



Benelux-Bureau voor de
**Intellectuele
Eigendom**

BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
DOORHALINGSBESLISSING
N° 3000388
25 april 2023

Verzoeker: **Mistral LLC**
Yarrow Drive 6221, Suite B
92011 Carlsbad
Verenigde Staten van Amerika

Gemachtigde: **NLO Shieldmark B.V.**
Anna van Buerenplein 21A
2595 DA Den Haag
Nederland

tegen

Verweerder: **Mistral International B.V.**
Jan Pieter Zondervanweg 3
2031 AB Haarlem
Nederland

Gemachtigde: **Ploum**
Postbus 711
3000 AS Rotterdam
Nederland

Betwiste merk: **Internationale inschrijving 633370**

MISTRAL

I. FEITEN EN PROCEDURE

A. Feiten

1. Op 24 december 2021 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 het Benelux deel van internationale inschrijving 633370 van het woordmerk MISTRAL, ingediend op 23 maart 1995 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 22, 25 en 28.

3. De vordering tot doorhaling is gericht tegen alle waren in klasse 3.

Klasse 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.

Vertaling:

Zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandpasta's.

4. De proceduretaal is het Nederlands.

B. Verloop van de procedure

5. Het verzoek tot doorhaling is ontvankelijk en door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: "het Bureau" of "BBIE") ter kennis gebracht van partijen op 30 december 2021. In de loop van de administratieve fase van de procedure hebben beide partijen stukken 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 uitgenodigd 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 tenslotte weer verweerder in de gelegenheid zijn gesteld om te reageren. De administratieve fase is afgerond op 4 augustus 2022. Op 25 oktober 2022 heeft de huidige gemachtigde van verweerder een verzoek ingediend zich aan te laten tekenen als de nieuwe gemachtigde van verweerder, hetgeen op 31 oktober 2022 aan partijen is bevestigd.

II. RECHTSGRONDEN EN ARGUMENTEN VAN PARTIJEN

A. Argumenten van verweerder

6. Verweerder voert aan dat het Mistral merk is opgericht in 1976 en gedurende de afgelopen decennia een goede en wereldwijde reputatie heeft verworven op het gebied van watersport- en surfartikelen. Verweerder verwijst in dit verband naar zijn website en Annex 1.

7. Verweerder geeft aan dat hij en zijn rechtsvoorgangers vanaf de jaren 70 verschillende successen hebben bereikt. Één van de successen was het MISTRAL windsurfteam met bekende surfers in het wereldbekercircuit. Verder zijn MISTRAL ONE DESIGN boards gebruikt op de Olympische spelen in Atlanta, Sydney, Athene en Peking (Annex 2). Ook staan MISTRAL surfboards bovenaan in diverse ranglijsten (Annex 3). Voor meer informatie over de ontwikkeling van het MISTRAL merk in de afgelopen 50 jaar verwijst verweerder naar Annex 4. De totale omzet van MISTRAL producten, die in meer dan 10 verschillende landen wordt gerealiseerd, bedraagt ongeveer EUR 80.000.000,- per jaar en is nog steeds groeiende. Vorig jaar zijn er meer dan 200.000 MISTRAL SUP boards verkocht in Europa. Verweerder heeft het dus mogelijk gemaakt om het (wind)surfen naar een internationaal niveau te tillen. MISTRAL heeft een wereldwijde reputatie en betreft een bekend merk.

8. Het is zeer gebruikelijk voor sportmerken om het assortiment en de beschermingsomvang uit te breiden naar verzorgings- en cosmeticaproducten. Een aantal uittreksels van merkregistraties van ADIDAS, NIKE, PUMA, FERRARI en REAL MADRID, waaruit dit blijkt, dient verweerder in als Annex 5. Het kustleven is volgens verweerder onlosmakelijk verbonden met het MISTRAL-merk, waardoor het merk ook in gebruik is voor lifestyle artikelen zoals vrijetijdskleding, horloges, handdoeken, parfum en zonnebrandcrème of -spray. De naam MISTRAL is daarom ook bekend voor lifestyleproducten.

9. Verweerder heeft als één van zijn belangrijkste businessmodellen het licentiëren van de bestaande merkenportefeuille. Als Annex 6 legt verweerder een lijst over van licentiehouders die te vinden is op zijn website.

10. Verweerder dient vervolgens Annexen 7 tot en met 15, voorzien van een toelichting, in ten bewijze van normaal gebruik van het MISTRAL merk. Uit deze bewijzen blijkt volgens verweerder dat het betwiste merk normaal is gebruikt voor zonnebrandspray (Annexen 7-13), parfums en douchegel (Annex 14). Het betwiste merk is onder meer geregistreerd voor cosmetische middelen. Cosmetica is een ruim begrip. Volgens het Van Dale woordenboek kent cosmetica de volgende betekenis: middeltjes om de lichamelijke schoonheid te vergroten of te behouden (Annex 16). Op basis van deze betekenis kan geconcludeerd worden dat zonnebrandspray en parfum onder de term cosmetische middelen vallen. Daarnaast blijkt uit Annex 14 dat het merk ook wordt gebruikt voor parfum, hetgeen ook onder de term cosmetica valt en vanzelfsprekend ook onder parfumerieën. Verder blijkt uit Annex 13 dat zonnebrandspray ook parfum bevat, waardoor zonnebrandspray ook onder de term parfumerieën valt.

11. Verweerder concludeert dat hij alle mogelijke inspanningen heeft verricht om een afzet te vinden dan wel te behouden voor de betrokken producten. Dit blijkt onder meer uit de lijst verzorgingsproducten die in het jaar 2017 op de website van verweerder stonden (Annex 11). Ook heeft verweerder in 2022 een promotie actie georganiseerd ter promotie van de zonnebrandspray die nog steeds verkrijgbaar is in de webshop van verweerder (Annexen 7 en 12). Bovendien is verweerder, zoals blijkt uit de overgelegde verklaring (Annex 15), altijd op zoek naar licentiepartners. Vanwege de Covid-pandemie en de bijbehorende overheidsmaatregelen is het de afgelopen jaren nagenoeg onmogelijk geworden om licentiepartners te vinden. Dit betreft een situatie van overmacht die zich buiten de wil van verweerder voordoet. Volgens verweerder is er normaal gebruik gemaakt van het betwiste merk, dan wel is er een geldige reden voor niet-gebruik.

12. Verweerder verzoekt het Bureau de vordering tot doorhaling in zijn geheel af te wijzen.

B. Reactie van verzoeker

13. Verzoeker stelt dat de door verweerder ingediende bewijzen geen normaal gebruik van het merk aantonen voor de waren in klasse 3. Verzoeker merkt op dat een verkregen reputatie van het MISTRAL merk in deze procedure niet ter zake doet. Eveneens doet niet ter zake dat andere sportmerken zich ook hebben gevoegd in de cosmetica markt. De licentieovereenkomsten waarop verweerder wijst zien verder niet op waren in klasse 3 en spelen daarom ook geen rol in deze kwestie.

14. Verzoeker licht vervolgens per annex toe waarom er geen sprake is van normaal gebruik. De Annexen 1 tot en met 5 bevatten geen enkele verwijzing naar plaats, duur, omvang en wijze van het gebruik van het bestreden merk voor de relevante waren in klasse 3. Annex 6, een lijst van licentienemers, bevat ook geen enkele verwijzing naar feitelijk gebruik. De meeste bedrijven die worden genoemd zijn bovendien verkopers van sportartikelen en zijn gevestigd buiten de Benelux en dus niet relevant voor de onderhavige kwestie. De facturen die zijn overgelegd als Annex 7 zijn ook niet relevant. Bij de zonnebrand staat het merk MISTRAL niet genoemd, terwijl dat bij de overige producten wel het geval is. Daarnaast is de zonnebrand gratis geleverd als extra gift bij een bestelling. Dergelijk promotioneel gebruik is geen normaal gebruik. Het overzicht met geplaatste orders bewijst ook niet dat daadwerkelijk producten op de markt zijn gebracht.

15. Annexen 8 tot en met 11 tonen ook geen feitelijk gebruik in de Benelux aan voor waren in klasse 3. Bepaalde documenten zien op Italië. Andere stukken betreffen niet de relevante periode en/of bevatten geen objectief bewijs.

16. Annex 12 bevat een aantal printscreens van zonnebrand die wordt aangeboden. Echter, het product bevat niet het merk MISTRAL en de datum van de printscreens is onduidelijk. Daarnaast zegt het aanbieden van een waar niets over een daadwerkelijke levering. Het zou net zo goed om een proefwebsite kunnen gaan.

17. De foto's met producten die zijn ingediend als Annex 13 zijn niet onder het merk MISTRAL verkocht. Hooguit is een gestileerde M gebruikt. Dat de naam van de merkhouder op de achterkant vermeld staat is geen merkgebruik. Voorts lijkt het te gaan om distributie door een Italiaanse partij. Verzoeker vermoedt dat deze producten de Benelux markt niet hebben gehaald. Een van de afbeeldingen bevestigt ook dat de zonnebrand FREE (gratis) werd aangeboden bij een bestelling van minstens EUR 50,--. De zonnebrand werd hooguit voor promotionele redenen aangeboden – en niet eens onder het merk MISTRAL – en waarschijnlijk ook niet in Nederland gelet op het gebruik van de Engelse taal.

18. De printscreens die als Annex 14 zijn ingediend kunnen ook geen onomstotelijk bewijs opleveren dat de waren binnen de relevante periode binnen het relevante territorium zijn verkocht. Als dat wel het geval was had verzoeker facturen of andersoortige leveringsbewijzen verwacht. Voorts betwijfelt verzoeker of de producten daadwerkelijk geleverd konden (of kunnen) worden. Het gaat om twijfelachtig werkende websites.

19. De als Annex 15 ingediende verklaring is eenzijdig en van zeer lage bewijskracht. Bovendien wordt hierin alleen verwezen naar het aantal verkochte surfboards en dat het merk in licentie gegeven zou zijn. Ook kan de uitbraak van Covid-19 geen gegronde reden opleveren voor niet-gebruik, omdat er geen limieten of verboden werden ingesteld voor de levering of verkoop van klasse 3 producten.

20. Verzoeker ziet verder niet in waarom de definitie van cosmetica (Annex 16) relevant is voor het bewijzen van normaal gebruik van een merkregistratie.

21. Verzoeker concludeert dat geen normaal gebruik is aangetoond en verzoekt om doorhaling van het betwiste merk conform ingediende verzoek.

C. Nadere reactie verweerder

22. Als reactie op de argumenten van verzoeker licht verweerder de verschillende ingediende annexen nader toe en worden een aantal nieuwe annexen ingediend (Annexen 17-22). Volgens verweerder zijn Annexen 1 tot en met 4 toegevoegd om een goed beeld te schetsen van het merk MISTRAL en de reputatie daarvan. Annex 5 toont geen normaal gebruik maar toont aan dat het zeer gebruikelijk is dat sportmerken het assortiment uitbreiden naar verzorgings- en cosmeticaproducten.

23. Naar aanleiding van Annex 6, de lijst met licentienemers, merkt verweerder op dat de licentienemers niet alleen sport- en surfartikelen verkopen. De watersportartikelen worden door Mistral Red Dot Division B.V. op de markt gebracht. De lifestyleartikelen worden door de overige licentienemers verkocht. Verweerder wijst in dit verband op screenshots van de webshop van Italian Cosmetics and Sportfashion House B.V. die worden ingediend als Annex 19. Uit deze Annex blijkt wel degelijk dat er niet alleen watersportartikelen worden verkocht door licentienemers.

24. Wat betreft de als Annex 7 overgelegde facturen merkt verweerder op dat de merknaam niet altijd wordt genoemd in de productomschrijving. Het merk MISTRAL staat duidelijk bovenaan de factuur. Er bestaat wat dat betreft een duidelijk verband tussen het gebruik van het merk en de waren op de factuur. Verder tonen de screenshots in Annexen 12 en 20 artikelnummers die tevens op de facturen staan, zodat geconcludeerd kan worden dat de facturen betrekking hebben op de MISTRAL LATTE SOLARE SPRAY SPF 30. Verweerder geeft aan dat in 2021 de zonnebrandsprays inderdaad dienden als promotieartikel. Een zonnebrandspray werd gratis verstrekt bij een online bestelling van minimaal EUR 50,--. Het artikel werd verstrekt met het doel zonnebrandartikelen te promoten. Verweerder merkt op dat promotieartikelen ook kunnen leiden tot normaal gebruik, mits de intentie is daarmee een afzet te genereren. Verweerder had in dit geval de intentie om daarmee een afzet te genereren. Het ingediende overzicht van geplaatste orders moet in combinatie met de facturen worden gelezen. Op het overzicht komen de factuurnummers namelijk terug. Uit het overzicht blijkt dat de zonnebrandsprays zeker op de markt zijn gebracht in de Benelux.

25. De als Annex 8 overgelegde correspondentie ziet inderdaad niet op de relevante periode, maar dat betekent niet dat het als bewijs buiten beschouwing moet worden gelaten. De correspondentie toont aan dat verweerder een afzet heeft proberen te vinden voor de betrokken producten in de Europese Unie (waar de Benelux ook onder valt). Op basis van deze correspondentie heeft verweerder een licentieovereenkomst gesloten met Italian Cosmetics die ook is ingediend. Ook de als Annex 9 overgelegde prijslijst toont aan dat verweerder een afzet heeft proberen te vinden voor de betreffende producten. De licentieovereenkomst was geldig van 2014-2017 in Europa, waar de Benelux ook onder valt. De printscreens van Annex 11 zijn gemaakt op 17 januari 2017. Deze datum valt binnen de relevante periode. Uit deze Annex blijkt dat verweerder in 2017 een lijn van verzorgingsproducten online had staan. De flacons bevatten duidelijk het betrokken merk.

26. Per abuis is in Annex 12 de datum van de screenshots weggevallen. Verweerder legt alsnog als Annex 20 nieuwe screenshots over. Hieruit blijkt dat in ieder geval in maart 2022 zonnebrand spray beschikbaar was via de webshop van verweerder. Dat deze screenshots buiten de relevante periode vallen, betekent niet dat ze buiten beschouwing moeten worden gelaten. De overgelegde technische gegevens tonen verder aan dat de Latte Solare Spray beschikbaar was in de webshop van verweerder vanaf 29 juni 2021.

27. Verzoeker heeft naar aanleiding van Annex 13 gesteld dat op de producten niet het MISTRAL merk maar een gestileerde M wordt gebruikt. Op de achterkant van de producten staat echter duidelijk Mistral Sun. Mistral Sun is niet de naam van de merkhouder/verweerder. Verweerder dient screenshots van de website mistralsun.com over. Het verband tussen merk en teken is volgens verweerder voldoende duidelijk. Het merk Mistral Sun is niet helemaal gelijk aan het betwiste merk. Desondanks kan verweerder zich hierop beroepen, nu de verschillen het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet aantasten.

28. De als Annex 14 overgelegde screenshots van websites tonen dat de betreffende producten beschikbaar zijn geweest. Dat de links niet meer werken betekent dat de betreffende producten niet meer beschikbaar zijn. Als Annex 22 legt verweerder screenshots over waaruit blijkt dat de producten momenteel op voorraad zijn.

29. Met betrekking tot Annex 15 merkt verweerder op dat uit de verklaring blijkt dat de laatste licentieovereenkomst een aantal jaren geleden is afgelopen. Door de Covid-19 crisis en alle bijbehorende beperkende overheidsmaatregelen is het nagenoeg onmogelijk geworden een geschikte licentiepartner te vinden. Er is daarom ook sprake van een overmacht situatie.

30. Annex 16 is bijgevoegd om aan te tonen dat zonnebrandcrème of -spray een cosmeticaproduct betreft en dus betrekking heeft op de betrokken waren.

III. BESLISSING

A. Juridisch kader

31. Een vordering tot vervallenverklaring van een merk op grond van het ontbreken van normaal gebruik ervan kan bij het Bureau worden ingesteld.¹ Het is in dat geval aan verweerder om aan te tonen dat hij zijn merk 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.² De vordering tot doorhaling is ingediend op 24 december 2021. De periode die in aanmerking moet worden genomen – de relevante periode – loopt dus van 24 december 2016 tot 24 december 2021.

32. De bewijzen van gebruik moeten aanwijzingen 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.³

33. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de Europese Unie (hierna: HvJEU en Gerecht EU) wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig

¹ Overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a jo artikel 2.27, lid 2 BVIE.

² Overeenkomstig artikel 2.23bis BVIE.

³ Overeenkomstig regel 1.41 jo 1.25 UR.

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. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.⁴ 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.⁵

34. Het Gerecht EU heeft gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.⁶ Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.⁷

35. Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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.⁸

B. Beoordeling van de ingediende gebruiksbewijzen

36. Verweerder stelt dat hij het betwiste merk normaal heeft gebruikt voor zonnebrandspray, parfums en douchegel (zie hiervoor onder 10).

Gebruiksbewijzen voor zonnebrandspray

37. Ter onderbouwing van zijn stelling dat het betwiste merk in de relevante periode is gebruikt voor zonnebrandspray wijst verweerder op de ingediende Annexen 7 tot en met 13. Dit betreft de volgende documenten:

Annex 7: Verschillende facturen uit het jaar 2021 gericht aan afnemers in de Benelux met daarop het betwiste merk en de vermelding "Latte Solare Spray SPF"; een overzicht van geplaatste orders zonnebrandspray in 2021 in onder meer de Benelux.

⁴ HvJEU 31 januari 2019, C-194/17, ECLI:EU:C:2019:80, punt 83 (Pandalis), alsmede HvJEU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:C:2003:145, punt 43 (Ansul).

⁵ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 29 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁶ Gerecht EU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223, punt 36 (Hipoviton), alsmede Gerecht EU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135, punt 41 (Sonia Rykiel).

⁷ Gerecht EU 4 april 2019, T-910/16 en T911/16, ECLI:EU:T:2019:221, punt 28 en de daarin genoemde rechtspraak (Testa Rossa).

⁸ Gerecht EU 8 juli 2020, T-686/19, ECLI:EU:T:2020:320, punt 35 (GNC LIVE WELL).

- Annex 8: Correspondentie en licentieovereenkomsten tussen verweerder en Italian Cosmetics S.R.L.
- Annex 9: Prijslijsten van MISTRAL SUN producten uit het jaar 2017.
- Annex 10: Invoice royalty's Italian Cosmetics S.R.L., 2018 en 2019.
- Annex 11: Screenshots van de WayBack Machine uit het jaar 2017 van de website van verweerder waarop het betwiste merk en zonnebrandspray wordt getoond.
- Annex 12: Screenshots van de website van verweerder waarop onder het betwiste merk zonnebrandspray wordt aangeboden voor EUR 12,90; technische gegevens van de plaatsing van "Latte Solare Spray SPF" op de website van verweerder, met vermelding van het jaar 2021.
- Annex 13: (Promotie)foto's en Instagram afbeeldingen van MISTRAL zonnebrandspray.

38. Het Bureau is van oordeel dat uit deze ingediende bewijzen, in onderlinge samenhang beschouwd, kan worden geconcludeerd dat het betwiste merk in de relevante periode normaal is gebruikt voor zonnebrandspray. Uit de stukken blijkt dat verweerder in de relevante periode zonnebrandspray onder het betwiste merk heeft aangeboden, gepromoot en geleverd in de Benelux.

39. Aan verzoeker kan worden toegegeven dat uit de overgelegde facturen uit 2021 blijkt dat de zonnebrandspray gratis werd geleverd als gift bij een bestelling van minimaal EUR 50,-- (zie hiervoor onder 14). Verweerder heeft toegelicht dat dit werd gedaan om de zonnebrand te promoten met de intentie daarmee een afzet te genereren (zie hiervoor onder 24). Dit laatste wordt bevestigd door het feit dat de zonnebrandspray in 2021 op de website van verweerder werd aangeboden voor een bedrag van EUR 12,90. Van slechts symbolisch of promotioneel gebruik is daarom naar het oordeel van het Bureau geen sprake.

40. Verzoeker wijst er verder op dat op de ingediende facturen het betwiste merk niet bij de productvermelding van de zonnebrandspray staat vermeld (zie hiervoor onder 14). Naar het oordeel van het Bureau volgt uit de facturen echter wel een duidelijk verband tussen het betwiste merk, dat bovenaan de facturen staat, en de zonnebrandspray. Daarnaast kan uit de op de facturen gebruikte artikelnummers in combinatie met de screenshots van de website van verweerder waarop deze artikelnummers ook zichtbaar zijn, worden afgeleid dat de facturen betrekking hebben op MISTRAL zonnebrandspray (zie hiervoor onder 24).

41. Verzoeker voert ook aan dat op de zonnebrandspray zelf niet het betwiste merk maar een gestileerde M wordt gebruikt (zie hiervoor onder 16 en 17). Dit neemt echter niet weg dat de zonnebrandspray wel onder het betwiste merk wordt aangeboden, geleverd en gepromoot (op de website, de prijslijsten, de facturen en promotiefoto's waarop t-shirts worden gedragen met daarop het betwiste merk).

42. Uit de stukken in totaliteit beschouwd blijkt naar het oordeel van het Bureau dan ook genoegzaam dat verweerder de intentie heeft om met het betwiste merk een afzet te vinden of te behouden voor zonnebrandspray in de Benelux en daar binnen de relevante periode in is geslaagd.

43. De stukken die verweerder bij zijn laatste reactie heeft ingediend bevestigen dat hij de intentie heeft om een afzet te vinden of te behouden voor zonnebrandspray. Zo blijkt uit de ingediende Annexen 20 en 21 – welke stukken weliswaar niet zien op de relevante periode – dat verweerder ook in maart 2022 nog onder het betwiste merk zonnebrandspray promootte en aanbood via zijn website.

Gebruiksbewijzen voor parfum en douchegel

44. Verweerder wijst ter onderbouwing van zijn stelling dat het betwiste merk in de relevante periode ook is gebruikt voor parfums en douchegel op de ingediende Annex 14. Deze Annex bevat screenshots van websites van derden waarop MISTRAL parfum en douchegel wordt aangeboden. Deze screenshots zijn niet voldoende om normaal gebruik van het betwiste merk voor parfums en douchegel aan te nemen. Alleen al niet omdat deze screenshots (van januari 2022) niet zien op de relevante periode.

Gebruik voor subcategorie

45. Het betwiste merk is ingeschreven voor verschillende categorieën van waren in klasse 3, maar verweerder heeft enkel bewijs geleverd van normaal gebruik voor zonnebrandspray. Het Bureau is met verweerder van oordeel dat zonnebrandspray onder de ruime categorie "cosmetische middelen" valt (zie hiervoor onder 10).

46. 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.⁹

47. Het Bureau is van oordeel dat de categorie "cosmetische middelen" een ruime warencategorie vormt waarbinnen verschillende subcategorieën kunnen worden onderscheiden. In dit verband moet 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. Het doel of beoogde gebruik van zonnebrandspray is de bescherming tegen zonnebrand.¹⁰

48. Gelet op het voorgaande komt het Bureau tot de conclusie dat alleen instandhoudend gebruik van het betwiste merk kan worden aangenomen voor de specifieke subcategorie "cosmetische middelen tegen zonnebrand".

C. Overige factoren

49. Verweerder heeft bij het indienen van zijn laatste reactie enkele aanvullende bewijzen ingediend. Het Bureau is van oordeel dat deze stukken naar aard en inhoud, rekening houdend met het principe van hoor en wederhoor, geen aanleiding geven tot het inlassen van een extra ronde in de zin van artikel 1.31 lid 2 sub f UR, omdat deze documenten geen verschil maken en het onderhavige oordeel zonder deze stukken hetzelfde zou zijn (zie hiervoor onder 43).

50. Verweerder heeft verder gesteld dat de MISTRAL zonnebrandspray parfum bevat en daarom ook onder de in klasse 3 geregistreerde term "parfumeriën" valt (zie hiervoor onder 10). Naar het oordeel van het Bureau valt zonnebrandspray echter niet onder de normale en gebruikelijke betekenis van "parfumeriën".

⁹ Vgl. 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, punt 43 (TAIGA); HvJEU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854, punten 38-40 (Ferrari).

¹⁰ Vgl. Gerecht EU 16 juni 2010, T-487/08, ECLI:EU:T:2010:237, punten 58-59 (Kremezin).

51. Verweerder heeft er ook op gewezen een geldige reden te hebben voor niet-gebruik omdat het in de Covid-19 crisis nagenoeg onmogelijk was om een geschikte licentiepartner te vinden (zie hiervoor onder 11 en 29). In verband met het begrip geldige reden moet worden vooropgesteld dat dit restrictief moet worden uitgelegd. Het HvJEU heeft geoordeeld dat, gelet op de doelstelling van het vereiste van normaal gebruik, het in strijd zou zijn met de opzet van de bepaling om hieraan een te ruime draagwijdte te geven. Het gaat enkel om belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen.¹¹ Dergelijke belemmeringen zijn hier niet aan de orde. Tijdens de Covid-19 crisis zijn er immers geen limieten of verboden gesteld voor de levering en verkoop van waren waarvoor het betwiste merk in klasse 3 is ingeschreven, zoals verzoeker terecht stelt (zie hiervoor onder 19). Daarnaast kan een beroep op een geldige reden wegens de Covid-19 crisis niet opgaan omdat een groot deel van de relevante periode in deze zaak ziet op de periode vóór de Covid-19 crisis.

52. Verweerder heeft verder nog aangevoerd dat MISTRAL een wereldwijde reputatie heeft verworven op het gebied van watersport- en surfartikelen, dat het gebruikelijk is voor sportmerken om het assortiment en de beschermingsomvang uit te breiden naar verzorgings- en cosmeticaproducten en dat een van zijn belangrijkste businessmodellen het licentiëren van de bestaande merkenportefeuille is (zie hiervoor onder 6-9). Deze argumenten spelen in deze procedure echter geen rol. De enige vraag die in deze procedure beantwoord dient te worden is of verweerder het betwiste merk in de relevante periode normaal heeft gebruikt in de Benelux voor de in klasse 3 geregistreerde waren.

D. Conclusie

53. Verweerder heeft aangetoond dat hij het betwiste merk in de vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering in het Benelux-gebied normaal heeft gebruikt voor "cosmetische middelen tegen zonnebrand".

54. Voor de overige waren waarvoor het betwiste merk is ingeschreven in klasse 3 is normaal gebruik niet gesteld of aangetoond en is er geen geldige reden voor niet-gebruik. Voor deze waren kan de vordering tot doorhaling worden toegewezen.

55. De vordering tot doorhaling is niet gericht tegen de waren waarvoor het betwiste merk in de klassen 9, 14, 22, 25 en 28 is geregistreerd. Voor deze waren en de waren "cosmetische middelen tegen zonnebrand" in klasse 3 blijft het betwiste merk gehandhaafd.

IV. BESLUIT

56. De vordering tot vervallenverklaring met nummer 3000388 wordt gedeeltelijk toegewezen.

57. Internationale inschrijving 633370 wordt doorgehaald voor de Benelux voor de volgende waren:

Klasse 3: *Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices.*

57. Internationale inschrijving 633370 blijft gehandhaafd voor de Benelux voor de volgende waren (omdat normaal gebruik is aangetoond of omdat de vordering niet tegen deze waren was gericht):

¹¹ HvJEU 14 juni 2007, C-246/05, ECLI:EU:C:2007:340, punten 50-55 (Häupl).

Klasse 3: *cosmetics for protecting the skin from sunburn*
Klasse 9: (alle waren)
Klasse 14: (alle waren)
Klasse 22: (alle waren)
Klasse 25: (alle waren)
Klasse 28: (alle waren)

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

Den Haag, 25 april 2023



Marjolein Bronneman
(rapporteur)

Pieter Veeze

Camille Janssen

Administratieve behandelaar: Rémy Kohlsaet