ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

19 december 2012 *

„Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 15, lid 1 — Begrip ‚normaal gebruik van merk' — Territoriale omvang van gebruik — Gebruik van gemeenschapsmerk op grondgebied van één enkele lidstaat — Toereikendheid"

In zaak C-149/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) bij beschikking van 1 februari 2011, ingekomen bij het Hof op 28 maart 2011, in de procedure

Leno Merken BV

tegen

Hagelkruis Beheer BV,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 19 april 2012,

gelet op de opmerkingen van:

— Leno Merken BV, vertegenwoordigd door D. M. Wille, advocaat,

— Hagelkruis Beheer BV, vertegenwoordigd door J. Spoor, advocaat,

— de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door C. Wissels en C. Schillemans als gemachtigden,

— de Belgische regering, vertegenwoordigd door J.-C. Halleux als gemachtigde,

— de Deense regering, vertegenwoordigd door C. H. Vang als gemachtigde,

* Procestaal: Nederlands.

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door K. Petersen als gemachtigde,

— de Franse regering, vertegenwoordigd door J. Gstalter als gemachtigde,

— de Hongaarse regering, vertegenwoordigd door M. Ficsor, K. Szíjjártó en K. Molnár als gemachtigden,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Ossowski als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn, F. W. Bulst en F. Wilman als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leno Merken BV (hierna: „Leno") en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis") betreffende de oppositie die Leno als houdster van het gemeenschapsmerk ONEL heeft ingesteld tegen de inschrijving door Hagelkruis van het Benelux-merk OMEL.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 207/2009

3 De punten 2 tot en met 4, 6 en 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 luiden als volgt:

„(2) Het is dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan. De verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter vergen niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien. Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.

(3) Om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, is het noodzakelijk in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap. Dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet van toepassing zijn tenzij deze verordening anders bepaalt.

(4) De aanpassing van de nationale wettelijke regelingen is niet bij machte de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen. Om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk te maken, is het bestaan noodzakelijk van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is.

[...]

(6) Het gemeenschapsmerkenrecht treedt echter niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Het lijkt namelijk niet gerechtvaardigd, de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen.

[...]

(10) De bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken is alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt."

4 Artikel 1, lid 2, van deze verordening bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt."

5 Artikel 15 van deze verordening, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk", luidt als volgt:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk 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 gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.

2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder."

6 Artikel 42 van die verordening, met als opschrift „Onderzoek van de oppositie", bepaalt in de leden 2 en 3 ervan:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de

waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...]

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt."

7 Artikel 51 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van verval", bepaalt in lid 1, sub a, ervan:

„De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]"

8 Artikel 112 van deze verordening luidt:

„1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvrage of zijn gemeenschapsmerk in een aanvrage om een nationaal merk wordt omgezet:

a) voor zover de aanvrage om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken;

b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2. Er vindt geen omzetting plaats:

a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd;

[...]"

Richtlijn 2008/95/EG

9 Punt 2 van de considerans van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25) preciseert:

„De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding 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)] vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren."

10 Artikel 10, lid 1, van deze richtlijn bepaalt:

„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.

[...]"

Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

11 Het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, in zijn gewijzigde versie die van kracht is sinds 1 februari 2007 (hierna: „BVIE"), beoogt onder meer de eenvormige wetten tot omzetting van de Eerste richtlijn 89/104, ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95, in één enkele tekst systematisch en overzichtelijk samen te brengen.

12 Artikel 2.3 van het BVIE bepaalt:

„Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:

a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;

[...]"

13 Artikel 2.14, lid 1, van het BVIE luidt:

„De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b,

[...]"

14 Volgens artikel 2.45 van het BVIE „[zijn] [a]rtikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, [...] van overeenkomstige toepassing ingeval de inschrijving berust op een eerder depot van een gemeenschapsmerk".

15 Artikel 2.46 van het BVIE bepaalt:

„Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

16 Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) een depot verricht van het woordmerk OMEL voor diensten van de klassen 35 (reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing), 41 (opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen) en 45 (juridische diensten) in de zin van de 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.

17 Leno is houdster van het op 19 maart 2002 aangevraagde gemeenschapswoordmerk ONEL dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van deze overeenkomst.

18 Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen het depot van het merk OMEL door Hagelkruis, op basis van de gecombineerde bepalingen van de artikelen 2.14, lid 1, en 2.3, sub a of b, van het BVIE. Hagelkruis heeft op deze oppositie gereageerd door bewijzen van gebruik van het gemeenschapsmerk te vragen.

19 Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het BBIE deze oppositie afgewezen op grond dat Leno niet had aangetoond dat zij in het tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot haar merk ONEL normaal had gebruikt. Leno heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

20 Volgens de verwijzende rechter zijn de partijen het erover eens dat de twee merken overeenstemmen en dat zij zijn ingeschreven voor identieke of soortgelijke diensten, alsmede over het feit dat het gebruik van het merk OMEL bij het publiek verwarring kan doen ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het BVIE. Zij zijn het echter oneens over de uitlegging van het begrip „normaal gebruik" in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, en met name over de territoriale omvang die voor een dergelijk gebruik is vereist.

21 Uit de verduidelijkingen van de verwijzende rechter blijkt dat weliswaar vaststaat dat Leno heeft aangetoond dat zij gedurende het relevante tijdvak normaal gebruik van het oudere merk ONEL in Nederland heeft gemaakt, maar dat zij geen bewijs van het gebruik van dit merk binnen de rest van de Gemeenschap heeft overgelegd.

22 De verwijzende rechter brengt in herinnering dat uit de rechtspraak van het Hof (zie arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43, en 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 66, 70-73 en 76, alsook beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 27) volgt dat „normaal gebruik" een autonoom Unierechtelijk begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of een ouder merk al dan niet „normaal is gebruikt" voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, en dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van „normaal gebruik" binnen de Gemeenschap geen sprake kan zijn.

23 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af wat het belang is van gemeenschappelijke verklaring nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die bij de vaststelling van verordening nr. 40/94 in de notulen van de zitting van de Raad van de Europese Unie is opgenomen (gepubliceerd in PB BHIM 1996, blz. 613; hierna: „gemeenschappelijke verklaring"), volgens welke „[d]e Raad en de Commissie van oordeel zijn dat een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt".

24 In die omstandigheden heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement [gemeenschappelijke verklaring] nr. 10 bij artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] en de Opposition Guidelines [richtsnoeren inzake oppositie] van het BHIM)?

2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, [van verordening nr. 207/2009]?

3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld?

4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 [van verordening nr. 207/2009] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

25 Met zijn vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat normaal gebruik van een gemeenschapsmerk in één lidstaat volstaat om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap" in de zin van deze bepaling, dan wel of bij de beoordeling van deze voorwaarde de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing dienen te blijven.

26 Vooraf zij eraan herinnerd dat het kenmerkend is voor de merkenbescherming in de Europese Unie dat verschillende beschermingsregelingen naast elkaar bestaan. Richtlijn 2008/95 heeft enerzijds tot doel, volgens punt 2 van de considerans ervan, de nationale merkenwetgevingen onderling aan te passen teneinde de bestaande verschillen weg te werken die het vrije verkeer van goederen en de vrijheid van dienstverrichting kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, GENESIS, C-190/10, punten 30 en 31).

27 Verordening nr. 207/2009 beoogt anderzijds, blijkens punt 3 van de considerans ervan, een communautair merkensysteem in te stellen waarbij de merken een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Unie (zie in die zin arrest van 12 april 2011, DHL Express France, C-235/09, Jurispr. blz. I-2801, punt 41, en arrest GENESIS, reeds aangehaald, punt 35).

28 Het Hof heeft het begrip „normaal gebruik" reeds uitgelegd waar het normaal gebruik van nationale merken heeft beoordeeld in de voornoemde arresten Ansul en Sunrider/BHIM, alsook in de reeds aangehaalde beschikking La Mer Technology, door te preciseren dat het gaat om een autonoom begrip van het recht van de Unie dat op eenvormige wijze moet worden uitgelegd.

29 Uit deze rechtspraak volgt dat normaal gebruik van een merk wordt gemaakt wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten 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 alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer 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 (arresten Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 70, alsook beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

30 Het Hof heeft ook geoordeeld dat de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (zie arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punt 76).

31 Deze uitlegging kan mutatis mutandis worden toegepast op gemeenschapsmerken, aangezien richtlijn 2008/95 en verordening nr. 207/2009 dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt.

32 Uit zowel punt 9 van de considerans van deze richtlijn als punt 10 van de considerans van deze verordening blijkt immers dat het de bedoeling van de wetgever van de Unie was om de rechten die met respectievelijk een nationaal merk en een gemeenschapsmerk zijn verbonden, enkel te behouden indien het betrokken merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Zoals de advocaat-generaal in de punten 30 en 32 van haar conclusie heeft opgemerkt, kan een merk dat niet wordt gebruikt, de mededinging belemmeren doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd. Een niet gebruikt gemeenschapsmerk kan dus ook het vrije verkeer van goederen en de vrije dienstverrichting beperken.

33 Bij de toepassing naar analogie op gemeenschapsmerken van de in punt 29 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak moet evenwel rekening worden gehouden met het verschil tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend, welk verschil overigens voortvloeit uit de bewoordingen van de bepalingen die met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik respectievelijk voor deze twee types van merken gelden.

34 Zo bepaalt artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat „[e]en gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, [...] vatbaar [is] voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken”. Artikel 10 van richtlijn 2008/95 bevat in wezen dezelfde regel voor nationale merken, maar bepaalt dat van deze merken normaal gebruik moet zijn gemaakt „in de betrokken lidstaat”.

35 Dit verschil betreffende de territoriale omvang van het „normaal gebruik” tussen beide merkenregelingen blijkt bovendien uitdrukkelijk uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009, waarin is bepaald dat de in lid 2 van dit artikel vastgestelde regel, namelijk dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk in geval van oppositie kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere

gemeenschapsmerk normaal is gebruikt in de Gemeenschap, ook van toepassing is op oudere nationale merken, „met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt".

36 Niettemin moet erop worden gewezen dat, zoals uit de in punt 30 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen rechtspraak volgt, de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normaal gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik dat in de globale analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen ervan moet worden onderzocht. De bewoordingen „in de Gemeenschap" geven in dit verband de geografische referentiemarkt aan voor elk onderzoek van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt.

37 Teneinde de voorgelegde vragen te kunnen beantwoorden moet dan ook worden nagegaan welke draagwijdte de uitdrukking „normaal gebruik binnen de Gemeenschap" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft.

38 Deze bepaling verwijst geenszins naar het grondgebied van de lidstaten. Uit de bewoordingen ervan blijkt daarentegen duidelijk dat het gemeenschapsmerk moet zijn gebruikt in de Gemeenschap, hetgeen met andere woorden betekent dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen.

39 Daar andere preciseringen in artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ontbreken, moet rekening worden gehouden met de context waartoe deze bepaling behoort, alsook met de door de betrokken regeling vastgestelde methode en de doelstellingen die zij nastreeft.

40 Wat de door de verordening nr. 207/2009 nagestreefde doelstellingen betreft, volgt uit de punten 2, 4 en 6 van de considerans ervan, in hun onderlinge samenhang gelezen, dat deze verordening ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen van de lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op communautaire leest te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. De houder van een gemeenschapsmerk kan aldus met dit merk zijn waren of diensten in de gehele Gemeenschap op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te blijven gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als gemeenschapsmerk in te schrijven.

41 Ter verwezenlijking van deze doelstellingen heeft de wetgever van de Unie in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in samenhang gelezen met punt 3 van de considerans van deze verordening, bepaald dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Gemeenschap op dezelfde wijze wordt beschermd en dezelfde rechtsgevolgen heeft. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn in beginsel slechts mogelijk voor de gehele Gemeenschap.

42 Zoals uit punt 2 van de considerans van die verordening blijkt, heeft de regeling inzake het gemeenschapsmerk dus tot doel, op de gemeenschappelijke markt soortgelijke voorwaarden te bieden als op een nationale markt bestaan. Zou in die context worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de in punt 40 van het onderhavige arrest vermelde doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt.

43 Stellig blijkt uit een systematische analyse van verordening nr. 207/2009 dat sommige bepalingen daarvan naar het grondgebied van één of meerdere lidstaten verwijzen. Opgemerkt zij evenwel dat deze verwijzingen met name de context van de nationale merken betreffen, in de bepalingen

aangaande de bevoegdheid en de procedure voor rechtsvorderingen inzake gemeenschapsmerken en in de bepalingen betreffende de internationale merkinschrijving, terwijl voor rechten die door het gemeenschapsmerk worden verleend, in de regel de uitdrukking „in de Gemeenschap" is gebruikt.

44 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat bij de beoordeling of sprake is van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

45 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de in punt 23 van het onderhavige arrest genoemde gemeenschappelijke verklaring volgens welke „een normaal gebruik in de zin van artikel 15 in één enkel land een normaal gebruik in de Gemeenschap uitmaakt", noch door de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure die in wezen dezelfde regel bevatten.

46 Wat om te beginnen de gemeenschappelijke verklaring betreft, volgt uit vaste rechtspraak dat een verklaring die in de notulen van de Raad is opgenomen, wanneer zij niet terug te vinden is in de tekst van een bepaling van afgeleid recht, niet kan worden gebruikt bij de uitlegging daarvan (zie arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18; 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 25; 10 januari 2006, Skov en Bilka, C-402/03, Jurispr. blz. I-199, punt 42, en 19 april 2007, Farrell, C-356/05, Jurispr. blz. I-3067, punt 31).

47 De Raad en de Commissie hebben deze beperking overigens uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en de Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof onverlet."

48 Wat voorts de richtsnoeren van het BHIM betreft, moet worden benadrukt dat deze geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen.

49 Sommige belanghebbenden die opmerkingen in het kader van de onderhavige procedure hebben ingediend, hebben aangevoerd dat de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één enkele lidstaat. Deze stelling kan evenmin slagen. Het argument in kwestie is gebaseerd op artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009 dat bepaalt dat de houder van een wegens niet gebruiken vervallen verklaard gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn gemeenschapsmerk wordt omgezet in een aanvraag voor een nationaal merk, indien „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd".

50 Ook al kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk, aangezien het in territoriaal opzicht een ruimere bescherming geniet dan een nationaal merk, op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van een „normaal gebruik" te kunnen spreken, het is in bepaalde omstandigheden evenwel niet uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt. In een dergelijk geval kan het gebruik van een gemeenschapsmerk op dit grondgebied voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk.

51 Zoals de advocaat-generaal in punt 63 van haar conclusie heeft aangegeven, zal alleen wanneer een nationale rechter vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat niet volstaat om een normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a, van verordening nr. 207/2009.

52 Sommige belanghebbenden die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, stellen tevens dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing worden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk verlangt dat dit merk wordt gebruikt op

een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap, dat in voorkomend geval het grondgebied van een lidstaat kan zijn. Dit criterium vloeit volgens hen naar analogie voort uit de arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, Jurispr. blz. I-5421, punt 28); 22 november 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Jurispr. blz. I-10093, punt 17), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429, punt 27).

53 Ook dit betoog kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats heeft deze rechtspraak betrekking op de uitlegging van bepalingen betreffende de ruimere bescherming die wordt verleend aan merken die een reputatie hebben verworven dan wel bekendheid genieten in de Gemeenschap of in de lidstaat waar zij zijn ingeschreven. Deze bepalingen streven echter een andere doelstelling na dan de voorwaarde van normaal gebruik, die tot afwijzing van de oppositie of zelfs tot verval van het merk kan leiden, zoals met name in artikel 51 van verordening nr. 207/2009 is bepaald.

54 In de tweede plaats is het weliswaar juist dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk, maar hoeft dit gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gebruik te kunnen worden gekwalificeerd, aangezien een dergelijke kwalificatie van de kenmerken van de betrokken waren of dienst op de desbetreffende markt afhangt (zie naar analogie, wat de kwantitatieve omvang van het gebruik betreft, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 39).

55 Aangezien bij de beoordeling van de vraag of het merk normaal is gebruikt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel is geëxploiteerd dat daarmee marktaandelen werden behouden of verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk. Een de-minimisregel, waardoor de nationale rechter niet in staat zou zijn alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie naar analogie beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punten 25 en 27, en arrest Sunrider/BHIM, reeds aangehaald, punten 72 en 77).

56 Wat het gebruik van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerk betreft, beschikt het Hof niet over de noodzakelijke feitelijke gegevens om de verwijzende rechter meer concrete aanwijzingen te kunnen verstrekken betreffende de vraag of dit merk al dan niet normaal is gebruikt. Zoals uit de voorgaande overwegingen volgt, staat het aan deze rechter om te beoordelen of het betrokken merk is gebruikt conform de wezenlijke functie ervan en teneinde voor de beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Deze beoordeling dient te zijn gebaseerd op alle relevante feiten en omstandigheden in het hoofdgeding, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

57 Derhalve moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus dient te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde inzake „normaal gebruik” van een merk „binnen de Gemeenschap” in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

58 Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door het merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

Kosten

59 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. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk dient aldus te worden uitgelegd dat bij de beoordeling van de voorwaarde betreffende „normaal gebruik" van een merk „binnen de Gemeenschap" in de zin van deze bepaling, moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten.

Van een gemeenschapsmerk wordt „normaal gebruik gemaakt" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.

ondertekeningen