

INTELLECTUELE EIGENDOM EN INFORMATICARECHT

Mw. mr. M. de Koning, Kennedy Van der Laan, Amsterdam

Mw. mr. C.S. Mastenbroek, Steinhauser Hoogenraad Advocaten, Amsterdam

Mr. A. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

Is minimaal gebruik normaal gebruik?

Auteurs: mw. mr. C.S. Mastenbroek, Stienhauser Hoogenraad Advocaten, Amsterdam en mr. A.J. Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten, Amsterdam

In de concurrentiestrijd tussen ondernemingen worden soms acties ingesteld tot doorhaling van het merk van de concurrent, omdat het niet normaal zou zijn gebruikt. De rechter kan in dat geval een merk vervallen verklaren indien het merk langer dan vijf jaar niet (normaal) is gebruikt.

Een merk wordt normaal gebruikt als de merkhouder in ieder geval de indruk wekt dat hij omzet wil verkrijgen, en niet alleen de bedoeling heeft om zijn merkrecht in stand te houden. In het laatste geval zou het alleen maar gaan om symbolisch gebruik. Bij de vraag of sprake is van normaal gebruik, moet rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden. Te denken valt aan feiten als de omvang van de onderneming (multinational of eenmanszaak), de aard van de waren (massaproducten of luxe goederen), en omstandigheden als de regelmaat en duur van het gebruik.

Het begrip normaal gebruik is al jarenlang voorwerp van discussie in de literatuur en jurisprudentie. Met name ging het om de vraag welk (minimaal) gebruik nog kan worden gekwalificeerd als normaal gebruik. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de aantallen, de duur of het territorium van gebruik doorslaggevend zouden moeten zijn.

Recent (op 23 december 2005) heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven aan de uitleg van het begrip normaal gebruik in de zaak tussen *Sidoste Oy en Bonnie Doon Europe BV*. Het ging in deze zaak om de vraag of Sidoste haar in 1971 voor sokken geregistreerde woord en beeldmerk SIDOSTE normaal heeft gebruikt. Bonnie Doon vorderde doorhaling van dit merk wegens niet normaal gebruik, omdat Sidoste te weinig producten, voorzien van dit merk, zou hebben verkocht.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt echter dat een merk ook normaal kan worden gebruikt indien slechts weinig producten (voorzien van het merk) worden verkocht. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij luxe goederen. Bij massaproducten kan een gering aantal gerechtvaardigd worden, doordat bijvoorbeeld een nieuwkomer of een herintreder een marktaandeel probeert te veroveren. Het is, ten slotte, mogelijk dat het aantal verkochte producten weliswaar te klein is voor het aannemen van normaal gebruik op de consumentenmarkt, maar voldoende is voor het aannemen van normaal gebruik op - de daarvan te onderscheiden - markt van distributeurs.

Dit arrest sluit aan bij een eerder arrest van het Europese Hof van Justitie van 27 januari 2004 (*La Mer Technology Inc tegen Laboratoires Goemar*) waarin het Hof overwoog dat zelfs minimaal gebruik van een merk, of bij gebruik door slechts een importeur in een lidstaat, toch sprake kan zijn van normaal gebruik.

Deze arresten zijn niet vernieuwend, maar vormen een precisering van de relevante omstandigheden van het geval, die een rol spelen bij het bepalen van het antwoord op de vraag of sprake is van normaal gebruik. In een procedure over normaal gebruik is het dus van belang te weten dat het niet alleen hoeft te gaan om de aantallen verkochte producten, maar ook om de positie van de onderneming en de van de consumentenmarkt te onderscheiden markt van distributeurs.