ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

15 januari 2009 *

In zaak C-495/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Oberste Patent- und Markensenat (Oostenrijk) bij beslissing van 26 september 2007, ingekomen bij het Hof op 14 november 2007, in de procedure

Silberquelle GmbH

tegen

Maselli-Strickmode GmbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet en J.-J. Kasel, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 23 oktober 2008,

gelet op de opmerkingen van:

— Silberquelle GmbH, vertegenwoordigd door P. Torggler, S. Hofinger en M. Gangl, Patentanwälte,

— Maselli-Strickmode GmbH, vertegenwoordigd door H. Sonn, Patentanwalt,

— de Tsjechische regering, vertegenwoordigd door T. Boček als gemachtigde,

— de Portugese regering, vertegenwoordigd door L. Inez Fernandes en J. M. Lopes Sousa als gemachtigden,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door H. Krämer als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 november 2008,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Silberquelle GmbH (hierna: „Silberquelle") en Maselli-Strickmode GmbH (hierna: „Maselli") inzake de gedeeltelijke vervallenverklaring wegens gebrek aan normaal gebruik van een merk waarvan laatstgenoemde houdster is.

Toepasselijke bepalingen

Gemeenschapsregeling

3 Artikel 10, lid 1, van de 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."

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

„Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; […]"

Nationale regeling

5 In de Oostenrijkse rechtsorde bepaalt § 10a van het Markenschutzgesetz 1970 (Oostenrijkse merkenwet) (BGBl. 260/1970):

„Als gebruik van een teken ter aanduiding van een waar of dienst worden onder meer beschouwd:

1. het aanbrengen van het teken op waren, op de verpakking ervan 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;

4. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik, in aankondigingen of in reclame."

6 § 33a, lid 1, van het Markenschutzgesetz 1970 luidt als volgt:

„Eenieder kan de doorhaling vorderen van een merk dat sinds minstens vijf jaar in het Oostenrijkse register is ingeschreven of overeenkomstig § 2, lid 2, in Oostenrijk wordt beschermd, voor zover dit merk tijdens de laatste vijf jaar vóór de datum van de vordering noch door de merkhouder noch met diens toestemming door een derde in Oostenrijk normaal als merk is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (§ 10a), tenzij de merkhouder het niet-gebruiken kan rechtvaardigen."

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

7 Maselli is een onderneming die kleding fabriceert en in de handel brengt. Zij is houdster van het woordmerk WELLNESS, dat in het merkenregister van het Oostenrijkse Patentamt is ingeschreven. Dit merk werd ingeschreven voor de klassen 16 (onder meer tijdschriften en boeken), 25 (onder meer kledingstukken) en 32 (onder meer alcoholvrije dranken) 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice").

8 Bij het in de handel brengen van textielwaren heeft Maselli haar merk gebruikt ter aanduiding van een alcoholvrije drank die zij in flessen met het opschrift „WELLNESS-DRINK" als geschenk bij de verkoop van haar textielwaren gaf. In haar reclame heeft verweerster in het hoofdgeding gewezen op de gratis artikelen waarop het merk WELLNESS was aangebracht.

9 Maselli heeft haar merk niet gebruikt voor afzonderlijk verkochte dranken.

10 Silberquelle, een onderneming die alchoholvrije dranken in de handel brengt, heeft verzocht om doorhaling van dit merk wegens niet-gebruik voor bovengenoemde klasse 32.

11 Bij beslissing van 7 november 2006 heeft de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt het merk voor klasse 32 van de Overeenkomst van Nice doorgehaald. Maselli heeft bij de Oberste Patent- und Markensenat beroep ingesteld tegen deze beslissing.

12 Daarop heeft de Oberste Patent- und Markensenat de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

„Dienen de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de [richtlijn] 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 (in het hoofdgeding textiel)?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

13 Allereerst dient te worden opgemerkt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing een ander geval betreft dan dat waarin de merkhouder in de vorm van souvenirs of andere afgeleide producten verkoopbevorderende artikelen verkoopt.

14 Verder blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de tegen Maselli ingestelde vervallenverklaringsprocedure enkel betrekking heeft op klasse 32 van de Overeenkomst van Nice, waartoe de betrokken reclameartikelen behoren. Deze procedure raakt dus niet aan de rechten die voortvloeien uit de inschrijving van het merk van Maselli voor de klasse van de door deze onderneming te koop aangeboden waren, te weten klasse 25 van die Overeenkomst, waartoe kledingstukken behoren.

15 Hieruit volgt dat de verwijzende rechter in wezen vraagt of de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit merk normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze artikelen behoren.

16 Volgens Maselli en de Tsjechische regering dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Silberquelle, de Portugese regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen verdedigen het tegenovergestelde standpunt.

17 Volgens vaste rechtspraak moet onder „normaal gebruik" in de zin van de richtlijn worden verstaan: een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben (arresten van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punten 35 en 36, en 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Jurispr. blz. I-9223, punt 13).

18 Een „normaal gebruik" impliceert dat de bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verliest, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen (reeds aangehaalde arresten Ansul, punt 37, en Verein Radetzky-Orden, punt 14).

19 Zoals zowel de Commissie in haar bij het Hof ingediende opmerkingen als de advocaat-generaal in de punten 45 en 55 van zijn conclusie heeft opgemerkt, gebieden het aantal ingeschreven merken en de eventueel daartussen rijzende conflicten dat de door een merk voor een bepaalde waren- of dienstenklasse verleende rechten slechts worden gehandhaafd wanneer dit merk op de markt van de waren of diensten van deze klasse is gebruikt.

20 Zoals in de punten 48 en 56 van bovengenoemde conclusie is uiteengezet, is aan deze voorwaarde niet voldaan wanneer reclameartikelen als beloning voor de aankoop van andere waren en ter bevordering van de verkoop van die waren worden verstrekt.

21 In een dergelijk geval worden deze artikelen immers niet aan de klant verstrekt met het oog op de penetratie van de artikelen op de markt van de waren die behoren tot dezelfde klasse. Het aanbrengen van het merk op deze artikelen draagt in deze omstandigheden niet ertoe bij dat voor deze artikelen een afzet wordt gevonden of behouden noch dat deze artikelen in het belang van de consument worden onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen.

22 Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze artikelen behoren.

Kosten

23 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 van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

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 wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren, hij dit merk niet normaal gebruikt voor de klasse waartoe deze artikelen behoren.

ondertekeningen