



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000258
van 19 januari 2023

Verzoeker: **Medex, Živilska Industrija, d.o.o.**

Linhartova cesta 49A
1000 Ljubljana
Slovenië

Gemachtigde: **Merk-Echt B.V.**

Keizerstraat 7
4811 HL Breda
Nederland

Tegen

Verweerder: **Gerrit C.J. Stein h.o.d.n. MEDEX**

Smalbroeksweg 3
9442 PD Elp
Nederland

Gemachtigde: **Rise**

Postbus 5366
2000 GJ Haarlem
Nederland

Bestreden merk: **Benelux inschrijving 425570**

MEDEX

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 7 oktober 2020 diende verzoeker overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: "BVIE") een vordering tot doorhaling in, op basis van de grond voor vervallenverklaring voorzien in artikel 2.27, lid 2 BVIE, namelijk dat er van het betwiste merk geen normaal gebruik is gemaakt overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

2. De vordering tot doorhaling is gericht tegen Benelux-inschrijving 425570 van het woordmerk MEDEX, ingediend door verweerder op 27 februari 1987 voor waren in klassen 3 en 5.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven, te weten:

Klasse 3 Cosmetische middelen.

Klasse 5 Farmaceutische producten.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling zoals ingediend op 7 oktober 2020 is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 29 oktober 2020. Op 15 december 2020 heeft de huidige gemachtigde van verweerder een verzoek ingediend zich aan te laten tekenen als gemachtigde van verweerder voor deze procedure, hetgeen op 16 december 2020 aan partijen is bevestigd. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen argumenten ingediend. De procedure verliep conform de daaraan gestelde eisen in het BVIE en het bijbehorende uitvoeringsreglement (hierna: "UR"). Aangezien de vordering uitsluitend vervallenverklaring wegens niet-gebruik betreft, is overeenkomstig regel 1.31, lid 2 UR eerst verweerder in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren door bewijzen van gebruik in te dienen dan wel te motiveren dat er een geldige reden voor niet-gebruik bestaat, waarna verzoeker en ten slotte weer verweerder om een reactie is verzocht. De administratieve fase is afgerond op 30 juni 2021.

II. MIDDELEN VAN DE PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder begint met een korte toelichting over de merkhouders. Deze is, zo licht verweerder toe, oprichter en eigenaar van het merk MEDEX, dat in 1981 werd opgericht in Amsterdam en in 1985 verhuisde naar Drenthe. Het Duitse productiecentrum is sinds 2014 in gebruik. Verweerder is ook oprichter en eigenaar van de ondernemingen Medex B.V. en Medex GmbH. Deze zijn beide middels een licentie bevoegd de handelsnaam en merknaam MEDEX te gebruiken voor de waren in klasse 3 en 5, waarvoor het betwiste merk is geregistreerd.

7. Medex is begonnen als een farmaceutisch bedrijf; de gespecialiseerde cosmetica bevindt zich op het grensvlak tussen "medische en cosmetica". Naast het gebruik van de naam MEDEX voor, kort gezegd, luxe cosmetica wordt MEDEX ook gebruikt voor producten voor de behandeling van acne en verwaarloosde en beschadigde huid.

8. Medex wordt voornamelijk verkocht aan schoonheidssalons, maar bepaalde producten worden ook direct aan de consument verkocht, onder meer via een Nederlandse online marktplaats.

9. Alvorens het ingediende gebruiksbewijs toe te lichten merkt verweerder op dat er gezien de grote hoeveelheid gebruiksbewijs die voorhanden is, is gekozen een selectie in te dienen waaruit het normale gebruik van het betwiste merk blijkt. Daarbij houdt verweerder zich evenwel het recht voor aanvullend materiaal in te dienen in geval van betwisting van het normale gebruik door verzoeker.

10. Verweerder dient verschillende stukken in om gebruik van het merk te bewijzen. Hij meent dat de door Medex aangeboden cosmetica gespecialiseerde cosmetica is die zich op het grensvlak tussen medische en niet-medische cosmetica bevindt.

11. Nu verweerder meent dat het door hem ingediende gebruiksbewijs laat zien dat het betwiste merk normaal gebruikt is, verzoekt hij het Bureau om de vordering tot vervallenverklaring van zijn merk af te wijzen en de verzoeker te veroordelen in de kosten.

B. Reactie van verzoeker

12. Verzoeker is van mening dat de ingediende stukken niet kunnen dienen als bewijs van normaal gebruik van het ingeroepen merk voor bovenstaande waren.

13. Ten aanzien van de verklaring van de merkhouder merkt verzoeker op dat deze eenzijdig is, de merkhouder verklaart zelf over zijn eigen gebruik. De aantallen verkochte producten die schematisch worden weergegeven vinden geen steun in de afzetresultaten in bijlage 2. De producten in de andere bijlages betreffen namelijk lang niet allemaal producten onder het merk MEDEX, maar producten die onder andere merken worden aangeboden en producten waarvoor het betwiste merk niet is ingeschreven (zoals badjassen). Verzoeker kan derhalve niet controleren of deze aantallen überhaupt kloppen. Verzoeker vraagt dan ook deze verklaring niet mee te nemen in de beoordeling of het merk normaal gebruikt is.

14. De ingediende afzetcijfers zijn niet te controleren. De aantallen vinden geen steun in bijvoorbeeld facturen. Daarnaast dient de verweerder aan te tonen dat MEDEX normaal is gebruikt voor producten. Het gaat hierbij niet om de detail- en groothandelsdiensten van cosmetische middelen en farmaceutische producten onder MEDEX aan zich. De website van verweerder toont duidelijk aan dat er verschillende productlijnen zijn en dat veel van deze productlijnen niet het merk MEDEX dragen, maar bijvoorbeeld het merk QUINTENSTEIN. Dat betekent ook dat na inventarisatie de door verweerder genoemde cijfers beduidend lager uitvallen dan die in het overzicht verstrekt door verweerder. Verzoeker dient daarom een aangepast overzicht in, waarin bepaalde producten die in de door verweerder ingediende stukken zijn opgenomen, zoals "badjassen, handdoeken, pincetten en testers", uit het overzicht zijn gehaald. Verzoeker meent dat daarmee enkel die producten die worden verkocht onder het betwiste merk worden genoemd in

het overzicht. Verder trekt verzoeker in twijfel of de getoonde aantallen van verweerder op waarheid berusten. De aantallen in het door verzoeker aangepaste overzicht zijn naar zijn mening hoe dan ook niet voldoende om te spreken over normaal gebruik. Zulke aantallen worden in de cosmetische industrie dagelijks verkocht en niet jaarlijks. Ook het gratis weggeven van producten duidt niet op normaal gebruik (om een afzet te vinden en te behouden).

15. Ook de cijfers over afnemers zijn niet te controleren. De productfoto's zijn niet gedateerd en net als bij de stukken over de promotie van het merk, tonen deze foto's niet aan dat er daadwerkelijk is verkocht binnen de Benelux, of dat deze foto's zelfs maar zijn gericht op de Benelux landen. Zo is een deel van de YouTube-filmpjes in het Duits, die volgens verzoeker dus hoe dan ook niet zijn gericht op de Benelux. Ten slotte is voor een deel van het bewijs ook niet duidelijk of dat bewijs naar buiten toe is gecommuniceerd, zoals de prijslijsten en nieuwsbladen (waarbij de laatste zich hoe dan ook niet richten op de consument).

16. Verzoeker meent dat de door verweerder ingediende documenten het niet mogelijk maken om op basis van concrete en objectieve gegevens vast te stellen dat de relevante waren onder het merk in de relevante periode in het relevante gebied op de markt zijn gebracht. Al met al betreft slechts een klein deel van de getoonde producten cosmetische middelen. Voor farmaceutische producten ziet verzoeker in het geheel geen gebruik. Verzoeker is derhalve van mening dat de verweerder geen normaal gebruik van het merk MEDEX in de Benelux voor de relevante waren heeft aangetoond. Om voorgaande redenen verzoekt verzoeker het Bureau de vordering tot doorhaling toe te wijzen en verweerder te veroordelen in de kosten.

C. Laatste argumenten van verweerder

17. Verweerder begint met op te merken dat verzoeker betoogt dat de ingediende bewijzen onvoldoende aan de voorwaarden voor het aantonen van normaal gebruik voldoen. Hierbij, zo merkt verweerder op, bekijkt verzoeker de stukken echter individueel, terwijl de beoordeling dient te geschieden aan de hand van het geheel van ingediende bewijzen. Het gaat daarbij om de combinatie van de verschillende bewijsstukken, die in dit geval de conclusie van normaal gebruik voldoende staft.

18. Ten aanzien van de verklaring van de merkhouders merkt verweerder op dat ervanuit dient te worden gegaan dat documenten, informatie en verklaringen ingediend door de verweerder op waarheid berusten, tenzij het tegendeel daarvan wordt bewezen. Dat geldt ook voor de overige ingediende cijfers.

19. Ter ondersteuning van de cijfers die worden genoemd in de verklaring van de merkhouders dient verweerder nog additioneel gebruiksbewijs in, bestaande uit printscreens van de website van de merkhouders, waaruit volgens hem blijkt dat het betwiste merk voor verschillende cosmetische en farmaceutische producten wordt gebruikt, alsmede foto's van de verpakkingen van de productlijn van MEDEX en andere printscreens, waarop te zien is dat MEDEX als hoofdmerk en producent wordt genoemd. Ook als het betwiste merk wordt gebruikt in combinatie met de namen van productlijnen wijzigt dat naar zijn mening het onderscheidend vermogen van het merk MEDEX niet. Het is gebruikelijk in de cosmetische en farmaceutische branches dat een merk wordt gebruikt in combinatie met een ander merk. Het publiek is ook gewend aan gebruik van een huismerk of aan de naam van de producent als hoofdmerk. Verweerder dient verder nog printscreens in van zijn website om zo gebruik voor farmaceutische huidproducten aan te tonen, wat voldoende is voor instandhoudend gebruik van de term "farmaceutische producten", waarvoor het betwiste merk is ingeschreven.

20. Verweerder merk ook op dat het gebruik van het betwiste merk voor andere producten dan cosmetica en gratis cadeautjes niet afdoet aan de bewijskracht van het bewijs. Deze producten hebben juist als doel de verkoop van cosmetica te stimuleren.

21. Dat er op verschillende websites MEDEX producten worden aangeboden is, anders dan verzoeker beweert aldus verweerder, wel degelijk relevant, omdat presentatie van producten in een webshop als enig doel heeft die producten te verkopen.

22. Dat de foto's ongedateerd zijn, maakt niet, zoals verzoeker meent, dat zij niet kunnen worden meegewogen. Zij laten immers zien, zo merkt verweerder op, hoe het merk wordt gebruikt en voor welke producten.

23. Ten aanzien van de ingediende prijslijsten merkt verweerder op dat het primaire doel van zulke lijsten het vinden van een afzetmarkt is. Ook het bewijs dat ziet op de promotie van het merk, zoals het bewijs over het gebruik van het betwiste merk op social media, is bij uitstek geschikt om de verkoop van de producten te promoten. Dat een deel van het bewijs niet enkel is gericht op het publiek in de Benelux, doet verder niet af aan het feit dat tenminste een deel dit wel is.

24. Ten slotte dient verweerder nog een greep van de facturen in van de afgelopen jaren. Hij herhaalt te menen dat op basis van de ingediende gebruiksbewijzen het normale gebruik van het betwiste merk voldoende is aangetoond, en verzoekt het Bureau dan ook de vordering tot doorhaling af te wijzen en de verzoeker te veroordelen in de kosten.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

25. Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a BVIE kan een vordering tot vervallenverklaring worden ingesteld bij het Bureau op grond van (onder meer) artikel 2.27, lid 2 BVIE. Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt of dat er een geldige reden is voor niet-gebruik.

26. De vordering tot doorhaling is ingediend op 7 oktober 2020. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 7 oktober 2015 tot 7 oktober 2020.

27. Van een merk wordt normaal gebruik 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, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden.¹ In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.²

¹ HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, 11 maart 2003, ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul)

² Gerecht EU 12 maart 2003, T-174/01, ECLI:EU:T:2003:68, punt 39 (Silk Cocoon); Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2005:346, punt 39 (Vitafruit); Gerecht EU 8 november 2007, T-169/06, ECLI:EU:T:2007:337, punt 34 (Charlott)

28. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.³ Het begrip normaal gebruik beoogt niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁴

29. Het Gerecht stelt nadrukkelijk dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.⁵

30. Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR dienen de bewijzen van gebruik aanwijzingen te bevatten over de plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik dat is gemaakt van het betwiste merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en waartegen de vordering is gericht.

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

31. Verweerder heeft in de eerste ronde de volgende documenten ingediend:

- i) Een verklaring van de merkhouder waarin hij aangeeft dat het betwiste merk normaal is gebruikt, door aan te geven dat toestemming is gegeven aan Medex B.V. en Medex GmbH het betwiste merk te mogen gebruiken, door het noemen het soort producten dat onder het betwiste merk is verkocht, alsmede ook het aantal verkooppunten en de verkochte aantallen;
- ii) Een lijst met de afzetcijfers voor de landen van de Benelux voor de jaren 2016 t/m 2020, waarop per product voor een bepaald jaartal het aantal verkochte producten in het betreffende land van de Benelux staat genoemd;
- iii) Een tabel in Word met het aantal afnemers van de producten die worden aangeboden onder het betwiste merk;
- iv) Een overzicht van websites en webshops waarop producten onder het merk MEDEX wordt aangeboden;
- v) Ongedateerde productfoto's waarop verschillende verpakkingen te zien zijn met daarop (prominent) het merk MEDEX;
- vi) Prijslijsten uit het jaar 2019 met daarop producten die (mede) worden aangeboden onder merk MEDEX;
- vii) Instagrampost van het account van de merkhouder, waarop o.a. verschillende producten te zien zijn met daarop het merk MEDEX;
- viii) Overzichten met het aantal gebruikers van de website van de merkhouder;
- ix) Verschillende printscreens van de Waybackmachine gedateerd in de relevante periode, van de website van de merkhouder waarop o.a. verschillende producten te zien zijn met daarop het merk MEDEX;

³ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); Gerecht EU 30 april 2008 T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

⁴ Gerecht EU 8 juli 2004, T-203/02, ECLI:EU:T:2005:346 (Vitafruit).

⁵ Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt); Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft); Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

- x) Een overzicht waarop tutorials op YouTube te zien zijn voor het gebruik van producten die worden aangeboden onder het merk MEDEX;
- xi) Afschriften van nieuwsbladen van de merkhouder uit de jaren 2017-2019;
- xii) Folders en flyers van MEDEX uit de jaren 2019- 2020, waarop o.a. wordt verwezen naar producten van de lijn "MEDEX for men";
- xiii) Bewijzen, gedateerd buiten de relevante periode, waarop producten te zien zijn met daarop het merk MEDEX, voor producten die volgens verweerder farmaceutische producten betreffen.

Beoordeling van het bewijs

32. Verzoeker meent dat de bewijsstukken afzonderlijk gezien niet voldoen om normaal gebruik aan te tonen. Zelfs indien dit zo zou zijn, zou dat echter niet doorslaggevend zijn voor de beoordeling van het normale gebruik van het merk voor de relevante waren. Het bewijs moet immers als geheel en in onderling verband worden bekeken. Ook indien de bewijskracht van een afzonderlijk bewijsmiddel beperkt is, in die zin dat het op zichzelf gezien niet met zekerheid aantoont of en hoe de betrokken waren op de markt zijn gebracht, kan het toch in aanmerking worden genomen bij de algemene beoordeling van de vraag of het gebruik reëel is. Dit is bijvoorbeeld ook het geval wanneer dit bewijsmateriaal de andere relevante factoren van het onderhavige geval bevestigt.⁶

33. Dat betekent ook dat het Bureau het ingediende gebruiksbewijs als geheel en in onderling verband moet beoordelen. Hoewel verzoeker kan worden gevolgd in zijn overweging dat de door verweerder overgelegde cijfers niet worden ondersteund door bewijs waaruit de juistheid van die cijfers onomstotelijk blijkt, betekent dit op zichzelf niet dat uit het geheel van het bewijs niet de conclusie kan worden getrokken dat er is geprobeerd een afzet te vinden en/of te behouden.

34. Verweerder heeft een veelheid aan printscreens ingediend van schoonheidssalons die producten aanbieden onder het merk MEDEX. Hoewel deze printscreens gemaakt zijn buiten de relevante periode, namelijk op 17 en 18 december 2020, geldt dat deze slechts enkele maanden na het einde van de relevante periode zijn gemaakt. Gezien het groot aantal salons waarvan printscreens is overgelegd, is het naar oordeel van het Bureau onaannemelijk dat deze salons allemaal in de zeer korte periode na het einde van de relevante periode en voor het maken van de betreffende printscreens zijn begonnen met de verkoop van deze producten. Dit is in het bijzonder het geval nu er relatief veel verschillende soorten producten met daarop het merk MEDEX te zien zijn en er wordt gesproken over MEDEX-behandelingen of behandelingen met MEDEX producten. Dat wijst erop dat deze salons de producten van MEDEX al enige tijd aanbieden en in hun assortiment hebben.

35. Dit wordt in sommige gevallen ook bevestigd door de informatie op de printscreens zelf, nu op bepaalde printscreens informatie te zien is die is gedateerd en die valt binnen de relevante periode. Zo wordt bijvoorbeeld melding gemaakt van een actie voor gezichtsmaskers van MEDEX (2+1 gratis) in juni 2019, en is er een blog uit 2016 te zien waarin de plaatster van dat blog het publiek introduceert met een product van het merk MEDEX. Ook wordt een schoonheidsspecialiste in een artikel uit 2019 aan het publiek voorgesteld, waarin melding wordt gemaakt van het feit dat zij gebruik maakt van "de producten van Medex". Daarnaast zijn er printscreens overgelegd met reviews van producten die worden aangeboden onder het merk MEDEX (zoals deodorant), waarbij die reviews van een datum zijn die binnen de relevante

⁶ Gerecht EU 05 oktober 2022, T-429/21, ECLI:EU:T:2022:601, punt 39 en de aldaar verwezen rechtspraak (Aldiano).

periode vallen en wordt er op een website melding gemaakt van het "bekende merk MEDEX", wat impliceert dat het merk voor tenminste salonhouders in het minste geval als merk wordt herkend.

36. Verder heeft verweerder materialen ingediend die van een datum zijn die binnen de relevante periode valt, zoals prijslijsten en (offline en online) promotiematerialen. Hoewel verzoeker terecht opmerkt dat een deel van bijvoorbeeld de Instagram-posts geen producten laten zien, kan dat niet afdoen aan het feit dat een (ander) deel van de posts juist wel producten laten zien met daarop het merk MEDEX, zoals o.a. zonnebrandcrèmes, gezichtscrèmes en wasgels. Ook op de printscreens van de Waybackmachine van de website van verweerder (een website die ook in de Nederlandse en Franse taal te bekijken is en daarmee ook gericht op de landen van de Benelux) is te zien dat er producten met daarop het merk MEDEX worden aangeboden, zoals crèmes en serums. En ook de andere promotiematerialen, zoals de folders, flyers en tutorials op YouTube laten zien dat er een ruim assortiment van producten is aangeboden onder het merk MEDEX.

37. Op grond van het voorgaande is het Bureau van mening dat het geheel van het gebruiksbewijs en in onderling verband bekeken wel normaal gebruik van het betwiste merk laat zien. Het gebruiksbewijs laat een ruim assortiment van producten zien, met daarin o.a. deodorant, serums, zonnebrand- en gezichtscrèmes en wasgels, waarbij die producten al dan niet van een therapeutische (en daarmee farmaceutische) aard zijn. In dit verband merkt het Bureau op dat een strikte scheiding tussen "cosmetica" en "farmaceutische cosmetica" niet goed te maken is. Zij hebben hetzelfde doel: de huid en andere lichaamsdelen van een persoon reinigen, verzorgen of mooier te maken. Bovendien kunnen zij dezelfde ingrediënten bevatten, zoals vitamine C of retinol. Het enige verschil in dat opzicht is de kracht en de sterkte van de ingrediënten, aangezien farmaceutische producten een hoger percentage van de werkzame bestanddelen bevatten.⁷ Om die reden is het Bureau van oordeel dat het gebruiksbewijs gebruik laat zien voor de waren in zowel klasse 3 als in klasse 5; de waren zoals zichtbaar in het gebruiksbewijs zijn immers allemaal waren die bedoeld zijn – of in het minste geval bedoeld lijken – om de huid en andere lichaamsdelen van een persoon te reinigen, te verzorgen of mooier te maken.

38. Het gebruiksbewijs laat verder zien dat het assortiment gedurende de relevante periode is aangeboden via verschillende kanalen (zoals via de website van de merkhouders zelf, via schoonheidssalons en via een Nederlandse online marktplaats), en ook zijn de producten onder het betwiste merk zowel offline (door middel van o.a. folders en flyers) als online (door o.a. social media posts) in de relevante periode gepromoot. Dat de cijfers zoals ingediend door de merkhouders niet onomstotelijk vaststaan, kan niet afdoen aan het feit dat het geheel van het gebruiksbewijs laat zien dat er in het minste geval is geprobeerd een afzet te vinden en/of te behouden voor de waren "cosmetische middelen" en "farmaceutische producten ter verzorging van de huid".

39. Daar komt nog bij dat verweerder in zijn tweede ronde additioneel gebruiksbewijs heeft ingediend, te weten:

- A. Printscreens van de website medex.eu, daterend van ruim na het einde van de relevante periode;
- B. Printscreens van websites waaruit moet blijken dat er meerdere productlijnen worden aangeboden onder het betwiste merk;
- C. Een aantal ongedateerde afdrukken van folders van MEDEX;
- D. Een aantal printscreens met informatie over de farmaceutische producten van MEDEX;

⁷ Zie naar analogie Gerecht EU 11 mei 2022, T-93/21, ECLI:EU:T:2022:280, punt 39 (SKININTEGRITY).

E. Facturen uit de relevante periode waarop producten worden genoemd die onder het betwiste merk zijn aangeboden.

40. Het zijn daarbij enkel de overgelegde facturen die relevant zijn, nu die allemaal gedateerd zijn binnen de relevante periode en melding maken van verkochte producten zoals o.a. "MEDEX handcrème".

41. Het Bureau heeft geen gronden aanwezig geacht om verzoeker overeenkomstig regel 1.31, lid 2, sub f UR uit te nodigen om te reageren op het additioneel ingediende gebruiksbewijs. Op basis van het tijdens de eerste ronde ingediende bewijs komt het Bureau reeds tot de conclusie dat normaal gebruik van het betwiste merk is bewezen. Het tijdens de tweede ronde ingediende bewijs onderschrijft enkel dat die conclusie de juiste is. Het wel of niet meenemen van dat bewijs maakt voor de beoordeling derhalve geen verschil.

Gebruik voor subcategorie

42. Het betwiste merk is ingeschreven voor een brede categorie van waren in zowel klasse 3 als in klasse 5, maar verweerder heeft enkel het bewijs geleverd van het gebruik voor specifieke waren, namelijk "cosmetische middelen" zoals in klasse 3 en "farmaceutische producten ter verzorging van de huid" zoals die in klasse 5 vallen.

43. Indien een merk is ingeschreven voor een categorie van waren of diensten die zo ruim is dat daarbinnen een aantal subcategorieën kunnen worden onderscheiden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bekeken, biedt het bewijs dat het merk normaal is gebruikt voor een deel van deze waren of diensten, slechts bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten waarvoor het merk daadwerkelijk is gebruikt, behoren.⁸

44. Het Bureau wijst erop dat de categorie van de farmaceutische bereidingen een voldoende ruime categorie vormt om daarbinnen verschillende subcategorieën aan te wijzen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bekeken. In dit verband moet enerzijds worden onderstreept dat het criterium van het doel of het beoogde gebruik van het product van fundamenteel belang is voor de omschrijving van een subcategorie van goederen en anderzijds dat het doel en het beoogde gebruik van een therapeutisch preparaat tot uitdrukking komen in de therapeutische indicatie ervan. Voorts zij opgemerkt dat een bepaalde medische aandoening vaak kan worden behandeld met een aantal soorten geneesmiddelen in verschillende farmaceutische vormen met verschillende werkzame bestanddelen, waarvan sommige vrij verkrijgbaar zijn, terwijl andere alleen op recept verkrijgbaar zijn en door medisch personeel moeten worden toegediend.⁹

45. Een subcategorie moet dus gebaseerd zijn op de therapeutische indicatie van de betrokken waren en moet voldoende ruim zijn om geen afbreuk te doen aan het rechtmatige belang van verweerder om zijn warenassortiment in de toekomst uit te breiden en daarbij de bescherming te genieten die de inschrijving van dit merk hem biedt.¹⁰

⁸ Gerecht EU 14 juli 2005, T-126/03, ECLI:EU:T:2005:288, punt 45 (Aladin); HvJEU 16 juli 2020, C-714/18 P, ECLI:EU:C:2020:573, point 43 (TAIGA).

⁹ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punten 58-59 (Kremezin).

¹⁰ Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punt 61 (Kremezin).

46. Gelet op het voorgaande stelt het Bureau vast dat de waren waarvoor het betwiste merk in klasse 5 is ingeschreven, een ruime warencategorie vormen waarbinnen verschillende subcategorieën kunnen worden onderscheiden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden bekeken. Bijgevolg kan alleen instandhoudend gebruik van het betwiste merk worden aangenomen voor de specifieke subcategorie "farmaceutische producten ter verzorging van de huid" waarvoor normaal gebruik is bewezen aangezien zij is gebaseerd op de therapeutische indicatie van de betrokken waren en tegelijkertijd ook ruim genoeg is om geen afbreuk te doen aan het rechtmatige belang van verweerder om zijn assortiment waar het dergelijke farmaceutische producten ter verzorging van de huid betreft uit te breiden.

C Conclusie

47. Het Bureau acht het normaal gebruik van het ingeroepen merk in de Benelux en binnen de relevante periode bewezen voor alle waren in klasse 3 waarvoor het betwiste merk is ingeschreven (te weten "cosmetische middelen"), evenals voor een afzonderlijke subcategorie van de waren in klasse 5 waarvoor het betwiste merk is ingeschreven (te weten "farmaceutische producten ter verzorging van de huid").

IV. BESLUIT

48. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000258 wordt gedeeltelijk toegewezen.

49. De Benelux merkinschrijving met nummer 425570 wordt doorgehaald voor de volgende warencategorie:

Klasse 5: Farmaceutische producten

50. De Benelux merkinschrijving met nummer 425570 blijft ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 3 *Cosmetische middelen*

Klasse 5 *Farmaceutische producten ter verzorging van de huid*

51. Geen van de partijen wordt verwezen in de kosten op grond van artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto regel 1.44 lid 2 UR, aangezien de doorhaling gedeeltelijk wordt toegewezen.

Den Haag, 19 januari 2023



Pieter Veeze
(rapporteur)

Camille Janssen

Eline Schiebroek

Administratieve behandelaar: Diter Wuytens