CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 2 juli 2002 [1]

1. De Hoge Raad der Nederlanden verzoekt het Hof om uitlegging van het begrip „normaal gebruik", zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, van de Eerste merkenrichtlijn (hierna: „richtlijn" of „Eerste richtlijn") [2], dat de vervallenverklaring van deze vorm van industriële eigendom regelt.

I — De feiten en het hoofdgeding

2. Voor de beantwoording van deze prejudiciële vraag zijn de volgende feiten relevant, zoals door de Hoge Raad in zijn verwijzingsarrest uiteengezet.

3. Ansul BV (hierna: „Ansul") en Ajax Brandbeveiliging BV (hierna: „Ajax") zijn twee rechtspersonen naar Nederlands recht die op de markt van de brandbeveiliging werkzaam zijn. Laatstgenoemde is een filiaal van de Duitse vennootschap Minimax GmbH.

4. Het merk Minimax en de daaraan verbonden rechten behoorden tot en met de Tweede Wereldoorlog toe aan een Duits bedrijf met een verkoopkantoor in Nederland, waar het na de oorlog als „vijandelijk vermogen" werd onteigend. Zo zijn de aan het merk verbonden rechten opgesplitst. In Nederland werden zij gekocht door de rechtsvoorganger van Ansul en in Duitsland zijn zij toegekomen aan Minimax GmbH.

5. Op 15 september 1971 deponeerde Ansul het merk „Minimax" bij het Benelux-Merkenbureau waar het werd ingeschreven, onder nummer 052713, voor producten in de klassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25 van de internationale merkennomenclatuur [3], in het bijzonder brandblussers.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — 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).

3 — Ingevoerd bij de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Genève op 13 mei 1977.

6. Anderzijds is Ajax sinds 16 maart 1992 houder van het gemengde merk „Minimax" in Nederland, waar zij de producten van haar moederonderneming in de handel brengt. Deze inschrijving, onder nummer 517006, geldt voor producten van de klassen 1 (brandblusmiddelen) [4] en 9 (brandblusapparaten) en voor diensten van klasse 37 (reparatie, installatie, onderhoud en navulling van deze apparaten).

7. Ajax en Minimax GmbH begonnen het bovengenoemde merkt in de Benelux te gebruiken, met het doel de desbetreffende waren en diensten te onderscheiden. Op 19 januari 1994 maakte Ansul bezwaar tegen dit gebruik.

8. Later, op 13 juni daaraanvolgend, verkreeg Ansul inschrijving (nr. 549146) van het woordmerk „Minimax" voor diensten van de klassen 37, 39 en 42, onder meer diensten van reparatie en onderhoud van brandblusapparaten. [5]

9. Op 8 februari 1995 dagvaardde Ajax Ansul voor de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en vorderde zij vervallenverklaring van het warenmerk nr. 052713 en nietigverklaring van het dienstmerk nr. 549146, alsmede doorhaling van beide inschrijvingen.

10. Ansul verzette zich tegen deze aanspraken en vorderde in reconventie dat Ajax een verbod werd opgelegd om binnen de Benelux het woordmerk „Minimax" te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor deze merken waren ingeschreven. Verder vorderde zij van Ajax betaling van dwangsommen indien zij zich niet onthield van het gebruik van dit woordmerk.

11. Bij vonnis van 18 april 1996 wees de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam de vorderingen van Ajax af en werd het door Ansul gevorderde toegewezen.

12. Ajax stelde bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage hoger beroep in dat bij arrest van 5 november 1998 werd toegewezen. Het Gerechtshof vernietigde het vonnis in eerste aanleg, wees de vorderingen van Ansul af, wees de vordering van Ajax toe, verklaarde het recht van Ansul op merk nr. 052713 vervallen en verklaarde merk nr. 549146 nietig. Het Gerechtshof gelastte de doorhaling van beide inschrijvingen.

4 — In de beveiligingssector wordt de benaming „brandblusmiddel" gebruikt voor de stof of het preparaat dat onder druk wordt gespoten en aldus de vlammen verstikt.

5 — In haar oorspronkelijke redactie voorzag de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58, blz. 10-76) niet in de registratie van tekens om diensten te onderscheiden. Pas vanaf de hervorming, die op 1 januari 1987 in werking is getreden, voorziet artikel 39 in die mogelijkheid. Deze hervorming was het gevolg van het Protocol op de dienstmerken, ondertekend te Brussel op 10 november 1983 (Trb. 1983, 187, blz. 1-7).

13. Ansul stelde hiertegen beroep in cassatie in. Voor de Hoge Raad spitste de discussie zich toe op het begrip „normaal gebruik" van een merk en was tussen partijen omstreden welke activiteiten Ansul vanaf 2 mei 1989 [6] in de sector van de brandblusapparaten heeft verricht, en in het bijzonder of deze kunnen worden gekwalificeerd als een echt gebruik van het merk waarvan zij sinds 1971 houder is, in de zin van artikel 12, lid 1, van de richtlijn.

II — De prejudiciële vragen

14. Om het beroep in cassatie te beslechten, dient de Hoge Raad dus te weten wat de strekking van het begrip „normaal gebruik" in de zin van de bovengenoemde bepaling van gemeenschapsrecht is. Bij arrest van 26 januari 2001 heeft hij dan ook de procedure geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing over twee vragen verzocht.

15. De eerste vraag luidt als volgt:

„Moeten de woorden ‚normaal is gebruikt' in het eerste lid van artikel 12 van de richtlijn worden uitgelegd op de wijze als hiervoor in 3.4 is omschreven, en, voorzover het antwoord ontkennend luidt, aan de hand van welke (andere) maatstaf dient de betekenis van ‚normaal gebruik' dan te worden vastgesteld?"

16. In punt 3.4 van het verwijzingsarrest staat te lezen:

„[...] Het gebruik moet derhalve betrekking hebben op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar of aangeboden dienst. De vraag of enig gebruik als ‚normaal gebruik' kan worden beschouwd, kan slechts worden beantwoord i) door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in aanmerking te nemen, waarbij ii) beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren en diensten onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het merk in stand te houden, en waarbij iii) wat deze feiten en omstandigheden betreft in de regel valt te letten op de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar of dienst en de aard en de omvang van de onderneming."

17. De tweede vraag van de Hoge Raad luidt:

„Kan van ‚normaal gebruik' als vorenbedoeld ook sprake zijn, indien onder het

6 — Sindsdien heeft Ansul geen brandblusapparaten met het merk „Minimax" in de handel gebracht. Met betrekking tot haar activiteiten vanaf bovengenoemde datum, zie punt 18 van deze conclusie.

merk geen nieuwe waren worden verhandeld, doch wel andere activiteiten worden verricht als hiervoor omschreven in 3.1 onder v) en vi)?"

18. Deze „andere activiteiten" zijn:

1) Verkoop van onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van het merk „Minimax" aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhielden, welke blusmiddelen evenwel merkloos waren, terwijl Ansul zich in relatie tot de bedrijven niet van de litigieuze aanduiding bediende.

2) Controle, herijking, reparatie en revisie van deze brandblusapparaten, zowel door Ansul als door de genoemde ondernemingen, waarbij gebruik werd gemaakt van onderdelen en blusmiddelen die van de houder van de merknaam afkomstig waren.

3) Gebruik en verkoop aan de genoemde bedrijven van stickers waarop het merk voorkwam, alsmede strippen met daarop de woorden „Gebruiksklaar Minimax".

III — De procedure voor het Hof

19. In deze zaak zijn binnen de bij artikel 20 van 's Hofs Statuut-EG gestelde termijn schriftelijke opmerkingen ingediend door Ansul, Ajax, de Nederlandse regering en de Commissie.

20. Ter terechtzitting van 4 juni 2002 zijn Ansul en de Commissie verschenen om hun mondelinge opmerkingen te maken.

IV — De vervallenverklaring van merken wegens niet-gebruik in het positieve recht

1. *De internationale overeenkomsten inzake industriële eigendom*

A — Het Verdrag van Parijs

21. Het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële

eigendom, dat door alle lidstaten van de Europese Unie is ondertekend [7], voorzag in zijn oorspronkelijke versie niet in een vervallenverklaring van de rechten op een merk wegens niet-gebruik.

22. Bij de herziening te 's-Gravenhage op 6 november 1925 werd in het Verdrag van Parijs een bepaling over het gebruik van de merken ingevoegd, namelijk artikel 5, sub C, dat luidt als volgt:

„1. Indien in een land het gebruik van het ingeschreven merk verplicht is, zal de inschrijving slechts kunnen worden vernietigd na verloop van een billijke termijn, en indien de belanghebbende zijn stilzitten niet rechtvaardigt.

2. 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 is ingeschreven, zal de ongeldigverklaring van de inschrijving niet ten gevolge hebben, noch de aan het merk verleende bescherming verminderen.

3. Het gelijktijdig gebruik van hetzelfde merk voor gelijke of soortgelijke waren door inrichtingen van nijverheid of handel, die volgens de bepalingen der nationale wet van het land waar de bescherming wordt gevraagd, als mede-eigenaren van het merk worden beschouwd, zal de inschrijving niet verhinderen, noch op enige wijze de aan dit merk in welk land der Unie ook verleende bescherming verminderen, mits dit gebruik niet tot gevolg heeft, dat bij het publiek verwarring wordt verwekt, en mits het niet strijdig is met het algemeen belang."

B — De Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

23. Deze overeenkomst, die een bijlage is bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, ondertekend te Marrakech op 15 april 1994 [8], bepaalt onder meer met betrekking tot de merken, dat de lidstaten de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs naleven (artikel 2, lid 1). [9]

24. Onder de titel „Vereiste van gebruik" bepaalt artikel 19:

„1. Indien voor de handhaving van een inschrijving gebruik van een handelsmerk is

7 — Nederland is partij bij het verdrag sinds 7 juli 1884.

8 — PB 1994, L 336, blz. 214-223.

9 — Eenzelfde verwijzing naar het Verdrag van Parijs bevat het Verdrag inzake het merkenrecht, waarvan artikel 15 bepaalt: „Elke verdragsluitende partij houdt zich aan de bepalingen van het Verdrag van Parijs die betrekking hebben op merken."

vereist, mag de inschrijving pas na een ononderbroken tijdvak van niet-gebruik van ten minste drie jaar worden doorgehaald, tenzij de houder van het handelsmerk geldige redenen, gebaseerd op het bestaan van belemmeringen voor dat gebruik, aantoont. Omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk, zoals invoerbeperkingen op of andere overheidsmaatregelen voor door het handelsmerk beschermde waren of diensten, worden als geldige redenen voor niet-gebruik erkend.

2. Gebruik van een handelsmerk door een andere persoon, wanneer dit is onderworpen aan het toezicht van de houder, wordt voor de handhaving van de inschrijving erkend als gebruik van het handelsmerk."

2 — *Het gemeenschapsrecht*

A — De Eerste richtlijn

25. De Europese wetgever heeft in de achtste overweging van de considerans van de richtlijn verklaard dat „om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard".

26. In overeenstemming met dit doel regelen de artikelen 10 en volgende van de richtlijn het gebruik van de merken en in geval van niet-gebruik de gevolgen daarvan.

27. Artikel 10 regelt het 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;

b) het aanbrengen van het merk[10] op waren of de verpakking ervan in de lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door eenieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

[...]"

28. In artikel 11, leden 3 en 4, worden de gevolgen van het niet-gebruik van een merk geregeld:

„3. Onverminderd de toepassing van artikel 12 ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere lidstaat bepalen dat een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1.

4. Indien het oudere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is gebruikt, wordt het voor de toepassing van de leden 1, 2 en 3 geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn."

29. De vervallenverklaring wordt geregeld in artikel 12, lid 1:

„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 geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt[11]: begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de

10 — In de Spaanse versie van de richtlijn wordt gesproken over „marca comunitaria" (gemeenschapsmerk) wat fout is, aangezien de richtlijn geen voorschriften inzake het gemeenschapsmerk bevat.

11 — Niet relevant voor de Nederlandse versie.

vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld."

B — De verordening inzake het gemeenschapsmerk

30. Op 20 december 1993 heeft de Raad van de Europese Unie verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk vastgesteld.[12] Hierin wordt het beginsel van „normaal gebruik" van merken[13] geponeerd, en wordt vervolgens in de artikelen 15, 43, 50 en 56 dezelfde doelstelling omschreven als in de Eerste richtlijn, zoals hierboven door mij aangehaald.

3. *Het Beneluxrecht*

31. In mijn conclusie van 31 januari 2002 in de zaak Koninklijke KPN Nederland (C-363/99), waarin het Hof nog geen uitspraak heeft gedaan, heb ik de oorsprong en de ontstaansgeschiedenis van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (zie voetnoot 5) uiteengezet.

32. Artikel 5, lid 3, van de wet bepaalde in zijn oorspronkelijke versie, dat het recht op een merk vervalt:

„voorzover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich erop beroept".[14]

33. Volgens de opmerking bij artikel 5 in de memorie van toelichting bij de wet bestaat het verplichte gebruik in een normaal gebruik, dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een gebruik te doen heeft.[15]

12 — PB 1994, L 11, blz. 1.
13 — Zie negende overweging van de considerans.
14 — *Benelux Publicatieblad*, 1962-2, blz. 59.
15 — *Benelux Publicatieblad*, 1962-2, blz. 31 en 32.

34. Op 2 december 1992 hebben België, Luxemburg en Nederland een protocol [16] ondertekend teneinde de Eerste richtlijn in hun wetgeving om te zetten en relevante bepalingen inzake het gemeenschapsmerk in te voeren. Overeenkomstig artikel 8 traden het protocol en de wijzigingen in de Eenvormige Beneluxwet in werking op 1 januari 1996.

35. Een van deze wijzigingen betrof artikel 5. De leden 2 en 3 van dit artikel luiden als volgt:

„2. Het recht op het merk wordt, binnen de in artikel 14, onder C [17], gestelde grenzen, vervallen verklaard:

a) voorzover gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten;

[...]

3. Voor de toepassing van het tweede lid, onder a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

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

b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c) het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder." [18]

16 — Trb. 1993, 12, blz. 1-12.

17 — Lid 1 van deze bepaling luidt: „Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, tweede lid. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 5, tweede lid, onder a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld."

18 — Niet relevant voor de Nederlandse versie.

36. Krachtens artikel 39 van de wet zijn de voorgaande bepalingen ook van toepassing op dienstmerken.

V — Bespreking van de prejudiciële vragen

1. *Inleiding*

37. In de voorgaande punten heb ik de verschillende niveaus van regelgeving willen aangeven waarmee het Hof bij de beantwoording van de vragen van de Hoge Raad naar mijn mening rekening moet houden om afstand te nemen van de eenzijdige benadering in het hoofdgeding.

38. Zo de Eenvormige Beneluxwet op de merken en de uitlegging daarvan in de rechtspraak een referentiepunt zijn, kunnen zij op een bepaalde wijze de spiegel vormen, waarin het Hof dient te kijken om de twijfels van de Nederlandse rechter op te lossen. Het antwoord zal moeten worden gegeven op basis van het recht van de Europese Unie, opdat de merkhouders in alle lidstaten dezelfde graad van bescherming hebben. [19]

39. Zoals ik reeds heb aangestipt in mijn conclusie van 18 januari 2001 in de zaak Merz & Krell (C-517/99) [20] en in de zaak Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, heeft de communautaire merkenregeling een bijzondere structuur die als een integraal geheel moet worden uitgelegd.

40. De richtlijn en de wettelijke regelingen van de lidstaten moeten worden uitgelegd op basis van het Verdrag van Parijs [21], dat op zijn beurt een leidraad vormt voor de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom. [22] Anderzijds hebben de drie lidstaten van de Benelux „hun respectieve merkenregelingen niet alleen geüniformiseerd, maar deze bovendien met die van de andere lidstaten van de Europese Unie geharmoniseerd door de Eenvormige wet aan de merkenrichtlijn aan te passen en, omdat het niet anders kon, met eerbiediging van de overeenkomsten die uit het Unieverdrag van Parijs voortvloeien". [23]

19 — Zie negende overweging van de considerans van de richtlijn en arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99—C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 42).

20 — Het Hof heeft in deze zaak uitspraak gedaan op 4 oktober 2001 (Jurispr. blz. I-6959).

21 — In de laatste overweging van de considerans van de richtlijn staat dat deze bepalingen „volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag".

22 — Zie in het bijzonder artikel 2, lid 1.

23 — Zie punt 30 van de conclusie in de zaak Koninklijke KPN Nederland.

2. *Het gebruik van merken*

41. De antwoorden aan de Hoge Raad moeten dus rekening houden met de integrale merkenrechtelijke regeling die binnen de rechtsorde van de Gemeenschap geldt. In deze alomvattende visie is de eerste obligate, voor de hand liggende vaststelling dat merken er zijn om te worden gebruikt[24], zodat de houder die zijn onderscheidend teken niet gebruikt, het gevaar loopt van zijn rechten vervallen te worden verklaard.

42. Merkenregisters kunnen niet loutere depots zijn waar tekens in een hinderlaag liggen te wachten tot iemand deze nietsvermoedend wil gebruiken en eerst dan op zijn minst uit winstbejag daarmee wordt aangevallen. Integendeel, zij moeten waarheidsgetrouw weergeven, welke tekens de ondernemingen werkelijk op de markt gebruiken om hun waren en hun diensten te onderscheiden. In bureaus voor industriële eigendom kunnen enkel merken worden neergelegd die aan het handelsverkeer deelnemen. Zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen zegt, zijn „defensieve" of „strategische" registers uit den boze.

43. Indien de houder van een merk een monopolie op het door hem ingeschreven teken wordt verleend en het recht om dit teken te doen gelden ten aanzien van alle anderen, aan wie het gebruik wordt verboden, is dit juist opdat hij daaraan de bestemming geeft die deze exclusiviteit rechtvaardigt.

44. De eigenaar moet het merk dus gebruiken in overeenstemming met de doelstellingen die deze figuur in de rechtsorde heeft.[25] Ik wil er nog eens op wijzen dat tussen de aan het merk verbonden rechten en het merk zelf een instrumentele relatie bestaat. De bevoorrechte rechtspositie van de merkhouder moet de consument in staat stellen het aangeduide product of de aangeduide dienst te onderscheiden, opdat door middel van dit onderscheidend vermogen dat aan de vrije keuze ten grondslag ligt, in de binnenmarkt een stelsel van vrije mededinging wordt opgezet.[26]

45. Alles bijeen moet de merkhouder, indien hij niet wil dat zijn rechten op het merk vervallen, het „als merk" gebruiken. Aldus kom ik, weliswaar via een andere weg, tot hetzelfde netelige vraagstuk als in mijn conclusie in de zaak Arsenal Football Club (C-206/01) van 13 juni jongstleden. Daar moest worden uitgemaakt wanneer een derde het onderscheidend teken als

24 — Dit is tegenwoordig niet langer omstreden maar vóór de herziening van het verdrag in 1925 was dit niet het geval.

25 — Anders dan in de overige regelingen inzake industriële en intellectuele eigendom wordt met de bescherming van de onderscheidingstekens (merken, handelsnamen, oorsprongsbenamingen) niet de creatieve of inventieve activiteit van de auteur beschermd maar wel de handelsactiviteit van de ondernemers, en op die manier de economische openbare orde.

26 — Zie conclusies in de zaken Merz & Krell (punten 31 en 32) en Koninklijke KPN Nederland (punten 32 en 33).

merk gebruikt, opdat de eigenaar het gebruik ervan kan verbieden. Hier is de vraag welk gebruik kan worden geëist van deze eigenaar, wiens niet-gebruik gedurende de wettelijk vastgestelde tijd ertoe kan leiden dat zijn recht vervalt.

46. Het lijdt voor mij geen twijfel, dat het onbepaalde rechtsbegrip „gebruik als merk" in beide gevallen dezelfde inhoud heeft. Bijgevolg verwijs ik naar de redeneringen en overwegingen die ik in die conclusie heb uiteengezet [27], en geef ik hier enkel de slotsom weer waartoe ik toen ben gekomen.

47. Twee aspecten zijn kenmerkend voor het gebruik van een merk. Het eerste vereiste is een commercieel gebruik, waarbij goederen en diensten worden geproduceerd en op de markt worden gebracht. Artikel 5 van de richtlijn spreekt over een gebruik „in het economisch verkeer". [28]

48. Het tweede vereiste is dat dit commerciële gebruik tot doel heeft de waren en de diensten te onderscheiden naar hun oorsprong of plaats van herkomst, hun kwaliteit of hun reputatie.

27 — Zie in het bijzonder de punten 49, 50, 62, 64 en 88, sub 1 en 4.

28 — De Duitse versie van de richtlijn gebruikt de uitdrukking „geschäftlichen Verkehr", de Franse „vie des affaires", de Engelse „course of trade", de Italiaanse „nel commercio" en ten slotte de Spaanse „en el tráfico económico".

3. *Het begrip „normaal gebruik"*

49. Om het gebruik van een merk als echt te kunnen aanmerken, is het niet voldoende dat het in het economisch verkeer wordt gebruikt met een van de bovenvermelde doelstellingen. Bovendien moet het gaan om een „normaal gebruik" of, negatief omschreven, een niet-proforma gebruik.

50. Op basis van deze stelling is een eerste benadering van het begrip „normaal gebruik" mogelijk. Het is niet een louter fictief, formeel en symbolisch, zinledig gebruik, dat enkel de vervallenverklaring van het merk wil voorkomen en niet erop gericht is voor de aangeduide waren en diensten een plaats op de markt te verwerven.

51. Na deze negatieve omschrijving blijkt het moeilijker om het begrip positief te omschrijven.

52. Uit de verschillende taalversies van de richtlijn [29] leid ik af dat de gemeenschapswetgever een gebruik voor ogen had dat als

29 — De Franse versie gebruikt de uitdrukking „usage sérieux", de Portugese „uso sério", de Engelse „genuine use", terwijl de Duitse versie van „ernsthafte Benutzung" spreekt. De Italiaanse en de Spaanse versie gebruiken hetzelfde adjectief, respectievelijk „effettivo" en „efectivo".

„toereikend" moet kunnen worden aangemerkt, rekening houdend met de functies die deze vorm van industriële eigendom vervult. Degenen die in onderhavige procedure opmerkingen hebben ingediend spreken, uitgaande van de verschillende taalversies van de richtlijn, van „normaal", „serieus", „echt" of „effectief" gebruik, doch deze kwalificaties, waarmee een omschrijving wordt gegeven door middel van de term zelf die moet worden gedefinieerd, voegen niets toe en zijn echte tautologieën.

53. Hier is dus een teleologische uitlegging van het begrip nodig waarbij, nog eens uitgaande van de functies van het merk, wordt onderzocht of de houder het merk gebruikt om zijn waren of diensten op de markt te onderscheiden, teneinde een marktaandeel te verkrijgen op een markt van vrije, eerlijke en open mededinging. De richtlijn en in het bijzonder artikel 12, lid 1, vereist naar mijn mening een „toereikend gebruik" of „daartoe geschikt gebruik" (*adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto; uso apto*).

54. Het gebruik van een merk kan als dusdanig worden gekwalificeerd en bijgevolg als normaal worden beschouwd, indien het in de eerste plaats bestaat in *het gebruik van het teken met betrekking tot de waren en de diensten waarvoor het is ingeschreven*. Het merk is de band tussen de benaming en het product of de dienst zodra het door de consumenten wordt waargenomen [30], zodat het gebruik voor andere waren of andere diensten van de benamingen waaruit het is samengesteld, niet als een gebruik van het merk kan worden aangemerkt.

55. Om dezelfde reden vereist „normaal gebruik" *het gebruik van het teken, zoals toegekend en ingeschreven,* met alle bestanddelen, behalve wanneer in uitzonderlijke gevallen het verschil voortvloeit uit bestanddelen die het onderscheidend vermogen van het merk „in de vorm waarin het ingeschreven is" [31], niet wijzigen.

56. Het begrip merk en de specifieke functies van deze categorie van industriële eigendom vereisen eveneens een *publiek en extern*, naar buiten gericht, gebruik. Het merk moet door het gebruik ervan aanwezig zijn op de specifieke markt van de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid. Bijgevolg kan van normaal gebruik worden gesproken indien de waren worden verkocht of de diensten worden verricht, maar ook wanneer het merk voor reclamedoeleinden wordt aangewend om de waren of diensten op de markt te introduceren. [32]

30 — Zie Fernández-Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, blz. 23.

31 — Artikel 10, lid 2, sub a, van de richtlijn. Zie eveneens artikel 5, lid 2, van het Verdrag van Parijs.

32 — In mijn conclusie van 6 november 2001 in de zaak Sieckman (C-273/00, arrest van 12 december 2002, Jurispr. blz. I-11737, bz. I-11739), heb ik duidelijk gemaakt dat het merk onder meer een reclamefunctie heeft (punt 19).

57. *Privaat gebruik, dat niet buiten de interne sfeer van de houder komt, is daarentegen irrelevant* omdat het niet bedoeld is om een marktaandeel te verwerven. Aldus kunnen niet als „toereikend" en „normaal" gebruik worden aangemerkt, maatregelen ter voorbereiding van het in de handel brengen van de waren of de diensten, noch activiteiten voor de opslag en de bewaring van goederen die het bedrijfsterrein niet verlaten. [33] De enige relevante uitzondering is het gebruik bestaande in het aanbrengen van het merk op waren of op de verpakking ervan met het oog op de verkoop in het buitenland. [34] Deze uitzondering wordt gerechtvaardigd door de noodzaak ondernemingen te beschermen wier bedrijf vooral op de export is gericht en die, aangezien zij het merk niet op de binnenlandse markt gebruiken, het risico zouden lopen dat zij het door niet-gebruik verliezen.

58. Samengevat kan *enkel van „normaal gebruik" worden gesproken wanneer het merk, zoals het is ingeschreven, publiek en op relevante wijze extern wordt gebruikt, om op de markt een plaats te verwerven voor de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid.*

59. Het volstaat niet dat aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, doch, zoals reeds opgemerkt, het gebruik van het merk moet ook „geschikt" zijn om de doelstellingen te verwezenlijken die deze vorm van industriële eigendom in de rechtsorde heeft. Hierboven heb ik opgemerkt dat het gebruik door een merkhouder met als enig doel de vervallenverklaring te vermijden, niet als „normaal gebruik" kan worden beschouwd. Naast deze subjectieve dimensie is het volgens mij evenmin „toereikend" wanneer het gebruik van het onderscheidende karakter, zonder dat doel na te streven, niet „op zijn minst geschikt" is om de functies te vervullen die het in de rechtsorde heeft.

60. Deze „objectieve geschiktheid" kan enkel worden bepaald met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de zaak, hetgeen de taak is van de nationale rechter. [35] Niettemin kan ik enkele beoordelingscriteria aanreiken, die de weg kunnen wijzen voor deze beoordeling.

61. Wat het op de markt brengen van de waren of de diensten betreft, geldt als criterium voor het „normaal gebruik" dat de waren worden verkocht en de diensten worden verricht onder het merk. De drempel vanaf waar het gebruik van het merk in de handel als „geschikt" of „normaal" kan worden beschouwd, houdt rechtstreeks verband met *de aard van de waren of de categorie van diensten.* Zoals de Commissie

33 — Zie Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1990, blz. 253 en 254. Deze auteur vermeldt voorts als intern gebruik de exclusieve verkoop van merkproducten aan werknemers in bedrijfswinkels.

34 — Zie artikel 10, lid 2, sub b, van de richtlijn.

35 — Het gebruik van een merk is een feitenkwestie waarvoor de bewijsregels gelden. In die zin bepaalt artikel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) dat het bewijs van het gebruik van een merk bestaat uit „opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven", terwijl lid 3 bepaalt dat het bewijs in beginsel bestaat uit „overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen [...]".

in haar schriftelijke opmerkingen verklaart, kan van een merk dat voor weinig verhandelde luxegoederen staat, niet dezelfde intensiteit van gebruik worden vereist als van een ander merk waarmee courante consumptieartikelen worden aangeduid.

62. In elk geval moet het, los van het aantal of de frequentie van de transacties onder het merk, om een *onafgebroken,* nooit sporadisch of occasioneel, gebruik gaan.

63. Niet alleen de aard van de waar of de dienst maar ook de *structuur en de afbakening van de* desbetreffende *markt*, en het *beeld dat de gemiddelde gebruiker van de betrokken waren of diensten heeft*, zijn relevant.

64. Voor de houder is het merk, zoals ik reeds heb opgemerkt, de band tussen het teken en de waar of de dienst, waarmee hij zich, door het beeld dat de consumenten zich vormen, en de identificatie die daarop volgt, op de markt kan positioneren. Bijgevolg zijn de structuur van de markt, die onder meer wordt bepaald door de aard van het product, en de verkoopkanalen doorslaggevend bij de beoordeling van de vraag of een merk normaal wordt gebruikt. Zo ligt het bijvoorbeeld voor de hand dat het gebruik van een merk van conserven niets te maken heeft met dat van computeronderdelen voor informaticasystemen. Het perceptievermogen van de consument is al evenmin gelijk bij het ene en bij het andere product. De intensiteit van de gebruikshandelingen die nodig zijn opdat het merk in beide gevallen zijn specifieke taak kan vervullen, verschilt sterk.

65. Bij de bepaling van de drempel vanaf waar het gebruik van een merk als normaal kan worden bestempeld, is de omvang van de onderneming van de merkhouder van geen belang. Deze factor werd vroeger terecht in aanmerking genomen toen het onderscheidend teken niet onafhankelijk van de overige bedrijfsactiviteiten bestond en enkel samen met dit bedrijf kon worden overgedragen. Tegenwoordig is dat niet meer het geval [36]: tot op een bepaalde hoogte leidt het merk een „eigen leven" dat verschilt van dat van de houder, die het rechtstreeks kan gebruiken, terwijl niets belet dat met zijn toestemming [37] een derde het gebruikt.

66. Indien het de bedoeling is voor de waren of de diensten die door het merk worden aangeduid, een plaats op de markt

36 — Artikel 17 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk staat bijvoorbeeld toe dat het merk onafhankelijk van de onderneming wordt overgedragen.

37 — Zie artikel 10, lid 3, van de richtlijn. Deze bepaling vermeldt niet wat deze toestemming precies inhoudt. Gaat het om een uitdrukkelijke toestemming, zoals bij het gebruik door een licentiehouder, of is eenvoudig gedogen voldoende? Artikel 19, lid 2, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom spreekt van gebruik dat „onderworpen is aan het toezicht van de houder".

te verwerven, hangt de intensiteit waarmee het merk moet worden gebruikt om van een normaal gebruik te kunnen spreken, af van de aard van de waren of de diensten, alsmede van de structuur en de omvang van de betrokken markt, maar niet van de grootte van de onderneming van de houder, die eventueel niet de gebruiker van het merk is.

67. Een kleine onderneming kan houder van een merk zijn voor consumptieartikelen die op grote schaal moeten worden afgezet, en kan zich genoodzaakt zien het gebruik van het merk over te dragen aan een onderneming met meer mogelijkheden, terwijl een grote onderneming omgekeerd eigenaar kan zijn van een merk dat in een beperkte en gespecialiseerde markt moet worden afgezet, en het gebruik van dit merk kan overdragen aan een kleine onderneming die in deze sector werkzaam is. De omvang van de onderneming van de merkhouder correspondeert dus niet met de aard van het gebruik dat voor een normaal gebruik is vereist.

68. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging op de eerste vraag van de Hoge Raad te antwoorden dat enkel van „normaal gebruik" kan worden gesproken wanneer het merk, zoals het is ingeschreven (of met wijzigingen die het onderscheidend vermogen ervan niet aantasten), onafgebroken, publiek en op relevante wijze extern wordt gebruikt om voor de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid, een plaats op de markt te verwerven, en niet enkel om het merk in stand te houden. Het staat aan de nationale rechter te beoordelen of het gebruik dat de houder van het merk heeft gemaakt, op zijn minst geschikt is om deze doelstelling te bereiken, mede gelet op de omstandigheden van elk geval en, in het bijzonder, de aard van de waar of van de dienst, de structuur en de afbakening van de relevante markt, alsmede het beeld van het merk dat de gemiddelde verbruiker van de desbetreffende waar of dienst heeft.

4. *Het gebruik van het merk „Minimax"*

69. Met zijn tweede vraag wenst de Hoge Raad te vernemen of het gebruik dat Ansul vanaf 2 mei 1989 van merk nr. 052713 heeft gemaakt om brandblusapparaten te onderscheiden, een normaal gebruik vormt. Het gaat hier om de activiteiten die ik in punt 18 heb opgesomd.

70. Het antwoord op deze tweede vraag is impliciet vervat in het antwoord dat ik voor de eerste vraag in overweging geef. Het staat aan de Hoge Raad om aan de hand van de hem door het Hof aangereikte criteria de passende uitspraak te doen, rekening houdend met de feitelijke gegevens waarover hij beschikt en waarop de verschijnende partijen ter terechtzitting zonder noodzaak diep zijn ingegaan.

71. Niettemin wens ik eraan te herinneren dat het begrip „normaal gebruik" van een merk vereist dat het wordt gebruikt met betrekking tot de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

VI — Conclusie

72. Op grond van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vragen van de Hoge Raad der Nederlanden te beantwoorden als volgt:

„Van ‚normaal gebruik' in de zin van 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, kan enkel worden gesproken wanneer het merk, zoals het is ingeschreven (of met wijzigingen die het onderscheidend vermogen ervan niet aantasten), onafgebroken, publiek en op relevante wijze extern wordt gebruikt, om voor de waren of de diensten die daardoor worden aangeduid, een plaats op de markt te verwerven, en niet enkel om het merk in stand te houden.

Het staat aan de nationale rechter te beoordelen of het gebruik dat de houder van het merk heeft gemaakt, op zijn minst geschikt is om deze doelstelling te bereiken, mede gelet op de omstandigheden van elk geval en, in het bijzonder, de aard van de waar of van de dienst, de structuur en de afbakening van de relevante markt, alsmede het beeld van het merk dat de gemiddelde gebruiker van de desbetreffende waar of dienst heeft."