ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

9 december 2008 *

In zaak C-442/07,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Oberste Patent- und Markensenat (Oostenrijk) bij beslissing van 27 juni 2007, ingekomen bij het Hof op 27 september 2007, in de procedure

Verein Radetzky-Orden

tegen

Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky"

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (rapporteur) en A. Ó Caoimh, kamerpresidenten, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits en L. Bay Larsen, rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,
griffier: B. Fülöp, administrateur,

* Procestaal: Duits.

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 juni 2008,

gelet op de opmerkingen van:

— de Verein Radetzky-Orden, vertegenwoordigd door E. Fichtenbauer en K. Krebs, Rechtsanwälte,

— de Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky", vertegenwoordigd door P. Israiloff, Patentanwalt,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door I. M. Braguglia als gemachtigde, bijgestaan door W. Ferrante, avvocato dello Stato,

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

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 18 september 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 de Verein Radetzky-Orden (hierna: „Radetzky-Orden") en de Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky" (hierna: „BKFR") inzake de vervallenverklaring wegens gebrek aan normaal gebruik van merken waarvan laatstgenoemde, een vereniging zonder winstoogmerk, houdster is.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 12, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

„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; […]"

4 De twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn luidt als volgt: „Overwegende dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door [het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, de laatste keer herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: ‚Verdrag van Parijs')]; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag […]"

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

„Het gebruik van een teken ter onderscheiding van een waar of dienst omvat met name:

1. het aanbrengen van het teken op waren of op hun verpakking of op voorwerpen waarvoor de dienst wordt of zou moeten worden verricht;

2. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe opslaan 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, MSchG 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 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 Oostenrijk normaal als merk is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (§ 10a), tenzij de houder van het merk het niet-gebruiken kan rechtvaardigen."

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

7 De BKFR wijdt zich enerzijds aan de instandhouding van militaire tradities — zoals de organisatie van gedenkdagen voor gesneuvelde soldaten, herdenkingsdiensten en bijeenkomsten van soldaten — en aan het onderhoud van oorlogsmonumenten. Anderzijds doet zij aan liefdadigheidswerk, zoals het inzamelen van geld en giften in natura en het uitdelen daarvan aan hulpbehoevenden.

8 Zij is houdster van woord- en beeldmerken die in wezen eretekens weergeven. Deze merken zijn ingeschreven in het merkenregister van het Oostenrijkse Patentamt en waren vanaf 8 januari 1996 beschermd. Elk merk was ingeschreven voor de klassen 37 – betreffende instandhoudingswerkzaamheden –, 41 — betreffende, onder andere, culturele activiteiten – en 42 (thans 45) – betreffende socialedienstverlening – in de zin van de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, ingevoerd bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, zoals gewijzigd en aangepast.

9 De BKFR reikt ordes en eretekens uit in de vorm van de in het hoofdgeding ter discussie staande merken. Bovendien dragen een aantal leden van de BKFR deze ordes en eretekens tijdens bijeenkomsten en bij het inzamelen en het uitdelen van giften. Ten slotte worden de merken op uitnodigingen voor manifestaties en op het briefpapier en de briefwisseling van de vereniging afgedrukt.

10 Op 17 augustus 2004 heeft de Radetzky-Orden nietigverklaring van deze merken gevorderd wegens niet-gebruik ervan in de zin van § 33a MSchG. Daartoe stelde zij dat de BKFR de merken tijdens de afgelopen vijf jaar niet commercieel had gebruikt.

11 De nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt heeft de vordering van de Radetzky-Orden gegrond verklaard. Tegen deze beslissing heeft de BKFR beroep aangetekend bij de Oberste Patent- und Markensenat.

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

„Dient artikel 12, lid 1, van de [richtlijn] aldus te worden uitgelegd dat een merk (normaal) wordt gebruikt om waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming, wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor

zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

13 Onder „normaal gebruik" in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn moet worden verstaan een gebruik anders dan een symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van daadwerkelijk gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben (arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punten 35 en 36).

14 Zoals het Hof heeft verduidelijkt, vereist een „normaal gebruik" van het merk dat de houder het merk gebruikt op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen (arrest Ansul, aangehaald, punt 37).

15 De economische connotatie van merken en van hun gebruik blijkt trouwens uit het Verdrag van Parijs, waarin merken met de term „fabrieks- of handelsmerken" worden

aangeduid. Blijkens de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn, moet deze in overeenstemming met voornoemd verdrag worden uitgelegd.

16 Er zij op gewezen dat de omstandigheid dat waren of diensten zonder winstoogmerk worden aangeboden, niet bepalend is voor het antwoord op de vraag of een vereniging zonder winstoogmerk die activiteiten als omschreven in de punten 7 en 9 van het onderhavige arrest verricht, kan worden geacht normaal gebruik te maken van een merk in de zin van het aangehaalde arrest Ansul.

17 Het gegeven dat een charitatieve vereniging geen winstoogmerk heeft, sluit immers niet uit dat zij ernaar kan streven een afzetmarkt voor haar waren of diensten te vinden en, vervolgens, te behouden.

18 Zoals de Radetzky-Orden in haar schriftelijke opmerkingen voor het Hof heeft toegegeven, bestaan er daarenboven ook vormen van charitatieve dienstverlening tegen betaling. In de hedendaagse maatschappij zijn er immers verschillende soorten verenigingen zonder winstoogmerk ontstaan die op het eerste gezicht hun diensten gratis aanbieden, maar in werkelijkheid met subsidies worden gefinancierd dan wel vergoedingen van allerhande soort ontvangen.

19 Gelet op het voorgaande is het niet uitgesloten dat de door een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven merken een bestaansreden hebben, daar zij de vereniging kunnen beschermen tegen mogelijk gebruik in het economische verkeer van identieke of gelijksoortige tekens door derden.

20 Voor zover de betrokken vereniging de merken waarvan zij houdster is, gebruikt om de waren en diensten waarvoor die merken zijn ingeschreven te identificeren en te promoten, maakt zij er daadwerkelijk gebruik van en vormt dit daadwerkelijke gebruik een „normaal gebruik" als bedoeld in artikel 12, lid 1, van de richtlijn.

21 Wanneer verenigingen zonder winstoogmerk de tekens die zij gebruiken om hun waren of diensten te identificeren, als merken hebben laten registreren, kan deze verenigingen niet worden verweten dat zij deze merken niet daadwerkelijk gebruiken ofschoon zij deze gebruiken voor de voornoemde waren of diensten.

22 Hoe dan ook vormt, zoals het Hof in punt 37 van het reeds aangehaalde arrest Ansul heeft vastgesteld en de advocaat-generaal in punt 30 van zijn conclusie heeft opgemerkt, het gebruik van het merk door een vereniging zonder winstoogmerk tijdens loutere privé-evenementen dan wel voor de aankondiging van of reclame voor deze evenementen, intern gebruik van het merk en geen „normaal gebruik" in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn.

23 Het staat aan de verwijzende rechter om te onderzoeken of de BKFR de merken waarvan zij houdster is, heeft gebruikt om haar waren of diensten te identificeren en aan te prijzen bij het grote publiek, dan wel of zij deze daarentegen enkel intern heeft gebruikt.

24 Gelet op deze overwegingen moet op de voorgelegde vraag worden geantwoord dat artikel 12, lid 1, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken

voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.

Kosten

25 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 (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 12, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een merk normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.

ondertekeningen