

DOMSTOLENS DOM

11. marts 2003 *

I sag C-40/01,

angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Ansul BV

mod

Ajax Brandbeveiliging BV,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: nederlandsk.

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G.C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene J.-P. Puissochet (refererende dommer), M. Wathelet og C.W.A. Timmermans samt dommerne C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric og S. von Bahr,

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær M.-F. Contet,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

- Ansul BV ved advokaten E.J. Louwers og T. Cohen Jehoram
- Ajax Brandbeveiliging BV ved advocaat R.E.P. de Ranitz
- den nederlandske regering ved H.G. Sevenster, som befuldmægtiget
- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks og H.M.H. Speyart, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 4. juni 2002 er afgivet mundtlige indlæg af Ansul BV og af Kommissionen,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 2. juli 2002,

afsagt følgende

Dom

- ¹ Ved dom af 26. januar 2001, indgået til Domstolen den 31. januar 2001, har Hoge Raad der Nederlanden i medfør af artikel 234 EF stillet to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
- ² Spørgsmålene er blevet rejst under en sag, der verserer mellem de nederlandske selskaber Ansul BV (herefter »Ansul«) og Ajax Brandbeveiliging BV (herefter »Ajax«) vedrørende brugen af varemærket Minimax for de varer og tjenesteydelser, som selskaberne tilbyder.

Relevante retsregler

Fællesskabsretten

3 Direktivets artikel 10, stk. 1-3, bestemmer:

»1. Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.

2. Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

- a) brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret
- b) anbringelse i den pågældende medlemsstat af varemærket på varer eller deres emballage udelukkende med eksport for øje.

3. Brug af et varemærke, der finder sted med indehaverens samtykke, eller som gøres af en person, der er berettiget til at anvende et fællesmærke eller et garantimærke, ligestilles med indehaverens brug af mærket.«

4 Direktivets artikel 12, stk. 1, bestemmer:

»Indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger skellig grund til manglende brug; fortabelse af et varemærke kan dog ikke gøres gældende, dersom reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelse af begæring om fortabelse. Påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelse af begæring om fortabelse, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse.«

Den nationale lovgivning

5 Artikel 5, stk. 3, i Benelux-landenes fælles lov om varemærker af 19. marts 1962, der trådte i kraft den 1. januar 1971 (*Bulletin Benelux*, 1962-2, s. 59, herefter »Benelux-loven«), havde følgende ordlyd i den version, der gjaldt indtil den 31. december 1995:

»Varemærkeretten fortabes:

[...]

3. I det omfang der ikke uden skellig grund er gjort normal brug af varemærket på Benelux-området, hverken af indehaveren eller af en licenstag, enten inden for de tre år efter ansøgningens indgivelse eller inden for en uafbrudt periode på fem år; retten kan i tilfælde af tvist helt eller delvist lade bevisbyrden for brugen påhvile varemærkeindehaveren; manglende brug i en periode, der ligger mere end seks år før stævningstidspunktet, skal imidlertid bevises af den, der påberåber sig denne manglende brug.

[...]«

- 6 I den version af Benelux-loven, der har været gældende fra den 1. januar 1996 og som findes i protokollen, der blev undertegnet den 2. december 1992 (*Nederlands Traktatenblad* 1993, nr. 12, s. 1) med det formål at gennemføre direktivet, bestemmer i artikel 5, stk. 2 og 3:

»2. Varemærkeretten skal erklæres fortabt inden for de grænser, der er fastsat i artikel 14 C:

- a) I det omfang der ikke uden skellig grund er gjort normal brug af varemærket på Benelux-området for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, inden for en uafbrudt periode på fem år; retten kan i tilfælde af tvist helt eller delvist lade bevisbyrden for brugen påhvile varemærkeindehaveren.

[...]

3. Ved anvendelse af stk. 2, litra a), anses følgende ligeledes for brug af varemærket:

- a) Brug af varemærket i en form, der er afvigende med hensyn til elementer, som ikke ændrer varemærkets særpræg i den form, hvori mærket er registreret.
- b) Påførelse af varemærket på varer eller deres emballage, der alene er bestemt for eksport.
- c) Tredjemands brug af varemærket, der sker med varemærkeindehaverens samtykke.«

7 Benelux-lovens artikel 14 C fastlægger, på hvilke betingelser de kompetente nationale retter kan anmodes om en erklæring om, at et registreret varemærke er fortabt.

8 Benelux-lovens bestemmelser, der er nævnt i præmis 5-7 ovenfor, finder i medfør af lovens artikel 39 tilsvarende anvendelse på varemærker, der betegner tjenesteydelser.

Tvisten i hovedsagen

- 9 Ansul har siden den 15. september 1971 været indehaver af ordmærket Minimax, der er registreret hos Benelux-Varemærkemyndigheden under nr. 052713 for diverse klasser af varer, navnlig for ildslukningsapparater og beslægtede varer.
- 10 I 1988 udløb godkendelsen af de ildslukningsapparater, som Ansul solgte under varemærket Minimax. Senest fra den 2. maj 1989 markedsførte Ansul således ikke længere ildslukningsapparater under dette varemærke.
- 11 Fra maj 1989 til 1994 solgte Ansul imidlertid reservedele og slukningsmidler til ildslukningsapparater af dette mærke til virksomheder, der vedligeholdte sådanne apparater. I den nævnte periode foretog virksomheden endvidere selv vedligeholdelse, eftersyn og reparation af apparater, der var forsynet med varemærket Minimax, ligesom den gjorde brug af det nævnte mærke på fakturaerne vedrørende disse ydelser og forsynede de nævnte apparater med selvklæbende etiketter med samme mærke såvel som med klæbestrimler med ordene »Gebruiksklaar Minimax« (brugsklar Minimax). Ansul har endvidere solgt sådanne selvklæbende etiketter og klæbestrimler til virksomheder, der vedligeholder ildslukningsapparater.
- 12 Ajax er et datterselskab af det tyske selskab Minimax GmbH. Det markedsfører i Nederlandene brandbeskyttelsesudstyr og dertil hørende produkter, navnlig ildslukningsapparater, der stammer fra Minimax GmbH.

- 13 Minimax GmbH har i mere end 50 år været indehaver af varemærket Minimax i Tyskland. Siden den 16. marts 1992 har virksomheden endvidere i Benelux været indehaver af ord- og billedmærket, der er registreret under nr. 517006 og består af ordet »Minimax«, der er skrevet og udformet på en særlig måde, for en række produkter, navnlig ildslukningsapparater og ildslukningsmidler, såvel som for visse tjenesteydelser, især installation, reparation, vedligeholdelse og påfyldning af ildslukningsapparater.
- 14 I 1994 begyndte Ajax og Minimax GmbH faktisk at anvende varemærket Minimax i Benelux. Ansul protesterede herimod ved en skrivelse af 19. januar 1994.
- 15 Den 13. juni 1994 anmeldte Ansul ordmærket Minimax for visse tjenesteydelser, navnlig ydelser vedrørende vedligeholdelse og reparation af ildslukningsapparater. Dette varemærke blev registreret af Benelux-Varemærkemyndigheden under nr. 549146.
- 16 Den 8. februar 1995 anlagde Ajax sag mod Ansul ved Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (Nederlandene) og påstod herunder dels, at Ansuls rettigheder til varemærket Minimax, der blev registreret i 1971 under nr. 052713, blev erklæret for fortabt på grund af manglende brug, dels, at registreringen af det samme varemærke, der blev foretaget i 1994 under nr. 549146, skulle slettes, fordi varemærket var blevet anmeldt i ond tro. Ansul påstod frifindelse for disse påstande og nedlagde en modpåstand med krav om, at det blev forbudt Ajax at bruge varemærket Minimax på Benelux-territoriet.
- 17 Ved dom af 18. april 1996 forkastede Arrondissementsrechtbank te Rotterdam Ajax' påstand og tog Ansuls modpåstand til følge. Det blev således forbudt Ajax at bruge varemærket Minimax i Benelux.

- 18 Ajax appellerede denne dom til Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederlandene). Denne fandt, at Ansul fra 1989 ikke længere havde gjort normal brug af varemærket Minimax. Appelretten fandt navnlig, at Ansul fra det nævnte tidspunkt ikke længere havde bragt nye produkter på markedet, men alene havde foretaget vedligeholdelse, eftersyn og reparation af brugte apparater. Ifølge appelretten gjorde brugen af selvklæbende etiketter og af klæbestrimler, som var forsynet med dette mærke, det ikke muligt at skelne mellem ildslukningsapparaterne, og retten bemærkede, at selv om denne anvendelse blev betragtet som en brug af varemærket, kunne den ikke, eftersom den ikke tilsigtede at skabe eller at bevare et marked for ildslukningsapparaterne, udgøre en normal brug i Benelux-lovens artikel 5, stk. 3's forstand.
- 19 Ved dom af 5. november 1998 ophævede Gerechtshof følgelig den anfægtede dom og fastslog, at Ansuls rettigheder til varemærket, der blev registreret i 1971 under nr. 052713, var fortabt, annullerede Ansuls rettigheder til varemærket, der blev registreret i 1994 under nr. 549146, og anordnede slettelse af disse registreringer.
- 20 Ansul indbragte kassationsanke for Hoge Raad der Nederlanden. Denne fandt, at afgørelsen af tvisten i hovedsagen afhang af fortolkningen af begrebet »normal brug« af varemærket i Benelux-lovens artikel 5, stk. 3's forstand.
- 21 Hoge Raad anførte for det første, at der blev foretaget en normal brug af et varemærke i Benelux-lovens forstand, såfremt »det pågældende tegn faktisk anvendes inden for omsætningen til at adskille en bestemt virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«. Retten bemærkede i den forbindelse, at det for at bedømme, om brugen af varemærket kunne anses for normal, var nødvendigt at tage »alle de konkrete faktiske omstændigheder i sagen« i betragtning, og at det skulle fremgå af samtlige disse faktiske omstændigheder, at »den under hensyn til, hvad der anses for sædvanligt og handelsmæssigt

begrundet inden for den pågældende branche, skal skabe eller bevare en afsætningsmulighed for varerne og tjenesteydelserne, der bærer varemærket, og ikke kun har til formål at bevare retten til varemærket«. Under henvisning til Benelux-Domstolens dom af 27. januar 1981 i sagen Turmac mod Reynolds (A 80/1, Jur. 1980-81, s. 23) tilføjede Hoge Raad, at »med hensyn til disse faktiske omstændigheder [er det] som regel [...] brugens art, omfang, hyppighed, regelmæssighed samt varighed set i forhold til varens eller tjenesteydelsens art og virksomhedens art og størrelse, der skal tages i betragtning«.

- 22 Hoge Raad der Nederlanden fandt for det andet, at fortolkningen af Benelux-lovens artikel 5, stk. 3, skulle være i overensstemmelse med fortolkningen af det tilsvarende begreb »reel brug«, der findes i direktivets artikel 12, stk. 1. Retten har følgelig udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal ordene »reel brug« i artikel 12, stk. 1, i direktiv 89/104/EØF fortolkes således som anført ovenfor i afsnit 3.4 [dvs. den fortolkning af normal brug af et varemærke i Benelux-lovens forstand, der er angivet i præmis 21 i Domstolens nærværende dom], og såfremt svaret er benægtende, på grundlag af hvilket (andet) kriterium skal betydningen af »normal brug« da fastlægges?

- 2) Kan der også foreligge »reel brug« i ovennævnte betydning, såfremt der ikke forhandles nye varer under varemærket, men udføres andre aktiviteter som anført ovenfor i afsnit 3.1(v) og (vi) [dvs. de aktiviteter, som Ansul udøvede fra 1989 til 1994, og som er beskrevet i præmis 11 i Domstolens nærværende dom]?«

Det første spørgsmål

- 23 Med det første spørgsmål spørger den forelæggende ret nærmere bestemt, hvorledes man skal fortolke begrebet reel brug af varemærket i direktivets artikel 12, stk. 1's forstand, som ligeledes findes i direktivets artikel 10, stk. 1, og navnlig, om dette begreb kan defineres ved hjælp af de samme kriterier som begrebet »normal brug« af varemærket, der findes i Benelux-lovens artikel 5, eller om andre kriterier skal tages i betragtning.
- 24 Baggrunden for dette spørgsmål er den i forelæggelsesdommens punkt 3.5 nævnte omstændighed, at Gerechtshof te 's-Gravenhage som begrundelse for ikke at anse Ansuls brug af varemærket Minimax for en normal brug henviste til den omstændighed — som retten fandt afgørende — at virksomheden ikke under det nævnte varemærke havde bragt nye ildslukningsapparater på markedet, men foretog eftersyn af brugte, allerede markedsførte apparater. Ansul har imidlertid for den forelæggende ret gjort gældende, at en sådan omstændighed ikke er relevant for bedømmelsen af, hvorvidt brugen af et varemærke er normal i Benelux-lovens forstand.
- 25 Det skal indledningsvis undersøges, hvorvidt begrebet »reel brug« af varemærket, som nævnes i direktivets artikel 10 og 12, i situationer som den, der omhandles i tvisten i hovedsagen, skal fortolkes ensartet inden for Fællesskabets retsorden.
- 26 Det følger såvel af kravene om en ensartet anvendelse af fællesskabsretten som af lighedsprincippet, at ordlyden af en fællesskabsretlig bestemmelse, som ikke indeholder nogen udtrykkelig henvisning til medlemsstaternes ret med hensyn til

fastlæggelsen af sin betydning og rækkevidde, normalt i hele Fællesskabet skal undergives en selvstændig og ensartet fortolkning, som skal søges under hensyntagen til bestemmelsens kontekst og formålet med den pågældende ordning (dom af 19.9.2000, sag C-287/98, Linster, Sml. I, s. 6917, præmis 43).

27 Selv om det i direktivets tredje betragtning anføres, at »det [...] for tiden ikke [forekommer] nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker«, indeholder direktivet dog en harmonisering af de centrale materielle regler på området, nemlig, ifølge den samme betragtning, af reglerne vedrørende de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion, og denne betragtning udelukker ikke, at harmoniseringen vedrørende disse regler er fuldstændig (dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 23).

28 Det fremgår således af direktivets syvende betragtning, at »virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen [af medlemsstaternes lovgivninger], forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«. Det anføres i direktivets ottende betragtning, at »for at reducere antallet af varemærker, der er registreret og beskyttet i Fællesskabet, og derved også antallet af konflikter mellem disse, må det kræves, at de registrerede mærker rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes«. I niende betragtning til direktivet anføres det videre, at »for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«. Direktivets artikel 10-15 fastlægger de materielle betingelser, der gælder dels for bevarelse af de rettigheder, som brugen af varemærket giver indehaveren, dels for en eventuel anfægtelse af disse rettigheder, navnlig på grund af manglende reel brug, idet dette begreb er det afgørende kriterium for bevarelsen af rettighederne til varemærket.

29 Det fremgår af samtlige de i den foregående præmis nævnte bestemmelser, at fællesskabslovgiver som betingelse for bevarelse af varemærkeretten har stillet et

krav om reel brug, der er det samme i alle medlemsstater, således at det beskyttelsesniveau, som varemærket gives, ikke er forskelligt afhængigt af den relevante lovgivning (jf. i denne retning dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Zino Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 41 og 42).

- 30 Det samme begreb »reel brug« anvendes i øvrigt i artikel 15 og 50 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) som kriterium for fortabelse af de rettigheder, der er knyttet til et sådant varemærke.
- 31 Det tilkommer derfor Domstolen at foretage en ensartet fortolkning af begrebet »reel brug«, der nævnes i direktivets artikel 10 og 12.
- 32 Med henblik på definitionen af dette begreb »reel brug« skal det først bemærkes, således som det gøres i direktivets tolvte betragtning, at »samtlige Fællesskabets medlemsstater er bundet af Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret, [og at] det er nødvendigt, at dette direktivs bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser«.
- 33 Vedrørende spørgsmålet om fortabelse på grund af manglende brug bestemmer Pariserkonventionens artikel 5, punkt C, stk. 1, imidlertid blot følgende:

»Hvis i et land brugen af et registreret varemærke er obligatorisk, skal registreringen ikke kunne ophæves førend efter en passende frist, og i så tilfælde kun, hvis indehaveren ikke kan anføre gyldige grunde for sin undladelse af at bruge mærket.«

- 34 Pariserkonventionens bestemmelser indeholder således ingen relevante oplysninger, der gør det muligt at præcisere begrebet »reel brug«, hvis rækkevidde følgelig kun kan findes ved en undersøgelse af selve bestemmelserne i direktivet.
- 35 Dernæst bemærkes — således som Ansul har gjort gældende — at direktivet i ottende betragtning angiver, at det må kræves, at varemærker »rent faktisk bruges, idet mærket i modsat fald fortabes«. Den »reelle brug« er altså en faktisk brug af mærket. Dette bekræftes navnlig af direktivets nederlandske version, hvis ottende betragtning anvender ordene »werkelijk wordt gebruikt«, såvel som af andre sprogversioner, såsom den spanske (»uso efectivo«), den italienske (»uso effettivo«) eller den engelske version (»genuine use«).
- 36 Ved »reel brug« skal følgelig forstås en brug, der ikke foretages symbolsk alene med det formål at bevare de rettigheder, der er knyttet til varemærket. Brugen skal være i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af en vare eller en tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse.
- 37 Det følger heraf, at en »reel brug« af varemærket forudsætter, at dette bruges på markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som varemærket beskytter, og ikke alene inden for den pågældende virksomhed. Beskyttelsen af varemærket, og de retsvirkninger, som registreringen af mærket har i forhold til tredjemand, kan ikke opretholdes, hvis mærket har mistet sin handelsmæssige begrundelse, som er at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for de varer eller tjenesteydelser, som er forsynet med det tegn, der udgør mærket, i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der stammer fra andre virksomheder. Varemærket skal derfor bruges for varer eller tjenesteydelser, der allerede er bragt på markedet, eller hvis markedsføring — som virksomheden har forberedt med henblik på at erobre en

kundekreds, navnlig i forbindelse med reklamekampagner — er umiddelbart forstående. En sådan brug kan både foretages af varemærkeindehaveren og, som fastsat i direktivets artikel 10, stk. 3, af en tredjemand, der har tilladelse til at bruge mærket.

- 38 Ved bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, må der endelig tages hensyn til samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig til de former for brug, der i den pågældende branche må anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket.
- 39 Under hensyn til omstændighederne i de konkrete tilfælde kan det således være berettiget bl.a. at tage hensyn til den pågældende vares eller tjenesteydelses art, de særlige forhold på det relevante marked samt til omfanget og hyppigheden af brugen af mærket. Det kræves således ikke, at brugen af mærket altid har et betydeligt kvantitativt omfang, for at den kan betegnes som reel, da dette afhænger af de særlige forhold ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked.
- 40 Endvidere kan brugen af varemærket også under visse omstændigheder være reel for de allerede markedsførte produkter, som mærket er blevet registreret for, selv om de ikke længere udbydes til salg.
- 41 Dette er navnlig tilfældet, såfremt indehaveren af varemærket, som disse produkter er blevet markedsført under, sælger løsele, som indgår i disse allerede markedsførte produkters sammensætning eller opbygning, og indehaveren gør

faktisk brug af det samme mærke for løsdelen under de betingelser, der er nævnt i præmis 35-39 ovenfor. Idet disse løsdeler er en integrerende del af sådanne produkter og sælges under det samme varemærke, må en reel brug af varemærket for disse dele betragtes som en reel brug af de allerede markedsførte produkter selv, som kan bevirke, at indehaveren bevarer sine rettigheder for disse produkter.

- 42 Det samme kan være tilfældet, såfremt indehaveren af varemærket faktisk bruger dette under de samme betingelser for varer eller tjenesteydelser, der ikke indgår i de allerede markedsførte produkters sammensætning eller struktur, men har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstille behov i disse produkters kundekreds. Dette kan være tilfældet i forbindelse med servicevirksomhed efter salget, såsom salg af tilbehørsartikler eller beslægtede varer, eller i forbindelse med levering af vedligeholdelses- eller reparationservice.
- 43 Under henvisning til det anførte skal det første spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 12, stk. 1, skal fortolkes således, at der er gjort »reel brug« af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser. Dette omfatter ikke symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket. Selv om brugen af mærket ikke vedrører varer, der tilbydes på markedet som nye, men allerede markedsførte

varer, er brugen reel, hvis mærket faktisk anvendes af varemærkeindehaveren for løsdele, der indgår i disse varers sammensætning eller struktur, eller for varer eller tjenesteydelser, der har en direkte forbindelse med de allerede markedsførte varer og skal tilfredsstille behov i disses kundekreds.

Det andet spørgsmål

- 44 Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt fastslået, om Ansuls brug af varemærket Minimax fra 1989 til 1994 i forbindelse med de erhvervsaktiviteter, der er beskrevet ovenfor i præmis 11, når henses til svaret på det første spørgsmål, har »normal« karakter i Benelux-lovens forstand eller en »reel« karakter i direktivets artikel 12's forstand.
- 45 Domstolen skal imidlertid ikke foretage en sådan bedømmelse. Det tilkommer nemlig efter kompetencefordelingen i artikel 234 EF den forelæggende ret at anvende de fællesskabsretlige bestemmelser, således som de er fortolket af Domstolen, på det konkrete tilfælde, hvori den skal træffe afgørelse (jf. dom af 8.2.1990, sag C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Sml. I, s. 285, præmis 11).
- 46 Under disse omstændigheder skal det andet spørgsmål besvares med, at det påhviler den forelæggende ret ved pådømmelsen af den tvist, der verserer for den, at drage konsekvenserne af fortolkningen af det fællesskabsretlige begreb »reel brug« af varemærket, således som denne fremgår af svaret på det første præjudicielle spørgsmål.

Sagens omkostninger

- ⁴⁷ De udgifter, der er afholdt af den nederlandske regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Hoge Raad der Nederlanden ved dom af 26. januar 2001, for ret:

- 1) Artikel 12, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der er gjort »reel brug« af et varemærke, når dette er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser. Dette omfatter ikke symbolske former for brug alene med det formål at bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om brugen af varemærket er reel, skal foretages på

grundlag af samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen af varemærket. Selv om brugen af mærket ikke vedrører varer, der tilbydes på markedet som nye, men allerede markedsførte varer, er brugen reel, hvis mærket faktisk anvendes af varemærkeindehaveren for løsdele, der indgår i disse varers sammensætning eller struktur, eller for varer eller tjenesteydelser, der har en direkte forbindelse med de allerede markedsførte varer og skal tilfredsstille behov i disses kundekreds.

- 2) Det påhviler den forelæggende ret ved pådømmelsen af den tvist, der verserer for den, at drage konsekvenserne af fortolkningen af det fællesskabsretlige begreb »reel brug« af varemærket, således som denne fremgår af svaret på det første præjudicielle spørgsmål.

Rodríguez Iglesias

Puissochet

Wathelet

Timmermans

Gulmann

La Pergola

Jann

Skouris

Macken

Colneric

von Bahr

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. marts 2003.

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær

Præsident