DOMSTOLENS DOM

den 11 mars 2003 *

I mål C-40/01,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Ansul BV

och

Ajax Brandbeveiliging BV,

angående tolkningen av artikel 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

* Rättegångsspråk: nederländska.

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G.C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena J.-P. Puissochet (referent), M. Wathelet och C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric och S. von Bahr,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Ansul BV, genom E.J. Louwers och T. Cohen Jehoram, advocaten,

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

— Nederländernas regering, genom H. G. Sevenster, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och H.M.H. Speyart, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 4 juni 2002 av: Ansul BV och kommissionen

och efter att den 2 juli 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Hoge Raad der Nederlanden har, genom beslut av den 26 januari 2001 som inkom till domstolen den 31 januari 2001, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Ansul BV (nedan kallat Ansul) och Ajax Brandbeveiliging BV (nedan kallat Ajax) angående användningen av varumärket Minimax för varor och tjänster som dessa bolag marknadsför.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

3 I artikel 10.1—10.3 i direktivet föreskrivs följande:

"1. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

2. Även det följande utgör enligt punkt 1 bruk:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

3. Varje användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren eller en person som är behörig att använda kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke skall anses utgöra bruk av innehavaren."

4 I artikel 12.1 i direktivet föreskrivs följande:

"1. Ett varumärke skall kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i medlemsstaten ifråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats. Emellertid kan ingen kräva att varumärket skall upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande. Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, skall emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras."

Den nationella lagstiftningen

5 I artikel 5.3 i Beneluxländernas gemensamma varumärkeslag av den 19 mars 1962, som trädde i kraft den 1 januari 1971 (*Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 59, nedan kallad BV), i dess lydelse till och med den 31 december 1995, föreskrevs följande:

"Varumärkesrätten skall upphävas

...

3. om varumärket, utan giltigt skäl, inte har tagits i normalt bruk av varumärkesinnehavaren eller en licenstagare inom Beneluxländerna, antingen inom tre år efter det att ansökan ingavs eller inom en sammanhängande femårsperiod. Domstolen kan i händelse av en tvist ålägga varumärkesinnehavaren hela eller en del av bevisbördan för att varumärket har använts. Den som gör gällande att varumärket inte har använts under de sex senaste åren innan talan väcktes måste emellertid bevisa detta.

..."

6 I artikel 5.2 och 5.3 i BV, i dess lydelse från och med den 1 januari 1996, vilken följer av protokollet som undertecknades den 2 december 1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr 12, s. 1) och som syftade till att införliva direktivet, föreskrivs följande:

"2. Inom de gränser som anges i artikel 14 C skall varumärkesrätten upphävas

a) om varumärket, utan giltigt skäl, inte har tagits i normalt bruk inom Beneluxländerna för de varor för vilka märket registrerats inom en sammanhängande femårsperiod. Domstolen kan i händelse av en tvist ålägga varumärkesinnehavaren hela eller en del av bevisbördan för att varumärket har använts.

...

3. Med användning av varumärket avses vid tillämpningen av artikel 5.2 a följande:

a) Användning av varumärket i en form som skiljer sig i sådana delar som inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats.

b) Anbringandet i medlemsstaten ifråga av varumärket på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

c) En utomståendes bruk med varumärkesinnehavarens samtycke."

7 I artikel 14 C i BV anges på vilka villkor talan om att registreringen av ett varumärke skall hävas får föras vid behöriga nationella domstolar.

8 Det framgår av artikel 39 i BV att de bestämmelser i denna lag som nämns ovan i punkterna 5—7 i förevarande dom gäller i tillämpliga delar för varumärken som avser tjänster.

Tvisten vid den nationella domstolen

9 Ansul har sedan den 15 september 1971 varit innehavare av ordmärket Minimax, som är registrerat vid Beneluxländernas varumärkesbyrå under nr 052713 för en rad olika varuklasser, i första hand brandsläckare och liknande varor.

10 Godkännandet för de brandsläckare som Ansul marknadsförde under varumärket Minimax löpte ut år 1988. Senast från och med den 2 maj 1989 marknadsför Ansul således inte längre brandsläckare under detta varumärke.

11 Mellan maj 1989 och år 1994 sålde Ansul emellertid reservdelar och släckningsmedel för brandsläckare med detta varumärke till företag som utförde underhåll av desamma. Under samma period utförde Ansul även självt underhåll, översyn och reparation av apparater med varumärket Minimax, och märket förekom på fakturor i samband med dessa arbeten. Vidare försåg bolaget apparaterna med självhäftande etiketter med samma varumärke samt med märken med orden "Gebruiksklaar Minimax" (användningsklar Minimax). Ansul sålde för övrigt sådana etiketter och märken till de företag som utförde underhåll på brandsläckarna.

12 Ajax är ett dotterbolag till Minimax GmbH, ett bolag bildat enligt tysk rätt. Ajax marknadsför i Nederländerna brandskyddsmaterial och tillhörande produkter, bland annat brandsläckare, som kommer från Minimax GmbH.

13 Minimax GmbH är sedan mer än 50 år innehavare av varumärket Minimax i Tyskland. Sedan den 16 mars 1992 är bolaget även innehavare i Beneluxländerna av ett ord- och figurmärke, som har registrerats under nr 517006 och som består av ordet Minimax, skrivet och utformat på ett särskilt sätt. Registreringen avser olika varor, särskilt brandsläckare och brandsläckningsmedel, samt vissa tjänster, särskilt installation, reparation, underhåll och påfyllning av brandsläckare.

14 Ajax och Minimax GmbH började faktiskt använda varumärket Minimax i Beneluxländerna år 1994. Ansul motsatte sig detta i en skrivelse av den 19 januari 1994.

15 Den 13 juni 1994 ansökte Ansul om registrering av ordmärket Minimax för vissa tjänster, särskilt underhåll och reparation av brandsläckare. Märket registrerades av Beneluxländernas varumärkesbyrå under nr 549146.

16 Ajax väckte talan mot Ansul vid Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Nederländerna) den 8 februari 1995. Ajax yrkade för det första att rätten skulle fastställa att Ansuls rättigheter till varumärket Minimax, som registrerats år 1971 under nr 052713, skulle upphävas på grund av att märket inte hade använts. För det andra yrkade Ajax att rätten skulle upphäva registreringen av detta varumärke som gjorts år 1994 under nr 549146, på grund av att registreringsansökan hade skett i ond tro. Ansul bestred dessa yrkanden och gjorde genom genkäromål gällande att Ajax skulle förbjudas att använda varumärket Minimax inom Beneluxländerna.

17 Genom dom av den 18 april 1996 ogillade Arrondissementsrechtbank te Rotterdam Ajax talan och biföll Ansuls genkäromål. Ajax förbjöds därmed att använda varumärket Minimax i Beneluxländerna.

18 Ajax överklagade domen till Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederländerna). Denna domstol ansåg att Ansul sedan år 1989 inte längre hade gjort normalt bruk av varumärket Minimax. Gerechtshof ansåg särskilt att Ansul sedan denna tidpunkt inte längre hade släppt ut några nya varor på marknaden, utan endast hade utfört underhåll, översyn och reparationer av begagnade apparater. Gerechtshof angav att användningen av självhäftande etiketter och märken med detta varumärke inte kunde göra det möjligt att särskilja brandsläckarna. Även om det antogs att en sådan användning ansågs utgöra användning av märket, kunde den inte, enligt Gerechtshof, utgöra normalt bruk av varumärket i den mening som avses i artikel 5.3 i BV, eftersom en sådan användning inte syftade till att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för brandsläckarna.

19 Genom dom av den 5 november 1998 upphävde Gerechtshof den överklagade domen och fastställde att Ansuls rätt till det varumärke som registrerats år 1971 under nr 052713, skulle upphävas samt att Ansuls rätt till det varumärke som registrerats år 1994 under nr 549146 skulle upphävas. Gerechtshof förordnade även om att dessa registreringar skulle avföras från registret.

20 Ansul har överklagat denna dom till Hoge Raad der Nederlanden. Denna domstol anser att utgången av tvisten är beroende av tolkningen av begreppet "normalt bruk" av varumärket i den mening som avses i artikel 5.3 i BV.

21 Hoge Raad har för det första angett att ett varumärke är föremål för normal användning i den mening som avses i BV när "det berörda kännetecknet faktiskt används i näringsverksamhet för att särskilja ett företags varor och tjänster". Hoge Raad har härvid påpekat att det vid bedömningen av om kravet på normalt bruk av varumärket är uppfyllt är nödvändigt att beakta "samtliga omständigheter och förhållanden i det enskilda fallet". Det måste framgå av dessa omständigheter att "användningen har till syfte — mot bakgrund av vad som

anses brukligt och kommersiellt motiverat inom det berörda affärsområdet — att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som märket har registrerats för och inte enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket". Hoge Raad har med hänvisning till Beneluxdomstolens dom av den 27 januari 1981 i målet Turmac mot Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, s. 23) dessutom angett att "det beträffande dessa omständigheter och förhållanden skall tas hänsyn till hur och i vilken omfattning märket har använts samt hur ofta, med vilken regelbundenhet och hur länge detta har skett, varvid det även skall tas hänsyn till vilken slags vara eller tjänst samt vilken typ av företag det är fråga om och hur stort detta är".

22 Hoge Raad der Nederlanden anser för det andra att tolkningen av artikel 5.3 i BV måste ligga i linje med tolkningen av det motsvarande begreppet "verkligt bruk", som förekommer i artikel 12.1 i direktivet. Hoge Raad har således beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Skall uttrycket 'verkligt bruk' i artikel 12.1 i direktiv 89/104 ges den innebörd som anges i punkt 3.4 ovan [det vill säga den innebörd av begreppet normalt bruk som redovisas ovan i punkt 21 i förevarande dom]? Om frågan besvaras nekande, enligt vilka (andra) kriterier skall innebörden av begreppet 'normalt bruk' fastställas?

2) Kan det anses att kravet på 'normalt bruk', i den mening som avses ovan, är uppfyllt när inga nya varor säljs under varumärket men annan verksamhet bedrivs på det sätt som beskrivs i punkt 3.1 v) och 3.1 vi) [det vill säga den verksamhet som Ansul bedrev mellan åren 1989 och 1994 och som beskrivs ovan i punkt 11 i förevarande dom]?"

Den första frågan

23 Hoge Raad har ställt den första frågan för att få klarhet i hur man skall tolka begreppet verkligt bruk av varumärket i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet. Begreppet förekommer även i artikel 10.1 i direktivet. Den nationella domstolen vill särskilt få klarhet i huruvida detta begrepp kan definieras utifrån samma kriterier som begreppet "normalt bruk" av varumärket i artikel 5 i BV, eller om andra kriterier skall beaktas.

24 Frågan har ställts mot bakgrund av att Gerechtshof te 's-Gravenhage, såsom nämns i punkt 3.5 i beslutet om hänskjutande, ansåg att det för att fastställa att Ansul inte hade gjort normalt bruk av varumärket Minimax var av avgörande betydelse att företaget inte hade släppt ut några nya brandsläckare på marknaden under detta varumärke utan att det hade utfört översyn av begagnade, redan marknadsförda apparater. Ansul har emellertid vid den nationella domstolen gjort gällande att en sådan omständighet saknar betydelse vid bedömningen av om kravet på normalt bruk av varumärket i den mening som avses i BV skall anses vara uppfyllt.

25 Det måste inledningsvis fastställas huruvida det, mot bakgrund av sådana situationer som den i tvisten vid den nationella domstolen, krävs att begreppet verkligt bruk av varumärket, som förekommer i artiklarna 10 och 12 i direktivet, tolkas enhetligt i gemenskapens rättsordning.

26 Det följer av kravet på en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten och av likhetsprincipen att en gemenskapsbestämmelse som inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för att bestämma dess

betydelse och räckvidd normalt skall ges en självständig och enhetlig tolkning inom hela gemenskapen, varvid det skall tas hänsyn till sammanhanget och syftet med bestämmelserna i fråga (dom av den 19 september 2000 i mål C-287/98, Linster, REG 2000, s. I-6917, punkt 43).

27 Även om det är riktigt att det, enligt tredje skälet i direktivet, "[inte förefaller] nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken", kvarstår det faktum att direktivet medför en harmonisering av grundläggande och centrala regler på området, det vill säga — enligt samma skäl — de nationella bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion, och att detta skäl inte innebär att en fullständig harmonisering av dessa bestämmelser är utesluten (dom av den 16 juli 1998 i mål C-355/96, Silhouette International Schmied, REG 1998, s. I-4799, punkt 23).

28 Det framgår av sjunde skälet i direktivet att det "[f]ör att uppnå det mål som tillnärmningen av [medlemsstaternas lagstiftningar] syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke [i princip är] identiska i de olika medlemsstaterna". I det åttonde skälet i direktivet anges att det "[f]ör att minska det totala antalet registrerade och skyddade varumärken inom gemenskapen och därmed antalet tvister dem emellan är... av vikt att registrerade varumärken faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet". I det nionde skälet i direktivet anges vidare att det "[f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är.. av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken hädanefter har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna". I artiklarna 10—15 i direktivet anges till att börja med de materiella villkor som skall vara uppfyllda för att innehavaren skall behålla sina rättigheter till märket på grund av användning. Här anges även vilka villkor som skall vara uppfyllda för att någon skall kunna ifrågasätta dessa rättigheter, bland annat på grund av att kravet på verkligt bruk inte är uppfyllt, vilket är avgörande för att behålla rättigheterna till varumärket.

29 Det följer av samtliga de bestämmelser som nämns i föregående punkt att gemenskapslagstiftaren har avsett att samma krav på verkligt bruk för att

bibehålla rättigheterna till varumärket skall gälla i samtliga medlemsstater, så att den garanterade skyddsnivån för varumärket inte varierar beroende på vilken lagstiftning som är i fråga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss, REG 2001, s. I-8691, punkterna 41 och 42).

30 Begreppet verkligt bruk används för övrigt även i artiklarna 15 och 50 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), som kriterium för att avgöra om rättigheterna till ett gemenskapsvarumärke skall upphävas.

31 Det ankommer således på domstolen att göra en enhetlig tolkning av begreppet verkligt bruk i artiklarna 10 och 12 i direktivet.

32 För att fastställa innebörden av begreppet "verkligt bruk" skall det inledningsvis erinras om att det i tolfte skälet i direktivet anges följande: "Alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen för industriellt rättsskydd. Det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i Pariskonventionen."

33 Det kan emellertid konstateras att det i artikel 5 C.1 i denna konvention endast föreskrivs följande när det gäller upphävande på grund av att kravet på användning inte är uppfyllt:

"Om i ett land användande av registrerat märke är föreskrivet, skall registreringen icke kunna upphävas förrän efter skälig tid och endast om vederbörande icke visar skäl för sin underlåtenhet."

34 Bestämmelserna i Pariskonventionen innehåller således inte något relevant kriterium som gör det möjligt att precisera innebörden av begreppet verkligt bruk. Räckvidden av detta begrepp kan således endast fastställas på grundval av en undersökning av bestämmelserna i själva direktivet.

35 Det kan därefter konstateras, som Ansul har gjort gällande, att det i åttonde skälet i direktivet anges att det krävs att varumärkena "faktiskt används och att de upphävs om så inte är fallet". "Verkligt bruk" innebär således att märket faktiskt används. Denna bedömning stöds bland annat av den nederländska versionen av direktivet. I åttonde skälet används i denna version uttrycket "werkelijk wordt gebruikt". Bedömningen finner även stöd i andra språkversioner, som till exempel den spanska ("uso efectivo"), den italienska ("uso effettivo") eller den engelska versionen ("genuine use").

36 "Verkligt bruk" skall således anses innebära en användning som inte är fiktiv och som inte enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Användningen skall vara förenlig med varumärkets grundläggande funktion, som är att identifiera en varas eller en tjänsts ursprung, så att konsumenten eller den slutlige användaren utan förväxlingsrisk kan särskilja denna vara eller tjänst från dem som har ett annat ursprung.

37 Härav följer att ett "verkligt bruk" av varumärket förutsätter att detta används på marknaden för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket och inte endast inom det berörda företaget. Skyddet av varumärket och de verkningar som dess registrering har i förhållande till tredje man kan inte fortsätta att gälla om varumärket förlorar sitt kommersiella existensberättigande, vilket består i att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som bär det kännetecken som utgör märket, i förhållande till andra företags varor och tjänster. Användningen av varumärket måste således avse varor och tjänster som redan marknadsförs eller som kommer att marknadsföras inom en nära framtid

och vars marknadsföring företaget har förberett för att vinna kunder, särskilt i samband med reklamkampanjer. En sådan användning kan ske genom varumärkesinnehavararen, men även, såsom föreskrivs i artikel 10.3 i direktivet, genom en tredje man som har getts tillåtelse att använda märket.

38 Slutligen skall det vid bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt tas hänsyn till samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt, i synnerhet till sådan användning som anses vara berättigad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket.

39 Vid bedömningen av omständigheterna i det enskilda fallet kan det således vara motiverat att ta hänsyn särskilt till vilken slags vara eller tjänst det är fråga om och vad som kännetecknar den aktuella marknaden. Det kan härvid även vara motiverat att beakta i vilken omfattning och hur ofta märket har använts. Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk skall anses vara uppfyllt, eftersom detta beror på den berörda varans eller tjänstens egenskaper på marknaden.

40 Vidare kan det på vissa villkor anses föreligga ett verkligt bruk av varumärket när detta används för redan marknadsförda varor som märket har registrerats för och som inte längre utbjuds till ny försäljning.

41 Detta är fallet i synnerhet när innehavaren av det varumärke under vilket dessa varor har släppts ut på marknaden säljer reservdelar som ingår i sammansättningen eller strukturen hos dessa redan marknadsförda varor, för vilka han

faktiskt har använt samma märke, på de villkor som anges ovan i punkterna 35—39 i förevarande dom. Reservdelarna är en integrerad del av nämnda varor och säljs under samma varumärke. Därför skall ett verkligt bruk av dessa delar anses avse de redan marknadsförda varorna själva och skall anses kunna bevara innehavarens rättigheter för dessa varor.

42 Detta gäller även när varumärkesinnehavaren faktiskt använder märket på samma villkor för varor eller tjänster som inte ingår i de redan marknadsförda varornas sammansättning eller struktur, men som har ett direkt samband med dessa varor och som är ägnade att tillgodose kundernas behov. Detta kan vara fallet vid service efter försäljning, som till exempel försäljning av tillbehörsvaror eller närbesläktade varor och reparation.

43 Mot bakgrund av vad som anförts ovan skall den första tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 12.1 i direktivet skall tolkas på så sätt att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Det förhållandet att användningen av varumärket inte rör varor som nyligen har bjudits ut på marknaden, utan redan marknadsförda varor, innebär inte bristande uppfyllelse av kravet på verkligt bruk, under förutsättning att

samma varumärke faktiskt används av innehavaren för reservdelar som ingår i dessa varors sammansättning eller struktur eller för varor eller tjänster som har ett direkt samband med de redan marknadsförda varorna och som är ägnade att tillgodose kundernas behov.

Den andra frågan

44 Hoge Raad der Nederlanden har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida — mot bakgrund av svaret på den första frågan — Ansuls användning av varumärket Minimax mellan åren 1989 och 1994 i den näringsverksamhet som beskrivs ovan i punkt 11 i förevarande dom skall anses utgöra "normalt bruk" i den mening som avses i BV eller "verkligt bruk" i den mening som avses i artikel 12 i direktivet.

45 Domstolen skall emellertid inte göra en sådan bedömning. I enlighet med den fördelning av uppgifter som fastställts i artikel 234 EG ankommer det nämligen på den nationella domstolen att tillämpa de gemenskapsrättsliga reglerna, såsom de uttolkats av EG-domstolen, i det mål som den har att pröva (se dom av den 8 februari 1990 i mål C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, REG 1990, s. I-285, punkt 11; svensk specialutgåva, volym 10, s. 295).

46 Under dessa omständigheter skall den andra frågan besvaras på så sätt att det ankommer på den hänskjutande domstolen att dra de nödvändiga slutsatserna av tolkningen av det gemenskapsrättsliga begreppet verkligt bruk, såsom den följer av svaret på den första tolkningsfrågan, för att lösa den tvist som är anhängig vid denna.

Rättegångskostnader

47 De kostnader som har förorsakats den nederländska regeringen och kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående de frågor som genom beslut av den 26 januari 2001 har ställts av Hoge Raad der Nederlanden — följande dom:

1) **Artikel 12.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas på så sätt att kravet på "verkligt bruk" är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet**

användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Det förhållandet att användningen av varumärket inte rör varor som nyligen har bjudits ut på marknaden, utan redan marknadsförda varor, innebär inte bristande uppfyllelse av kravet på verkligt bruk, under förutsättning att samma varumärke faktiskt används av innehavaren för reservdelar som ingår i dessa varors sammansättning eller struktur eller för varor eller tjänster som har ett direkt samband med de redan marknadsförda varorna och som är ägnade att tillgodose kundernas behov.

2) Det ankommer på den hänskjutande domstolen att dra de nödvändiga slutsatserna av tolkningen av det gemenskapsrättsliga begreppet verkligt bruk, såsom den följer av svaret på den första tolkningsfrågan, för att lösa den tvist som är anhängig vid denna.

Rodríguez Iglesias	Puissochet	Wathelet
Timmermans	Gulmann	La Pergola
Jann	Skouris	Macken
Colneric		von Bahr

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 mars 2003.

R. Grass
Justitiesekreterare

G.C. Rodríguez Iglesias
Ordförande