CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
D. RUIZ-JARABO COLOMER
van 18 november 2008 [1]

I — Inleiding

1. Bij oppervlakkige beschouwing bestaan er in het merkenrecht ten minste twee tegengestelde tendensen waar het de beslechting van conflicten tussen deze industriële eigendomsrechten betreft. De eerste beschouwt merken als louter immateriële goederen die door inschrijving bescherming genieten, waarbij de nadruk op hun karakter van zakelijk recht ligt en de *civielrechtelijke* aspecten, met name de eigendomsregels, prioritair zijn.

2. De tweede daarentegen legt de nadruk op de economische context en wijst op de onmiskenbare relatie met de regulering van het handelsverkeer en meer bepaald met de ordening van de mededinging (zoals wettelijke monopolies), de postulaten waarvan de grenzen vormen van de bevoegdheden die zijn verbonden aan de bij de merkenbureaus ingeschreven merktekens.

3. In het geval van een geschil over een teken stelt de eerstgenoemde tendens gewoonlijk de merkhouder in het gelijk vanwege de voorrang van de eigendomsrechten, terwijl de tweede in het algemeen de eerbiediging van de vrije handel en de mededingingsregels verdedigt.

4. Alhoewel richtlijn 89/104/EEG [2] niet openlijk aan een van deze richtingen de voorkeur geeft, geeft zij blijk van de spanningen die inherent zijn aan het hybride karakter van tekens als eigendomsrechten en als elementen van de openbare marktordening.

5. In de prejudiciële vraag die de Oberste Patent- und Markensenat (hoogste Oostenrijkse administratief orgaan dat kennis neemt van bepaalde geschillen inzake octrooien en merken) aan dit Hof heeft voorgelegd, komen argumenten ten gunste van beide opvattingen naar voren, daar het geschil de grenzen van het normaal gebruik van merken aftast. De vraag waar het om gaat is of een dergelijk gebruik van een merk aanwezig is wanneer dit is ingeschreven voor kleding en dranken, maar enkel voor deze laatste categorie wordt gebruikt als cadeau bij de aankoop van kleding

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

van hetzelfde merk. Ofschoon ik meer affiniteit heb met de tweede van voornoemde opvattingen, heb ik getracht deze conclusie te schrijven volgens de stelregel van een groot Portugees schrijver, namelijk met het heilige voornemen om niet van theorieën uit te gaan. [3]

II — Rechtskader

A — *Richtlijn 89/104/EEG*

6. De achtste overweging van de considerans van deze communautaire richtlijn betreft de eis van normaal gebruik en de consequenties bij niet-naleving daarvan. Daarin wordt gezegd dat „om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, [moet] de eis […] worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard", en vervolgens „dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard".

7. Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn, „Gebruik van het merk", 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."

8. Met het oog op de harmonisatie van de gronden voor vervallenverklaring van ingeschreven tekens, is in artikel 12, lid 1, van de richtlijn bepaald:

„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

3 — Pessoa, F., *Libro del desasosiego,* Spaanse vertaling van Ángel Crespo, 10ª ed., uitg. Seix Barral, Barcelona, 1988, blz. 294.

geen geldige reden is voor het niet gebruiken; […]"

B — *Oostenrijkse merkenwet*

9. Volgens § 33a, lid 1, van het Markenschutzgesetz (Oostenrijkse merkenwet) [4] kan eenieder de doorhaling vorderen van een merk dat sinds minstens vijf jaar in het nationale register is ingeschreven of overeenkomstig artikel 2, lid 2, in Oostenrijk is beschermd, voor zover dit merk tijdens de laatste vijf jaar vóór de datum van de vordering noch door de houder van het merk noch met diens instemming door een derde in het binnenland normaal als merk is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (§ 10a Markenschutzgesetz), tenzij de houder het niet gebruiken kan rechtvaardigen.

10. Volgens § 10a van het Markenschutzgesetz geldt als gebruik van een teken met name: 1) het aanbrengen van het teken op waren, op hun presentatie of op voorwerpen waarvoor de dienst wordt of moet worden verricht; 2) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken; 3) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken; dan wel 4) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik, in advertenties of in reclame.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, laatstelijk gewijzigd in BGBl. I 151/2005.

III — Hoofdgeding en prejudiciële vraag

11. Maselli Strickmode Gesellschaft m.b. H. (hierna: „Maselli") is houdster van het Oostenrijkse woordmerk nr. 127.803 WELLNESS, dat sinds 20 oktober 1989 is ingeschreven voor de warenklassen 16 (tijdschriften, boeken), 25 (kleding) en 32 (alcoholvrije dranken, behalve bier) volgens de classificatie van de overeenkomst van Nice. [5]

12. Alhoewel haar voornaamste activiteit vanaf het begin op het gebied van de mode lag, heeft Maselli het merk in de jaren 1999 en 2000 gebruikt voor een alcoholvrije drank die zij, zoals uit haar verkoopdocumentatie voor de promotie van haar kleding blijkt, als geschenk aan de kopers van die kleding aanbood. [6] De verpakking van de frisdrank droeg het opschrift „WELLNESS-DRINK"; daarvoor waren 3 100 etiketten met dat opschrift gedrukt en 800 flessen van 0,35 l met limonade gevuld.

5 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

6 — Ter terechtzitting bevestigde Maselli in antwoord op mijn vraag het door Silberquelle in haar opmerkingen gestelde, dat de limonade cadeau werd gedaan bij de aankoop van zes truien van 100 EUR per stuk.

13. Silberquelle Gesellschaft m.b.H. (hierna: „Silberquelle") heeft het Oostenrijkse Patentamt om doorhaling van dat merk verzocht wegens niet-gebruik voor klasse 32. Volgens haar is het merk meer dan vijf jaar geleden ingeschreven, maar noch door de merkhoudster, noch door een derde met haar instemming normaal gebruikt voor waren van klasse 32. Zij merkt op dat Maselli enkel heeft getracht de afzet van haar textielproducten te stimuleren, maar niet een markt voor waren van klasse 32 te ontsluiten of te beschermen. Bovendien heeft verweerster haar merk enkel symbolisch gebruikt.

14. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt de vordering van Silberquelle heeft gehonoreerd en de inschrijving voor de waren van klasse 32 (alcoholvrije dranken, behalve bier) per 2 augustus 1997 heeft doorgehaald.

15. In het hoofdgeding dient bij de Oberste Patent- und Markensenat het door Maselli ingestelde beroep tegen voormelde beslissing, die volgens haar ongeldig is omdat het merk sinds 1999 in voldoende mate en normaal is gebruikt, ook al geeft zij toe dat het merk een „nevenfunctie" heeft vervuld.

16. Silberquelle pleit daarentegen voor de bekrachtiging van de door het Oostenrijkse bureau voor de industriële eigendom uitgesproken nietigverklaring.

17. Van mening dat de beslechting van het geschil afhankelijk is van de uitlegging van richtlijn 89/104/EEG, heeft de Oberste Patent- und Markensenat derhalve besloten het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen krachtens artikel 234 EG de volgende prejudiciële vraag voor te leggen:

„Dienen de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van […] richtlijn 89/104/EEG […] aldus te worden uitgelegd, dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer het wordt gebruikt voor waren (in het hoofdgeding, alcoholvrije dranken) die de merkhouder na de sluiting van de koopovereenkomst gratis meegeeft aan de kopers van andere, door hem zelf in de handel gebrachte waren (textiel)?"

IV — Procesverloop voor het Hof

18. De verwijzingsbeslissing is bij de griffie van het Hof binnengekomen op 14 november 2007.

19. Binnen de in artikel 23 van 's Hofs Statuut-EG genoemde termijn zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door Silbe-

rquelle, Maselli, de Portugese regering, de Tsjechische regering en de Commissie. Beide ondernemingen en de Commissie hebben ter terechtzitting van 23 oktober 2008 mondeling hun standpunt uiteengezet.

V — Bespreking van de prejudiciële vraag

A — *Problematiek*

20. De vraag van de Oberste Patent- und Markensenat betreft de contouren van het gebruiksvereiste van richtlijn 89/104/EEG, en wel vanuit kwalitatief en niet vanuit kwantitatief oogpunt, om duidelijkheid te krijgen of de omstandigheden van het gebruik van het merk WELLNESS-DRINK door Maselli aan de voorwaarden van de richtlijn voldoen, niet op basis van de intensiteit van de aanwezigheid op de markt, maar vanwege de relatie met de functies van het merk.

21. In de rechtspraak van het Hof zijn bepaalde criteria geformuleerd ten aanzien van de hoeveelheid van de waar die op de markt noodzakelijk is om van een normaal gebruik te kunnen spreken: enerzijds hoeft dit gebruik niet steeds omvangrijk te zijn [7], anderzijds kan het minimaal zijn, mits een zo gering gebruik in de betrokken economische sector als gerechtvaardigd is te beschouwen om marktaandelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. [8]

22. Wat daarentegen de kwalitatieve aspecten van het normaal gebruik betreft, dus de wezenlijke kenmerken van dat gebruik, heeft dat begrip volgens de rechtspraak als betekenis, voor de waren of diensten een afzet te vinden of te behouden overeenkomstig de voornaamste functie van het merk, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan inschrijving in het register verbonden rechten te behouden. [9]

23. De problematiek waarom het in deze prejudiciële zaak derhalve gaat, betreft de door het Hof gegeven kwalitatieve parameters. Dienaangaande blijken uit de in deze procedure gemaakte opmerkingen de twee reeds genoemde tegengestelde tendensen die — ik kom hier nog uitgebreider op terug — zijn samen te vatten als volgt: het eerste, door Maselli en de Tsjechische regering gesteunde standpunt legt de nadruk op de wezenlijke functie van het merk als doorslaggevend criterium om het geschil ten gunste van de houdster van het

7 — Arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 39).

8 — Beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 21).

9 — Arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en mijn conclusie in die zaak, punten 52-58.

WELLNESS-merk te beslechten; het tweede standpunt, dat door de overige partijen wordt onderschreven, benadrukt de premisse dat nieuwe marktaandelen moeten worden verkregen of reeds verkregen marktaandelen behouden.

24. Voor een antwoord op de vraag van de Oberste Patent- und Markensenat moet dus worden vastgesteld of een van deze parameters overheerst, en moet de hierboven beknopt weergegeven rechtspraak van het Hof worden verduidelijkt.

25. Het Hof heeft bovendien bepaald dat bij de beoordeling van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve elementen rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is, inzonderheid de gebruiken in de betrokken economische sector om voor de door het industrieel eigendomsrecht 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, welke beoordeling aan de nationale rechter staat. [10]

10 — Arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en beschikking in de zaak La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 22.

B — *Standpunten en beoordeling*

1. Argumenten van partijen

26. Zoals ik in punt 22 van deze conclusie reeds heb aangestipt, vallen de opmerkingen van partijen in deze prejudiciële procedure uiteen in twee groepen, naargelang het antwoord aan de verwijzende rechter bevestigend of ontkennend zou moeten luiden.

27. Als een van degenen die het gebruik van het merk WELLNESS in de gegeven omstandigheden niet als „normaal" kwalificeren, onderbouwt de onderneming Silberquelle haar stelling met een vergelijkende analyse van de artikelen 5 en 10 van richtlijn 89/104/EEG en merkt op dat dit laatste artikel reclame niet noemt als middel van merkgebruik. Zij noemt voorts een argument a contrario; het reeds aangehaalde arrest Ansul zou namelijk, door herhaaldelijk te benadrukken dat het gebruik van een merk de aanwezigheid op de markt van de daarmee aangeduide waren moet vergroten, impliciet uitsluiten dat van een dergelijk normaal gebruik sprake is wanneer de gemerkte waren de afzet van andere waren doen toenemen.

28. De Portugese regering, die eveneens tot die groep behoort, merkt enkel op dat de activiteiten waarbij het WELLNESS-drankje werd verkregen, als geschenk bij de aankoop van textiel, niet tot enig marktaandeel hebben geleid op de markt waarop de frisdrank werd verkocht, en dat de consumenten dus slechts indirect toegang tot de limonade hadden.

29. De Commissie, die eveneens een ontkennend antwoord voorstaat, is van mening dat het gebruik van het merk per soort waar of dienst moet worden beoordeeld.

30. De voorstanders van een bevestigend antwoord, Maselli en de Tsjechische regering, zijn beiden van mening dat de gratis verspreiding van de frisdrank indirect tot de toetreding van die waren op de relevante markt leidt, te weten de markt van alcoholvrije dranken, en aldus de verkrijging van marktaandeel bevordert.

31. Volgens Maselli is in casu het beginsel van gebruik overeenkomstig de functie van het merk als herkomstgarantie geëerbiedigd, omdat het aangeeft dat de limonade van dezelfde onderneming afkomstig is als de kleding. Zij vreest dat als haar gebruik niet als „normaal" wordt erkend, dit ernstige schade voor haar zou meebrengen; het verval van haar merk en de latere inschrijving ervan door een concurrent zou haar namelijk tot een wijziging van haar reclamestrategie dwingen en afbreuk doen aan haar merchandisingsysteem in het algemeen.

32. Naast het aspect met betrekking tot de voornaamste functie van merken stelt de Tsjechische regering dat het normaal gebruik ertoe leidt dat de consumenten de door hen aangeschafte kleding van het merk WELLNESS associëren met de limonade die zij cadeau krijgen, en dit verband is volgens haar voldoende om een dergelijk normaal gebruik in de zin van richtlijn 89/104/EEG en de rechtspraak aan te nemen.

2. Beoordeling

33. Het lijkt mij in dit geval noodzakelijk het eerdergenoemde arrest Ansul uit te leggen in het licht van de door de richtlijn nagestreefde doelstellingen. [11] Ik merk evenwel nu reeds op dat ik, om de redenen die ik hierna nog zal uiteenzetten, niet de uitlegging van Maselli en de Tsjechische regering onderschrijf, maar de voorkeur geef aan de door de eerste groep verdedigde opvatting, zij het met nuances.

11 — Bij dit Hof is een andere prejudiciële verwijzing met betrekking tot artikel 12, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG in behandeling. De feiten verschillen evenwel wezenlijk van die van deze zaak, zoals blijkt uit de conclusie van advocaat-generaal Mazák van 18 september 2008, waarin hij een onderscheid maakt tussen het externe en het interne gebruik van een teken (met name in de punten 29 en 30).

a) De opvatting gebaseerd op de functie van het merk als herkomstgarantie

34. Ik wijs om te beginnen op een punt dat bekend is, maar daarom niet van minder belang; richtlijn 89/104/EEG regelt namelijk bepaalde aspecten van de markt en houdt nauw verband met de mededinging. [12] Zij bevat twee categorieën begrippen: die met betrekking tot de ordening van de nationale merkenregisters (artikelen 2, 3, 4 en 10 tot en met 14) en die met betrekking tot de rechten die zijn verbonden aan de inschrijving als merk (artikelen 5 tot en met 9).

35. De functie van het merk als herkomstgarantie, die Maselli en de Tsjechische regering benadrukken als voornaamste element om het geschil te beslechten [13], sluit aan bij deze tweede categorie regels en in het bijzonder, wat richtlijn 89/104/EEG aangaat, bij de artikelen 4, lid 1, en 5, lid 1, die nauw verband houden met het gevaar van verwarring [14], dat wil zeggen het gevaar dat het publiek meent dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. [15]

36. Volgens de rechtspraak van het Hof wordt van een merk een normaal gebruikgemaakt, wanneer het wordt gebruikt „overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven". [16]

37. Die tussenzin vormt evenwel niet de fundamentele kern van het arrest Ansul.

38. Enerzijds, uitgaande van een grammaticale analyse, suggereert het Hof door het gebruik van de uitdrukking „en consonancia" [17] (overeenkomstig), dat het gebruik van het merk altijd is gericht op zijn voornaamste functie, en maakt het deze subsidiaire premisse ondergeschikt aan de voornaamste boodschap, namelijk dat het gebruik ervan is bestemd om voor de door het merk beschermde waren of diensten een afzetmarkt te vinden of te behouden, zoals voormeld arrest Ansul vervolgens uiteenzet.

39. Anderzijds biedt ditzelfde arrest een belangrijk gegeven voor de uitlegging, waar het Hof vaststelt dat de voornaamste functie

12 — Eerste overweging van de considerans van richtlijn 89/104/EEG.

13 — De herhaalde verwijzingen ter terechtzitting door de vertegenwoordiger van Maselli naar het arrest van het Hof van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273), kunnen niet verhullen dat er geen verband bestaat tussen die uitspraak en het hoofdgeding in deze prejudiciële zaak.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis,* uitg. Carl Heymanns, Berlijn, 2006, blz. 173.

15 — Arresten van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 29 en 30); 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17), en 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26).

16 — Arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43.

17 — Andere taalversies bevestigen mijn uitlegging: „conformément à sa fonction essentielle", in het Frans; „entsprechend ihrer Hauptfunktion", in het Duits; „in accordance with its essential function", in het Engels.

van het merk erin bestaat de consument in staat te stellen de waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere oorsprong [18], en nader ingaat op de relatie tussen de functie van herkomstgarantie en het gevaar van verwarring.

40. De opvattingen van Maselli en de Tsjechische regering slaan op dit punt de plank mis. Zouden zij immers dieper over het belang van het gebruik overeenkomstig zijn voornaamste functie hebben nagedacht, dan hadden zij zich gerealiseerd dat voornoemd verwarringsgevaar zich alleen voordoet wanneer de consument overeenstemmende merktekens ontdekt op het beslissende moment waarop hij tussen de waren en merken kiest, zeker wanneer het gaat om waren als limonade, die de gemiddelde consument niet wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt. [19]

41. Nu blijkens de verwijzingsbeslissing de dranken waarop Maselli haar klanten in de textielbranche trakteert niet aan het publiek worden aangeboden in de gebruikelijke verkooppunten voor frisdranken, is iedere vergelijking onmogelijk en is derhalve elke vergissing bij die kopers uitgesloten.

18 — Arrest Ansul, punt 36.

19 — Arrest van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM (C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 40), a contrario.

42. Ten aanzien van de associatie tussen het teken en de reputatie die haar textielmerk heeft opgebouwd, klaagt Maselli dat Silberquelle voordeel heeft bij die reputatie indien het merk WELLNESS zou vervallen en opnieuw ten gunste van Silberquelle zou worden ingeschreven. Mijn inziens is dat evenwel de prijs die de huidige merkhoudster moet betalen voor haar strategische vergissing om buiten de relevante markt te blijven, te weten de markt van frisdranken, nu aldaar de strijd om het marktaandeel wordt geleverd; slechts daar wordt van concurrenten verlangd dat zij de handelsmerken van hun rivalen eerbiedigen. Het zou onredelijk zijn van zakelijke mededingers te verlangen dat zij markten onderzoeken die geen relatie hebben met de relevante markt, die wordt gevormd door de in het register vermelde warencategorieën en de enige is waarvoor de verplichting geldt dat zij geen inbreuk maken op merkrechten van derden — met uitzondering van bekende merken, die hoe dan ook in deze prejudiciële procedure niet relevant zijn.

43. De door Maselli bepleite uitlegging, die haaks op deze postulaten staat, komt erop neer dat het merkenrecht zich moet schikken naar ondernemingstactieken en gaat eraan voorbij dat het deze ondernemingen zijn, die zich aan het door de betrokken wetgeving gedefinieerde kader moeten onderwerpen.

b) Belang van het gebruik van het merk op de referentiemarkt

44. De door Maselli en de Tsjechische regering verdedigde opvatting strookt hoe dan ook

evenmin met de systematische uitlegging van richtlijn 89/104/EEG. Ik heb in punt 33 van deze conclusie al de twee voornaamste soorten bepalingen van deze richtlijn genoemd. De artikelen waar het in deze prejudiciële vraag om gaat, betreffen de ordening van de harmonisatie van de nationale merkenregisters. Zij houden dus geen verband met de uitoefening van de aan deze industriële eigendomsrechten verbonden rechten, maar met de hoofdbeginselen van de registerfunctie op het niveau van de markt, met bijzondere aandacht voor de bescherming van de mededinging.

45. Uit de achtste overweging van de considerans van richtlijn 89/104/EEG, die het vereiste van het bewijs van het gebruik van merken rechtvaardigt onder verwijzing naar de doelstelling om hun totale aantal in de Gemeenschap te verminderen en daarmee eventuele conflicten, blijkt haar oriëntatie op de vrije mededinging op de markten voor producten en diensten. Uiteraard beoogt zij ook het functioneren van de merkenbureaus te versoepelen of in ieder geval hun werk te verlichten, zodat deze niet tot begraafplaatsen van die merken verworden [20], maar feitelijk weerspiegelt zij de realiteit van de markt, door concurrenten de mogelijkheid te bieden zich tot het register te wenden om de zekerheid te verkrijgen dat een teken kan worden ingeschreven, een handeling waartegen men voor de rechter niet kan opkomen met een „dood" merk, dat wil zeggen een gelijk of overeenstemmend merk dat niet op de markt leeft.

46. Het feit dat de taak van het „opschonen" van de registers bij de concurrerende ondernemingen is neergelegd, versterkt de dominerende rol van de mededinging bij de aanpassing van de merkenbureaus aan de economische situatie. Net als van de merkhouder wordt verlangd dat hij het merk daadwerkelijk gebruikt als tegenprestatie voor zijn industrieel eigendomsrecht, wordt van de concurrent verlangd dat hij zich van het mechanisme voor opschoning van het register bedient, de vervallenverklaring, om het voor zichzelf te doen inschrijven. De opstelling van de merkenbureaus is dan ook neutraal.

47. De transparantie die op de markt moet heersen, verklaart dat concurrenten bevoegd zijn om inactieve elementen die niet de voornaamste functie van merktekens — identificatie van de waren — vervullen, in de registers te laten schrappen of doorhalen, omdat het merk in de economische wereld, indien die waren niet te koop zijn, geen enkele winst genereert. [21]

48. Het uitgangspunt is derhalve dat de houder zijn gemerkte waren op de markt brengt die met de producten correspondeert [22], in het hoofdgeding de markt van alcoholvrije dranken; doet hij dat niet, dan onderscheiden zijn waren zich niet van andere. Bij de wijze waarop de frisdrank WELLNESS-DRINK de consument bereikt, als geschenk bij de aankoop van kleding-

20 — Deze bekende vergelijking is afkomstig van Franceschelli, zo schrijft Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas,* uitg. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, blz. 650.

21 — Landes, W. M./Posner, R. A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial,* vertaling van V. M. Sánchez Álvarez, uitg. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, blz. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas,* uitg. Marcial Pons, Madrid, 2001, blz. 467.

stukken, verricht de verkrijger geen enkele bewuste handeling om de gebottelde drank te bemachtigen in de zin dat hij deze met andere soortgelijke dranken en substitutieproducten vergelijkt, zodat het merk niet sterker wordt ten opzichte van de concurrerende merken dankzij de voorkeur van de klant.

49. Het merk van de drank blijft buiten de relevante markt en concurreert dus niet met andere merken, zodat voor derden geen enkel beletsel bestaat om zich het merk toe te eigenen [23], daar het gebruik van het merk op de flessen louter een instrument is, een sympathieke geste om de trouw van de consument aan het merk WELLNESS in de textielbranche te vergroten. De markt van limonaden heeft evenwel niets van doen met het product van Maselli en haar merkteken. Het lijkt niet waarschijnlijk dat iemand die door de aankoop van WELLNESS-kleding warmloopt voor de cadeau gekregen frisdrank, bereid is meer geld uit te geven aan meer kleding, die hij niet nodig heeft, enkel om de drank te verkrijgen. En zelfs al zou hij dat doen, verhogen zijn aankopen niet het marktaandeel van dat merk in de drankensector, wél in die van kleding, hetgeen perfect aansluit bij het doel dat Maselli met het sap voor ogen stond: reclame voor de verkoop van haar voornaamste activiteit, en dat is mode.

23 — Met betrekking tot Duits recht, Bous, U., „§ 26 MarkenG", in Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,* uitg. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, blz. 391.

c) Het gebruik van merken in de reclame

50. Deze laatste overwegingen vormen aanleiding om, tot slot, stil te staan bij hetgeen in de bij dit Hof ingediende opmerkingen is gesteld over het gebruik van merken in de reclame, teneinde vast te stellen of er sprake is geweest van normaal gebruik in de zin van de artikelen 10 en 12 van richtlijn 89/104/EEG.

51. In de literatuur [24] is het gebruik in de reclame als vorm van normaal gebruik van het merk erkend. Ook het Hof heeft uitgemaakt dat merken die worden gebruikt in reclamecampagnes voor waren die al op de markt zijn gebracht, onder de categorie normaal gebruik vallen, net als die welke aan de waren en diensten zijn gekoppeld die met het oog op het winnen van klanten door middel van dergelijke campagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht. [25]

52. De een noch de ander heeft zich evenwel uitgesproken over het abstracte gebruik van een merk, dat wil zeggen zonder verband met de markt van de waar die het siert, zoals de limonade WELLNESS-DRINK. Er is betoogd dat het louter aanbrengen van een geregis-

24 — Ströbele, P., „§ 26 Benutzung der Marke", in Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz,* 8ª ed., Uitg. Carl Heymanns, Keulen, 2006, blz. 999; Fernández-Nóvoa, C., op. cit., blz. 469 e.v.; en, met betrekking tot het gemeenschapsmerk, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke,* Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, blz. 67.

25 — Arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37; beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 19.

treerd merkteken op gratis promotieartikelen, zoals balpennen of T-shirts, niet aan de vereisten van normaal gebruik voldoet, omdat iedere relatie ontbreekt met de waar waarvoor de bescherming door middel van een merk is aangevraagd. [26]

53. Alhoewel het hiervoor beschreven geval veel op dat van het hoofdgeding lijkt, is deze leer mogelijk niet volledig op het voorliggende geval van toepassing, nu de bescherming van het merk de categorie van waren omvat die als geschenk worden aangeboden. De gedachte spreekt mij evenwel bijzonder aan, en wel zo dat ik haar in casu van toepassing acht, aangezien zoals gezegd een verband met de markt ontbreekt en de flesjes limonade met het merk WELLNESS-DRINK daardoor tot een reclamegadget worden dat volledig losstaat van de drankenmarkt.

54. Evenmin vanuit het oogpunt van reclame overtuigt de stelling van Maselli dat, mocht haar ideogram vervallen worden verklaard, haar advertenties van het merk WELLNESS ten goede komen aan een concurrent die dat merk vervolgens voor zichzelf registreert. Zelfs indien dit het geval zou zijn, zou dit gevolg logischer zijn dan weigeren het merk vervallen te verklaren met het argument dat de onderneming heeft geadverteerd voor producten die zij vervolgens niet verkoopt. In dat geval zouden haar inspanningen om de limonade te promoten, gezien haar afwezigheid op de markt van alcoholvrije dranken, niet eens aan de onderneming zelf ten goede komen.

55. De opvatting van Maselli volgen, staat gelijk aan verlening van een vrijbrief voor een obstructief merkgebruik, met dezelfde strekking als een zuiver symbolisch gebruik, omdat er merken zouden bestaan die niet op de betrokken markt aanwezig zijn, met als gevolg een ongerechtvaardigde blokkade in de merkenregisters.

56. Om kort te gaan, bij een merk dat niet deelneemt aan de mededinging op de markt van de waren waarvoor het is ingeschreven, de enige plaats waar de functie van herkomstgarantie werking zou hebben teneinde de van het merk voorziene waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen, is geen sprake van normaal gebruik in de zin van richtlijn 89/104/EEG, ook niet wanneer de gemerkte waar een reclamemiddel is ter bevordering van de verkoop van andere producten met hetzelfde merk.

57. Er is geen andere oplossing mogelijk dan de aan het Hof voorgelegde vraag ontkennend te beantwoorden. De bescherming van merken bestaat immers niet louter uit de garantie van de aan de inschrijving verbonden rechten, maar uit de bescherming van marktposities, zodat het gebruik het meest geschikte middel is om conflicten zonder economische rechtvaardiging te verminderen. [27]

26 — Bous, U., op. cit., blz. 389.

27 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., op. cit., blz. 61.

VI — Conclusie

58. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de door de Oberste Patent- und Markensenat voorgelegde prejudiciële vraag te beantwoorden als volgt:

„De artikelen 10, lid 1, en 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, moeten aldus worden uitgelegd dat van normaal gebruik van een merk geen sprake is wanneer het wordt gebruikt voor alcoholvrije dranken die de merkhouder gratis meegeeft aan de kopers van andere, door hem zelf in de handel gebrachte textielwaren."