



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

22 oktober 2020 \*

„Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 12, lid 1 – Normaal gebruik van een merk – Bewijslast – Artikel 13 – Bewijs van het gebruik ‚voor een deel van de waren of diensten’ – Merk ter aanduiding van een automodel waarvan de productie is gestopt – Gebruik van het merk voor de onderdelen en voor de diensten die betrekking hebben op dit model – Gebruik van het merk voor tweedehandsauto’s – Artikel 351 VWEU – Verdrag tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Zwitserse Bondsstaat – Wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen”

In de gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18,

betreffende twee verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) bij beslissingen van 8 november 2018, ingekomen bij het Hof op 16 november 2018, in de procedures

**Ferrari SpA**

tegen

**DU,**

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras (rapporteur), kamerpresident, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin en K. Jürimäe, rechters,

advocaat-generaal: E. Tanchev,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- Ferrari SpA, vertegenwoordigd door R. Pansch, S. Klopschinski, A. Sabellek, en H. Hilge, Rechtsanwältin,
- DU, vertegenwoordigd door M. Krogmann, Rechtsanwalt,

\* Procestaal: Duits.

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, W. Mölls en M. Šimerdová als gemachtigden,

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

het navolgende

### Arrest

- 1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 12, lid 1, 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 2008, L 299, blz. 25).
- 2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van twee gedingen tussen Ferrari SpA en DU, betreffende de doorhaling van twee merken waarvan Ferrari houdster is, op grond dat er geen normaal gebruik van deze merken is gemaakt.

### Toepasselijke bepalingen

#### *Unierecht*

- 3 De overwegingen 6 en 10 van richtlijn 2008/95 luiden als volgt:
  - „(6) De lidstaten moeten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. Zij bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, zij voorzien ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek. De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen.
- [...]
- (10) Het is, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. Dit ontnemt evenwel de lidstaten niet het recht om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen.”
- 4 Artikel 7 van deze richtlijn, met als opschrift „Uitputting van het aan het merk verbonden recht”, bepaalde in lid 1:

„Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Europese Unie] in de handel zijn gebracht.”
- 5 Artikel 10 van deze richtlijn, met als opschrift „Gebruik van het merk”, bepaalde in lid 1, eerste alinea:

„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.”

- 6 Artikel 12 van die richtlijn, met als opschrift „Gronden voor vervallenverklaring”, bepaalde in lid 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.

Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de 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 hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.”

- 7 Artikel 13 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gronden voor weigering, vervallenverklaring of nietigverklaring voor slechts een deel van de waren of diensten”, bepaalde:

„Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.”

### *Duits recht*

- 8 § 26 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens), van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „merkenwet”), met als opschrift „Gebruik van het merk”, bepaalt:

„(1) Voor zover het instellen van een vordering op grond van een ingeschreven merk of de instandhouding van de inschrijving ervan afhangt van het gebruik van het merk, moet het merk door de houder ervan normaal zijn gebruikt op het nationale grondgebied voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

(2) Het gebruik van het merk met toestemming van de houder wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

(3) Als gebruik van een ingeschreven merk wordt eveneens beschouwd het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt. De eerste zin dient ook te worden toegepast wanneer het merk in de gebruikte vorm eveneens is ingeschreven.

(4) Als gebruik op het nationale grondgebied wordt eveneens beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan op het grondgebied, uitsluitend met het oog op uitvoer.

(5) Voor zover het gebruik binnen vijf jaar vanaf de datum van inschrijving wordt vereist, wordt in de gevallen waarin oppositie is ingesteld tegen de inschrijving, de datum van inschrijving vervangen door de datum van beëindiging van de oppositieprocedure.”

- 9 § 49 van de merkenwet, met als opschrift „Verval” luidt:

„(1) De inschrijving van een merk zal op vordering wegens verval worden doorgehaald wanneer het merk na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt in de zin van § 26. 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 is gebruikt in de zin van § 26. Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik na een ononderbroken periode van vijf jaar niet-gebruik, binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van een vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereidingen voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas zijn getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld. [...]

[...]

(3) Wanneer slechts voor een deel van de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven, sprake is van een grond voor vervallenverklaring, wordt de inschrijving alleen voor deze waren of diensten wegens verval doorgehaald.”

- 10 § 115 van de merkenwet, met als opschrift „Intrekking van de bescherming”, bepaalt:

„(1) Voor internationaal ingeschreven merken treedt het verzoek of de vordering tot intrekking van de bescherming in de plaats van het verzoek of de vordering tot doorhaling van een merk wegens verval (§ 49) [...].

(2) Wanneer krachtens § 49, lid 1, een verzoek tot intrekking van de bescherming wegens niet gebruiken wordt ingediend, wordt de datum van inschrijving in het register vervangen door de datum

1. van ontvangst van de mededeling betreffende de verlening van de bescherming door het Internationale Bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom, of
2. waarop de termijn van artikel 5, lid 2, van de Overeenkomst van Madrid betreffende merken is verstreken, voor zover op die datum noch de in punt 1 genoemde mededeling, noch een mededeling aangaande de voorlopige weigering van de bescherming is ontvangen.”

- 11 § 124 van de merkenwet, met als opschrift „Overeenkomstige toepassing van de bepalingen aangaande de gevolgen van de krachtens de Overeenkomst van Madrid betreffende merken internationaal ingeschreven merken”, bepaalt:

„De §§ 112 tot en met 117 moeten mutatis mutandis worden toegepast op internationaal ingeschreven merken waarvan de bescherming krachtens artikel 3 van het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende merken tot het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland is uitgebreid, met dien verstande dat de in de §§ 112 tot en met 117 aangevoerde bepalingen van de Overeenkomst van Madrid betreffende merken worden vervangen door de overeenkomstige bepalingen van het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid.”

### ***Verdrag van 1892***

- 12 Artikel 5, lid 1, van het Verdrag tussen Zwitserland en Duitsland betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen, ondertekend te Berlijn op 13 april 1892, zoals gewijzigd (hierna: „Verdrag van 1892”), bepaalt dat de nadelige gevolgen die volgens de wetten

van de verdragsluitende partijen voortvloeien uit het feit dat een fabrieks- of handelsmerk niet is gebruikt binnen een bepaalde termijn, zich niet zullen voordoen indien het gebruik heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de andere partij.

### Feiten van de hoofdgedingen en prejudiciële vragen

- 13 Ferrari is houdster van het volgende merk:



- 14 Dit merk is op 22 juli 1987 bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom ingeschreven als internationaal merk onder nr. 515 107 voor de volgende waren van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd:

„Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, met name auto’s en de onderdelen daarvan”.

- 15 Hetzelfde merk is eveneens op 7 mei 1990 bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) ingeschreven als merk onder nr. 11158448 voor de volgende waren van klasse 12:

„Landvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen en delen ervan; motoren voor landvoertuigen; onderdelen voor auto’s, namelijk koppelingen voor aanhangwagens, bagagedragers, skidragers, spatborden, sneeuwkettingen, luchtdeflectoren, hoofdsteunen, veiligheidsgordels, kinderveiligheidszitjes.”

- 16 Het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) heeft de doorhaling wegens verval gelast van de twee in de punten 14 en 15 van het onderhavige arrest vermelde merken van Ferrari (hierna gezamenlijk: „litigieuze merken”) op grond dat Ferrari gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in Duitsland en Zwitserland geen normaal gebruik van deze merken had gemaakt voor de waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven. Ferrari heeft tegen de beslissingen van deze rechter hoger beroep ingesteld bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland).

- 17 De verwijzende rechter merkt op dat Ferrari van 1984 tot 1991 een sportwagenmodel onder de benaming „Testarossa” verkocht en tot 1996 de opvolgers daarvan, de modellen 512 TR en F512 M. In 2014 heeft Ferrari één exemplaar van het model „Ferrari F12 TRS” geproduceerd. Uit de aanwijzingen van de verwijzende rechter blijkt dat Ferrari gedurende de periode die relevant is voor de beoordeling van het gebruik van de litigieuze merken, deze merken heeft gebruikt ter aanduiding van onderdelen en accessoires voor de voordien onder die merken verkochte, zeer dure luxesportauto’s.

- 18 De verwijzende rechter is van oordeel dat het gebruik van een merk, om als normaal te kunnen worden beschouwd, niet altijd omvangrijk hoeft te zijn en neemt in aanmerking dat Ferrari de litigieuze merken heeft gebruikt voor dure sportauto’s, die doorgaans slechts in kleine aantallen worden geproduceerd. Hij is het niet eens met het oordeel van de rechter in eerste aanleg, volgens hetwelk de door Ferrari aangevoerde omvang van het gebruik niet volstaat als bewijs van een normaal gebruik van deze merken.

- 19 Volgens de verwijzende rechter is het echter twijfelachtig of rekening dient te worden gehouden met dergelijke bijzonderheden in het geval van de litigieuze merken, aangezien deze merken niet zijn ingeschreven voor dure, luxesportauto's, maar in het algemeen voor auto's en onderdelen daarvan. Deze rechter is van oordeel dat, indien moet worden nagegaan of de litigieuze merken op de massamarkt voor auto's en onderdelen daarvan normaal zijn gebruikt, meteen dient te worden geoordeeld dat daarvan geen sprake is.
- 20 Hij voegt daaraan toe dat Ferrari beweert tweedehands voertuigen die zijn voorzien van de litigieuze merken, na controle te hebben verkocht. Volgens de rechter in eerste aanleg vormde dat geen nieuw gebruik van de litigieuze merken, aangezien de merkrechten van Ferrari zijn uitgeput nadat de van deze merken voorziene waren voor het eerst op de markt zijn gebracht en Ferrari de wederverkoop van deze waren niet kan verbieden.
- 21 Aangezien de omvang van het begrip „rechtsinstandhoudend gebruik van een merk” niet ruimer kan zijn dan die van een gebruik dat inbreuk maakt op een merk, kan gebruik dat de houder van dat merk derden niet kan verbieden, volgens de rechter in eerste aanleg geen rechtsinstandhoudend gebruik van dat merk vormen. Ferrari heeft betoogd dat de verkoop van tweedehands voertuigen die voorzien zijn van de litigieuze merken inhoudt dat zij opnieuw instaat voor het betrokken voertuig en dat dit derhalve een nieuw rechtsinstandhoudend gebruik van de litigieuze merken vormde.
- 22 De verwijzende rechter voegt hieraan toe dat Ferrari in het kader van de hoofdgedingen heeft gesteld dat zij onderdelen en accessoires heeft geleverd voor de voertuigen die voorzien zijn van de litigieuze merken, en onderhoudsdiensten voor deze voertuigen heeft aangeboden. De verwijzende rechter wijst er in dit verband op dat de rechter in eerste aanleg had vastgesteld dat de onderdelen die Ferrari daadwerkelijk in de handel had gebracht voor de van de litigieuze merken voorziene voertuigen tussen 2011 en 2016 een omzet van ongeveer 17 000 EUR hadden gegenereerd, hetgeen volgens de rechter in eerste aanleg niet volstond voor een rechtsinstandhoudend gebruik van de litigieuze merken. Het is juist dat er wereldwijd slechts 7 000 exemplaren zijn van auto's die voorzien zijn van de litigieuze merken. Dit feit alleen vormt echter geen verklaring voor de geringe hoeveelheid onderdelen die onder de litigieuze merken in de handel is gebracht.
- 23 Hoewel de verwijzende rechter zich bewust is van de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 11 maart 2003, *Ansul* (C-40/01, EU:C:2003:145), merkt hij op dat uit de „richtsnoeren voor het onderzoek van Uniemerken” (deel C, afdeling 6, lid 2.8) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) blijkt dat deze rechtspraak slechts bij uitzondering mag worden toegepast.
- 24 Voorts is de verwijzende rechter van mening dat de hoofdgedingen een aanvullende bijzonderheid vertonen, aangezien de litigieuze merken ook aanspraak maken op bescherming voor auto-onderdelen, zodat de toepassing van de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 11 maart 2003, *Ansul* (C-40/01, EU:C:2003:145), tot gevolg zou hebben dat het gebruik van de litigieuze merken voor auto-onderdelen wordt aangemerkt als een gebruik van deze merken voor auto's, ook al worden deze auto's al meer dan 25 jaar niet meer onder die merken in de handel gebracht. Bovendien rijst de vraag of een normaal gebruik van een merk kan voortvloeien uit het feit dat de houder ervan onderdelen en diensten blijft aanbieden voor de voorheen onder dat merk verkochte waren, zonder evenwel dit merk te gebruiken ter aanduiding van deze onderdelen of diensten.
- 25 Wat de door artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 vereiste territoriale omvang van het gebruik betreft, brengt de verwijzende rechter in herinnering dat deze bepaling een gebruik „in de betrokken lidstaat” vereist. Onder verwijzing naar het arrest van 12 december 2013, *Rivella International/BHIM* (C-445/12 P, EU:C:2013:826, punten 49 en 50), stelt hij immers vast dat het Hof heeft geoordeeld dat het gebruik van een merk in Zwitserland niet als bewijs kan dienen voor een normaal gebruik van het merk in Duitsland. Volgens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) blijft het Verdrag van 1892 evenwel van kracht en moet het, gelet



op artikel 351 VWEU, door de Duitse rechterlijke instanties worden toegepast. Een dergelijke toepassing zou echter problematisch kunnen zijn in het geval van een Duits merk dat, hoewel het krachtens Duits recht niet kan worden doorgehaald, evenmin in een oppositieprocedure kan worden aangevoerd om de inschrijving van een Uniemerkt te verhinderen.

- 26 Ten slotte merkt de verwijzende rechter op dat in de hoofdgedingen eveneens de vraag rijst op welke partij de bewijslast inzake het normale gebruik van een merk rust. Volgens de Duitse rechtspraak dienen de algemene beginselen van het burgerlijk procesrecht te worden toegepast, hetgeen betekent dat, ook in het geval van een vordering tot vervallenverklaring wegens niet-gebruik van een ingeschreven merk, de verzoekende partij de feiten moet bewijzen waarop deze vordering is gebaseerd, zelfs wanneer het om negatieve feiten gaat, zoals het niet-gebruik van een merk.
- 27 De Duitse rechtspraak houdt rekening met het feit dat de partij die vervallenverklaring vordert de precieze omstandigheden van het gebruik dikwijls niet kent, door de houder van het betreffende merk de secundaire plicht op te leggen om op gestaafde en uitvoerige wijze uiteen te zetten hoe hij het merk heeft gebruikt. Wanneer de houder van het merk aan deze verplichting heeft voldaan, staat het aan de partij die heeft verzocht om doorhaling van dat merk om deze uiteenzetting te weerleggen.
- 28 Bij toepassing van deze beginselen op de hoofdgedingen zou daarop kunnen worden beslist zonder maatregelen van instructie te gelasten, aangezien Ferrari de gebruikshandelingen die zij heeft verricht op voldoende uitvoerige wijze heeft uiteengezet en eveneens bewijs heeft overgelegd, terwijl DU zich beperkt tot het bestrijden van het betoog van Ferrari, zonder zelf bewijzen over te leggen. Derhalve zou DU moeten worden geacht zijn bewijsplicht niet te zijn nagekomen. Indien daarentegen de bewijslast op Ferrari rustte als houdster van de litigieuze merken, dan zou het door haar overgelegde bewijs moeten worden onderzocht.
- 29 In die omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld, die in beide zaken identiek zijn:
- „1) Moet bij de beoordeling van de vraag of het gebruik naar aard en omvang normaal is in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 [...], in het geval van een merk dat voor een brede warencategorie – in casu landvoertuigen, met name auto's en onderdelen daarvan – is ingeschreven, maar daadwerkelijk alleen voor een bijzonder marktsegment – in casu dure luxesportauto's en onderdelen daarvan – wordt gebruikt, de markt van de ingeschreven warencategorie in zijn geheel in aanmerking worden genomen of kan het bijzondere marktsegment in aanmerking worden genomen? Wanneer het gebruik voor het bijzondere marktsegment volstaat, dient in een vervallenverklaringsprocedure het merk met betrekking tot dat marktsegment dan te worden gehandhaafd?
  - 2) Vormt de verkoop, door de merkhouder, van tweedehands waren die reeds door hem in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht, een gebruik van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95?
  - 3) Wordt een merk dat niet alleen voor een waar maar tevens voor onderdelen van deze waar is ingeschreven, ook voor die waar gebruikt op een wijze die de instandhouding van de daaraan verbonden rechten verzekert, wanneer deze waar niet meer wordt verkocht, maar wel met het merk aangeduide accessoires en onderdelen voor de in het verleden verkochte en met het merk aangeduide waar nog steeds worden verkocht?
  - 4) Moet bij de beoordeling of er sprake is van een normaal gebruik eveneens in aanmerking worden genomen dat de merkhouder bepaalde diensten verricht waarbij het merk weliswaar niet wordt gebruikt, maar die betrekking hebben op de reeds verkochte waren?

- 5) Moet bij het onderzoek van het gebruik van het merk in de betrokken lidstaat (in casu Duitsland) in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95, overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag [van 1892] ook het gebruik van het merk in Zwitserland in aanmerking worden genomen?
- 6) Is het verenigbaar met richtlijn 2008/95 om aan de merkhouder tegen wie een vordering tot vervallenverklaring van het merk is ingesteld, een ruime exhibitieplicht met betrekking tot het gebruik van het merk op te leggen, maar het risico dat het bewijs niet kan worden geleverd te laten dragen door de verzoeker tot vervallenverklaring?"

## Prejudiciële vragen

### *Eerste en derde vraag*

- 30 Met zijn eerste en derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 1, en artikel 13 van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, zoals auto's en onderdelen daarvan, „normaal is gebruikt” in de zin van voornoemd artikel 12, lid 1, voor alle waren die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan, wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, zoals dure luxesportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren.
- 31 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat volgens de bewoordingen van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95, een merk vervallen kan 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 ervan.
- 32 Het Hof heeft geoordeeld dat artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden (arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43).
- 33 Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43).
- 34 De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder daadwerkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen (arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43).
- 35 Uit deze rechtspraak volgt dat het gebruik van een merk dat door de houder ervan is ingeschreven voor onderdelen die integrerend deel uitmaken van de waren waarop dit merk betrekking heeft, een „normaal gebruik” kan vormen in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95, niet alleen voor de



onderdelen zelf, maar ook voor de waren waarop dit merk betrekking heeft. In dit verband doet het niet ter zake dat het merk niet alleen is ingeschreven voor de waren in hun geheel, maar ook voor de onderdelen ervan.

- 36 In de tweede plaats blijkt uit artikel 13 van richtlijn 2008/95 dat, indien een grond voor vervallenverklaring zoals die welke is bepaald in artikel 12, lid 1, van deze richtlijn slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponereerd of ingeschreven, de vervallenverklaring alleen die waren of diensten betreft.
- 37 Wat betreft het begrip „deel van de waren of diensten” zoals bedoeld in artikel 13 van richtlijn 2008/95, dient te worden opgemerkt dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie van waren of diensten die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met een merk dat is ingeschreven voor deze categorie van waren of diensten, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen, namelijk de oorsprong van deze waren of diensten garanderen. In die omstandigheden volstaat het dat de merkhouders bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie (zie naar analogie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 42).
- 38 Daarentegen is het voor waren of diensten van een ruime categorie die onderverdeeld kan worden in verschillende zelfstandige subcategorieën, noodzakelijk om van de houder van een merk dat is ingeschreven voor deze categorie van waren of diensten te verlangen dat hij bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor elk van deze zelfstandige subcategorieën, bij gebreke waarvan zijn rechten op het merk vervallen kunnen worden verklaard voor de zelfstandige subcategorieën waarvoor hij dat bewijs niet heeft geleverd (zie naar analogie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 43).
- 39 Indien de merkhouders zijn merk heeft ingeschreven voor een ruim assortiment van waren of diensten dat hij eventueel op de markt zou kunnen brengen, maar dat niet heeft gedaan gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar, kan zijn belang bij bescherming van zijn merk voor die waren of diensten immers niet prevaleren boven het belang van concurrenten om voor die waren of diensten een identiek of overeenstemmend teken te gebruiken, of zelfs om inschrijving van dit teken als merk aan te vragen (zie naar analogie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 43).
- 40 Aangaande het relevante criterium of de relevante criteria om een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie van waren of diensten te identificeren, is het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten essentieel om een zelfstandige subcategorie van waren te onderscheiden (zie naar analogie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 44).
- 41 Derhalve moet hoofdzakelijk voor de waren of diensten waarvoor de houder van een merk het gebruik van dit merk heeft aangetoond, concreet worden nagegaan of deze een zelfstandige subcategorie vormen ten aanzien van de waren en diensten van de betrokken waren- of dienstenklasse, op een zodanige wijze dat de waren of diensten waarvoor het normale gebruik van het merk is aangetoond worden vergeleken met de categorie van waren of diensten waarop de inschrijving van dit merk betrekking heeft (zie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 46).
- 42 Uit de in de punten 37 tot en met 41 van het onderhavige arrest uiteengezette overwegingen blijkt dat het door de verwijzende rechter gehanteerde begrip „bijzonder marktsegment” als zodanig niet relevant is voor de beoordeling van de vraag of de waren of diensten waarvoor de houder van een merk dit merk heeft gebruikt, behoren tot een zelfstandige subcategorie van de waren- of dienstencategorie waarvoor dat merk is ingeschreven.

- 43 Zoals uit punt 37 van het onderhavige arrest blijkt, is in dit verband immers enkel de vraag van belang of de consument die een waar of een dienst wenst te kopen die tot de categorie van waren of diensten behoort waarop het betrokken merk betrekking heeft, alle waren of diensten van die categorie zal associëren met dit merk.
- 44 Een dergelijke hypothese kan niet worden uitgesloten enkel omdat de verschillende waren of diensten die in deze categorie zijn opgenomen volgens een economische analyse tot verschillende markten of verschillende marktsegmenten behoren. Dit geldt des te meer daar de merkhouder een legitiem belang heeft om zijn assortiment van waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, uit te breiden (zie naar analogie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, punt 51).
- 45 In casu dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat, voor zover de verwijzende rechter opmerkt dat de houder van de merken in de hoofdingen deze merken heeft gebruikt voor onderdelen en accessoires van „zeer dure luxesportauto's”, uit de in de punten 40 en 42 tot en met 44 van het onderhavige arrest uiteengezette overwegingen voortvloeit dat het enkele feit dat de waren waarvoor een merk is gebruikt tegen een bijzonder hoge prijs verkocht zijn en bijgevolg tot een bijzondere markt kunnen behoren, niet volstaat om deze waren te beschouwen als een zelfstandige subcategorie van de warenklasse waarvoor dit merk is ingeschreven.
- 46 In de tweede plaats is het juist dat auto's die worden aangemerkt als „sportauto's”, auto's zijn die goede prestaties leveren en derhalve kunnen worden gebruikt in de autosport. Het gaat evenwel slechts om een van de mogelijke bestemmingen van dergelijke voertuigen, die evenals elk ander voertuig ook kunnen worden gebruikt voor het vervoer van personen over de weg en van hun persoonlijke bezittingen.
- 47 Wanneer de waren waarop een merk betrekking heeft, zoals vaak, meerdere doelen en bestemmingen hebben, kan het bestaan van een afzonderlijke subcategorie van waren niet worden vastgesteld door elk van de mogelijke doelen van deze waren op zichzelf te beschouwen. Met een dergelijke aanpak kunnen zelfstandige subcategorieën immers niet op coherente wijze worden geïdentificeerd en worden de rechten van de merkhouder extreem beperkt (zie naar analogie arrest van 16 juli 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020: 573, punt 51).
- 48 Hieruit volgt dat het enkele feit dat de auto's waarvoor een merk is gebruikt, als „sportauto's” worden aangemerkt, niet volstaat om te oordelen dat zij tot een zelfstandige subcategorie van auto's behoren.
- 49 In de derde plaats ten slotte kan het begrip „luxe” waaraan door de verwijzende rechter wordt gerefereerd, relevant zijn voor verschillende soorten auto's, zodat het feit dat de auto's waarvoor een merk is gebruikt als „luxeauto's” worden aangemerkt, evenmin volstaat om te oordelen dat zij een zelfstandige subcategorie van auto's vormen.
- 50 Onder voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter blijkt derhalve dat het feit dat de onderneming die houder is van de in de hoofdingen aan de orde zijnde merken, deze merken heeft gebruikt voor onderdelen en accessoires van „zeer dure luxesportauto's”, niet volstaat om tot de slotsom te komen dat zij deze merken enkel heeft gebruikt voor een deel van de waren waarop deze merken betrekking hebben, in de zin van artikel 13 van richtlijn 2008/95.
- 51 Hoewel de omstandigheid dat een merk is gebruikt voor waren die als „zeer duur” zijn aangemerkt niet kan volstaan om te oordelen dat deze waren een zelfstandige subcategorie vormen van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven, is deze omstandigheid echter wel relevant voor de beoordeling van de vraag of dit merk „normaal is gebruikt” in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.

- 52 Deze omstandigheid kan immers het bewijs leveren dat, ondanks het relatief geringe aantal onder het betrokken merk verkochte waren, het gebruik dat van dit merk is gemaakt niet louter symbolisch was, maar een gebruik van dat merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie vormt, hetgeen volgens de in punt 32 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak moet worden beschouwd als „normaal gebruik” in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.
- 53 Gelet op een en ander dient op de eerste en derde vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 1, en artikel 13 van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, „normaal is gebruikt” in de zin van voornoemd artikel 12, lid 1, voor alle waren die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, zoals dure luxesportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren, tenzij uit de relevante feiten en bewijzen blijkt dat de consument die dezelfde waren wenst te kopen, deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de warencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven.

### *Tweede vraag*

- 54 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik kan worden gemaakt door de houder ervan wanneer deze tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht.
- 55 Hierbij dient erop te worden gewezen dat de verkoop als zodanig van een tweedehands waar dat van een merk is voorzien, weliswaar niet betekent dat dit merk wordt „gebruikt” in de zin van de in punt 32 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak. Dit merk werd immers gebruikt toen het door de houder ervan op de nieuwe waar werd aangebracht bij het voor het eerst in de handel brengen van deze waar.
- 56 Indien de houder van het betrokken merk dit merk evenwel daadwerkelijk bij de verkoop van tweedehands waren gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, die erin bestaat de identiteit van de oorsprong te waarborgen van de waren waarvoor het merk is ingeschreven, kan een dergelijk gebruik een „normaal gebruik” van dat merk vormen in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.
- 57 Artikel 7, lid 1, van richtlijn 2008/95 betreffende de uitputting van de aan het merk verbonden rechten, bevestigt deze uitlegging.
- 58 Uit deze bepaling blijkt immers dat het aan het merk verbonden recht de houder niet toestaat het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door deze houder of met zijn toestemming reeds in de Unie in de handel zijn gebracht.
- 59 Hieruit volgt dat van een merk gebruik kan worden gemaakt voor waren die reeds onder dat merk in de handel zijn gebracht. Het feit dat de houder van een merk derden het gebruik van zijn merk niet kan verbieden voor waren die reeds onder dat merk in de handel zijn gebracht, betekent niet dat hij er zelf geen gebruik van kan maken voor dergelijke waren.
- 60 Bijgevolg dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik kan worden gemaakt door de houder ervan wanneer deze tweedehands waren die onder dit merk in de handel zijn gebracht, verkoopt.

### *Vierde vraag*

- 61 Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt door de houder ervan wanneer deze bepaalde diensten verricht waarbij dat merk weliswaar niet wordt gebruikt, maar die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte waren.
- 62 Uit de in punt 34 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak van het Hof blijkt dat wanneer de houder van een merk dat is ingeschreven voor bepaalde waren, daadwerkelijk gebruikmaakt van dit merk voor diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds verkochte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers van deze waren te voldoen, dit een „normaal gebruik” van dat merk kan vormen in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.
- 63 Uit deze rechtspraak vloeit echter voort dat een dergelijk gebruik veronderstelt dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van het betrokken merk bij het verrichten van deze diensten. Wanneer dit merk niet wordt gebruikt, kan er immers logischerwijs geen sprake zijn van een „normaal gebruik” van het merk in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.
- 64 Bijgevolg dient op de vierde vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt door de houder ervan wanneer deze bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte waren, op voorwaarde dat deze diensten onder dat merk worden verricht.

### *Vijfde vraag*

- 65 Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 351 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het een rechterlijke instantie van een lidstaat toestaat een verdrag toe te passen dat is gesloten vóór 1 januari 1958 of, voor lidstaten die tot de Unie zijn toegetreden, vóór de datum van hun toetreding, zoals het Verdrag van 1892, dat bepaalt dat het gebruik van een in die lidstaat ingeschreven merk op het grondgebied van het derde land dat partij is bij dit verdrag, in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of dit merk „normaal is gebruikt” in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.
- 66 Aangezien in artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 wordt verwezen naar normaal gebruik van een merk „in de betrokken lidstaat”, wordt hiermee uitgesloten dat gebruik in een derde land, zoals de Zwitserse Bondsstaat, in aanmerking wordt genomen.
- 67 Aangezien het Verdrag van 1892 vóór 1 januari 1958 is gesloten, is artikel 351 VWEU evenwel van toepassing. Overeenkomstig de tweede alinea van deze bepaling zijn lidstaten gehouden gebruik te maken van alle passende middelen om de bestaande onverenigbaarheden tussen een vóór de toetreding van een lidstaat gesloten verdrag en het VWEU op te heffen.
- 68 Daaruit volgt dat de verwijzende rechter moet nagaan of een eventuele onverenigbaarheid tussen het Unierecht en het Verdrag van 1892 kan worden voorkomen door daaraan zo veel mogelijk en met inachtneming van het volkenrecht een uitlegging te geven die met het Unierecht in overeenstemming is (zie naar analogie arrest van 18 november 2003, Budějovický Budvar, C-216/01, EU:C:2003:618, punt 169).
- 69 Wanneer een conforme uitlegging van het Verdrag van 1892 niet mogelijk is, moet de Bondsrepubliek Duitsland de maatregelen nemen die nodig zijn om de onverenigbaarheid van dit verdrag met het Unierecht op te heffen, zo nodig door opzegging van het verdrag. Totdat de onverenigbaarheid is

opgeheven, machtigt artikel 351, eerste alinea, VWEU die staat echter om dit verdrag te blijven toepassen (zie in die zin arrest van 18 november 2003, Budějovický Budvar, C-216/01, EU:C:2003:618, punten 170-172).

- 70 Zoals de verwijzende rechter terecht opmerkt, kan de toepassing van het Verdrag van 1892 door de Bondsrepubliek Duitsland problemen doen rijzen, aangezien een in Duitsland ingeschreven merk weliswaar in het register kan worden gehandhaafd enkel op basis van het normale gebruik ervan op het grondgebied van de Zwitserse Bondsstaat, maar niet zou kunnen worden ingeroepen om oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een Uniemerk, daar de houder van dat merk, in het geval van een in het kader van de oppositieprocedure ingediend verzoek om bewijs van normaal gebruik van dit merk, niet een dergelijk bewijs zou kunnen leveren voor het grondgebied van de Unie.
- 71 Deze problemen zijn echter het onvermijdelijke gevolg van de onverenigbaarheid van het Verdrag van 1892 met het Unierecht en zullen enkel verdwijnen bij opheffing van deze onverenigbaarheid, waartoe de Bondsrepubliek Duitsland gehouden is overeenkomstig artikel 351, tweede alinea, VWEU.
- 72 Gelet op een en ander dient op de vijfde vraag te worden geantwoord dat artikel 351, eerste alinea, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het een rechterlijke instantie van een lidstaat toestaat een verdrag toe te passen dat is gesloten tussen een lidstaat van de Unie en een derde land vóór 1 januari 1958 of, voor de lidstaten die tot de Unie zijn toegetreden, vóór de datum van hun toetreding, zoals het Verdrag van 1892, dat bepaalt dat het gebruik van een in die lidstaat ingeschreven merk op het grondgebied van dit derde land in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of dit merk „normaal is gebruikt” in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95, totdat met een van de in artikel 351, tweede alinea, VWEU bedoelde middelen eventuele onverenigbaarheden tussen het VWEU en dat verdrag kunnen worden opgeheven.

### *Zesde vraag*

- 73 Met zijn zesde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de bewijslast voor het feit dat een merk „normaal is gebruikt” in de zin van deze bepaling, op de houder van dat merk rust.
- 74 De verwijzende rechter preciseert in dit verband dat volgens de algemene beginselen van het burgerlijk procesrecht die van toepassing zijn in Duitsland, in het geval van een vordering tot vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik, de bewijslast dat het betreffende merk niet is gebruikt op de verzoekende partij rust, en de houder van dat merk slechts gehouden is om op gestaafde en uitvoerige wijze uiteen te zetten hoe hij het merk heeft gebruikt, zonder daarvan echter het bewijs te leveren.
- 75 Hierbij dient te worden opgemerkt dat overweging 6 van richtlijn 2008/95 met name vermeldt dat de lidstaten iedere vrijheid moeten behouden om de procedure inzake de vervallenverklaring van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen.
- 76 Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat de kwestie van de bewijslast voor het normale gebruik in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 in het kader van een procedure tot vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik een dergelijk tot de bevoegdheid van de lidstaten behorend procedurevoorschrift vormt (zie naar analogie arrest van 19 juni 2014, Oberbank e.a., C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 66).
- 77 Indien de kwestie van de bewijslast voor het normale gebruik van een merk in het kader van een procedure tot vervallenverklaring wegens het niet-gebruik van dit merk onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dit er immers toe kunnen leiden dat de bescherming van de merkhouders verschilt naargelang de betrokken regeling, zodat de in overweging 10 van richtlijn 2008/95 bedoelde doelstelling van „dezelfde wettelijke bescherming [in alle lidstaten]”, die in dit punt als „van



fundamenteel belang” wordt aangemerkt, niet zou worden bereikt (zie naar analogie arrest van 19 juni 2014, Oberbank e.a., C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 67 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 78 Eveneens dient eraan te worden herinnerd dat het Hof in het arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 61), met betrekking tot de vervallenverklaring van een Uniemerkt heeft geoordeeld dat het beginsel volgens hetwelk het aan de houder van het merk staat om het bewijs van het normale gebruik van dit merk te leveren, in feite louter uit het gezond verstand en uit het fundamentele vereiste van proceseconomie voortvloeit.
- 79 Het Hof heeft daaruit afgeleid dat het in beginsel aan de houder van het Uniemerkt staat tegen wie een vordering tot vervallenverklaring is gericht, om het normale gebruik van dit merk aan te tonen (arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 63).
- 80 Deze overwegingen gelden ook wat het bewijs van het normale gebruik betreft van een in een lidstaat ingeschreven merk in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95.
- 81 Er dient immers te worden vastgesteld dat de houder van het litigieuze merk het best in staat is om het bewijs te leveren van de concrete handelingen ter ondersteuning van de verklaring dat zijn merk normaal is gebruikt (zie naar analogie arrest van 19 juni 2014, Oberbank e.a., C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 70).
- 82 Bijgevolg dient op de zesde vraag te worden geantwoord dat artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de bewijslast voor het feit dat een merk „normaal is gebruikt” in de zin van deze bepaling, op de houder van dat merk rust.

## Kosten

- 83 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter 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 (Vierde kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 12, lid 1, en artikel 13 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat een merk dat is ingeschreven voor een categorie van waren en onderdelen daarvan, „normaal is gebruikt” in de zin van voornoemd artikel 12, lid 1, voor alle waren die tot deze categorie behoren en de onderdelen daarvan wanneer slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, zoals dure luxesportauto's, of enkel voor de onderdelen of accessoires van bepaalde van deze waren, tenzij uit de relevante feiten en bewijzen blijkt dat de consument die dezelfde waren wenst te kopen, deze opvat als een zelfstandige subcategorie van de warencategorie waarvoor het betrokken merk is ingeschreven.**
- 2) **Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik kan worden gemaakt door de houder ervan wanneer deze tweedehands waren verkoopt die onder dit merk in de handel zijn gebracht.**

- 3) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt door de houder ervan wanneer deze bepaalde diensten verricht die betrekking hebben op de onder dat merk reeds verkochte waren, op voorwaarde dat deze diensten onder dat merk worden verricht.
- 4) Artikel 351, eerste alinea, VWEU, moet aldus worden uitgelegd dat het een rechterlijke instantie van een lidstaat toestaat een verdrag toe te passen dat is gesloten tussen een lidstaat van de Europese Unie en een derde land vóór 1 januari 1958 of, voor de lidstaten die tot de Unie zijn toegetreden, vóór de datum van hun toetreding, zoals het verdrag dat is gesloten tussen Zwitserland en Duitsland betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen, ondertekend te Berlijn op 13 april 1892, zoals gewijzigd, dat bepaalt dat het gebruik van een in die lidstaat ingeschreven merk op het grondgebied van dit derde land in aanmerking moet worden genomen om te bepalen of dit merk „normaal is gebruikt” in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95, totdat met een van de in artikel 351, tweede alinea, VWEU bedoelde middelen eventuele onverenigbaarheden tussen het VWEU en dat verdrag kunnen worden opgeheven.
- 5) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat de bewijslast voor het feit dat een merk „normaal is gebruikt” in de zin van deze bepaling, op de houder van dat merk rust.

ondertekeningen