Met haar eerste vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen, welke uitlegging moet worden gegeven aan het begrip normaal gebruik van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn, dat ook in artikel 10, lid 1, van deze laatste voorkomt, en met name of dit begrip kan worden gedefinieerd aan de hand van dezelfde criteria als het begrip „normaal gebruik" bedoeld in artikel 5 BMW dan wel of andere criteria in aanmerking moeten worden genomen.

24 Deze vraag vindt haar oorsprong in de in punt 3.5 van het verwijzingsarrest vermelde omstandigheid, dat het Gerechtshof voor de conclusie dat Ansul geen normaal gebruik van het merk Minimax had gemaakt doorslaggevend heeft geacht, dat deze onderneming onder dat merk geen nieuwe brandblusapparaten op de markt had gebracht, maar reeds op de markt gebrachte, gebruikte apparaten reviseerde. Ansul betoogt voor de verwijzende rechterlijke instantie evenwel, dat dit geen juiste maatstaf is om te beoordelen of sprake is van normaal gebruik van een merk in de zin van de BMW.

25 Om te beginnen moet worden beoordeeld of, gelet op situaties als de thans in geding zijnde, aan het begrip „normaal gebruik" van het merk bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn in de communautaire rechtsorde een eenvormige uitlegging moet worden gegeven.

26 Met het oog op de eenvormige toepassing van het gemeenschapsrecht en het beginsel van gelijke behandeling is het als algemene regel noodzakelijk, dat de begrippen van een gemeenschapsrechtelijke bepaling die voor de vaststelling van

haar betekenis en draagwijdte niet uitdrukkelijk naar het recht van de lidstaten verwijst, in de gehele Gemeenschap autonoom en op eenvormige wijze worden uitgelegd, waarbij rekening moet worden gehouden met de context van de bepaling en met het doel van de betrokken regeling (arrest van 19 september 2000, Linster, C-287/98, Jurispr. blz. I-6917, punt 43).

27 Ofschoon volgens de derde overweging van de considerans van de richtlijn „het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen", bevat de richtlijn niettemin een harmonisatie van de belangrijkste basisregels ter zake, te weten, volgens dezelfde overweging, regels betreffende de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, en sluit deze overweging niet uit dat die regels volledig worden geharmoniseerd (arrest van 16 juli 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Jurispr. blz. I-4799, punt 23).

28 Zo kan volgens de zevende overweging van de considerans van de richtlijn „het doel van de aanpassing [van de wetgevingen der lidstaten] alleen worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden". Luidens de achtste overweging van de considerans van de richtlijn moet, „om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis [...] worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard". In de negende overweging van de considerans van de richtlijn wordt voorts verklaard „dat het, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang is ervoor te zorgen dat ingeschreven merken voortaan in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten". In de artikelen 10 tot en met 15 van de richtlijn zijn de voorwaarden ten gronde vastgelegd waaraan moet zijn voldaan zowel voor het behoud van de rechten die het gebruik van het merk aan de merkhouder verleent als voor de betwisting waarvoor die rechten vatbaar zijn, met name wegens het ontbreken van normaal gebruik, welk begrip het doorslaggevend element is voor het behoud van de rechten op het merk.

29 Blijkens de in het voorgaande punt aangehaalde bepalingen heeft de gemeenschapswetgever het behoud van de rechten op het merk in alle lidstaten aan

dezelfde voorwaarde van normaal gebruik willen onderwerpen, opdat het aan het merk verbonden niveau van bescherming niet verschilt naar gelang van de betrokken wetgeving (zie in die zin arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99—C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punten 41 en 42).

30 Hetzelfde begrip „normaal gebruik" wordt overigens in de artikelen 15 en 50 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) gebruikt als criterium voor het verval van de aan dat merk verbonden rechten.

31 Het staat derhalve aan het Hof, aan het begrip „normaal gebruik" als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de richtlijn een eenvormige uitlegging te geven.

32 Om dit begrip „normaal gebruik" te definiëren, zij er allereerst aan herinnerd, zoals ook in de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn wordt verklaard, dat „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [en] dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag".

33 Dit verdrag bepaalt ter zake van de vervallenverklaring wegens niet-gebruik in artikel 5, C, lid 1, enkel het volgende:

„Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt."

34 De bepalingen van het Verdrag van Parijs bevatten derhalve geen relevant element aan de hand waarvan het begrip „normaal gebruik" kan worden gepreciseerd. De draagwijdte van dit begrip kan dan ook slechts door onderzoek van de bepalingen van de richtlijn worden vastgesteld.

35 Zoals Ansul betoogt, preciseert de richtlijn voorts in de achtste overweging van de considerans, dat de eis moet worden gesteld „dat een [...] merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard". Een „normaal gebruik" is derhalve een werkelijk gebruik van het merk. Dit wordt onder meer bevestigd door andere taalversies van de richtlijn die in de achtste overweging van de considerans spreken van „werkelijk gebruik", zoals de Spaanse („uso efectivo"), de Italiaanse („uso effettivo") of de Engelse („genuine use").

36 Onder „normaal gebruik" moet derhalve worden verstaan een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

37 Hieruit volgt dat een „normaal gebruik" van het merk veronderstelt dat dit wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden 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. Daarbij kan het zowel gaan om het gebruik door de merkhouder als om het in artikel 10, lid 3, van de richtlijn bedoelde gebruik door een derde die het merk mag gebruiken.

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

39 De beoordeling van de betrokken omstandigheden kan derhalve de inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de aard van de betrokken waar of dienst, de kenmerken van de betrokken markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. Zo hoeft het gebruik van het merk niet altijd kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen.

40 Voor het overige kan in bepaalde omstandigheden ook sprake zijn van een normaal gebruik van reeds op de markt gebrachte producten — waarvoor het merk is ingeschreven — die niet meer opnieuw ten verkoop worden aangeboden.

41 Dit is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die waren op de markt zijn gebracht, onderdelen verkoopt die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren en

waarvoor hij een werkelijk gebruik maakt van hetzelfde merk, op de wijze als bedoeld in de punten 35 tot en met 39 van dit arrest. Aangezien die onderdelen een integrerend deel uitmaken van die waren en onder hetzelfde merk worden verkocht, moet een normaal gebruik van het merk voor die onderdelen worden beschouwd als een gebruik voor de reeds op de markt gebrachte producten zelf, dat het behoud van de rechten van de merkhouder voor die producten tot gevolg heeft.

42 Dit kan ook het geval zijn wanneer de houder van het merk dit op dezelfde wijze werkelijk gebruikt voor waren of diensten die niet zijn te rekenen tot de samenstelling of de structuur van de reeds op de markt gebrachte waren, maar die rechtstreeks verband houden met die waren en bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen. Zulks kan het geval zijn bij klantendiensten, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante producten, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten.

43 Gelet op bovenstaande overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 12, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een „normaal gebruik" wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder

werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.

De tweede vraag

44 Met de tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie in hoofdzaak te vernemen of, gelet op het antwoord op de eerste vraag, het gebruik van het merk Minimax door Ansul tussen 1989 en 1994 in het kader van de in punt 11 van dit arrest beschreven commerciële activiteiten, als „normaal gebruik" in de zin van de BMW of artikel 12 van de richtlijn kan worden beschouwd.

45 Het staat niet aan het Hof om dit te beoordelen. In het kader van de in artikel 234 EG neergelegde taakverdeling dient immers de verwijzende rechter de regels van gemeenschapsrecht zoals die door het Hof zijn uitgelegd, toe te passen op het aan hem voorgelegde concrete geval (zie arrest van 8 februari 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, Jurispr. blz. I-285, punt 11).

46 In die omstandigheden moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de verwijzende rechterlijke instantie voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen dient te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip „normaal gebruik" van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag.

Kosten

47 De kosten door de Nederlandse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 26 januari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) **Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een „normaal gebruik" wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de**

betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.

2) De verwijzende rechterlijke instantie dient voor de oplossing van het aan haar voorgelegde geschil de gevolgen te trekken uit de uitlegging van het gemeenschapsrechtelijke begrip „normaal gebruik" van het merk, zoals deze voortvloeit uit het antwoord op de eerste prejudiciële vraag.

Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet

Timmermans Gulmann La Pergola

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 maart 2003.

De griffier

R. Grass

De president

G. C. Rodríguez Iglesias