

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.057.983/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 30 november 2010

inzake

LENO MERKEN B.V.,
gevestigd te Weesp,
verzoekster,
hierna te noemen: Leno,
advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam,

tegen

HAGELKRUIS BEHEER B.V.,
gevestigd te St. Odiliënberg,
verweerster,
hierna te noemen: Hagelkruis,
advocaat: mr J.H. Spoor te Amsterdam.

De procedure

Bij op 11 februari 2010 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Leno het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), orgaan van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: het Bureau - van 15 januari 2010, waarbij de oppositie van Leno tegen inschrijving van het merk OMEL (nr. 1185770) is afgewezen, te vernietigen, alsnog de oppositie toe te wijzen, met veroordeling van Hagelkruis in de kosten.

Bij op 13 april 2010 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift van 9 april 2010 (met een productie) heeft Hagelkruis het hof verzocht het verzoek af te wijzen, kosten rechtens.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft niet plaatsgevonden. Partijen hebben elk een nadere schriftelijk toelichting gegeven en producties in het geding gebracht.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

- a. Op 27 juli 2009 heeft Hagelkruis een Beneluxdepot (depotnummer 1185770) verricht van het woordmerk OMEL voor de volgende diensten in de klassen:
KI 35 Reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing.

KI 41 Opleiding, cursussen en trainingen; organisatie van seminars en beurzen.
KI 45 Juridische diensten.

b. Leno is houdster van het Gemeenschapswoordmerk ONEL (Gemeenschapsinschrijving 002622082) ingediend op 19 maart 2002 en ingeschreven op 2 oktober 2003 voor de volgende diensten in de klassen:

KI 35 Reclame en publiciteit; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van commerciële zaken; marketing; marktonderzoek; het verstrekken van zakelijke informatie al dan niet langs elektronische weg; retailservices.
KI 41 Opleiding, cursussen, trainingen en opleiding meer in het bijzonder met betrekking tot de intellectuele eigendom; seminars en beurzen meer in het bijzonder met betrekking tot intellectuele eigendom; uitgeven van bladen en periodieken.
KI 42 Merken-, octrooien-, modellenbescherming, auteursrecht, bewaking daarvan; merkontwikkelingen en merkcreatie; juridisch onderzoek naar merken, modellen, handelsnamen, octrooien en auteursrecht; juridische en technische advisering inzake intellectueel eigendomsrecht; bescherming, onderzoek en advies inzake domeinnamen; computerprogrammering, it en ict diensten; ontwikkeling van software; voorlichting met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht.

c. Op 18 augustus 2009 heeft Leno oppositie ingesteld tegen de inschrijving van voormeld depot van Hagelkruis.

d. Leno heeft bij brief van 26 oktober 2009 argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierop heeft Hagelkruis gereageerd bij brief van 6 november 2009; daarin heeft Hagelkruis niet inhoudelijk gereageerd op de argumenten maar heeft zij gevraagd om bewijzen van gebruik.

e. Vervolgens heeft Leno bij brief van 19 november 2009 gereageerd op het verzoek om gebruiksbewijzen. Hagelkruis heeft daarna haar (inhoudelijke) argumenten bij brief van 2 december 2009 ingezonden.

f. Bij beslissing van 15 januari 2010 heeft het Bureau de oppositie afgewezen en beslist dat voormeld Benelux depot met nummer 1185770 wordt ingeschreven, met veroordeling van Leno op de voet van artikel 2.16, lid 5, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna ook: BVIE) in de kosten, begroot op € 1.000.-.

2. Leno heeft bij haar verzoekschrift op de voet van artikel 2.17 BVIE beroep ingesteld tegen voormelde beslissing van het Bureau. Hagelkruis heeft verzocht het beroep af te wijzen.

3. De oppositie van Leno is gebaseerd op het in artikel 2.14, lid 1, juncto 2.3, sub a en/of b BVIE bepaalde.

a. Artikel 2.14, lid 1, BVIE, welk verdrag onder meer strekt tot systematische en overzichtelijke regeling van de eenvormige wetten ter omzetting van de Eerste richtlijn 89/104/EG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het

merkenrecht der Lid-Staten (hierna ook: Harmonisatierichtlijn), bepaalt:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b
(...)”.

b. Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponeerde merken;
b. 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;

c. Artikel 2:45 BVIE bepaalt:

“Artikel 2:3 en artikel 2:28, lid 3, sub a, zijn van overeenkomstige toepassing in geval de inschrijving berust op een eerder depot van een Gemeenschapsmerk”.

Artikel 2:46 BVIE bepaalt:

“Artikel 2.3 en artikel 2.28, lid 3, sub a, zijn van eveneens van toepassing op Gemeenschapsmerken, waarvoor overeenkomstig de Gemeenschapsmerkenverordening op geldige wijze de anciënniteit voor het Beneluxgebied wordt ingeroepen, ook al is de aan de anciënniteit ten grondslag liggende Benelux- of internationale inschrijving vrijwillig doorgehaald of de geldigheidsduur daarvan verstreken”.

Artikel 2:47 BVIE bepaalt:

“Indien voor een Gemeenschapsmerk de anciënniteit van een ouder merkenrecht wordt ingeroepen, kan de nietigheid of het verval van dat ouder recht worden ingeroepen, zelfs indien dat recht reeds is vervallen door de vrijwillige doorhaling of het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving”.

d. Artikel 15 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsrecht (de gewijzigde en gecodificeerde versie van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993) (beide verordeningen ook aan te duiden als: Gemeenschapsmerkenverordening) bepaalt:

“Gebruik 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."

4. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie af te wijzen overwogen dat Leno niet heeft aangetoond dat zij het ingeroepen recht in een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het betwiste depot normaal heeft gebruikt en dat aan de verdere beoordeling van de oppositie niet wordt toegekomen.

5. Partijen zijn het erover eens dat het oudere merk ONEL en het jongere merk OMEL overeenstemmen, en voor identieke dan wel soortgelijke diensten zijn ingeschreven, alsmede dat het gebruik van het merk OMEL verwarring bij het publiek kan doen ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE.

6. Bij het hof zijn vragen gerezen over de regeling betreffende het invoeren van een rangorde van een Gemeenschapsmerk in een oppositieprocedure op het punt van (het aantonen van) normaal gebruik in het BVIE. Ambtshalve wordt hieromtrent het volgende overwogen. Ingevolge artikel 4, lid 1 juncto lid 2 (en lid 3) Harmonisatierichtlijn moet bij de bepaling van de rangorde ook rekening worden gehouden met Gemeenschapsmerken, hetgeen blijkens de Memorie van toelichting bij het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna ook: BMW)) heeft geleid tot de invoering van artikel 44 en 45; deze materie is thans opgenomen in artikel 2:45 en 2:46 BVIE. Bij het Protocol van 11 december 2001 is de mogelijkheid van oppositie in de BMW opgenomen; in de Memorie van toelichting bij genoemd Protocol van december 2001 is vermeld dat - anders dan in artikel 4, lid 2 van de Harmonisatierichtlijn - in de BMW geen catalogus is opgenomen die aangeeft wat onder 'ouder merk' moet worden verstaan, maar dat voor (inschrijvingen van) Gemeenschapsmerken wordt verwezen naar de artikelen 44 en 45. Ingevolge het Protocol van 2001 zijn de oppositiegonden opgenomen in artikel 6quater BMW en het verloop van de oppositieprocedure in artikel 6sexies BMW (zie ook de artikelen 6quinquies, 6septies en 8bis BMW). De relevante bepalingen van het BVIE stemmen materieel grotendeels overeen met die van de BMW. In artikel 48 BMW was bepaald dat de bepalingen van deze wet geen afbreuk doen aan de toepassing van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze bepaling komt niet voor in het BVIE omdat deze overbodig werd geacht. De Gemeenschapsmerkenverordening voorziet - naast de mogelijkheid van vervallenverklaring in een gerechtelijke procedure - in een regeling van de oppositie binnen het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM); zij bevat geen regels voor de oppositieprocedures binnen nationale bureau's (of voor de Benelux-landen: het Bureau).

De oppositieprocedure binnen het Bureau is thans geregeld in de artikelen 2:14 tot en met

artikel 2:18 BVIE. Op grond van artikel 2:14 BVIE is oppositie slechts mogelijk op basis van een ouder merk dat een recht verleent in het Benelux-gebied. Het aanvallende oudere merk kan zijn een Benelux-, internationaal of Gemeenschapsmerk dan wel een algemeen bekend merk. In artikel 2:16 BVIE is een regeling van de oppositieprocedure opgenomen. In artikel 2:16, lid 3, sub a is bepaald dat de oppositieprocedure (voortijdig) wordt afgesloten wanneer de opposant niet langer de hoedanigheid heeft om te kunnen optreden of binnen de gestelde termijn geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat het recht op zijn merk niet ingevolge artikel 2:26, lid 2 sub a vervallen kan worden verklaard (vgl. Regels 1.17 e.v. van het Uitvoeringsreglement). Voor internationale merken is het bepaalde in de artikelen 2:14 en 2:16 BVIE in artikel 2:18 BVIE van overeenkomstige toepassing verklaard. Voor oppositie door houders van Gemeenschapsmerken is in het BVIE geen specifieke regeling van de oppositieprocedure opgenomen.

In artikel 2:26, lid 2 sub a BVIE, waarnaar in artikel 2:16, lid 3 BVIE wordt verwezen, is slechts sprake van normaal gebruik "binnen het Benelux-gebied"; op grond daarvan is denkbaar dat het Bureau slechts zou moeten beoordelen of sprake is van normaal gebruik binnen het Benelux-gebied. Dit zou evenwel tot onwenselijke consequenties kunnen leiden voor Gemeenschapsmerken die behoudens in het Benelux-gebied wel in (alle) andere lidstaten van de Gemeenschap normaal worden gebruikt, alsmede voor bekende merken waarvoor geen gebruikseis geldt in de Benelux.

Ook is denkbaar dat de bepaling dat de oppositie wordt afgesloten wanneer geen gebruiksbewijzen worden overgelegd, slechts geldt als de oppositie wordt gebaseerd op een ouder Benelux-merk, ervan uitgaand dat artikel 2:26 lid 2, sub a BVIE slechts ziet op vervallenverklaring van Benelux-merken.

Hierbij kan nog van belang zijn dat op grond van artikel 11, lid 2 van de Harmonisatierichtlijn 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 van de richtlijn waarin het gaat om gebruik in de "betrokken lidstaat". In overweging 16 van de considerans van de Gemeenschapsmerkenverordening van 20 december 1993 wordt onder meer overwogen dat deze verordening "nationale procedurevoorschriften onverlet" laat, terwijl artikel 2:16, lid 3 BVIE te beschouwen is als een nationaal procedurevoorschrift.

Anderzijds sluit de regeling van artikelen 2:16 BVIE tot en met 2:17 BVIE de toepassing ervan ten aanzien van Gemeenschapsmerken ook niet uit.

Uit de Memorie van toelichting bij het Protocol van 2001 volgt dat in het geval dat de opposant, hoewel daarom verzocht, geen bewijzen van gebruik van zijn merk heeft overgelegd, de oppositieprocedure wordt afgesloten. Het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (Regel 1.17 lid 1, sub d, e, en f en regel 1.29) gaat ervan uit dat er een verplichting is bewijzen van gebruik te verschaffen indien de verweerder daarom verzoekt. Er is gelet op de formulering ervan geen reden om aan te nemen dat dit niet geldt voor Gemeenschapsmerken. In dat geval zou de verwijzing naar artikel 2:26 lid 1, sub a slechts onvolledig zijn.

Gelet op het voorgaande en op de omstandigheid dat partijen geen bezwaren op dit punt hebben aangevoerd en kennelijk ervan uitgegaan zijn dat de in artikel 2:16 juncto artikel 2.26 lid 2 vervatte regeling van (overeenkomstige) toepassing is op oudere Gemeenschapsmerken in die zin dat de regeling van de Gemeenschapsmerkenverordening geldt, zal ook het hof daarvan voorshands uitgaan.

7. Tussen partijen is in geschil of van het oudere merk ONEL een normaal gebruik is

gemaakt in de zin van artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening.

8. Leno heeft onweersproken gesteld dat het ingeroepen merk ONEL in Nederland normaal is gebruikt, maar heeft geen bewijzen van gebruik binnen Gemeenschap (maar buiten Nederlands grondgebied) overgelegd. Zij betoogt, met een beroep op de Opposition Guidelines van het OHIM en een beroep op de Joint Statement nr. 10 van de Raad en de Europese Commissie van 20 oktober 1995 met betrekking tot artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening, dat gebruik in één lidstaat volstaat om te voldoen aan het vereiste van normaal gebruik als bedoeld in artikel 15 van de Gemeenschapsmerkenverordening. Zij doet verder een beroep op de uitspraken van het Hof van Justitie EG van 11 maart 2003, C-40/01, BIE 2003, 90 (Ansul), van 27 januari 2004, C-259/02, NJ 2007, 280 (La Mer Technology) en van 11 mei 2006, C-416/04, BMMB 2006-3, blz. 130 (Sunrider; Vitafruit) en op de doelstelling van het Gemeenschapsmerk om ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de gemeenschappelijke markt bestreken grondgebied toe te laten.

9. Hagelkruis betwist dat gebruik in één lidstaat voldoende is om een Gemeenschapsmerk in stand te houden. Zij voert aan dat artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening spreekt van "binnen de Gemeenschap" hetgeen anders is dan gebruik "in één lidstaat", dat de door Leno voorgestane uitleg zeer onwenselijke gevolgen zou hebben, namelijk dat een merkhouder de gehele Europese markt zou blokkeren met een merk dat hij slechts in een klein deel ervan gebruikt.

Hagelkruis voert verder aan dat de Joint Statements bij de Gemeenschapsmerkenverordening juridisch niet bindend zijn (vgl. arrest HvJ EG van 7 juli 2005, C-418/02, IER 2005, 85 (Praktiker Bau en Heimwerkermärkte, waarin het ging om een Explanatory Note bij de Overeenkomst van Nice) en ook - mede gezien de bedoeling om tegelijk met het in werkingtreden van de Gemeenschapsmerkenverordening het Gemeenschapsmerk zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen - geen interpretatieve functie hebben. Hagelkruis betoogt dat de Europese Unie twee merkenstelsel naast elkaar kent, en beroept zich daartoe op de vierde en zesde overweging van de considerans van Verordening nr. 207/2009. Wat de genoemde uitspraken van het Hof van Justitie betreft voert Hagelkruis aan dat deze betrekking hebben op al dan niet normaal gebruik van *nationale* merken of een daaraan gelijk te stellen Benelux-merk en niet op een Gemeenschapsmerk. Bovendien is een belangrijk verschil dat een Gemeenschapsmerk in voorkomend geval kan worden geconverteerd in een of meer nationale inschrijvingen en dat uit het conversieartikel 112, lid 2 sub a Gemeenschapsmerkenverordening blijkt dat gebruik in één lidstaat niet toereikend is.

10. Partijen zijn het erover eens dat de Joint Statements van de Raad en de Europese Commissie juridisch niet bindend zijn. Zij hebben naar het voorlopige oordeel van het hof evenmin een bindende "interpretatieve functie". Het is immers aan het Hof van Justitie in het Gemeenschaps-/EU recht een eenvormige uitlegging te geven. Bovendien zijn de Joint Statements tot stand gekomen vóór de Verordening (EEG) nr. 40/94 van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk operationeel werd, terwijl de situatie nadien gewijzigd is, onder meer door de toetreding van nieuwe lidstaten. Voor dit voorlopige oordeel biedt verder steun de vermelding in het arrest HvJ EG van 7 juli 2005 (Praktiker Bau und Heimwerkermärkte) van de Toelichting bij - weliswaar niet de Verordening maar - de classificatie van het Verdrag van Nice, in welk arrest tevens is overwogen, dat dit (dat bepaalde prestaties onder het begrip diensten vallen) wordt *geïllustreerd* door bedoelde Toelichting (rov. 36).

11. Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 11 maart 2003, rov. 31 en 30 (Ansul) overwogen dat het aan het Hof staat, aan het begrip normaal gebruik als bedoeld in de artikelen 10 en 12 van de Merkenrichtlijn een eenvormige uitlegging te geven, alsmede dat hetzelfde begrip normaal gebruik wordt gebruikt in de artikelen 15 en 50 (thans: 51) van de Gemeenschapsmerkenverordening.

12. In zijn beschikking van 27 januari 2004, rov. 27 (La Mer Technology) dat de uitleg van de artikelen 10, lid 1 en 12, lid 1 van de Merkenrichtlijn betreft (in die zin ook het arrest van 11 maart 2003, rov. 43 (Ansul)) en het arrest van 11 mei 2006, rov. 70 (Sunrider; Vitafruit, dat betrekking heeft op de Gemeenschapsmerkenverordening en een nationaal (Spaans) merk), heeft het Hof van Justitie beslist dat “van een merk een “normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste 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 deze 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. 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 in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik 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 deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk “.

In zijn beschikking van 27 januari 2004, rov. 27 (La Mer Technology) heeft het Hof van Justitie verder beslist:

“Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn.”

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 11 mei 2006 (Sunrider; Vitafruit) overwogen:

”66. Wat rekwirantes stelling betreft dat een merk aanwezig dient te zijn op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, wil het gebruik ervan als normaal kunnen gekwalificeerd, deze vereiste geldt niet in het licht van voormeld arrest Ansul en de beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (...), en de omvang van de territoriale dekking is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is (stelling BHIM, hof).

(...)

71. De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeel voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren 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 waren 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, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (zie in die zin beschikking La Mer Technology (...)).

72. Hieruit vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik (zie in die zin beschikking La Mer Technology (...)).

73. In casu heeft het Gerecht bij zijn beoordeling of van het oudere merk een normaal gebruik is gemaakt geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
(...)

76. Ten derde kan op grond van de omstandigheid dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk in casu slechts werd geleverd voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant, anders dan rekwirante betoogt, niet bij voorbaat worden uitgesloten dat het gebruik normaal is (zie de beschikking La Mer Technology (...)), ook al zou hieruit voortvloeien dat dit merk niet aanwezig was op een substantieel deel van het Spaanse grondgebied, waar het wordt beschermd. Zoals het BHIM immers stelt, is de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.”

In deze arresten gaat het telkens om de vraag of normaal gebruik is gemaakt van een ouder *nationaal of Benelux* merk.

13. Het hof heeft voorts acht geslagen op de considerans van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, nu partijen zich daarop beroepen.

Blijkens de tweede, derde, vierde en zesde overweging van de considerans van Verordening (EG) nr.207/2009 is het dienstig een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan; dat de 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 vergen 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; dat op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend zijn, 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; dat dit beginsel, namelijk dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt, van toepassing moet zijn tenzij deze verordening anders bepaalt; dat de aanpassing van de nationale wettelijke regelingen niet bij machte is de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der lidstaten aan de houders van merken verlenen, op te heffen; dat om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de interne markt bestreken grondgebied mogelijk maken, het bestaan noodzakelijk is van merken welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle lidstaten toepasselijk is; dat het Gemeenschapsmerkenrecht (...) niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt, de ondernemingen te verplichten hun

merken als Gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op gemeenschapsniveau verlangen.

Naar het oordeel van het hof valt hieruit, anders dan Hagelkruis betoogt, af te leiden dat volgens Verordening nr.207/2009 het primaat ligt bij het Gemeenschapsmerk maar dat er niettemin plaats blijft voor nationale merken.

14. Voorts beroepen partijen zich op enige arresten van het Hof van Justitie waarin uitspraak is gedaan over de territoriale factor bij de beoordeling van de inburgering van een merk (arrest van 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237, BIE 2003, 30 (August Storck; Werther's Echte) en van 7 september 2006, C-108/05, NJ 2007, 238 (Bovemij; Europolis) en bij de beoordeling van de bekendheid van een merk (arresten van 14 september 1999, zaak C-375/97, NJ 2000, 376 (General Motors; Chevy) en van 6 oktober 2009, C-301/07, NJ 2009, 577 (Pago)). Uit de arresten August Storck en Bovemij betreffende inburgering volgt dat naar het oordeel van het Hof van Justitie een merk slechts kan worden ingeschreven indien is bewezen dat het bij een belangrijk deel van het in aanmerking komende publiek onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste, dat het deel van de Gemeenschap waar het merk onderscheidend vermogen miste, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat kan bestaan; dat wat de nationale merken betreft bewezen moet worden dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat (of van de Beneluxlanden) waar een weigeringsgrond bestaat, waartoe moet worden aangenomen dat de betrokken kringen althans een aanzienlijk deel ervan de betrokken waren of diensten als afkomstig van een onderneming identificeren. Uit de arresten General Motors en Pago volgt voorts dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor verruimde bescherming wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn en dat het in het Beneluxgebied voldoende is dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn; dat bij een Gemeenschapsmerk, gelet op de omstandigheden van het geding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Hieruit valt af te leiden dat de territoriale eisen voor inburgering in de Gemeenschap anders zijn dan die voor het verwerven van de hoedanigheid van een bekend merk aldaar; deze arresten geven geen antwoord op de vraag of en zo ja wanneer van een normaal gebruik in de Gemeenschap kan worden gesproken.

15. Op grond van de uitspraken van het Hof van Justitie in de zaken Ansul, La Mer Technology en Sunrider, is het hof voorshands van oordeel dat "normaal gebruik" een autonoom Europees begrip is, dat de territoriale omvang van het gebruik één van de aandachtspunten is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling of het (oudere) merk voor de desbetreffende waren of diensten al dan niet normaal is gebruikt en dat de vereiste territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk niet behoeft samen te vallen met het grondgebied van alle lidstaten van de Gemeenschap, alsmede dat gebruik in uitsluitend één lidstaat niet noodzakelijkerwijs tot de gevolgtrekking leidt dat dan van normaal gebruik binnen Gemeenschap geen sprake kan zijn.

16. Partijen hebben ieder verzocht om prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van

Justitie.

17. Hagelkruis doet nog een beroep op de Freihaltebedürfnis (zie ook het arrest HvJ EG van 4 mei 1999, C-108/97 en 109/97, NJ 2000, 269 (Windsurfung Chiemsee) in welk kader zij stelt dat de gebruiksverplichting van artikel 15 Gemeenschapsmerkenverordening het algemeen belang dient. Naar het voorlopige oordeel van het hof is de Freihaltebedürfnis niet van belang bij de beoordeling van de vraag of sprake is van normaal gebruik van het merk binnen de Gemeenschap.

18. Gelet op het vorenstaande stelt het hof voor de volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie:

1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een merk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één 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 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 gebruik van een merk binnen één lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009? Als dat het geval is, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een merk - naast de andere factoren - worden gesteld?
3. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, moet bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten en uitsluitend worden aangeknoopt bij marktaandeelen van het merk (en/of andere factoren) op de verschillende markten binnen de Gemeenschap?

18. Partijen wordt verzocht zich omtrent voormelde vragen schriftelijk uit te laten zoals hierna zal worden vermeld.


Beslissing

Het hof:

- verzoekt partijen zich omtrent voormelde vragen schriftelijk uit te laten voor 11 januari 2011;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A. D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur; zij is uitgesproken ter openbare zitting van 30 november 2010, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:

Uitgegeven aan mr.

advocaat app. geint

De griffier van het Gerechtshof

te 's-Gravenhage

