



Datum van inontvangstneming : 24/12/2018

Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-720/18 – 1

Zaak C-720/18

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

16 november 2018

Verwijzende rechter:

Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

8 november 2018

Verzoekende partij in hoger beroep:

Ferrari S.p.A.

Verwerende partij in hoger beroep:

DU

OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF

BESCHIKKING

In het geding

Ferrari S.p.A., [OMISSIS] Modena, Italië,

verweerster en verzoekster in hoger beroep,

[OMISSIS] tegen

DU, [OMISSIS] Neurenberg,

verzoeker en verweerder in hoger beroep,

[OMISSIS] heeft de twintigste Zivilsenat (burgerlijke kamer) van het Oberlandesgericht Düsseldorf [OMISSIS] **[Or. 2]**

besloten:

I.

De behandeling van de zaak wordt geschorst.

II.

Het Oberlandesgericht Düsseldorf verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

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/EG, in het geval van een merk dat voor een brede warencategorie – in casu middelen voor vervoer over land, met name automobielen en onderdelen daarvan – is ingeschreven, maar daadwerkelijk alleen voor een bijzonder marktsegment – in casu dure luxe sportwagens 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/EG?
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 of de merkhouder bepaalde diensten aanbiedt waarvoor weliswaar niet **[Or. 3]** het merk wordt gebruikt, maar die bestemd zijn voor 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/EG, overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag tussen Zwitserland en Duitsland van 13 april 1892 betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen, ook het gebruik van het merk in Zwitserland in aanmerking worden genomen?

6. Is het verenigbaar met richtlijn 2008/95/EG om aan de merkhouders 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?

Motivering

A

- 1 Verweerster is houder van het volgende, op 22 juli 1987 bij de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) ingeschreven internationale merk (nr. 515 107):



waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor de volgende waren van klasse 12:

Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, notamment automobiles et leurs parties.

[...][in het Nederlands]: Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, met name automobielen en onderdelen daarvan,

en waarvan de bescherming ook op Duitsland betrekking heeft. **[Or. 4]**

- 2 Van 1984 tot 1991 verkocht verweerster een sportwagenmodel onder de benaming „Testarossa” en tot 1996 de opvolgers daarvan, 512 TR en F512 M. In 2014 produceerde zij een eenmalig stuk met als modelbenaming „Ferrari F12 TRS”. Verzoeker diende op 3 december 2015 bij het Duitse Patent- und Markenamt (octrooi- en merkenbureau) een vordering tot vervallenverklaring van het merk in, welke verweerster heeft betwist.
- 3 Bij het bestreden vonnis heeft het Landgericht (rechter in eerste aanleg) verweerster gelast in te stemmen met de beëindiging van de bescherming van haar voor Duitsland onder registernummer 515107 ingeschreven internationale merk



- 4 Ter motivering van zijn vonnis heeft het Landgericht in wezen geoordeeld dat verweerster het door te halen merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in Duitsland en Zwitserland niet normaal had gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. In aanmerking moet worden genomen dat een merk alleen normaal wordt gebruikt wanneer het overeenkomstig de hoofdfunctie ervan wordt gebruikt, namelijk de identiteit van de oorsprong waarborgen van de waren en diensten waarop de inschrijving betrekking heeft. De rechtspraak van het Hof betreffende een ruimer begrip van de functie doet daaraan niet af, aangezien deze betrekking heeft op de kwestie van inbreukmakend gebruik in het kader van gelijke merken voor dezelfde waren of diensten. Weliswaar rust de stelplicht en de bewijslast voor het niet-gebruiken op de verzoeker tot vervallenverklaring, maar op verweerster rust een secundaire exhibitieplicht, die erin bestaatgestaafd aan te voeren en te bewijzen dat, anders dan verzoeker beweert, een normaal gebruik heeft plaatsgevonden. Ook hieraan wijzigt de bekendheid van het door te halen merk – anders dan verweerster meent – niets. Verweerster had een normaal gebruik van het door te halen merk voor de ingeschreven waren ontoereikend aangetoond. Betreffende de waren „middelen voor vervoer door de lucht of over het water” ontbreekt elk betoog. Haar betoog aangaande het gebruik voor „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, met name automobielen en onderdelen daarvan” volstond niet om ter zake een normaal gebruik aan te nemen. **[Or. 5]**
- 5 De via de bedrijfsafdeling „Ferrari Classiche” ook voor „Testarossa”-voertuigen aangeboden service-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden vinden plaats onder het overkoepelende merk Ferrari. Voor zover deze diensten worden aangeboden en verricht met betrekking tot „Testarossa”-voertuigen, is louter sprake van merkvermelding. Datzelfde geldt voor de onder de aanduiding „Ferrari approved” verrichte controles en opknapbeurten. Het aanbieden van certificeringen komt in principe in aanmerking, maar gebeurt onder het merk Ferrari. Het door te halen merk duikt alleen op voor zover het certificaat was afgeleverd voor een reeds verkocht „Testarossa”-voertuig. De dienst van certificering werd derhalve niet onder dat merk verricht.
- 6 De handel in door de producent gecertificeerde, tweedehands voertuigen vormt evenmin een rechtsinstandhoudend gebruik van het aan de orde zijnde merk. De handel zelf vindt niet plaats onder het door te halen merk. Aangezien de merkrechten met betrekking tot de voertuigen zelf zijn uitgeput, vormt de verkoop van waren waarvoor de merkrechten reeds zijn uitgeput, geen rechtsinstandhoudend gebruik. Er is evenmin sprake van een hernieuwd in de handel brengen, want het gaat niet om een andere concrete waar. Het gebruik in corporate branding vormt evenmin een rechtsinstandhoudend gebruik.
- 7 Volgens de beginselen van het arrest „Ansul” van het Hof (arrest van 11 maart 2003, C-40/01, EU:C:2003:145) zou evenwel de verkoop van onderdelen onder de benaming Testarossa als rechtsinstandhoudend gebruik in aanmerking komen. De feitelijk onder dat merk verkochte onderdelen zijn in Duitsland en Zwitserland echter slechts in een omvang verkocht die niet volstaat voor een

rechtsinstandhoudend gebruik. Aldus is met dergelijke onderdelen tussen 2011 en 2016 in totaal in Duitsland en Zwitserland nauwelijks 17 000 EUR omzet behaald. Weliswaar moet in aanmerking worden genomen dat het om dure voertuigen gaat, waarvan er wereldwijd maar 7 000 exemplaren bestaan en waarvan zich slechts een fractie in Duitsland en Zwitserland bevindt. In dit opzicht zijn geen hoge omzetcijfers te verwachten. De geringe kwantitatieve omvang van het gebruik berust evenwel niet alleen hierop, maar eveneens op het feit dat het merk slechts wordt gebruikt voor een fractie van de reserveonderdelen, slijtstukken en accessoires. **[Or. 6]**

- 8 Verweerster komt daartegen op met haar hoger beroep, waarbij zij aanvoert dat in aanmerking moet worden genomen dat de levenscyclus van een product niet is geëindigd met de laatste uitverkoop. Dienaangaande bevordert de aftersales-ondersteuning de afzet van de modellen, aangezien dat bij luxevoertuigen wordt verwacht en verweerster haar modellen derhalve alleen kan verkopen wanneer zij deze veelomvattende ondersteuning langdurig garandeert. Daarenboven volstaan bij een zuiver nicheproduct reeds geringe omzetten. De door het Landgericht aangevoerde overweging dat een intensiever gebruik mogelijk is, is reeds van meet af ontoelaatbaar. Voor het overige moet eveneens rekening worden gehouden met de omstandigheid dat zij de onderdelen bestendig aanbiedt. Het opknappen, de certificering en de aansluitende verkoop vormden eveneens gebruik. Haars inziens mag geen derde een dergelijk certificaat van echtheid afgeven. Het gebruik in de certificaten vindt evenmin plaats voor de dienst, maar voor het certificaat van echtheid van het accessoire. Overigens wordt het merk aldaar eveneens gebruikt ter identificatie. Ook het oordeel van het Landgericht dat de verkoop van tweedehands voertuigen als collectors item niet in aanmerking kan worden genomen omdat het gaat om waren waarvoor de merkrechten reeds zijn uitgeput, is onjuist, aangezien de markt voor luxe auto's als collectors item een zelfstandig marktsegment vormt. In dat geval leidt de certificering ertoe dat de producent opnieuw instaat voor het voertuig. In de automobielbranche is het gebruikelijk dat het tweede merk naar het type voertuig verwijst. Dienaangaande is eveneens sprake van gebruik als merk wanneer in rekeningen en dergelijke wordt aangegeven dat de in rekening gebrachte dienst betrekking heeft op een Testarossa-voertuig. De stelplicht en bewijslast voor het niet gebruiken rusten overigens alleen op verzoeker, omdat het bij het door te halen merk gaat om een bekend merk. **[OMISSIS]** [geen algemeen belang bij aanpassing van het register] **[OMISSIS]** [bedrijfsmodel van verzoeker dat misbruik uitmaakt]

- 9 Verweerster vordert,

het bestreden vonnis te wijzigen en de vordering af te wijzen.

Verzoeker vordert, **[Or. 7]**

het hoger beroep te verwerpen.

- 10 Verzoeker betwist de beweerde gebruikshandelingen. Het door het Landgericht veronderstelde gebruik voor onderdelen heeft niet ertoe gediend voor de met het merk „Testarossa” geïdentificeerde sportwagens of onderdelen daarvan een afzetmarkt te creëren of te behouden. Het Landgericht er echter terecht van uitgegaan dat de omvang niet toereikend is voor een normaal gebruik. Ook voor het overige heeft het Landgericht juist geoordeeld. Aldus kan ook een deskundige een certificaat van echtheid voor een tweedehands voertuig afgeven. Overigens betwist verzoeker de beweerde diensten ook met een beroep op onbekendheid met de feiten. [OMISSIS] [uiteenzetting betreffende het algemeen belang en rechtsmisbruik]

B

- 11 De voor de beoordeling van het geding relevante bepalingen van het Duitse recht luiden als volgt:

§ 26 van de Markengesetz (merkenwet) – Gebruik van het merk:

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 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 grondgebied wordt eveneens beschouwd het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan op het grondgebied, uitsluitend met het oog op uitvoer. [Or. 8]

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.

§ 49 van de Markengesetz – Verval:

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 doorhaling 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 doorhaling 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 doorhaling kan worden ingesteld. [OMISSIS][details betreffende de berekening van de in de derde volzin genoemde termijn]

2. De inschrijving van een merk wordt verder op vordering wegens vervallenverklaring doorgehaald, wanneer [...; in casu niet relevant]

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 doorgehaald.

§115 van de Markengesetz – Beëindiging van de bescherming achteraf

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

2. Wanneer krachtens § 49, lid 1, een verzoek tot beëindiging 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. [Or. 9]

§ 124 van de Markengesetz – Overeenkomstige toepassing van de bepalingen aangaande de gevolgen van de krachtens de Overeenkomst van Madrid betreffende merken internationaal ingeschreven merken:

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.

Artikel 5 van het Verdrag tussen Zwitserland en Duitsland van 13 april 1892 betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen:

1. De nadelige rechtsgevolgen die volgens de wetten van de verdragsluitende partijen voortvloeien uit het feit dat een uitvinding, een model of een tekening, een fabrieks- of handelsmerk niet werd toegepast, gereproduceerd of gebruikt binnen een bepaalde termijn, zullen zich niet voordoen indien de toepassing, de reproductie of het gebruik heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de andere partij.
 2. De invoer van op het grondgebied van een partij geproduceerde waren in het grondgebied van de andere partij zal in het laatstgenoemde gebied niet leiden tot nadelige gevolgen voor een op grond van een uitvinding, model of tekening of een fabrieks- of handelsmerk verleende bescherming.
- 12 De uitkomst van het hoger beroep van verweerster hangt af van de beantwoording van de prejudiciële vragen, die betrekking hebben op de uitlegging van richtlijn 2008/95/EG, respectievelijk de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 2015/2436/EU. [OMISSIS] [de vordering is ontvankelijk, geen rechtsmisbruik] **[Or. 10]**
- 13 De uitkomst van het geding hangt derhalve af van het antwoord op de vraag of het door verweerster voor de relevante periode aangevoerde gebruik in Duitsland en Zwitserland, in de betrokken lidstaat een normaal gebruik vormt in de zin van artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG (dat overeenkomt met artikel 19, lid 1, van richtlijn 2015/2436/EU) voor waren waarvoor het merk is ingeschreven. Dat hangt af van de beantwoording van de prejudiciële vragen.
- 14 Het merk is gedurende de relevante periode gebruikt ter aanduiding van onderdelen en accessoires voor de voordien onder het merk verkochte, zeer dure luxe sportwagens. Gelet op de omstandigheid dat het gebruik, om normaal te zijn, niet altijd omvangrijk hoeft te zijn, is de Senat het niet eens met het oordeel van het Landgericht, volgens hetwelk de door verweerster aangetoonde omvang van het gebruik niet volstaat voor een normaal gebruik, wanneer in aanmerking wordt genomen dat het merk daadwerkelijk is gebruikt voor zeer dure, luxevoertuigen, die typisch al slechts in kleine aantallen worden geproduceerd. Aldus heeft bijvoorbeeld het Bundespatentgericht (hoogste federale rechter in octrooizaken) ook de levering van één enkele van dergelijke sportwagens toereikend geacht voor een normaal gebruik [OMISSIS]. Het is echter twijfelachtig of bij de beoordeling van de vraag of het gebruik naar aard en omvang normaal is, deze bijzonderheden in aanmerking kunnen worden genomen, aangezien het merk niet is ingeschreven voor dure, luxe sportwagens, maar algemeen voor automobielen en onderdelen daarvan. Dienaangaande heeft het Hof geoordeeld dat bij een merk dat in die zaak algemeen was ingeschreven voor chocoladewaren, maar dat in feite alleen werd gebruikt voor handgemaakte pralines, in aanmerking moet worden genomen of het gebruik van het teken met betrekking tot chocoladewaren in het algemeen als

normaal moet worden beschouwd (arrest van het Hof van 17 juli 2014, [REDACTED] C-141/13 P [OMISSIS], punt 43). Indien in aanmerking wordt genomen of het merk op de massamarkt voor automobielen en onderdelen daarvan normaal is gebruikt, dan is evenwel geenszins sprake van een normaal gebruik. In dat geval is de beantwoording van de overige prejudiciële vragen overbodig.

- 15 Voor zover een naar omvang normaal gebruik hoegenaamd in aanmerking komt, rijst vervolgens de vraag met welke handelingen van verweerster [**Or. 11**] en haar licentiehouders rekening moet worden gehouden. Verweerster stelt dienaangaande dat zij, respectievelijk haar licentiehouders, tweedehands en door haar gecontroleerde voertuigen verkoopt die voorzien zijn van het door te halen merk. Het Landgericht heeft dat niet beschouwd als (hernieuwd) gebruik van het door te halen merk door verweerster, aangezien het begrip rechtsinstandhoudend gebruik niet verder kan gaan dan het begrip inbreukmakend gebruik. Gebruik dat verweerster derden niet kan verbieden – in casu de verkoop van waren waarvoor de merkrechten reeds zijn uitgeput – kan derhalve geen rechtsinstandhoudend gebruik vormen. Daar stelt verweerster tegenover dat juist de verkoop van tweedehands voertuigen door haar inhoudt dat zij opnieuw instaat voor het voertuig, waardoor ook de verkoop door de merkhouder van waren waarvoor de merkrechten reeds zijn uitgeput een hernieuwd rechtsinstandhoudend gebruik van het merk vormt.
- 16 Verweerster voert verder aan dat zij voor de Testarossa-voertuigen omvangrijke diensten verricht, met name ook onderhoudsdiensten, en onderdelen en accessoires aanbiedt. Daarbij is met name een deel van de onderdelen en de accessoires volgens verweerster voorzien van het door te halen merk. Verweerster voert in dit verband aan dat een dergelijk gebruik ook voor automobielen een rechtsinstandhoudend gebruik vormt. Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat in bepaalde omstandigheden ook bij reeds verkochte waren, die niet meer worden verkocht, sprake kan zijn van een normaal gebruik van het merk. Dat is met name het geval wanneer de houder van het merk waaronder die waren op de markt zijn gebracht, hetzelfde merk gebruikt voor onderdelen (arrest van het Hof van 11 maart 2003, Ansul/Ajax, C-40/01, [OMISSIS], punt 41). Het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) beschouwt in zijn richtlijnen voor onderzoek de toepassing van deze beginselen als een uitzonderingsgeval, omdat de zaak wordt beoordeeld rekening houdend met het gebruik voor waren waarop de inschrijving geen betrekking heeft (richtlijnen voor onderzoek deel C, afdeling 6, paragraaf 2.8). In het onderhavige geval komt daar de bijzonderheid bij dat het door te halen merk ook aanspraak maakt op bescherming voor onderdelen van automobielen. De toepassing naar analogie van het arrest Ansul/Ajax op het onderhavige geval zou betekenen dat het merk, dat is gebruikt voor onderdelen van automobielen en daarvoor eveneens bescherming biedt, tegelijkertijd ook wordt gebruikt voor de al meer dan 25 jaar niet meer verkochte automobielen, waarvoor het merk eveneens is ingeschreven. [**Or. 12**]
- 17 Het Landgericht is ervan uitgegaan dat gebruik voor automobielen door de verkoop van onderdelen of het aanbieden van diensten mogelijk is maar dat

hiertoe is vereist dat deze onderdelen zelf onder het merk worden verkocht en dat de vermelding van het merk derhalve niet alleen wijst op de bestemming van de onderdelen, maar tenminste ook de commerciële herkomst van de onderdelen of diensten aanduidt. Dit vereiste is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof in de zaak Ansul/Ajax. Anders is er volgens de Senat geen sprake van gebruik van het merk. Daarenboven moet echter eveneens worden nagegaan of het vastgestelde gebruik normaal is, hetgeen moet worden onderzocht op grond van alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie van het merk reëel is (arrest van het Hof van 17 juli 2014, [REDACTED] C-141/13 P [OMISSIS], punt 29). In dat opzicht rijst de vraag of tot die omstandigheden van het gebruik van het teken eveneens het feit behoort dat de merkhouder voor de reeds verkochte waren nog steeds onderdelen beschikbaar stelt en een omvangrijk geheel van diensten aanbiedt, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoud en reparatie, dat voor de reeds verkochte voertuigen bestemd is, maar zelf niet onder het door te halen merk plaatsvindt.

- 18 Met betrekking tot het geografisch relevante gebruik bepaalt artikel 12, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG dat het gebruik „in de betrokken lidstaat” moet plaatsvinden. Dienaangaande bepaalt artikel 5 van het Verdrag tussen Zwitserland en Duitsland van 13 april 1892 betreffende de wederzijdse bescherming van octrooien, merken, tekeningen en modellen dat het gebruik van het merk in Zwitserland ook moet worden beschouwd als gebruik in Duitsland. Evenwel heeft het Hof geoordeeld dat uit artikel 10, lid 1, van de richtlijn blijkt dat het gebruik van een merk in Zwitserland niet als bewijs kan dienen voor een normaal gebruik van het merk in Duitsland (arrest van het Hof van 12 december 2013, [REDACTED] C-445/12 P, [OMISSIS], punten 49 en 50). In zijn rechtspraak stelt het Bundesgerichtshof daarentegen dat het Verdrag van kracht is en toepasselijk is en dat noch de Verdragen van Rome noch de omzetting van de merkenrichtlijn daaraan iets hebben veranderd [OMISSIS]. Ter motivering heeft het Bundesgerichtshof verwezen naar artikel 351 VWEU. Dat lijkt ook overtuigend, aangezien als bij een met het primaire Unierecht strijdige verdragsverplichting **[Or. 13]** de lidstaat alleen verplicht is de vastgestelde onverenigbaarheid op te heffen, de latere vaststelling van afgeleid Unierecht eigenlijk niet tot ongeldigheid van een internationaal verdrag kan leiden, maar hoogstens tot een verplichting van de lidstaat om ook deze strijdigheid op te heffen. Anderzijds zou een onbevredigende situatie ontstaan wanneer het merk krachtens het nationale recht niet kan worden doorgehaald omdat de Bondsrepubliek Duitsland aan het internationale verdrag is gebonden, maar het merk toch niet in de weg staat aan de inschrijving van een Uniemerk.
- 19 Ten slotte rijst de vraag op welke partij de bewijslast rust, wanneer na de beantwoording van de overige prejudiciële vragen overeenkomstig het betoog van verweerster een rechtsintandhoudend gebruik voor tenminste een deel van de waren moet worden aangenomen. Volgens de Duitse rechtspraak dienen ook in doorhalingsprocedures wegens verval de algemene beginselen van het nationale burgerlijk procesrecht te worden toegepast. Dat betekent dat de verzoekende partij de feiten moet bewijzen waarop de vordering is gebaseerd. Dat geldt eveneens

wanneer het gaat om negatieve feiten, in casu derhalve het ontbreken van rechtsinstandhoudend gebruik. Met het daarbij optredende probleem, dat de verzoeker de precieze omstandigheden van het gebruik – met name de met het merk behaalde omzet – dikwijls niet kent, houdt de Duitse rechtspraak rekening door de merkhouder de verplichting op te leggen om op gestaafde en uitvoerige wijze uiteen te zetten hoe hij het teken heeft gebruikt (secundaire exhibitieplicht). Wanneer de merkhouder deze plicht nakomt, staat het aan de verzoeker om dat bewijs te weerleggen. De toepassing van deze beginselen op het onderhavige geding zou tot gevolg hebben dat op de vordering zou kunnen worden beslist zonder bewijsverkrijging, aangezien verweerster de handelingen die zij als relevant gebruik beschouwde, voldoende gestaafd heeft uiteengezet en overeenkomstig bewijs heeft aangedragen, maar verzoeker zich wat dat betreft heeft beperkt tot het bestrijden van verweersters betoog, zonder zijnerzijds bewijs te hebben overgelegd. In dat opzicht moet hij worden geacht zijn bewijsplicht niet te zijn nagekomen. Indien daarentegen de bewijslast op verweerster rust als merkhouder, dan zou het door haar overgelegde bewijs moeten worden onderzocht. **[Or. 14]**

- 20 Het Hof heeft aangaande de procedure tot vervallenverklaring van een Uniemerk wegens niet gebruiken geoordeeld dat de bewijslast op de merkhouder rust (arrest van het Hof van 26 september 2013, Centrotherm II, C-610/11 P, [OMISSIS], punt 61 e.v.). In dit verband wordt echter de opvatting gehuldigd dat de kwestie van de bewijslast niet is geregeld in de richtlijn en de regeling van de doorhalingsprocedure onder het nationale procesrecht valt [OMISSIS]. Hieraan kan echter worden getwijfeld. Het Hof heeft met betrekking tot de vraag op wie in een nietigheidsprocedure de bewijslast rust voor de inburgering van een abstract kleurmerk, geoordeeld dat deze vraag geen tot de bevoegdheid van de lidstaten behorend procedurevoorschrift vormt, maar in de richtlijn uitputtend en uniform is geregeld (arrest van het Hof van 19 juni 2017, Sparkassen rot, C-217/13, [OMISSIS], punt 66 e.v.). Dat pleit ervoor aan te nemen dat ook de bewijslast bij de vordering tot doorhaling in de richtlijn uitputtend is geregeld.

[OMISSIS]