

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

*TWEEDE KAMER
DEUXIÈME CHAMBRE*

C 2021/10/7

ARREST

Inzake:

H Young (Operations) LTD

Tegen:

Universal Europe BV

Procestaal: Nederlands

ARRET

En cause :

H Young (Operations) LTD

Contre:

Universal Europe BV

Langue de la procédure : le néerlandais

GRIFFIE

Regentschapsstraat 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
curia@benelux.be

www.courbeneluxhof.be

GREFFE

39, Rue de la Régence
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
Curia@benelux.be

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

TWEEDE KAMER
C 2021/10/7

Arrest van 18 oktober 2022

in de zaak: C 2021/10

inzake

MOUNTAIN WAREHOUSE LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
(rechtsoptvolgster onder bijzondere titel van H YOUNG (OPERATIONS) LTD,
gevestigd te Newbury, Berkshire, Verenigd Koninkrijk),
verzoekster,
hierna te noemen: Mountain Warehouse,
advocaten: mrs. T. Heremans en L. Depypere te Brussel, België,

tegen

UNIVERSAL EUROPE BV,
gevestigd te Moerdijk, Nederland,
verweerster,
hierna te noemen: Universal,
advocaat: mr. N. Bennink te Haarlem, Nederland.

De procedure voor het Benelux-Gerechtshof

1. Bij op 20 juli 2021 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft H Young (Operations) Ltd. (hierna: H Young) het hof verzocht:
 - de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 20 mei 2021 in de doorhalingsprocedure met nummer 3000095 te vernietigen;
 - de door H Young ingediende vordering tot doorhaling van het Benelux beeldmerk met nummer 0749999 voor waren in klasse 25 gegrond te verklaren;
 - Universal te veroordelen in de kosten van de procedure, met inbegrip van de kosten van de procedure voor het Bureau van € 1.420,00 en de kosten van de procedure voor het hof van € 5.000,00, overeenkomstig artikel 4.9 van het Reglement op de Procevoering van het hof.
2. Bij verweerschrift van 1 oktober 2021, met producties, heeft Universal het verzoek bestreden en verzocht dat het hof de vorderingen van H Young afwijst, de beslissing van het Bureau van 20 mei 2021 in stand laat en H Young veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3. Bij brief van 6 januari 2022 hebben de advocaten van H Young aan het hof medegedeeld dat H Young de merken waarop zij zich beroept heeft overgedragen aan Mountain Warehouse, die de onderhavige zaak voortzet en als rechtsopvolgster van H Young optreedt, eveneens vertegenwoordigd door mrs. Heremans en Depypere. Universal heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt.
4. Vervolgens heeft Mountain Warehouse een conclusie van repliek ingediend en Universal een conclusie van dupliek.
5. Tijdens de online mondelinge behandeling van 8 juni 2022 hebben de advocaten van partijen de standpunten mondeling toegelicht. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.
6. De proceduretaal is Nederlands.

De procedure bij het Bureau

7. Op 8 februari 2019 heeft H Young overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a en b (ii) van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) een vordering ingediend tot doorhaling van het volgende Benelux woord-/beeldmerk van Universal met nummer 749999 dat is aangevraagd op 27 juni 2003 en is ingeschreven op 1 september 2004:



(hierna: het Jongere Merk). Het Jongere Merk is (na rectificatie op 18 januari 2019) ingeschreven voor de volgende waren:

“Kl. 25 Kleding, te weten voor fitness, bodybuilding en vechtsporten.

Kl. 28 Lederen en kunstlederen gewichtheffersriemen; fitness- en bodybuildinghandschoenen”.

8. Als grondslag voor de vordering tot doorhaling heeft H Young, kort weergegeven, aangevoerd:
 - dat het Jongere Merk op grond van artikel 2.27, lid 2 BVIE vervallen moet worden verklaard omdat het gedurende een periode van vijf onafgebroken jaren voorafgaand aan de vordering niet normaal is gebruikt, dan wel
 - dat het Jongere Merk op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE nietig is, omdat het gelijk is aan of overeenstemt met twee oudere merken van H Young en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.
9. De vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de inschrijving van de volgende merken (hierna ook: de Oudere Merken):
 - het op 1 april 1996 ingediende en op 1 oktober 1999 ingeschreven Benelux woord-/beeldmerk met nummer 200009 voor waren in klasse 25:



- het op 16 augustus 2002 ingediende en op 7 december 2006 ingeschreven Uniewoord-/beeldmerk met nummer 2822807 voor waren in onder meer klasse 25:



10. Universal heeft verweer gevoerd.

11. Het Bureau heeft, beknopt weergegeven, het volgende geconcludeerd:

- Universal heeft met de door haar overgelegde gebruiksbewijzen aangetoond dat het Jongere Merk in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring normaal is gebruikt voor de waren aangeduid in klasse 25;
- Universal beroept zich terecht op artikel 2.30septies BVIE, nu H Young het gebruik van het Jongere Merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd, zodat H Young niet langer de op basis van de Oudere Merken doorhaling van het Jongere Merk kan vorderen.

Het Bureau heeft hierop de vordering tot nietigverklaring afgewezen en heeft bepaald dat H Young een bedrag van € 1.420,00 verschuldigd is aan Universal ter zake van kosten als bedoeld in artikel 2.30ter, lid 5 BVIE juncto 1.44 lid 2 Uitvoeringsreglement van het BVIE.

De gronden van het verzoek aan het hof en het verweer

12. Volgens (thans) Mountain Warehouse zijn de overwegingen en de beslissing van het Bureau onjuist. Daartoe is, beknopt weergegeven, het volgende aangevoerd:

1. De door Universal ingediende gebruiksbewijzen tonen niet aan:
 - a) dat het Jongere Merk is gebruikt voor *sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten*,
 - b) dat het Jongere Merk daadwerkelijk als merk op de waren is gebruikt, om de betrokken waren te identificeren en te onderscheiden, en niet als decoratief opschrift, en/of
 - c) dat het gaat om gebruik van voldoende omvang, in de relevante periode, in de Benelux. Normaal gebruik van het Jongere Merk voor sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten is dus niet aangetoond.
2. Het Jongere Merk is nietig op grond van artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE, omdat het gelijk is aan of overeenstemt met de Oudere Merken en betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende waren of diensten en daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat. Van rechtsverwerking wegens gedogen is geen sprake. Argumenten met betrekking tot eerdere overeenkomsten of afspraken tussen partijen dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling van de vordering.
3. Het Jongere Merk moet op grond van het voorgaande worden doorgehaald voor alle waren in klasse 25.

13. Universal heeft hier, beknopt weergegeven, tegen aangevoerd:

1. De overgelegde gebruiksbewijzen tonen aan dat het Jongere Merk in de Benelux in de relevante periode normaal is gebruikt voor “kleding, te weten sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten”.

2. Er is sprake is van rechtsverwerking wegens gedogen in de zin van artikel 2.30septies lid 1 BVIE, zodat geen nietigverklaring van het Jongere Merk kan worden gevorderd.
3. Er is geen grond voor nietigverklaring van het Jongere Merk omdat er geen sprake is van overeenstemmende merken, noch van identieke waren, noch van verwarringsgevaar.

Beoordeling van het verzoek

Voortzetting procedure door Mountain Warehouse

14. Universal heeft geen bezwaar gemaakt tegen de voortzetting van de procedure door Mountain Warehouse. Zij wordt hierdoor ook niet benadeeld. Gelet hierop, en in aanmerking genomen dat het BVIE, de Uitvoeringsregeling van het BVIE, noch het Reglement op de Proceorde zich daar tegen verzetten, aanvaardt het hof de voortzetting van de procedure door Mountain Warehouse.

Normaal gebruik

Uitgangspunten normaal gebruik

15. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) volgt dat normaal gebruik wordt gemaakt van een merk wanneer het overeenkomstig de wezenlijke functie ervan (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. Daarbij mag het niet gaan om symbolisch gebruik dat er alleen toe 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 reëel is, in het bijzonder de gebruiken 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 die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.¹

16. Het hoeft niet te gaan om intensief merkgebruik. Het gebruik beoogt blijkens jurisprudentie van het HvJEU en het Gerecht van de Europese Unie (hierna: GEU) 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. Het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient 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.² Het normale gebruik van een merk kan ten slotte niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet door de merkhouders worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.³

Relevante Periode

17. Partijen zijn het er over eens dat voor de beoordeling van de vraag of het Jongere Merk gedurende een periode van vijf onafgebroken jaren voorafgaand aan de vordering in de Benelux

¹ Vgl. HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul).

² Vgl. HvJ EU 11 mei 2006, C-416/04, ECLI:EU:C:2006:310 (Sunrider) en HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology); GEU 8 juli 2004, T-334/01, ECLI:EU:T:2004:223 (Hipoviton); GEU 30 april 2008, T-131/06, ECLI:EU:T:2008:135 (Sonia Sonia Rykiel).

³ Vgl. Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01, ECLI:EU:T:2002:316 (Hiwatt), en Gerecht EU 6 oktober 2004, T-356/02, ECLI:EU:T:2004:292 (Vitakraft).

normaal is gebruikt voor “kleding, te weten sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten” in klasse 25, de periode van 8 februari 2014 tot 8 februari 2019 in aanmerking moet worden genomen (hierna: de Relevante Periode).

Overgelegde facturen tonen normaal gebruik aan

18. Het hof is van oordeel dat de door Universal overgelegde facturen (bijlage 4 bij haar reactie van 10 mei 2019 en bijlage 9A en 9B bij haar reactie van 29 februari 2020 in de procedure voor het Bureau, in beroep overgelegd als bijlage 7 en 9 bij het verzoekschrift), aantonen dat het Jongere Merk gedurende de Relevante Periode in de Benelux normaal is gebruikt voor de ingeschreven waren in klasse 25. Voor dit oordeel is het volgende redengevend.

19. Het Jongere Merk is ingeschreven voor “kleding, te weten sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten”. De inschrijving is aldus beperkt tot een specifiek soort kleding, namelijk sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten. Het hof dient te beoordelen of met de overgelegde gebruiksbewijzen is aangetoond dat Universal het Jongere Merk in de Relevante Periode in de Benelux voor deze waren heeft gebruikt.

20. De door Universal overgelegde gebruiksbewijzen zien op T-shirts, tanktops, hoodies en/of sweatpants. Mountain Warehouse betoogt dat daarmee geen gebruik voor sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten kan worden aangetoond, omdat dat sportkleding in het algemeen betreft en niet specifieke kleding voor genoemde sporten. Het hof volgt Mountain Warehouse hierin niet. Universal heeft naar het oordeel van het hof met haar verwijzing naar Google zoekopdrachten afdoende aangetoond dat personen die fitness, bodybuilding en/of vechtsporten beoefenen daarbij T-shirts, tanktops, hoodies en/of sweatpants dragen. Weliswaar is op de door Universal overgelegde screenshots van door haar uitgevoerde Google zoekopdrachten (bijlage 6 bij de reactie van Universal van 29 februari 2020, in beroep overgelegd als bijlage 9 bij het verzoekschrift), niet te zien wat de zoekopdrachten waren, maar Universal heeft in 2.9 van haar verweerschrift duidelijk uitgelegd dat als via Google wordt gezocht op de termen “sportkleding”, respectievelijk “sportkleding” met de toevoeging “fitness”, “bodybuilding” of “vechtsport”, dit resultaten geeft waarin T-shirts, tanktops, hoodies en sweatpants worden getoond. Het feit dat Universal daarbij geen duidelijkere screenshots of een link naar de Googleresultaten heeft weergegeven, maakt - anders dan Mountain Warehouse aanvoert - niet dat aan haar onderbouwing voorbij moet worden gegaan. Door de specifieke omschrijving van de zoekopdrachten kunnen de resultaten immers zeer eenvoudig worden geverifieerd. Dat de Google resultaten niet zijn verkregen in de Relevante Periode is ook niet relevant. Gesteld noch gebleken is immers dat in de Relevante Periode aan het begrip “kleding, te weten sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten” een andere betekenis toekwam dan nu. Mountain Warehouse heeft onder verwijzing naar (screenshots van) de website van Decathlon nog betoogd dat er wel degelijk een onderscheid kan worden gemaakt tussen sportkleding in het algemeen en sportkleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten. Dit betoog overtuigt niet. Aan Mountain Warehouse kan worden toegegeven dat de kleding voor sommige sporten (zoals skiën, zwemmen en paardrijden) zich duidelijk onderscheidt van andere sportkleding. Dat T-shirts, tanktops, hoodies en/of sweatpants voor meerdere sporten kunnen worden gebruikt, betekent echter niet dat deze kledingstukken niet als kleding voor fitness, bodybuilding en vechtsporten kunnen worden aangemerkt. Daarbij komt dat uit de website van Decathlon weliswaar blijkt dat Decathlon een onderscheid maakt tussen T-shirts voor fitness en voor sporten als hardlopen, padel en dans, maar dat uit niets blijkt waarin het onderscheid tussen die kledingstukken bestaat. Mountain Warehouse heeft ter zitting desgevraagd ook niet uit kunnen leggen waarin een T-shirt voor bijvoorbeeld fitnesskleding zich onderscheidt van een ander (sport)T-shirt. Het hof betreft gebruiksbewijzen waaruit blijkt dat het Jongere Merk in de Relevante Periode in de Benelux is gebruikt voor T-shirts, tanktops, hoodies en/of sweatpants gelet op dit alles bij de beoordeling.

21. De door Universal overgelegde facturen betreffen voor het overgrote deel de Relevante Periode, geven steeds rechtsboven het Jongere Merk weer, en hebben steeds betrekking op verkopen in de Benelux van T-shirts (“T-SHIRT ANIMAL (...)”), tanktops (“ANIMAL (...) TANK”), hoodies (onder andere “ANIMAL HOODED PULLOVER SWEA”), en/of sweatpants (“ANIMAL SWEATPANTS”). Het hof verwerpt het standpunt van Mountain Warehouse dat de facturen geen normaal gebruik kunnen bewijzen, omdat daaruit niet blijkt of het Jongere merk op de verkochte waren was aangebracht. Voor normaal gebruik van een merk is immers niet nodig dat het merk wordt gebruikt op de waren zelf of op de verpakking van de waren. Een weergave van het merk op facturen die betrekking hebben op de waren, zoals in het onderhavige geval, kan ook strekken tot bewijs van normaal gebruik van het merk.⁴

22. Het hof volgt Mountain Warehouse ook niet in haar stelling dat het aangetoonde merkgebruik ontoereikend is om te concluderen dat het merk normaal is gebruikt, omdat het in bijlage 4 van Universal gaat om slechts vijf facturen (één per jaar), voor een totaalbedrag van tussen de € 27,00 en € 1.291,00 per jaar, die alle vijf zijn gericht aan een Nederlands adres. Met haar verwijzing naar het geringe aantal facturen gaat Mountain Warehouse er aan voorbij dat bijlage 9 A en B van Universal meer dan 80 relevante facturen bevat. Voor vaststelling van normaal gebruik is voorts niet nodig dat een merk in meer dan één Beneluxland wordt gebruikt. In casu hebben alle facturen op één na betrekking op verkopen in Nederland (één factuur is gericht aan een Belgisch adres). De verkopen in Nederland zijn van zodanige omvang dat afdoende is aangetoond dat sprake is van een reële commerciële exploitatie van het Jongere Merk in de Benelux. Het hof neemt bij dat oordeel in aanmerking dat Universal zich alleen richt op het deel van het algemene publiek dat fitness, bodybuilding en vechtsporten beoefent en niet op het grote publiek voor (sport)kleding.

23. Nu het normale gebruik van het Jongere Merk gedurende de Relevante Periode in de Benelux is aangetoond met overlegging van de facturen, behoeven de overige gebruiksbewijzen geen bespreking.

24. De conclusie van het voorgaande luidt dat er geen grond is voor vervallenverklaring van het Jongere Merk op grond van artikel 2.27, lid 2 BVIE.

Rechtsverwerking wegens gedogen

25. Artikel 2.30septies, lid 1 BVIE bepaalt dat de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren, niet langer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard voor de waren of diensten waarvoor dat jongere merk is gebruikt, tenzij het jongere merk te kwader trouw is gedeponneerd.

26. Tussen partijen is niet in geschil dat het Jongere Merk niet te kwader trouw is gedeponneerd. Partijen strijden over de vraag of H Young het gebruik van het Jongere Merk gedurende vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd.

⁴ Vgl. Gerecht 12 december 2014, T-105/13, EU:T:2014:1070 (TrinkFix/Drinkfit), r.o. 28-38.

27. Universal beantwoordt deze vraag bevestigend. Zij wijst er op dat H Young en Universal een co-existentieovereenkomst hebben gesloten. H Young heeft bij brief van 24 maart 2005 aan Universal voorgesteld dat:

1. Universal de waren in klasse 25 zou beperken tot 'sportkleding specifiek voor indoor fitness en bodybuilding',
 2. Universal de waren in klasse 28 zou beperken tot 'handschoenen en halterriemen voor gewichtsheffers', en
 3. dat Universal een verklaring zou afgeven "dat het merk ANIMAL uitsluitend samen met het A logo gebruikt zou worden" (derhalve in de weergave van het Jongere Merk).
- Universal heeft daar bij brief van 13 juli 2015 mee ingestemd en de gevraagde verklaring afgegeven (zie bijlage 1 bij de reactie van Universal van 10 mei 2019, in beroep overgelegd als productie 7 bij het verzoekschrift).

28. Mountain Warehouse voert hier, onder verwijzing naar haar argumenten ten aanzien van artikel 2.27, lid 2 BVIE, in de eerste plaats tegen aan dat het Jongere Merk niet gedurende vijf opeenvolgende jaren is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Dit argument faalt reeds op grond van hetgeen het hof heeft overwogen in r.o. 18-24.

29. Daarnaast voert Mountain Warehouse aan dat H Young niet van het daadwerkelijk gebruik van het Jongere Merk op de hoogte was, zodat er geen sprake kan zijn geweest van *bewust* gedogen. Dit argument faalt. Gelet op de co-existentieovereenkomst wist H Young, althans moest zij weten, dat het Jongere Merk daadwerkelijk werd gebruikt. Het doel van de co-existentieovereenkomst was blijkens punt 3 van de afspraken (zie r.o. 27) immers niet slechts de inschrijving, maar ook *het gebruik* van het Jongere Merk te reguleren. H Young heeft het gebruik van het Jongere Merk dus in elk geval vanaf het sluiten van de co-existentieovereenkomst bewust gedoogd. Uit de door Universal overgelegde stukken (facturen en screenshots van de (oude) webpagina van Universal waarop rechtsonder een datum in 2020 staat vermeld) blijkt afdoende dat Universal het Jongere Merk in de periode van vijf jaar daarna onafgebroken heeft gebruikt.

30. Nu van kwade trouw geen sprake is, betekent het voorgaande dat Mountain Warehouse niet langer op grond van de Oudere Merken kan vorderen dat het Jongere Merk nietig wordt verklaard. Het beroep van Mountain Warehouse op artikel 2.2ter, lid 1, sub b BVIE behoeft dan ook geen bespreking.

Slotsom en proceskosten

31. De slotsom luidt dat het verzoek in beroep van Mountain Warehouse dient te worden afgewezen.

34. Mountain Warehouse zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten worden begroot aan de hand van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.


Beslissing

Het Benelux gerechtshof, tweede kamer:

- wijst het verzoek in beroep af;

- veroordeelt Mountain Warehouse in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Universal begroot op € 1.800,00 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door J.I. de Vreese-Rood, plaatsvervangend rechter, N. Hilgert en C. Vanderkerken en het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 oktober 2022, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier.



A. van der Niet
Griffier



Th. Schiltz
President