



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
E. SHARPSTON
van 5 juli 2012¹

Zaak C-149/11

**Leno Merken BV
tegen
Hagelkruis Beheer BV**

[verzoek van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland) om een prejudiciële beslissing]

„Gemeenschapsmerk — Verordening nr. 207/2009 inzake gemeenschapsmerk — Normaal gebruik — Plaats van gebruik”

1. Merkenrechtelijke bescherming is in wezen territoriaal. Een merk is immers een eigendomsrecht dat een teken in een bepaald gebied beschermt. In de Europese Unie bestaan nationale merken en gemeenschapsmerken naast elkaar. Een houder van een nationaal merk kan de aan dit merk verbonden rechten uitoefenen op het grondgebied van de lidstaat krachtens het nationale recht waarvan het merk wordt beschermd. Een houder van een gemeenschapsmerk kan hetzelfde doen op het grondgebied van de 27 lidstaten, daar het merk op dat gehele grondgebied werkzaam is.²

2. Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad³ (hierna: „verordening”) bepaalt dat een gemeenschapsmerk waarvan vijf jaar na de inschrijving „binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”, vatbaar is voor sancties (tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken).⁴

3. Terwijl de beschermingsomvang van een gemeenschapsmerk wettelijk is bepaald door een verwijzing naar het grondgebied van de 27 lidstaten, kan de vraag waar dat merk normaal moet zijn gebruikt, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde manier worden beantwoord. In de onderhavige zaak wordt het Hof gevraagd om de omvang vast te stellen van het territoriale gebied waarin een merk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarde van „normaal gebruik” als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening, en in het bijzonder of het gebruik van het merk op het grondgebied van één enkele lidstaat volstaat.

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — In deze conclusie zal ik hoofdzakelijk de terminologie hanteren die wordt gebruikt in de relevante verordeningen en richtlijnen, die nog steeds verwijzen naar het gebruik van een *gemeenschapsmerk* in de *Gemeenschap* en nog niet zijn gewijzigd in het licht van het Verdrag van Lissabon.

3 — Verordening van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1). Deze verordening codificeert de verschillende wijzigingen die werden aangebracht aan verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), waarbij het gemeenschapsmerk werd ingevoerd. Zie punt 1 van de considerans van de verordening.

4 — Daarentegen moet van een nationaal merk „in de betrokken lidstaat [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”: artikel 10, 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 L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn”). Zie punten 15 en 16 *infra*.

Toepasselijke bepalingen

Merkenrecht van de Europese Unie

Verordening

4. Gemeenschapsmerken zijn „[m]erken voor waren of diensten die overeenkomstig [de] verordening worden ingeschreven”.⁵ Zij kunnen worden gevormd door „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.⁶

5. Volgens punt 2 van de considerans van de verordening „[vergen] [d]e verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter [...] niet alleen de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de productie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien”. Punt 2 van de considerans stelt voorts:

„Op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, zijn merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend.”

6. Punt 3 van de considerans stelt dat om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap voort te zetten, „het noodzakelijk [is] in een communautair merkensysteem te voorzien, dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap”. Dit is het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt; het „moet van toepassing zijn tenzij [de] verordening anders bepaalt”.

7. Punt 6 van de considerans erkent dat een onderneming vrij kiest om een merk als nationaal merk dan wel als gemeenschapsmerk in te schrijven en wijst met klem erop dat „[h]et namelijk niet gerechtvaardigd [lijkt], de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren”. Volgens dat punt „[blijven] de nationale merken noodzakelijk [...] voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen”.

8. Volgens punt 10 van de considerans „[is] [d]e bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken [...] alleen gerechtvaardigd, voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt”.

9. Artikel 1, lid 2, luidt:

„Het gemeenschapsmerk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele Gemeenschap mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

5 — Artikel 1, lid 1, van de verordening.

6 — Artikel 4 van de verordening.

10. Inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk geeft de houder ervan bepaalde uitsluitende rechten. Die rechten zijn in het bijzonder opgesomd in artikel 9, dat bepaalt:

„1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
- c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

[...]”

11. Artikel 15 stelt dat de houder gebruik moet maken van het gemeenschapsmerk:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

- a) het gebruik van het gemeenschapsmerk 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 gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op uitvoer.

2. Het gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

12. Artikel 42, met het opschrift „Onderzoek van de oppositie”, luidt als volgt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

13. Artikel 51, met het opschrift „Gronden van verval”, bepaalt:

„1. De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

- a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...];

[...]”

14. Overeenkomstig artikel 112 kan een houder verzoeken om omzetting van een gemeenschapsmerk in een nationaal merk:

„1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvraag of zijn gemeenschapsmerk in een aanvraag om een nationaal merk wordt omgezet:

- a) voor zover de aanvraag om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken;
- b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2. Er vindt geen omzetting plaats:

- a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd;

[...]”

Richtlijn

15. Volgens punt 9 van de considerans van de richtlijn „moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard”; dit vereiste geldt „[o]m het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen”.

16. Artikel 10, met het opschrift „Gebruik van het merk”, bepaalt:

„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.

[...]”

17. Artikel 11, lid 2, luidt:

„Een lidstaat kan bepalen, dat de inschrijving van een merk niet kan worden geweigerd, omdat er een conflicterend ouder merk bestaat dat niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 10, leden 1 en 2, of, naargelang van het geval, artikel 10, lid 3.”

18. Artikel 4, lid 2, van de richtlijn preciseert dat „oudere merken” gemeenschapsmerken omvatten.

Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

19. Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: „Benelux-Verdrag”) stelt onder meer de voorwaarden voor verkrijging en handhaving van een Benelux-merk en de aan dit merk verbonden rechten vast.

20. Een Benelux-merk wordt verkregen door inschrijving. Bij de beoordeling van de rangorde van het depot⁷ dient volgens artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag rekening te worden gehouden met de rechten op „gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan”.⁸ De houder van een dergelijk ouder merk kan overeenkomstig artikel 2.14.1 oppositie instellen tegen de inschrijving van een merk.

21. Volgens artikel 2.46 is artikel 2.3 „eveneens van toepassing op gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Benelux-gebied wordt ingeroepen [...]”.

Hoofding en prejudiciële vragen

22. Leno Merken BV (hierna: „Leno”) en Hagelkruis Beheer BV (hierna: „Hagelkruis”) zijn ondernemingen die betrokken zijn bij een geschil inzake de door Hagelkruis op 27 juli 2009 ingediende aanvraag tot inschrijving van het woordteken „OMEL” als Benelux-merk voor bepaalde diensten van de klassen 35, 41 en 45 in de zin van de Overeenkomst van Nice.⁹ Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen deze inschrijving op grond dat zij houdster is van het gemeenschapsmerk „ONEL” dat op 2 oktober 2003 is ingeschreven voor bepaalde diensten van de klassen 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.¹⁰ De oppositie was gebaseerd op argumenten die in een brief van 26 oktober 2009 werden uiteengezet. Op 2 december 2009 heeft Hagelkruis daarop geantwoord.

23. Op 6 november 2009 heeft Hagelkruis Leno verzocht om het bewijs van normaal gebruik van het gemeenschapsmerk „ONEL” te leveren. Op 19 november 2009 heeft Leno dit verzoek beantwoord.

24. Op 15 januari 2010 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: „BBIE”) de oppositie van Leno afgewezen en gesteld dat Hagelkruis „OMEL” als Benelux-merk mag doen inschrijven.

7 — Een depot in deze context betekent de indiening van een merkaanvraag.

8 — [Voetnoot niet relevant voor de Nederlandse vertaling.]

9 — 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.

10 — Noch de verwijzende rechter noch de partijen die opmerkingen hebben ingediend, hebben meegedeeld of „ONEL” het voorwerp is geweest van een internationale inschrijving. In deze conclusie zal ik veronderstellen dat dit gemeenschapsmerk daarvan niet het voorwerp is geweest.

25. Leno heeft bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage tegen deze beslissing beroep ingesteld. Voor deze rechter staat vast dat: (i) „ONEL” en „OMEL” overeenstemmende merken zijn; (ii) de merken zijn ingeschreven voor dezelfde of minstens voor soortgelijke diensten; (iii) bij het publiek verwarring tussen „OMEL” en „ONEL” kan ontstaan in de zin van artikel 2.3, sub b, van het Benelux-Verdrag, en (iv) Leno „ONEL” normaal heeft gebruikt in Nederland. Leno en Hagelkruis zijn het oneens over de vraag of Leno het bewijs van normaal gebruik van „ONEL” in meer dan één lidstaat moet leveren om oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van „OMEL” door Hagelkruis.

26. De verwijzende rechter heeft het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

- „1) Moet artikel 15, lid 1, van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?
- 2) Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15, lid 1, van [de verordening]?
- 3) Indien gebruik van een gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een gemeenschapsmerk – naast de andere factoren – worden gesteld?
- 4) Of moet – anders dan het bovenstaande – artikel 15 van [de verordening] aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten [en bijvoorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt)]?”

27. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Leno, Hagelkruis, de Belgische, de Deense, de Duitse, de Hongaarse en de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie.

28. Ter terechtzitting van 19 april 2012 hebben Leno, Hagelkruis, de Deense, de Franse en de Hongaarse regering en de Commissie pleidooi gehouden.

Beoordeling

Inleidende opmerkingen

29. Met de vier prejudiciële vragen verzoekt het Gerechtshof te 's-Gravenhage het Hof in wezen om de omvang te bepalen van het territoriale gebied waarin de houder van een gemeenschapsmerk het merk moet gebruiken om de bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden en dus de aan dit merk verbonden uitsluitende rechten te handhaven.

30. De rechtvaardiging voor de bescherming van een gemeenschapsmerk houdt op te bestaan wanneer het merk niet daadwerkelijk wordt gebruikt.¹¹ Als de loutere inschrijving van een merk als gemeenschapsmerk zou volstaan voor bescherming op het grondgebied van de 27 lidstaten, zouden ondernemingen misschien bescherming vragen voor merken die zij niet (voornemens zijn te)

¹¹ — Punt 10 van de considerans van de verordening.

gebruiken. Aldus zouden zij concurrenten de mogelijkheid kunnen ontzeggen om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het merk worden aangeduid. Om deze reden mag een houder van een gemeenschapsmerk niet langer aan dat merk verbonden uitsluitende rechten aanvoeren wanneer vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik ervan is gemaakt.

31. De verwijzingsbeschikking bevat weinig nadere gegevens over de inschrijving van „ONEL” als gemeenschapsmerk of over de omstandigheden waarin werd vastgesteld dat het merk in Nederland normaal was gebruikt.¹² Volgens de verwijzingsbeschikking werd niet opgekomen tegen de bewering van Leno dat „ONEL”, indien het een Nederlands merk was geweest, zou worden geacht normaal te zijn gebruikt in Nederland. Aan het Hof zijn geen verdere gegevens verstrekt over de markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten, en evenmin over het concrete gebruik dat in Nederland van dat merk is gemaakt. Derhalve zal ik de vraag van de omvang van het territoriale gebied waarin het gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden aangetoond, in het algemeen behandelen.

Betekenis van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” in artikel 15, lid 1, van de verordening

32. Het Hof heeft de betekenis van „normaal gebruik” reeds onderzocht, voornamelijk met betrekking tot nationale merken of Benelux-merken.¹³ Van nationale merken moet „in de [...] lidstaat [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”.¹⁴ Daarentegen moet van een gemeenschapsmerk „binnen de Gemeenschap [...] normaal gebruik [zijn] gemaakt”.¹⁵ Hoewel deze types van merken tot een verschillende rechtsorde behoren, ben ik van mening dat de functie van het vereiste van „normaal gebruik” dezelfde is. Met dit vereiste wordt beoogd te verzekeren dat in het register geen merken worden opgenomen die de mededinging op de markt belemmeren in plaats van te bevorderen omdat zij de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven, beperken, zij geen commercieel doel nastreven en zij de facto niet ertoe bijdragen dat waren of diensten op de relevante markt van elkaar worden onderscheiden en met de merkhouder worden geassocieerd.

33. Wanneer een gemeenschapsmerk niet conform de functie ervan wordt gebruikt, moet de bescherming van het merk op het gehele grondgebied van de 27 lidstaten ophouden te bestaan. Hetzelfde beginsel geldt voor een nationaal merk, maar het verlies van de bescherming blijft logischerwijs beperkt tot het grondgebied van de lidstaat waar het merk was ingeschreven. Ik zie derhalve niet in waarom het Hof het begrip „normaal gebruik” in artikel 15, lid 1, van de verordening niet zou uitleggen op een wijze die in het algemeen overeenstemt met de betekenis die het aan ditzelfde begrip in de richtlijn heeft gegeven.¹⁶

34. De formuleringen van artikel 10, lid 1, van de richtlijn en van artikel 15, lid 1, van de verordening verschillen niettemin van elkaar omdat eerstgenoemd artikel de bewoordingen „in de lidstaat” gebruikt terwijl laatstgenoemd artikel het heeft over „binnen de Gemeenschap”. Dit lijkt erop te wijzen dat de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt, afhangt van de beoordeling van de relevante criteria in een geografische context die de context waarin normaal gebruik van een nationaal merk wordt vastgesteld, overstijgt.

12 — Evenwel moet worden aangenomen dat de aanvraag tot inschrijving van „ONEL” als gemeenschapsmerk niet was aangetast door een van de absolute of relatieve weigeringsgronden van de artikelen 7 en 8 van de verordening. Overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, juncto artikel 7, lid 2, van deze verordening moet bijvoorbeeld inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist: zie arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 81).

13 — Zie bijvoorbeeld arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439); beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159), en arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM (C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237).

14 — Artikel 10, lid 1, van de richtlijn. Deze bepaling en de richtlijn in het algemeen zijn van toepassing op nationale merken en Benelux-merken: artikel 1 van de richtlijn.

15 — Artikel 15, lid 1, van de verordening.

16 — Zie bijvoorbeeld punt 43 infra.

Gebruik buiten de Gemeenschap is irrelevant

35. De bewoordingen „binnen de Gemeenschap” in artikel 15, lid 1, van de verordening houden duidelijk in dat gebruik van een gemeenschapsmerk buiten het grondgebied van de 27 lidstaten niet kan bijdragen tot de vaststelling dat het merk normaal is gebruikt teneinde de bij deze verordening vastgestelde sancties te vermijden.¹⁷ Deze uitlegging van artikel 15, lid 1, strookt met het beginsel dat de bescherming van een gemeenschapsmerk tot dat grondgebied beperkt is.

36. Bij een uitlegging in tegenovergestelde zin zou er bovendien voor de wetgever geen reden zijn geweest om in artikel 15, lid 1, sub b, van de verordening uitdrukkelijk te bepalen dat het aanbrengen van een gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan uitsluitend met het oog op uitvoer „[eveneens] [a]ls gebruik in de zin van de eerste alinea wordt [...] beschouwd”.

„Normaal gebruik binnen de Gemeenschap” is een ondeelbaar begrip

37. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, van de verordening maken geen onderscheid tussen verschillende types van normaal gebruik afhankelijk van waar, anders dan „binnen de Gemeenschap”, dat gebruik plaatsvindt. Zij zijn enkel gericht op de vraag of van het merk „binnen de Gemeenschap normaal gebruik” is gemaakt, hetgeen mijns inziens wijst op een ondeelbaar begrip. Dit betekent dat „normaal gebruik” en „binnen de Gemeenschap” geen cumulatieve voorwaarden zijn die afzonderlijk dienen te worden onderzocht.

38. Het Hof heeft erkend dat „de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren [is] waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is”.¹⁸ De plaats van gebruik is derhalve een factor die in aanmerking dient te worden genomen bij de beoordeling of het merk binnen de Gemeenschap normaal is gebruikt. Het betreft geen onafhankelijke voorwaarde naast het vereiste van normaal gebruik¹⁹, en het is evenmin de enige of dominerende factor die bepaalt wat normaal gebruik binnen de Gemeenschap is.

39. Alleen al om deze reden ben ik van mening dat het gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, aangezien de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee bij de beoordeling rekening dient te worden gehouden.

17 — Mijns inziens geldt hetzelfde beginsel voor nationale merken: normaal gebruik in een lidstaat kan niet worden vastgesteld op basis van gebruik van het merk buiten het grondgebied van die lidstaat.

18 — Arrest *Sunrider/BHIM*, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 76.

19 — Zie ook de nota van de Commissie van 6 juli 1976 over de creatie van een EEG-merk, SEC(76) 2462 (juli 1976), *Bulletin van de Europese Gemeenschappen*, supplement 8/76, punt 126: „gebruik op het grondgebied van een voorgeschreven aantal lidstaten mag niet de doorslaggevende factor zijn” en „het is passender een bepaling vast te stellen die ‚gebruik in een substantieel deel van de interne markt’ of een ‚normaal gebruik op de interne markt’ vereist”.

Territoriale omvang van het gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening

– Toepassing van het door het Hof in het arrest PAGO International gehanteerde criterium

40. Verschillende partijen die opmerkingen hebben ingediend, stellen dat het Gerecht in het arrest HIWATT reeds heeft geoordeeld dat „normaal gebruik veronderstelt dat het merk [aanwezig is] in een substantieel deel van het gebied waarvoor de bescherming geldt”, te weten de Gemeenschap.²⁰ Ditzelfde criterium werd door het Hof in het arrest PAGO International²¹ gehanteerd om vast te stellen of een merk in de Gemeenschap bekend is.²²

41. Mijns inziens betreft de zaak PAGO International een andere kwestie. In die zaak oordeelde het Hof dat een gemeenschapsmerk met het oog op de verkrijging van aanvullende bescherming overeenkomstig artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening binnen de Gemeenschap *bekend* is wanneer het bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap; dan kan de eigenaar van dit merk het in die bepaling vermelde recht uitoefenen.²³ Dat grondgebied kan bestaan in het grondgebied van een lidstaat. Daarentegen wordt het Hof in de onderhavige zaak gevraagd, de omvang te bepalen van het grondgebied waarop een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om sancties als *vervallenverklaring* te vermijden.

42. Mijn uitgangspunt is derhalve dat de in het arrest PAGO International gegeven uitlegging niet rechtstreeks kan worden toegepast op de context van vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk en van de voorwaarde van normaal gebruik.

– Gebruik van het gemeenschapsmerk moet kwantitatief voldoende zijn om op de interne markt marktaandeelen te behouden of te verkrijgen

43. In het arrest Sunrider/BHIM heeft het Hof geoordeeld dat van een nationaal merk een normaal gebruik is gemaakt „wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten 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”.²⁴ Het gebruik moet „kwantitatief voldoende [zijn] om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen”.²⁵ Of een merk normaal is gebruikt, moet worden beoordeeld op basis van alle feiten en omstandigheden van het concrete geval, waaronder de kenmerken van de economische sector en de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren en diensten, en de omvang en frequentie van het gebruik.²⁶

44. In wezen worden merken dus op markten gebruikt. De relevante markt voor een gemeenschapsmerk is de interne markt, die overeenkomstig artikel 26, lid 2, VWEU „een ruimte [omvat] zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd”.

20 — Arrest van 12 december 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT)* (T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 37).

21 — Arrest van 6 oktober 2009, *PAGO International* (C-301/07, Jurispr. blz. I-9429).

22 — Zie artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

23 — De omstandigheden van de zaak waren van dien aard dat „het grondgebied van de betrokken lidstaat [Oostenrijk] kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap”; arrest *PAGO International*, aangehaald in voetnoot 21 supra, punt 30.

24 — Arrest *Sunrider/BHIM*, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 70. Zie ook punt 8 van de considerans van de verordening.

25 — Arrest *Sunrider/BHIM*, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

26 — Zie arrest *Sunrider/BHIM*, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

– Omvang van het territoriale gebied waarin een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarde van artikel 15, lid 1, van de verordening

45. Een gemeenschapsmerk stelt ondernemingen in staat om hun activiteiten aan te passen aan de grootte van de interne markt. Het werd immers ingevoerd voor ondernemingen die activiteiten op gemeenschapsniveau willen ontwikkelen of voortzetten en die dit onmiddellijk of binnenkort willen doen. Het stelt handelaars, consumenten, producenten en groothandelaars in staat, waren en diensten op de markt aan te duiden en te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de gehele Gemeenschap. Dit strookt met de algemene doelstellingen van de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming, te weten het bevorderen en toegankelijk maken van economische activiteiten in de gehele interne markt door informatie over de door het merk aangeduide waren of diensten mee te delen.²⁷

46. Met het oog hierop worden gemeenschapsmerken op het gehele grondgebied van de Gemeenschap beschermd, zonder enig onderscheid op grond van territoriale grenzen tussen de lidstaten.

47. Artikel 15 van de verordening bepaalt dat voor handhaving van die bescherming vereist is dat van het gemeenschapsmerk „binnen de Gemeenschap [...] normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”. Bij gebreke van een dergelijk gebruik van het merk kan de houder ervan overeenkomstig artikel 42, lid 2, van de verordening het recht verliezen om oppositie in te stellen tegen de aanvraag tot inschrijving van een overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke diensten.²⁸ Dit beginsel is tevens van toepassing wanneer de houder van een ouder nationaal merk oppositie instelt tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk: in dit geval stelt artikel 42, lid 3, van de verordening dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere merk beschermd wordt. Mijns inziens dient hetzelfde beginsel naar analogie te worden toegepast wanneer oppositie tegen de inschrijving van een nationaal merk is gebaseerd op een ouder gemeenschapsmerk: de houder van laatstgenoemd merk kan worden verzocht om het bewijs van normaal gebruik in de Gemeenschap te leveren.²⁹ Daar het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, dient het onder dezelfde voorwaarden te worden beschermd, ongeacht of de oppositieprocedure de inschrijving van nationale merken dan wel van gemeenschapsmerken betreft.

48. Om vast te stellen of is voldaan aan de voorwaarde van normaal gebruik binnen de Gemeenschap moet de nationale rechter mijns inziens alle vormen van gebruik van het merk op de interne markt onderzoeken. In deze context wordt de relevante markt geografisch gevormd door het gehele grondgebied van de 27 lidstaten. De grenzen tussen de lidstaten en de respectieve omvang van hun grondgebied zijn hierbij irrelevant. Van belang is de commerciële aanwezigheid van het merk – en derhalve die van de door het merk aangeduide waren of diensten – op de interne markt.

49. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat het gebruik dat op de Nederlandse markt van het merk is gemaakt, deel uitmaakt van die beoordeling en kan bijdragen tot de vaststelling of het merk is doorgedrongen tot de interne markt voor de door het merk aangeduide diensten. Gebruik (of niet-gebruik) buiten Nederland is echter even belangrijk.

50. Op dit punt is er een onderscheid tussen nationale merken en gemeenschapsmerken. Voor de vaststelling of een nationaal merk normaal is gebruikt, zijn alleen relevant de gevallen van gebruik op het grondgebied van de lidstaat waar het merk is ingeschreven, zelfs wanneer de houder het merk ergens anders gebruikt. Bij de beoordeling van gebruik van een gemeenschapsmerk in de zin van

27 — Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Ansul, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 44.

28 — In dit verband kan ik het niet beter zeggen dan advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer waar hij overwoog dat „[m]erkenregisters [...] niet loutere depots [kunnen] 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”; conclusie in de zaak Ansul, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 42.

29 — De richtlijn bevat geen bepaling die overeenkomt met artikel 42, lid 3, van de verordening. Zie tevens artikel 10, lid 1, en artikel 11, lid 2, van de richtlijn.

artikel 15, lid 1, van de verordening moet daarentegen rekening worden gehouden met gevallen van gebruik op de gehele interne markt. Of een gemeenschapsmerk in één lidstaat of in verschillende lidstaten is gebruikt, is irrelevant. Van belang is de impact van het gebruik op de interne markt: meer in het bijzonder, of dat gebruik *kwantitatief voldoende is om marktaandeelen te behouden of te verkrijgen* op die markt voor de door het merk aangeduide waren en diensten, en of het gebruik bijdraagt tot een commercieel relevante aanwezigheid van de waren en diensten op die markt.³⁰ Of dat gebruik leidt tot een werkelijk commercieel succes, is irrelevant.³¹

51. In de beschikking La Mer Technology heeft het Hof geoordeeld dat de vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is, „af[hangt] van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval waartoe de nationale rechter bevoegd is”; rekening kan worden gehouden met „[d]e kenmerken van deze producten of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke producten of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren”.³² Het Hof oordeelde dat „het niet mogelijk [is] om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel sprake is van een normaal gebruik”; een drempel „[zou] de nationale rechter niet in staat [...] stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen”.³³ Ik ben van mening dat deze redenering moet worden toegepast op de beoordeling van normaal gebruik in haar geheel, met inbegrip – voor zover passend – van de beoordeling van de omvang van het territoriale gebruik van het merk.

52. Aangezien de vraag of een merk normaal is gebruikt, in elk concreet geval dient te worden beoordeeld, dienen de kenmerken van de interne markt voor de betrokken waren en diensten te worden vastgesteld. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat die kenmerken in de loop der jaren kunnen veranderen.

53. Vraag of aanbod in, of toegang tot, delen van de interne markt kan beperkt zijn door bijvoorbeeld taalbarrières, vervoer- of investeringskosten, of voorkeuren en gewoonten van de consument. Gebruik van een merk in een gebied waar de markt erg geconcentreerd is, kan bij de beoordeling dus een grotere weerslag hebben dan gebruik van hetzelfde merk in een deel van de markt waar vraag en aanbod voor deze waren of diensten nauwelijks bestaan of ontstaan.

54. Tevens is het mogelijk dat plaatselijk gebruik van een gemeenschapsmerk niettemin uitwerking heeft op de interne markt, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat deelnemers op een markt die veel ruimer is dan die welke overeenstemt met het gebied waar het merk wordt gebruikt, de waren op een commercieel relevante wijze kennen.³⁴

30 — Zie punten 41-44 supra.

31 — Ik ben het dus eens met het standpunt dat het Gerecht in verschillende arresten heeft ingenomen. Zie bijvoorbeeld arrest van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Om een enigszins ludiek voorbeeld te geven: een succesvolle verkoper van gefrituurde chocoladerepen in Schotland zou een marketingplan kunnen opstellen om zijn activiteiten uit te breiden naar Frankrijk, Italië, Estland en Hongarije. Hiertoe doet hij een geschikt gemeenschapsmerk inschrijven. Ondanks grote commerciële inspanningen blijkt het plan niet te slagen. Op onverklaarbare wijze lijken consumenten in die lidstaten verknocht aan hun eigen nationale culinaire lekkernijen en voelen zij er niets voor om zich door het nieuwe aanbod te laten verleiden. Het ontbreken van commercieel succes zou geen invloed hebben op de vraag of het merk normaal is gebruikt. Daarentegen zou het feit dat de vraag naar een bepaalde waar op een gegeven ogenblik vooral kwam uit een bepaald geografisch gebied, relevant zijn voor de beoordeling.

32 — Beschikking La Mer Technology, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 22.

33 — Beschikking La Mer Technology, aangehaald in voetnoot 13 supra, punt 25.

34 — Dergelijke extraterritoriale gevolgen van plaatselijk gebruik van een *nationaal* merk zijn niet relevant bij de beoordeling van normaal gebruik in de lidstaat waar dat merk is ingeschreven. Zie punt 50 supra.

55. Derhalve ben ik niet van mening dat gebruik op een grondgebied dat overeenstemt met dat van één enkele lidstaat, noodzakelijkerwijs uitsluit dat dit gebruik als normaal gebruik in de Gemeenschap kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd ben ik *niet* van mening dat bijvoorbeeld gebruik van een merk op een website die in alle 27 lidstaten toegankelijk is, per definitie normaal gebruik in de Gemeenschap vormt.

56. Een dergelijke lezing van het vereiste van „normaal gebruik binnen de Gemeenschap” waarborgt dat allerhande ondernemingen vrij kunnen kiezen om een merk als nationaal merk dan wel als gemeenschapsmerk in te schrijven.³⁵ Het gemeenschapsmerk en de coëxistentie ervan met nationale merken werden ingevoerd teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van alle marktdeelnemers, en niet alleen aan die van kleine ondernemingen die in één enkele lidstaat of in een klein deel van de interne markt actief zijn of aan die van grote ondernemingen die op de gehele interne markt of in een groot deel ervan actief zijn. Alle types van ondernemingen die hun merken beschermd willen zien op het grondgebied van de 27 lidstaten met het oog op gebruik ervan op een wijze dat marktaandeel op de relevante interne markt worden behouden of verkregen, moeten aanspraak kunnen maken op de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming.

57. In de onderhavige zaak ben ik van mening dat de nationale rechter zijn beslissing met betrekking tot de voorwaarde van normaal gebruik als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de verordening niet kan baseren op een loutere beoordeling van de gevallen van gebruik van „ONEL” in Nederland. Hij moet daarentegen rekening houden met alle gevallen van gebruik op de interne markt, waartoe natuurlijk ook de gevallen in Nederland behoren, en belang toekennen aan elk gebruik tegen de achtergrond van de bijzondere kenmerken van de markt en het marktaandeel van de merkhouder op die markt. Indien de nationale rechter bijvoorbeeld vaststelt dat de interne markt voor de door „ONEL” aangeduide diensten erg geconcentreerd is in Nederland en mogelijk ook in omliggende gebieden, kan bijzonder belang worden toegekend aan gebruik van het merk in Nederland alleen. Tegelijkertijd moet de nationale rechter zijn onderzoek uitbreiden tot vormen van gebruik die irrelevant kunnen zijn voor de beoordeling van normaal gebruik van een Nederlands nationaal merk, zoals bijvoorbeeld gebruik van het gemeenschapsmerk waardoor potentiële consumenten buiten Nederland de diensten op een commercieel relevante wijze leren kennen.

58. Bij deze beoordeling moet de nationale rechter tevens in aanmerking nemen dat het niet gaat om statische feiten die dienen te worden bewezen en beoordeeld. Het betreft integendeel feiten die kunnen evolueren in de tijd, ook gedurende het tijdvak van vijf jaar na inschrijving van het merk.

59. Ik ben derhalve van mening dat normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van de verordening gebruik is dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandeel voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.

60. Voor deze conclusie behoeven mijns inziens de gemeenschappelijke verklaring (Joint Statement) of de richtsnoeren inzake oppositie (Opposition Guidelines) – documenten die duidelijk niet bindend zijn voor het Hof – niet te worden onderzocht. De bewoordingen van artikel 15, lid 1, zijn in het licht van de context, het voorwerp en het doel ervan voldoende duidelijk. In elk geval lijken noch de gemeenschappelijke verklaring noch de richtsnoeren inzake oppositie in tegenspraak te zijn met mijn vaststelling.

35 — Zie punt 6 van de considerans van de verordening.

– Territoriale omvang van gebruik van een gemeenschapsmerk en omzetting ervan in een nationaal merk bij niet gebruiken

61. Anders dan sommige partijen die opmerkingen hebben ingediend, ben ik ten slotte van mening dat mijn uitlegging van artikel 15, lid 1, van de verordening geen afbreuk doet aan het nuttig effect van artikel 112, lid 2, sub a, van dezelfde verordening. Artikel 112 is evenmin doorslaggevend voor het onderscheiden van het vereiste van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk van dat van een nationaal merk.

62. Artikel 112 beschrijft in welke omstandigheden een gemeenschapsmerk kan worden omgezet in een nationaal merk. Omzetting is uitgesloten indien „het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard”. Artikel 112, lid 2, sub a, bevat evenwel een uitzondering op deze regel wanneer „het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt, dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd”.

63. Het niet gebruiken wordt dus gesteld tegenover normaal gebruik in de Gemeenschap enerzijds en normaal gebruik van een nationaal merk volgens de wetgeving van een lidstaat anderzijds. Wanneer, rekening houdend met alle andere feiten, gebruik binnen één enkele lidstaat normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt, zal er geen grond zijn voor vervallenverklaring van het merk en zal er geen sprake zijn van de omstandigheden waarin omzetting uitgesloten is. In bepaalde omstandigheden zal eenzelfde gebruik van een merk voldoen aan de voorwaarden van zowel normaal gebruik van een gemeenschapsmerk als normaal gebruik van een nationaal merk. In dat geval zal artikel 112 niet van toepassing zijn. Wanneer een nationale rechter daarentegen vaststelt dat, gelet op alle feiten van het concrete geval, het gebruik in een lidstaat onvoldoende was om normaal gebruik binnen de Gemeenschap te vormen, zal het nog steeds mogelijk zijn om het gemeenschapsmerk in een nationaal merk om te zetten overeenkomstig de uitzondering van artikel 112, lid 2, sub a.

Conclusie

64. In het licht van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Gerechtshof te 's-Gravenhage te beantwoorden als volgt:

„Artikel 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat (i) gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig volstaat om normaal gebruik van dat merk te vormen, maar (ii) het mogelijk is dat, rekening houdend met alle relevante feiten, het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat, normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt.

Normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandeelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.”