ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

25 oktober 2012*

„Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 10, leden 1 en 2, sub a — Normaal gebruik — Gebruik van merk in vorm die zelf als merk is ingeschreven en die op onderdelen afwijkt zonder dat onderscheidend vermogen van merk wordt gewijzigd — Werking van arrest in tijd”

In zaak C-553/11,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) bij beslissing van 17 augustus 2011, ingekomen bij het Hof op 2 november 2011, in de procedure

Bernhard Rintisch

tegen

Klaus Eder,

wijst HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, waarnemend voor de president van de Derde kamer, K. Lenaerts (rapporteur), E. Juhász, T. von Danwitz en D. Šváby, rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— K. Eder, vertegenwoordigd door M. Douglas, Rechtsanwalt,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. Bulst als gemachtigde,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* Procestaal: Duits.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, 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).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen B. Rintisch en K. Eder over het normale gebruik van een merk dat wordt gebruikt in een vorm die op onderdelen afwijkt van de vorm waarin dit merk werd ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, waarbij de gebruikte vorm zelf als merk is ingeschreven.

Toepasselijke bepalingen

Internationaal recht

3 Artikel 5, C, lid 2, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk 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"), bepaalt:

„Het gebruik van een fabrieks- of handelsmerk door de eigenaar in een vorm, welke door bestanddelen, die het onderscheiden kenmerk niet wijzigen, verschilt van het merk in de vorm, waaronder dit laatste in een van de landen der Unie [die wordt gevormd door de landen waarvoor het Verdrag van Parijs geldt] is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen."

Unierecht

4 De twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 luidt als volgt:

„Overwegende dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag; dat deze richtlijn de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat; dat in voorkomend geval artikel [267], tweede alinea, [VWEU] van toepassing is".

5 Artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104, zoals ongewijzigd overgenomen in artikel 10 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), waarbij enkel de nummering van de leden van dit artikel is gewijzigd, bepaalt onder „Gebruik van het merk":

„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.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd".

Duits recht

6 § 26, lid 3, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG"), bepaalt:

„Het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van deze waarin het is ingeschreven, wordt ook als gebruik van een ingeschreven merk beschouwd voor zover de verschillen het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. De eerste zin vindt toepassing ook al is het merk ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt."

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

7 Rintisch, verzoeker in het hoofdgeding, is houder van het op 20 mei 1996 onder nummer 395 49 559.8 ingeschreven woordmerk PROTIPLUS, het op 3 maart 1997 onder nummer 397 02 429 ingeschreven woordmerk PROTI, en het op 5 maart 1997 onder nummer 396 08 644.6 ingeschreven woord- en beeldmerk Proti Power. Deze nationale merken zijn met name ingeschreven voor waren op basis van proteïnen.

8 Eder, verweerder in het hoofdgeding, is houder van het op 11 februari 2003 onder nummer 302 47 818 ingeschreven jongere woordmerk Protifit voor voedingssupplementen, vitaminepreparaten en diëtische voedingsmiddelen.

9 Rintisch heeft een procedure ingeleid met als doel, ten eerste, dat Eder ermee instemt het merk Protifit door te halen, en, ten tweede, dat het gebruik ervan wordt verboden op grond van de rechten die uit zijn oudere merken voortvloeien. Daartoe heeft hij zijn vorderingen hoofdzakelijk gebaseerd op het merk PROTI en subsidiair op de merken PROTIPLUS en Proti Power. Hij heeft tevens gevorderd dat verweerder wordt veroordeeld tot vergoeding van de schade die hij stelt te hebben geleden.

10 Eder heeft een exceptie opgeworpen ontleend aan het feit dat Rintisch het merk PROTI niet gebruikt. Rintisch heeft hierop geantwoord dat hij dit merk wel had gebruikt door de benamingen „PROTIPLUS" en „Proti Power" te gebruiken. De rechter in eerste aanleg heeft de vorderingen van Rintisch afgewezen op grond dat de aan het merk PROTI ontleende rechten niet konden worden aangevoerd tegen het merk Protifit. In hoger beroep heeft het Oberlandesgericht Köln de afwijzing van Rintisch' vorderingen bevestigd.

11 Rintisch heeft bij het Bundesgerichtshof beroep in „Revision" ingesteld. Het Bundesgerichtshof merkt allereerst op dat, overeenkomstig de regels van het Duitse procesrecht, in de huidige stand van de procedure als vaststaand moet worden aangenomen dat de benamingen „PROTIPLUS" en „Proti Power" ondanks de wijzigingen ten aanzien van het merk PROTI het onderscheidend vermogen van dit merk niet wijzigen, en dat verzoeker de merken PROTIPLUS en Proti Power normaal heeft gebruikt vóór de publicatie van de inschrijving van het merk Protifit. De verwijzende rechter gaat dus uit van de premisse dat het merk PROTI moet worden geacht normaal te zijn gebruikt in de zin van § 26, lid 3, MarkenG.

12 De verwijzende rechter vraagt zich evenwel af of, en in voorkomend geval, in welke omstandigheden § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG in overeenstemming is met artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104.

13 Daarop heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Moet artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104] aldus worden uitgelegd dat dit voorschrift stelselmatig en algemeen in de weg staat aan een nationale regeling op grond waarvan moet worden aangenomen dat er ook sprake is van gebruik van een merk (merk 1) wanneer het merk (merk 1) wordt gebruikt in een afwijkende vorm zonder dat de afwijkingen het onderscheidend vermogen van het merk (merk 1) wijzigen, en het merk in de vorm waarin het wordt gebruikt, eveneens is ingeschreven (merk 2)?

2) Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord:

Is het hierboven onder 1 bedoelde nationale voorschrift verenigbaar met richtlijn [89/104], wanneer het nationale voorschrift in die zin beperkend wordt uitgelegd dat het niet wordt toegepast op een merk (merk 1) dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk (merk 2), dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden?

3. Indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord:

a) Is er dan geen sprake van gebruik van een ingeschreven merk (merk 1) in de zin van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104],

— wanneer de merkhouder de vorm van een teken gebruikt die van de inschrijving van het merk (merk 1) en van een tweede merk (merk 2) van de merkhouder alleen op onderdelen afwijkt, zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken (merk 1 en merk 2) wordt gewijzigd;

— wanneer de merkhouder twee vormen van tekens gebruikt waarvan geen van beide overeenkomt met het ingeschreven merk (merk 1), maar waarvan een vorm waarin het teken wordt gebruikt (vorm 1) overeenkomt met een ander ingeschreven merk (merk 2) van de merkhouder, en de tweede vorm waarin de merkhouder het teken gebruikt (vorm 2) op onderdelen afwijkt van de twee ingeschreven merken (merk 1 en merk 2), zonder dat door de afwijkingen het onderscheidend vermogen van de merken wordt gewijzigd, en deze vorm van het teken (vorm 2) grotere overeenstemming vertoont met het andere merk (merk 2) van de merkhouder?

b) Mag een rechterlijke instantie van een lidstaat een met een bepaling van een richtlijn [in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn [89/104]] strijdig nationaal voorschrift [in casu § 26, lid 3, tweede zin, [MarkenG]] toepassen in gevallen waarin over de feiten reeds definitief was beslist vóór een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie waaruit voor het eerst aanknopingspunten voor de onverenigbaarheid van het voorschrift van de lidstaat met de bepaling van de richtlijn konden worden afgeleid [in casu arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM [...], C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333], indien de nationale rechterlijke instantie het vertrouwen van een van de aan de gerechtelijke procedure deelnemende personen in de juridische bestendigheid van zijn grondwettelijk beschermde positie belangrijker acht dan het belang bij omzetting van een voorschrift van de richtlijn?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Ontvankelijkheid

14 Eder stelt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is op grond dat het niet relevant is voor de uitkomst van het hoofdgeding aangezien het Oberlandesgericht Köln over de feitelijke en rechtsvragen uitspraak heeft gedaan tijdens de procedure voor deze rechterlijke instantie.

15 In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak in het kader van de procedure van artikel 267 VWEU, die op een duidelijke afbakening van de taken van de nationale rechterlijke instanties en van het Hof berust, de nationale rechter bij uitsluiting bevoegd is om de feiten van het hoofdgeding vast te stellen en te beoordelen en het nationale recht uit te leggen en toe te passen. Het is tevens uitsluitend een zaak van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak als de relevantie te beoordelen van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. Wanneer de vragen betrekking hebben op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden (arresten van 12 april 2005, Keller, C-145/03, Jurispr. blz. I-2529, punt 33; 18 juli 2007, Lucchini, C-119/05, Jurispr. blz. I-6199, punt 43, en 11 september 2008, Eckelkamp e.a., C-11/07, Jurispr. blz. I-6845, punten 27 en 32).

16 Het Hof kan een verzoek om een prejudiciële beslissing van een nationale rechter dus slechts afwijzen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord te geven op de gestelde vragen (arrest van 14 juni 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

17 Dit is evenwel in casu niet het geval. De gevraagde uitlegging van artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104 kan immers een invloed hebben op het op het hoofdgeding toepasselijke rechtskader en bijgevolg op de oplossing die het hoofdgeding verlangt. Het verzoek om een prejudiciële beslissing moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard.

Eerste vraag en derde vraag, sub a

18 Met zijn eerste vraag en zijn derde vraag, sub a, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, en dit niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

19 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van de bepalingen van richtlijn 89/104 indien hiermee de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming kan worden geïdentificeerd en dus deze waar van die van andere ondernemingen kan worden onderscheiden (zie naar analogie arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P-C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 32; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 42; 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, punt 23).

20 Uit de bewoordingen van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 volgt voorts geenszins dat de afwijkende vorm waarin het merk wordt gebruikt zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. De enige in deze bepaling gestelde voorwaarde is immers dat de gebruikte vorm slechts van de vorm waarin dit merk is ingeschreven mag afwijken op onderdelen die het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigen.

21 Met betrekking tot het doel van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 dient erop te worden gewezen dat deze bepaling, door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de in de handel gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, de houder van het ingeschreven merk toestaat tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

22 Deze doelstelling zou evenwel in het gedrang komen indien voor het bewijs van het gebruik van het ingeschreven merk als bijkomende voorwaarde zou worden geëist dat de afwijkende vorm waarin dit merk wordt gebruikt, zelf niet als merk mag zijn ingeschreven. Door de inschrijving van nieuwe vormen van een merk kan immers in voorkomend geval worden geanticipeerd op wijzigingen die kunnen optreden in het beeld van het merk en kan het zo worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt.

23 Bovendien blijkt uit de twaalfde overweging van de considerans van richtlijn 89/104 dat de bepalingen van deze richtlijn „volledig moeten stroken met die van [...] [het] Verdrag [van Parijs]”. Artikel 10, lid 2, sub a, van deze richtlijn moet dus worden uitgelegd overeenkomstig artikel 5, C, lid 2, van dit Verdrag. Uit niets in deze bepaling kan echter worden opgemaakt dat de inschrijving van een teken als merk tot gevolg heeft dat het gebruik ervan niet meer kan worden aangevoerd om het gebruik aan te tonen van een ander ingeschreven merk waarvan het slechts afwijkt op een wijze waardoor het onderscheidend vermogen van dit ingeschreven merk niet wordt gewijzigd.

24 Daaruit volgt dat de inschrijving als merk van de vorm waarin een ander ingeschreven merk wordt gebruikt, waarbij deze vorm afwijkt van die waarin dat andere merk is ingeschreven zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, niet in de weg staat aan de toepassing van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104.

25 Deze uitlegging is niet strijdig met de uit het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM voortvloeiende uitlegging, en met name met het in de verwijzingsbeslissing vermelde punt 86 ervan.

26 In de zaak die heeft geleid tot dat arrest, was bij het Hof een geding aanhangig gemaakt waarbij een partij zich beriep op de bescherming van een „familie” of „serie” van overeenstemmende merken voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk. Dit geding betrof artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat op het tijdstip van de feiten van het geding overeenstemde met artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104, aangezien de bewoordingen van deze bepalingen in wezen gelijk zijn.

27 Nadat het Hof in punt 63 van dat arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM had vastgesteld dat in het geval van een „familie” of „serie” van merken het verwarringsgevaar juist voortvloeit uit het feit dat de consument zich kan vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, door ten onrechte te menen dat dit merk deel uitmaakt van deze familie of serie van merken, heeft het geoordeeld dat, om te kunnen aantonen dat een „familie” of „serie” van merken bestaat, het gebruik van een voldoende aantal merken die deze „familie” of „serie” kunnen vormen, moet zijn bewezen.

28 Vervolgens heeft het Hof in punt 64 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM geoordeeld dat bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een „familie" of „serie" kunnen vormen, geen enkele consument kan worden geacht een gemeenschappelijk element in deze familie of serie van merken waar te nemen en/of met deze familie of serie een ander merk in verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Opdat een gevaar bestaat dat het publiek ten onrechte denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie" of „serie" is dus vereist dat de andere merken die deel uitmaken van deze familie of serie op de markt aanwezig zijn.

29 Het is in deze bijzondere context van het gestelde bestaan van een „familie" of „serie" van merken dat de vaststelling van het Hof in punt 86 van het arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM moet worden begrepen, volgens welke het op grond van artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 en dus van artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 niet mogelijk is door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomende bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is. Het gebruik van een merk kan immers niet worden aangevoerd om het gebruik van een ander merk te bewijzen, aangezien het doel erin bestaat het gebruik van een voldoende aantal merken van eenzelfde „familie" aan te tonen.

30 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.

Tweede vraag

31 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke uitlegging deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief" merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

32 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat er geen reden is om artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus uit te leggen dat deze bepaling niet van toepassing is op een geval als bedoeld in het vorige punt. De aan de inschrijving van een merk voorafgaande subjectieve bedoeling is immers niet relevant voor de toepassing van deze bepaling en in zoverre vindt een dergelijk begrip „defensieve" merken, waarop deze bepaling niet van toepassing zou zijn, geen enkele grondslag in richtlijn 89/104 en evenmin in andere bepalingen van het Unierecht.

33 Uit het voorgaande volgt dat op de tweede vraag moet worden geantwoord dat artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in nationaal recht wordt omgezet, volgens welke uitlegging deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief" merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.

Derde vraag, sub b

34 Met zijn derde vraag, sub b, vraagt de verwijzende rechter zich in wezen af in welke omstandigheden een arrest van het Hof, zoals het reeds aangehaalde arrest Il Ponte Finanziaria/BHIM, zijn effecten, of bepaalde ervan, slechts mag sorteren voor de periode na de datum van uitspraak ervan.

35 De verwijzende rechter stelt de gehele derde vraag „indien vraag 1 bevestigend of vraag 2 ontkennend wordt beantwoord". In casu werd de als tweede gestelde vraag ontkennend beantwoord.

36 De derde vraag, sub b, berust evenwel op het uitgangspunt dat een nationale bepaling, te weten § 26, lid 3, tweede zin, MarkenG, onverenigbaar is met een bepaling van een richtlijn, in casu artikel 10, leden 1 en 2, sub a, van richtlijn 89/104. Noch het antwoord op de eerste vraag en de derde vraag, sub a, noch het antwoord op de tweede vraag stemt echter overeen met een dergelijk uitgangspunt.

37 Uit het voorgaande volgt dat de derde vraag, sub b, niet behoeft te worden beantwoord.

Kosten

38 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 (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) **Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven.**

2) **Artikel 10, lid 2, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van de nationale bepaling waarbij dit artikel 10, lid 2, sub a, in het nationaal recht wordt omgezet, volgens welke uitlegging deze nationale bepaling niet van toepassing is op een „defensief" merk dat enkel is ingeschreven om de omvang van de bescherming van een ander ingeschreven merk, dat is ingeschreven in de vorm waarin het wordt gebruikt, te verzekeren of uit te breiden.**

ondertekeningen