

***RICHTLIJNEN VOOR ONDERZOEK IN HET  
BUREAU VOOR HARMONISATIE BINNEN  
DE INTERNE MARKT (MERKEN,  
TEKENINGEN EN MODELLEN)  
BETREFFENDE GEMEENSCHAPSMERKEN***

***DEEL C***

***OPPOSITIE***

***AFDELING 6***

***BEWIJS VAN GEBRUIK***

## Inhoud

<b>1</b>	<b>Algemene overwegingen .....</b>	<b>5</b>
1.1	<b>Functie van bewijs van gebruik.....</b>	<b>5</b>
1.2	<b>Wetgevingskader.....</b>	<b>5</b>
1.2.1	GMV en GMUV.....	5
1.2.1.1	Artikel 15, GMV – verplichting tot gebruik van ingeschreven merken.....	5
1.2.1.2	Artikel 42, GMV – gevolgen van niet gebruiken.....	6
1.2.1.3	Regel 22, GMUV – procedurele regels, bewijsmateriaal en taal .....	7
1.2.2	Merkenrichtlijn en nationale wetgeving waarmee de Richtlijn ten uitvoer wordt gelegd .....	8
<b>2</b>	<b>Materieel recht .....</b>	<b>8</b>
2.1	<b>Normaal gebruik: de beginselen van het Hof van Justitie.....</b>	<b>8</b>
2.2	<b>Normaal gebruik: bewijsnorm die door het Bureau wordt toegepast.....</b>	<b>9</b>
2.3	<b>Wijze van gebruik: gebruik als merk in economisch verkeer.....</b>	<b>11</b>
2.3.1	Het begrip 'wijze van gebruik' .....	11
2.3.2	Gebruik als een merk .....	11
2.3.3	Openbaar gebruik in het economisch verkeer.....	13
2.3.3.1	Openbaar gebruik versus intern gebruik .....	13
2.3.3.2	Commerciële activiteiten versus promotieactiviteiten .....	13
2.3.4	Gebruik in relatie tot waren en diensten .....	14
2.3.4.1	Gebruik in relatie tot waren.....	14
2.3.4.2	Gebruik in relatie tot diensten.....	15
2.3.4.3	Gebruik in reclame .....	15
2.3.4.4	Gebruik op het internet.....	17
2.4	<b>Locatie van gebruik.....</b>	<b>19</b>
2.4.1	Gebruik op de 'interne' markt .....	19
2.4.2	Gemeenschapsmerken: gebruik in de Europese Unie.....	19
2.4.3	Nationale merken: gebruik in de relevante lidstaat .....	20
2.4.4	Gebruik bij in- en uitvoerhandel.....	20
2.5	<b>Tijd van gebruik.....</b>	<b>21</b>
2.5.1	Ouder merk dat niet korter dan vijf jaar is ingeschreven .....	21
2.5.1.1	Gemeenschapsmerken .....	21
2.5.1.2	Nationale merken .....	21
2.5.1.3	Internationale inschrijvingen waarin een lidstaat wordt aangewezen .....	22
2.5.1.4	Internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen.....	24
2.5.2	Relevant tijds kader .....	24
2.5.3	Samenvatting.....	25
2.6	<b>Omvang van gebruik .....</b>	<b>26</b>
2.6.1	Criteria .....	26
2.6.2	Voorbeelden van onvoldoende gebruik.....	28
2.6.3	Voorbeelden van voldoende gebruik.....	29
2.7	<b>Gebruik van merken in een andere vorm dan de vorm die is ingeschreven .....</b>	<b>31</b>
2.7.1	Inleiding .....	31
2.7.2	Criteria van het Hof.....	31

2.7.3	Praktijk van het Bureau .....	32
2.7.3.1	Toevoegingen.....	33
2.7.3.2	Weglatingen .....	39
2.7.3.3	Overige wijzigingen .....	42
<b>2.8</b>	<b>Gebruik voor de waren of diensten waarop het merk van toepassing is .....</b>	<b>48</b>
2.8.1	Vergelijking tussen gebruikte waren/diensten en specificatie van waren/diensten .....	49
2.8.2	Belang van de classificatie .....	50
2.8.3	Gebruik en inschrijving voor algemene benamingen in 'hoofdklassen' .....	51
2.8.4	Gebruik voor subcategorieën van waren/diensten en soortgelijke waren/diensten .....	51
2.8.4.1	Ouder merk ingeschreven voor ruime categorie waren/diensten .....	51
2.8.4.2	Ouder merk ingeschreven voor nauwkeurig omschreven waren/diensten.....	53
2.8.4.3	Voorbeelden.....	53
2.8.5	Gebruik van het merk in verband met integrerende onderdelen en diensten na verkoop voor de ingeschreven waren.....	56
<b>2.9</b>	<b>Gebruik door of namens de merkhouders.....</b>	<b>57</b>
2.9.1	Gebruik door de merkhouders.....	57
2.9.2	Gebruik met toestemming door derden.....	57
2.9.3	Gebruik van collectieve merken .....	58
<b>2.10</b>	<b>Wettig gebruik .....</b>	<b>58</b>
<b>2.11</b>	<b>Rechtvaardiging van niet-gebruik.....</b>	<b>59</b>
2.11.1	Ondernemingsrisico's .....	59
2.11.2	Interventie door regering of rechtbank .....	59
2.11.3	Defensieve inschrijvingen.....	61
2.11.4	Overmacht .....	61
2.11.5	Rechtsgevolgen van rechtvaardiging van niet-gebruik .....	61
<b>3</b>	<b>Procedureregels .....</b>	<b>62</b>
<b>3.1</b>	<b>Verzoek van de aanvrager .....</b>	<b>62</b>
3.1.1	Tijdstip van verzoek.....	62
3.1.2	Verzoek moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk zijn .....	62
3.1.3	Belang van aanvrager om bewijs van gebruik eerst te behandelen .....	64
3.1.4	Reactie indien verzoek ongeldig is .....	64
<b>3.2</b>	<b>Uitdrukkelijke uitnodiging door het Bureau .....</b>	<b>64</b>
<b>3.3</b>	<b>Reactie van de opposant: bewijs van gebruik verstrekken .....</b>	<b>65</b>
3.3.1	Termijn voor het verstrekken van bewijs van gebruik .....	65
3.3.2	Bewijsmiddelen.....	66
3.3.2.1	Beginzelen.....	66
3.3.2.2	Verwijzingen.....	68
3.3.2.3	Verklaringen .....	68
<b>3.4</b>	<b>Reactie van de aanvrager .....</b>	<b>71</b>
3.4.1	Doorzenden van bewijs .....	71
3.4.2	Onvoldoende bewijs van gebruik .....	71
3.4.3	Geen reactie van de aanvrager .....	71
3.4.4	Formele intrekking van het verzoek .....	71

<b>3.5</b>	<b>Nadere reactie van de opposant.....</b>	<b>71</b>
<b>3.6</b>	<b>Talen in procedures inzake bewijs van gebruik.....</b>	<b>72</b>
<b>3.7</b>	<b>Beslissing .....</b>	<b>73</b>
3.7.1	Bevoegdheid van het Bureau .....	73
3.7.2	Noodzaak tot het nemen van een beslissing.....	73
3.7.3	Algemene beoordeling van het ingediende bewijs .....	74
3.7.4	Voorbeelden .....	75
3.7.4.1	Normaal gebruik aanvaard .....	75
3.7.4.2	Normaal gebruik niet aanvaard .....	77

## 1 Algemene overwegingen

### 1.1 Functie van bewijs van gebruik

Het EU-merkenrecht 'verplicht' de houder van een ingeschreven merk ertoe om dat merk normaal te gebruiken. Deze verplichting tot gebruik is niet direct na de registratie van het oudere merk van toepassing. Er geldt voor de houder van een ingeschreven merk een zogenoemde 'respijtperiode' van vijf jaar waarin het niet nodig is om aan te tonen dat het merk is gebruikt om zich erop te kunnen beroepen, ook niet tijdens oppositieprocedures voor het Bureau. Na deze respijtperiode kan van de houder worden gevraagd het gebruik van het oudere merk voor de relevante waren en diensten aan te tonen. Voordat deze periode afloopt, is de formele inschrijving ervan voldoende voor een volledige bescherming van het merk.

De reden voor het vereiste dat voor oudere merken kan worden gevraagd aan te tonen dat deze normaal zijn gebruikt, is het beperken van het aantal merken dat wordt ingeschreven en beschermd en, diensgevolge, het aantal conflicten dat tussen merken kan ontstaan. Deze uitlegging wordt bevestigd door de achtste overweging in de preambule van richtlijn 89/104, waarin uitdrukkelijk naar deze doelstelling wordt verwezen (zie het arrest van 12/03/2003 in zaak T-174/01, 'Silk Cocoon', punt 38).

Met betrekking tot het vereiste om het gebruik te bewijzen in oppositieprocedures voor het Bureau, is het belangrijk er rekening mee te houden dat het doel van artikel 42, leden 2 en 3 VGM niet is om 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 (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'Hipoviton', punt 32, en het arrest van 08/07/2004 in zaak T-203/02, 'VITAFRUIT', punt 38).

Het Bureau gaat niet ambtshalve na of het oudere merk al dan niet is gebruikt. Dergelijk onderzoek vindt alleen plaats als de GM-aanvrager expliciet verzoekt om bewijs van gebruik. Als aan de juridische vereisten wordt voldaan, heeft een dergelijk verzoek de procedurele en inhoudelijke gevolgen die zijn voorgeschreven in de VGM en de UVGM.

### 1.2 Wetgevend kader

Het wetgevend kader bestaat uit de bepalingen in de VGM, de UVGM en de merkenrichtlijn zoals die ten uitvoer is gelegd in de nationale wetgeving van de lidstaten.

#### 1.2.1 VGM en UVGM

##### 1.2.1.1 Artikel 15 VGM – verplichting tot gebruik van ingeschreven merken

**In artikel 15 VGM wordt de materiële basisvereiste neergelegd voor de verplichting tot het gebruik van ingeschreven merken.** Artikel 15, lid 1 VGM luidt:

Een Gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een

ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a) en b) VGM wordt het gebruik van het Gemeenschapsmerk in een op bestanddelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd en het aanbrengen van het Gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Unie, uitsluitend met het oog op uitvoer, eveneens beschouwd als gebruik in de zin van artikel 15, lid 1 VGM.

Overeenkomstig artikel 15, lid 2 VGM geldt het gebruik van het Gemeenschapsmerk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder.

#### 1.2.1.2 Artikel 42 VGM – gevolgen van onvoldoende gebruik

De gevolgen van onvoldoende gebruik in oppositieprocedures worden behandeld in artikel 42, leden 2 en 3 VGM. Artikel 42, lid 2 VGM luidt:

Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder Gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een Gemeenschapsmerk het oudere Gemeenschapsmerk in de Unie normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere Gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

Overeenkomstig artikel 42, lid 3 VGM:

Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, onder a), bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Unie wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.

De VGM bevat geen specifieke bepaling waarin vormen van gebruik zoals genoemd in artikel 15, leden 1 en 2 VGM ook kunnen worden gezien als gebruik van oudere nationale merken. Als gevolg van artikel 10, leden 2 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22/10/2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de 'richtlijn'), is het concept van de verplichting tot het gebruik van het handelsmerk echter geharmoniseerd. Derhalve kan artikel 15, leden 1 en 2 VGM ook worden toegepast op het gebruik van oudere nationale merken.

Uit de bewoording van artikel 42, leden 2 en 3 VGM volgt bovendien dat alleen kan worden verzocht om bewijs van gebruik als het oudere recht een **GM** of een ander **handelsmerk** is dat van toepassing is in de EU of in een EU-lidstaat, zoals gedefinieerd in artikel 8, lid 2, onder a) VGM. Aangezien opposities inzake **artikel 8, lid 4 VGM** niet gebaseerd kunnen zijn op GM's of andere handelsmerken waarnaar wordt verwezen in artikel 8, lid 2, onder a) VGM, is de GM-aanvrager niet gerechtigd te

verzoeken om bewijs van gebruik voor oudere merken die zijn aangevoerd in opposities inzake deze bepaling. Desalniettemin is volgens artikel 8, lid 4 VGM vereist dat de opposant voor de desbetreffende oudere rechten bewijs moet leveren van gebruik in het economisch verkeer van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

Wat **artikel 8, lid 3 VGM** betreft, is het de praktijk van het Bureau dat er geen verzoeken kunnen worden gedaan voor bewijs van gebruik van het oudere recht. De reden daarvoor is dat dergelijke oudere rechten **zowel** merken omvatten die van toepassing zijn in de EU/EU-lidstaten (GM's, nationale handelsmerken, internationale inschrijvingen), **als** nationale niet-EU-handelsmerken; aanvragen voor bewijs van gebruik van die laatste groep is niet mogelijk onder de VGM. Het zou discriminerend zijn om wel om bewijs van gebruik te verzoeken voor handelsmerken uit het ene land en niet voor handelsmerken uit het andere land. Dienovereenkomstig en in het licht van het specifieke onderwerp voor bescherming onder artikel 8, lid 3 VGM, kan de opposant, hoewel het gebruik of het gebrek daaraan van de oudere rechten mogelijk van invloed is op argumenten met betrekking tot de rechtvaardiging voor GM-aanvragen, niet worden verplicht om bewijs van gebruik te leveren onder artikel 42, lid 3 VGM, voor oudere rechten die daarvoor zijn aangevoerd.

#### 1.2.1.3 Regel 22 UVGM – procedurele regels, bewijsmateriaal en taal

Overeenkomstig regel 22, lid 2 UVGM, waarin, conform artikel 42, lid 2 of 3 VGM de opposant het bewijs van gebruik van het merk of van het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken ervan moet leveren, verzoekt het Bureau de opposant het vereiste bewijs binnen een door het Bureau te stellen termijn over te leggen. Het Bureau wijst de oppositie af indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt.

Overeenkomstig regel 22, lid 3 UVGM moeten de elementen en de bewijzen die vereist zijn voor het leveren van het bewijs van gebruik, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het opponerende merk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust, en uit bewijsmateriaal ter staving van deze elementen overeenkomstig lid 4.

Overeenkomstig regel 22, lid 4 UVGM moet het bewijs in beginsel bestaan uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f) VGM.

Overeenkomstig regel 22, lid 5 UVGM kan een verzoek om bewijs van gebruik worden gedaan al dan niet onder gelijktijdige indiening van de opmerkingen over de gronden waarop de oppositie berust. Deze opmerkingen kunnen tezamen met de opmerkingen in antwoord op het bewijs van gebruik worden ingediend.

Overeenkomstig regel 22, lid 6 UVGM kan het Bureau, indien de uit hoofde van de leden 1, 2 en 3 verstrekte bewijzen niet in de taal van de oppositieprocedure zijn, eisen dat de opposant binnen een door het Bureau gestelde termijn een vertaling van die bewijzen in de proceduretaal overlegt.

### 1.2.2 Merkenrichtlijn en nationale wetgeving waarmee de richtlijn ten uitvoer wordt gelegd

Artikel 10 van de richtlijn bevat bepalingen die identiek zijn aan artikel 15 VGM, waarbij 'gebruik in de Unie' wordt vervangen door 'gebruik in de lidstaat'.

## 2 Materieel recht

### 2.1 Normaal gebruik: de beginselen van het Hof van Justitie

Noch in de VGM, noch in de UVGM wordt gedefinieerd wat 'normaal gebruik' is. Het Hof van Justitie (het 'Hof') heeft enkele belangrijke beginselen vastgesteld met betrekking tot de interpretatie van deze term.

'**Minimax**' 2003 (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax'): het Hof heeft de volgende beginselen vastgelegd:

- Normaal gebruik betekent **werkelijk** gebruik van het merk (punt 35).
- Onder normaal gebruik moet derhalve worden verstaan een gebruik **anders dan een symbolisch gebruik** dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden (punt 36).
- Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de **voornaamste functie** van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de herkomst van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere herkomst hebben (punt 36).
- Een normaal gebruik van het merk veronderstelt dat dit wordt gebruikt **op de markt** van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming (punt 37).
- Normaal gebruik van het merk moet betrekking hebben op **waren of diensten** die reeds op de markt zijn gebracht of die door een onderneming met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes, op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht (punt 37).
- 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, inzonderheid 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** (punt 38).
- De omstandigheden kunnen derhalve de inaanmerkingneming rechtvaardigen van onder meer de **aard** van de betrokken waar of dienst, de **kenmerken van de betrokken markt** en de omvang en de **frequentie** van het gebruik van het merk (punt 39).
- Zo hoeft het gebruik van het merk **niet** altijd **kwantitatief gezien omvangrijk** te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien daartoe de



kenmerken van de betrokken waar of dienst op de overeenkomstige markt in aanmerking moeten worden genomen (punt 39).

**La Mer 2004** (beschikking van 27/01/2004 in zaak C-259/02, 'Laboratoire de la mer'): het Hof heeft de criteria van 'Minimax' als volgt verder uitgelegd:

- De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeelen voor deze waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De **kenmerken** van deze waren of diensten, de **frequentie of de regelmaat** van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van **alle** identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (punt 22).
- Het gebruik van het merk door een enkele klant, die de waren waarvoor het merk is ingeschreven **importeert**, kan voldoende zijn voor het bewijs van een normaal gebruik, indien voor de merkhouder de invoer werkelijk commercieel gerechtvaardigd is (punt 24).
- Een **de minimis-regel** kan dus niet worden vastgesteld (punt 25).

## 2.2 Normaal gebruik: bewijsnorm die door het Bureau wordt toegepast

Conform artikel 42 VGM is *bewijs* vereist van normaal gebruik van het oudere merk. Het bewijs moet gebaseerd zijn op **solide en objectief bewijsmateriaal** van effectief en efficiënt gebruik (zie het arrest van 18/01/2011 in zaak T-382/08, 'Vogue', punt 22). Een zaak die alleen aanvankelijk gerechtvaardigd voorkomt, is niet voldoende.

Bovendien kan het Bureau niet ambtshalve het normale gebruik van oudere merken bepalen. Zelfs houders van ogenschijnlijk bekende merken moeten bewijs indienen om normaal gebruik te bewijzen van de oudere merken.

De drempel van de bewijslast die door het Bureau wordt vereist, is in principe niet hoog. Het Hof heeft aangegeven dat het niet mogelijk is om op abstracte wijze voor te schrijven *welke kwantitatieve drempel moet worden gekozen* om te bepalen of gebruik al dan niet normaal was, en dientengevolge is er geen objectieve de-minimisregel om a priori een niveau van gebruik vast te stellen dat nodig is om het gebruik 'normaal' te maken. Hoewel er dus een minimaal gebruik moet worden aangetoond, is het bepalen van wat dit minimale gebruik precies is, afhankelijk van de omstandigheden van elke zaak. De algemene regel is dat als er een echt commercieel doel is, **zelfs minimaal gebruik van het handelsmerk voldoende kan zijn om normaal gebruik vast te stellen**, afhankelijk van de waren en diensten en de **relevante markt** (zie het arrest van 23/09/2009 in zaak T-409/07, 'Acopat', punt 35 en de aangehaalde jurisprudentie; en het arrest van 02/02/2012 in zaak T-387/10, 'Arantax', punt 42).

Met andere woorden, als het bewijs van gebruik een gebruik bewijst waarvan het Bureau van mening is dat het in dat geval er niet enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden, is dat voldoende. In sommige gevallen zijn relatief lage verkoopcijfers bijvoorbeeld voldoende om vast te stellen dat het gebruik anders is

dan symbolisch gebruik, in het bijzonder met betrekking tot dure waar (zie het besluit van 04/09/2007 in zaak R 0035/2007-2, 'DINKY', punt 22). Desalniettemin dienen houders, zelfs als onder andere een bescheiden gebruik voldoende is in bepaalde omstandigheden, uitgebreid bewijsmateriaal voor gebruik aan te voeren.

Overeenkomstig regel 22, lid 3 UVGM moeten de elementen en de bewijzen die vereist zijn voor het leveren van het bewijs van gebruik, bestaan uit opgaven van de **plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik** van het merk van de opposant voor de waren en diensten.

Deze vereisten voor bewijs van gebruik zijn **cumulatief** (zie het arrest van 05/10/2010 in zaak T-92/09, 'STRATEGI', punt 43). Dit betekent dat de opposant niet alleen verplicht is deze vereisten aan te geven, maar dat hij elke vereiste ook dient te bewijzen. De toereikendheid van de elementen en het bewijs met betrekking tot de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik moet echter worden afgewogen met het oog op *al* het ingediende bewijs. Een afzonderlijke beoordeling van de verschillende relevante factoren, die elk afzonderlijk worden bekeken, is niet geschikt (zie het arrest van 17/02/2011 in zaak T-324/09, 'Friboi', punt 31).

Derhalve onderzoekt het Bureau het ingediende bewijsmateriaal op basis van **een algemene beoordeling**. Er moet rekening worden gehouden met al de omstandigheden van de specifieke zaak en al de ingediende materialen moeten *in samenhang met elkaar* worden beoordeeld. Hoewel bewijsstukken op zichzelf onvoldoende kunnen zijn om gebruik te bewijzen van een ouder handelsmerk, is het wel mogelijk dat deze in combinatie met andere documentatie en informatie bijdragen aan het bewijs van gebruik.

Bewijsmateriaal van gebruik kan een **indirecte aard** hebben, bijvoorbeeld bewijsmateriaal over het aandeel in de relevante markt, de invoer van de relevante waren, de levering van de benodigde grondstoffen of verpakking aan de houder van het merk of de vervaldatum van de relevante waar. Dergelijk indirect bewijsmateriaal kan een beslissende rol spelen in de algemene beoordeling van het ingediende bewijsmateriaal. De bewijskracht moet met zorg worden beoordeeld. In het arrest van 08/07/2010 in zaak T-30/09, 'peerstorm', punt 42 e.v., wordt bijvoorbeeld vastgesteld dat catalogi, onder bepaalde voorwaarden, voldoende bewijs kunnen zijn voor een toereikende omvang van bewijs.

Het is van belang rekening te houden met **de specifieke soort waren en diensten** bij het bepalen van de bewijskracht van het ingediende bewijs. In een bepaalde marktsector kan het bijvoorbeeld algemeen gebruik zijn dat de monsters van waren en diensten zelf geen indicatie bevatten van plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik. In deze gevallen is het natuurlijk niet correct om dergelijke bewijsmaterialen voor gebruik te negeren als er in dit opzicht indicaties aanwezig zijn in ander ingediend bewijs.

Voor alle ingediende materialen moet zorgvuldig worden bepaald of het daadwerkelijk gebruik weergeeft in de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van het Gemeenschapsmerk (zie daarover punt 2.5 hieronder) of gebruik in het relevante grondgebied (zie punt 2.4 hieronder). Met name de data en plaatsen die op orders, facturen en catalogi worden weergegeven, worden zorgvuldig bekeken.

Materialen die worden ingediend **zonder een indicatie van de datum van gebruik** zijn, in de context van een algemene beoordeling, mogelijk toch relevant en worden in aanmerking genomen *in samenhang met andere bewijsstukken* die wel gedateerd zijn (zie het arrest van 17/02/2011 in zaak T-324/09, 'Friboi', punt 33). Dit is met name het

geval als het in een specifieke markt normaal is dat de monsters van waren en diensten zelf geen indicatie van tijd bevatten (zie het besluit van 05/09/2001 in zaak R 0608/200-4, 'Palazzo', punt 16, waarin wordt gesteld dat menu's voor ijsjes zelden gedateerd zijn).

Zie voor de praktijkuitvoering van de bovengenoemde algemene beginselen de voorbeelden in punt 3.7.4 hieronder.

## 2.3 Aard van gebruik: gebruik als merk in economisch verkeer

### 2.3.1 Het begrip 'aard van gebruik'

De vereiste 'aard van gebruik' van het merk verwijst naar het gebruik als een handelsmerk in het economisch verkeer.

Het is echter van belang op te merken dat de uitdrukking 'aard van gebruik' in de context van regel 22, lid 3 UVGM vraagt om verder bewijs voor:

- het gebruik van het merk als ingeschreven of een variatie daarvan overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a) VGM (punt 2.7 hieronder), en
- het gebruik voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven (punt 2.8 hieronder).

### 2.3.2 Gebruik als een merk

Op basis van artikel 15 en artikel 42, lid 2 GMV is bewijs van normaal gebruik vereist in verband met de waren of diensten waarvoor het handelsmerk is ingeschreven en die de opposant aanvoert als staving voor zijn oppositie. Derhalve dient de opposant aan te tonen dat het merk op de markt is gebruikt als handelsmerk.

Een handelsmerk dient onder andere als koppeling tussen de waren en diensten en de persoon die verantwoordelijk is voor de marketing daarvan. Voor bewijs van gebruik moet **een duidelijke verband tussen het gebruik van het merk en de relevante waren en diensten** worden gelegd. Zoals duidelijk wordt aangegeven in regel 22, lid 4 UVGM is het niet noodzakelijk dat het merk op de waren zelf is aangebracht. Een afbeelding van het merk op verpakkingen, catalogi, reclamemateriaal of facturen die betrekking hebben op de desbetreffende waren en diensten vormt direct bewijs dat het merk normaal is gebruikt (zie ook punt 2.3.3.2 hieronder).

Het **gebruik van een teken als bedrijfs- of handelsnaam** wordt niet aangemerkt als handelsmerk tenzij de relevante waren en diensten zelf op de markt worden geïdentificeerd en aangeboden onder dit teken (zie het arrest van 13/04/2011 in zaak T-209/09, 'Adler Capital', punten 55 en 56). Dit is in het algemeen niet het geval als de bedrijfsnaam alleen wordt gebruikt als teken voor een winkel (behalve in het geval van bewijs van gebruik voor detailhandelsdiensten), of als deze wordt gebruikt op de achterzijde van een catalogus of als incidentele aanduiding op een label (zie het arrest van 18/01/2011 in zaak T-382/08, 'Vogue', punt 47).

Om te worden aangemerkt als normaal gebruik moet het merk worden gebruikt als *handelsmerk*.

- niet voor puur illustratieve doeleinden of op puur promotionele waren of diensten;
- in overeenstemming met de essentiële functie, namelijk het garanderen van de identiteit van de herkomst van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punt 43).

Het volgende is derhalve niet geschikt om te dienen als bewijs van normaal gebruik van een handelsmerk: het gebruik van het teken als *maatschappelijke benaming of handelsnaam*, want een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem dient op zich niet ter onderscheiding van waren of diensten. Een *maatschappelijke benaming* heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een *handelsnaam of een bedrijfseembleem* ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfseembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik 'voor waren of diensten' (zie het arrest van 11/09/2007 in zaak C-17/06, 'Céline', punt 21, en het arrest van 13/05/2009 in zaak T-183/08, 'Jello Schuhpark II', punten 31 en 32).

Het gebruik van een maatschappelijke benaming/handelsnaam kan worden aangemerkt als gebruik 'voor waren' indien:

- een derde het *teken* dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfseembleem vormt, *aanbrengt* op de waren, of
- ook zonder aanbrenging op de waren de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een *verband ontstaat* tussen de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfseembleem en de waren of diensten (zie het arrest van 11/09/2007 in zaak C-17/06, 'Céline', punten 21-23).

Ervan uitgaande dat ten minste aan één van deze twee voorwaarden wordt voldaan, belet het feit dat een woordelement wordt gebruikt als handelsnaam van de vennootschap, niet dat dit element wordt gebruikt als teken voor het aanduiden van waren of diensten (zie het arrest van 30/11/2009 in zaak T-353/07, 'Coloris', punt 38).

Afhankelijk van de omstandigheden, kan het onderstaande in bepaalde gevallen worden gebruikt om het normaal gebruik van het geregistreerde handelsmerk te ondersteunen:

- de aanduiding van de bedrijfsnaam bovenaan op *orderformulieren of facturen*, afhankelijk van de manier waarop het teken wordt weergegeven. Het gebruik van alleen een bedrijfsnaam bovenaan op facturen zonder duidelijke verwijzing naar specifieke producten/diensten is echter onvoldoende;
- het gebruik van een teken als een *domeinnaam of als onderdeel van een domeinnaam* identificeert in eerste instantie de eigenaar van de website (bijv. [www.trademark.com](http://www.trademark.com)). Afhankelijk van de omstandigheden kan dergelijk gebruik echter ook worden gezien als gebruik van een ingeschreven merk (waarbij ervan wordt uitgegaan dat de link leidt naar een website waarop de waren en diensten worden weergegeven).

### 2.3.3 Openbaar gebruik in het economisch verkeer

#### 2.3.3.1 Openbaar gebruik versus intern gebruik

Het gebruik moet openbaar zijn; dit betekent dat het extern en duidelijk moet zijn voor daadwerkelijke of potentiële klanten van de waren of diensten. Gebruik tijdens privé-evenementen of louter intern gebruik binnen een bedrijf of een groep bedrijven is geen normaal gebruik (zie het arrest van 09/12/2008 in zaak C-442/07, 'Verein Radetzky-Orden', punt 22, en het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punt 37).

Het merk moet **publiek en naar buiten toe** worden gebruikt in de context van commerciële activiteiten met het oog op het behalen van economisch voordeel om een afzetmarkt te creëren voor de erdoor aangeduide waren of diensten (zie het arrest van 12/03/2003 in zaak T-174/01, 'Silk Cocoon', punt 39, en het arrest van 30/04/2008 in zaak T-131/06, 'Sonia Sonia Rykiel', punt 38).

Relevant bewijsmateriaal kan geldig voortkomen uit een **distributiebedrijf** dat deel uitmaakt van een groep. Distributie is een methode voor bedrijfsorganisatie die vaak voorkomt in het economisch verkeer en waarmee gebruik van het merk wordt geïmpliceerd dat niet alleen kan worden aangemerkt als intern gebruik door een groep ondernemingen, aangezien het merk ook publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (zie het arrest van 17/02/2011 in zaak T-324/09, 'Friboi', punt 32).

Gebruik van het merk moet **gerelateerd zijn aan waren of diensten** die reeds op de markt zijn gebracht of die op het punt staan op de markt te worden gebracht en waarvoor de onderneming voorbereidingen treft om klanten te werven. Alleen voorbereidingen om het merk te gebruiken, bijvoorbeeld het afdrucken van etiketten, het produceren van verpakkingen enz, worden aangeduid als intern gebruik en zijn derhalve geen gebruik in het economisch verkeer voor de huidige doeleinden (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punt 37).

#### 2.3.3.2 Commerciële activiteiten versus promotieactiviteiten

In het geval dat een merk is beschermd voor waren of diensten van **instanties zonder winst oogmerk** en het merk is gebruikt, dan is het feit dat er geen winst oogmerk is voor het gebruik niet relevant. 'Het gegeven dat een charitatieve vereniging geen winst oogmerk heeft, sluit immers niet uit dat zij ernaar kan streven een afzetmarkt voor haar waren of diensten te vinden en, vervolgens, te behouden' (zie het arrest van 09/12/2008 in zaak C-442/07, 'Verein Radetzky-Orden', punt 17).

Waren en diensten die **gratis** worden aangeboden, worden eveneens beschouwd als normaal gebruik als deze in het economisch verkeer worden aangeboden, bijvoorbeeld met de intentie voor deze waren of diensten in de EU een afzetmarkt te vinden en te behouden, in tegenstelling tot de waren en diensten van andere vennootschappen, en derhalve daarmee te concurreren (zie het arrest van 09/09/2011 in zaak T-289/09, 'Omnicare Clinical Research', punten 67 en 68).

Als het merk alleen wordt gebruikt op **promotiematerialen voor andere waren**, kan dit niet worden aangemerkt als voldoende (indirect) bewijs van gebruik volgens het handelsmerkrecht voor het soort promotieartikelen waarop het merk wordt of is gebruikt. Het weggeven van kledingstukken als T-shirts en baseballcaps bij promotie-evenementen met als doel het in de markt zetten van een ander product, zoals een

drankje, kan bijvoorbeeld niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk in kwestie voor kleding.

De praktijk van het Bureau met betrekking tot 'normaal gebruik' voor promotieartikelen is bevestigd door het Hof:

Ouder merk	Zaak nr.
WELLNESS	C-495/07 (prejudiciële beslissing)
<p>De opposant is houder van het merk 'WELLNESS' in klassen 25 en 32. Bij het in de handel brengen van de 'WELLNESS'-kleding is het merk ook gebruikt ter aanduiding van een alcoholvrije drank die in flessen met het opschrift 'WELLNESS-DRINK' als geschenk bij de verkoop van de kleding werd verstrekt. Het merk 'WELLNESS' is niet gebruikt voor afzonderlijk verkochte dranken.</p> <p>Het Hof oordeelde dat wanneer reclameartikelen als beloning voor de aankoop van andere waren en ter bevordering van de verkoop van die waren worden verstrekt, het merk zijn commerciële bestaansreden verliest voor de promotieartikelen en niet kan worden beschouwd als normaal gebruikt op de markt voor waren in die klasse (punt 22).</p>	

## 2.3.4 Gebruik in relatie tot waren of diensten

### 2.3.4.1 Gebruik in relatie tot waren

Handelsmerken worden traditioneel gebruikt op waren (afgedrukt op de waren, op etiketten enz.) of hun verpakking. Het weergeven van merken op waren of verpakkingen is echter niet de enige manier om gebruik in relatie tot waren te bewijzen. Het is voldoende als er een normale verbinding is tussen het merk en de waren, dat het merk wordt gebruikt 'in relatie tot' de waren of diensten, zoals op brochures, flyers, stickers, borden op verkoopplaatsen enz.

Ouder merk	Zaak nr.
Schuhpark	T-183/08
<p>Het Gerecht oordeelde dat het gebruik van het teken <i>Schuhpark</i> voor schoeisel in advertenties, op tassen en facturen niet was bedoeld om de herkomst van de schoenen te identificeren (die waren voorzien van een eigen merk of helemaal geen merk), maar eerder de <b>maatschappelijke benaming of handelsnaam</b> van de schoenenverkoper. Dit werd beschouwd als onvoldoende om een verband vast te stellen tussen het teken <i>Schuhpark</i> en de schoenen. Met andere woorden, <i>Schuhpark</i> is mogelijk een merk voor het verkopen van schoenen, maar het is niet gebruikt als een handelsmerk voor waren (punten 31 en 32).</p>	

Wanneer de opposant de waren alleen verkoopt via catalogi (postorderverkoop) of via het internet, wordt het merk mogelijk niet altijd aangeduid op de verpakking of zelfs op de waren zelf. In dergelijke gevallen wordt gebruik op (internet)pagina's waar de waren worden gepresenteerd – mits deze in principe normaal worden gebruikt op het gebied van tijd, plaats, omvang en aard (zie punt 2.3.4.4) – in het algemeen als voldoende beschouwd. De houder van het merk hoeft niet te bewijzen dat het merk daadwerkelijk op de waren werd weergegeven.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen **catalogi** zelf worden beschouwd als toereikend bewijs van niet-verwaarloosbare omvang van gebruik.

Ouder merk	Zaak nr.
PETER STORM	T-30/09
<p>Het Gerecht heeft erkend dat catalogi de omvang van gebruik van een merk kunnen onderbouwen in gevallen waarin 'een groot aantal door het merk 'Peter Storm' aangeduide artikelen wordt aangeboden en dat deze artikelen gedurende een groot deel van de relevante periode beschikbaar waren in meer dan 240 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Op basis van deze gegevens kan worden geconcludeerd dat dit gebruik een zekere omvang had' (punt 43 en punten 38-45).</p>	

Ouder merk	Zaak nr.
CATAMARAN	R 0566/2010-2
<p>De kamer oordeelde dat, ondanks het feit dat het bewijsmateriaal niet uit facturen bestond, de verkoopcatalogi (lente/zomer 2001 tot en met herfst/winter 2006) in combinatie met de verschillende kledingstalen en de verklaring (met verkoopcijfers) voldoende bewijs waren van de omvang van gebruik van de oudere handelsmerken (punten 31 en 32).</p>	

#### 2.3.4.2 Gebruik in relatie tot diensten

Merken kunnen niet direct worden gebruikt voor diensten. Wat betreft merken die zijn ingeschreven voor diensten, zullen deze derhalve in het algemeen worden gebruikt op zakelijk briefpapier, in advertenties of op een andere manier die direct of indirect is gerelateerd aan de diensten. Indien het gebruik van dergelijke artikelen kan worden aangemerkt als normaal gebruik, is dat gebruik voldoende.

Ouder merk	Zaak
STRATEGIES	T-92/09
<p>Als een ouder merk is ingeschreven voor diensten voor 'beheer van commerciële zaken' en wordt gebruikt als de titel van zakelijke tijdschriften, heeft het Gerecht niet uitgesloten dat dergelijk gebruik kan worden aangemerkt als normaal gebruik voor de desbetreffende diensten. Dit is mogelijk het geval als wordt aangetoond dat het tijdschrift wordt gebruikt als ondersteuning van de diensten voor 'beheer van commerciële zaken', dat wil zeggen, als deze diensten worden aangeboden via het medium van een tijdschrift. Het feit dat er geen 'direct bilateraal verband' bestaat tussen de uitgever en de ontvanger van de diensten staat de bepaling normaal gebruik niet in de weg. De reden hiervoor is dat het tijdschrift niet gratis wordt verspreid, wat geloofwaardig maakt dat het betalen van de kosten voor het tijdschrift een vergoeding is voor de aangeboden diensten.</p>	

#### 2.3.4.3 Gebruik in reclame

Met behulp van handelsmerken wordt de commerciële herkomst van waren of diensten aangegeven van de desbetreffende houder. Dit is niet alleen het geval als deze daadwerkelijk worden gebruikt op of in relatie tot waren en diensten, maar ook als deze worden gebruikt in reclame-uitingen. Het maken van reclame of het communiceren op de markt is zelfs de voornaamste functie van handelsmerken.

Gebruik in advertenties wordt daarom aangemerkt als normaal gebruik:

- als de hoeveelheid reclame voldoende is om te worden beschouwd als normaal gebruik, en
- als er een relatie kan worden vastgesteld tussen het merk en de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Het Hof heeft deze aanpak bevestigd in de zaak 'Minimax', waarin werd bepaald dat het gebruik van het merk derhalve betrekking moet hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die op het punt staan op de markt te worden gebracht en waarvoor de onderneming voorbereidingen treft om klanten te werven, *met name in de vorm van reclamecampagnes* (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punt 37).

De uitkomst in een specifieke zaak hangt echter vooral af van de individuele omstandigheden. Het is in deze context met name van belang dat het ingediende bewijsmateriaal ook een duidelijke indicatie geeft van de omvang van het gebruik (hoeveelheid en periode van distributie van reclamemateriaal).

Ouder merk	Zaak nr.
BLUME	R 0681/2001-1
<p>Diensten: diensten van een uitgeverij in klasse 41.</p> <p>De kamer heeft bevestigd dat het bewijsmateriaal (bestaande uit catalogi, persberichten en advertenties) dat in samenhang is gelezen, voldoende is om te bewijzen dat er sprake is van normaal gebruik van het handelsmerk.</p> <p>'Hoewel de ordergegevens en het afschrift van de bankrekening geen informatie verschaffen over hoe en in hoeverre het merk in Spanje is gebruikt, tonen de overige documenten, te weten de catalogi, persberichten en reclame-uitingen, als deze gezamenlijk worden gelezen, aan dat de opposant tijdens de relevante periode boeken en tijdschriften heeft gepubliceerd in Spanje onder het handelsmerk BLUME. Zelfs als de opposant geen facturen, orders of verkoopcijfers kan aanleveren, is er toch reden om aan te nemen dat hij heeft geadverteerd voor zijn boeken en tijdschriften, die hij heeft gepromoot en verkocht onder het handelsmerk BLUME. Hoewel de reclame-uitingen en de persberichten geïdentificeerd en gedateerd zijn door de opposant, wordt het handelsmerk BLUME altijd genoemd in de persberichten en op de titelpagina van de aangehaalde boeken. Bovendien is de tekst geschreven in het Spaans en wordt de prijs vermeld in peseta's. Als deze samen met de catalogi worden gelezen, geven de persberichten aan dat zij verwijzen naar enkele van de boeken die nadrukkelijk worden aangehaald in de catalogi...' (punt 23).</p>	

Ouder merk	Zaak nr.
BIODANZA	R 1149/2009-2 (bevestigd bij T-298/10)
<p>Waren en diensten: klasse 16 en 41.</p> <p>De kamer heeft de bepaling van de oppositieafdeling dat het bewijsmateriaal (alleen reclame-uitingen) normaal gebruik aantoonen, afgewezen.</p> <p>Uit de bepaling over de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat het bewijsmateriaal voor gebruik dat door de opposant is ingediend, alleen bestaat uit reclame-uitingen, waarmee alleen kan worden bewezen dat de opposant reclame heeft gemaakt voor een jaarlijks 'BIODANZA'-festival tijdens de gehele relevante periode en voor workshops die vanaf 2002 op regelmatige en onregelmatige basis zijn verzorgd.</p> <p>In tegenstelling tot de bepaling van de bestreden beslissing, kunnen dergelijke reclame-uitingen echter niet worden gebruikt als bewijs voor de distributie naar een mogelijke Duitse afzetmarkt. Evenmin is het mogelijk om hiermee de omvang van distributie of het aantal verkopen of contracten dat is gesloten voor de diensten die door het merk worden beschermd, te bewijzen. Het bestaan van reclame-uitingen zou het op zichzelf hoogstens waarschijnlijk of geloofwaardig kunnen maken dat de geadverteerde diensten onder het oudere merk werden verkocht of ten minste werden aangeboden voor verkoop binnen het relevante grondgebied, maar dit kan niet worden bewezen, zoals in de bestreden beslissing ongerechtvaardigd wordt verondersteld.</p>	

Als reclame-uitingen parallel worden uitgevoerd met de marketing van waren en diensten en er voor beide activiteiten bewijs is, wordt het normale gebruik ondersteund door de reclame.



Reclame-uitingen die voorafgaan aan de daadwerkelijke marketing van waren en diensten zodat er een markt kan worden gecreëerd voor waren of diensten, worden in het algemeen beschouwd als normaal gebruik.

Of alleen reclame-uitingen zonder enige huidige of toekomstige plannen voor het daadwerkelijk op de markt brengen van waren of diensten kunnen worden beschouwd als normaal gebruik, lijkt twijfelachtig. Zoals in de meeste andere gevallen is het resultaat afhankelijk van de omstandigheden van elke zaak. Als de waren en diensten bijvoorbeeld in het buitenland beschikbaar zijn, zoals vakantiehuisjes of bepaalde producten, zijn alleen reclame-uitingen mogelijk voldoende om te worden aangemerkt als normaal gebruik.

#### 2.3.4.4 Gebruik op het internet

De norm die wordt toegepast bij de beoordeling van bewijsmateriaal in de vorm van afdrucken van het internet is niet strenger dan bij de beoordeling van andere vormen van bewijsmateriaal. Dientengevolge kan met de aanwezigheid van een handelsmerk op een website onder andere de aard van gebruik worden aangetoond of het feit dat producten of diensten met het merk aan de markt worden aangeboden. De aanwezigheid van een handelsmerk op een website is op zichzelf echter niet voldoende om normaal gebruik te bewijzen, tenzij op de website ook de plaats, tijd en omvang van gebruik wordt aangegeven of deze informatie op andere wijze wordt verstrekt.

Ouder merk	Zaak nr.
SHARP	R 1809/2010-4
De opposant heeft 'extracten van de websites voor diverse landen van de opposant ingediend'. De kamer is van oordeel dat 'met alleen afdrucken van de eigen internetpagina van een bedrijf niet kan worden bewezen dat een merk wordt gebruikt voor bepaalde waren zonder complementaire informatie over het daadwerkelijke gebruik van de internetpagina door potentiële en relevante klanten of complementaire reclame-uitingen en verkoopcijfers met betrekking tot de diverse waren, foto's van de waren met het desbetreffende merk enz.' (punt 33).	

Ouder merk	Zaak nr.
WALZERTRAUM	T-355/09 (in afwachting van hogere voorziening onder C-141/13 P)
De opposant, een bakkerij, die houder is van het Duitse handelsmerk 'WALZERTRAUM' voor waren in klasse 30, heeft om de omvang van het gebruik te bewijzen, bewijsmateriaal ingediend met betrekking tot een reclamebrochure die op het internet is gepubliceerd, waarin algemene informatie is opgenomen over de methode van werken, de ingrediënten die voor de producten worden gebruikt en de diverse producten, waaronder de 'WALZERTRAUM'-chocolade. De waren kunnen echter niet online via de website worden besteld. Derhalve heeft het Gerecht bepaald dat er geen samenhang kon worden vastgesteld tussen de website en het aantal verkochte artikelen (punt 47).	

Met name de waarde van het bewijsmateriaal op basis van uitdraaien van internetpagina's kan worden versterkt door bewijsmateriaal in te dienen waaruit blijkt dat de specifieke website is bezocht en, in het bijzonder, dat er in de relevante periode via de website orders zijn geplaatst voor relevante waren en diensten door een bepaald aantal klanten. In dit opzicht kunnen gegevens die normaal gesproken worden opgeslagen bij het beheer van een bedrijfswebsite, bijvoorbeeld worden gebruikt als nuttig bewijsmateriaal. Het betreft dan gegevens over het aantal hits dat op bepaalde

tijdstippen is behaald of, in sommige gevallen, de landen van waaruit de website is geopend.

Wat betreft de *relevante periode*: de datum van informatie op het internet of in onlinedatabases wordt beschouwd als de datum waarop de informatie is gepubliceerd. Internetpagina's bevatten vaak zeer relevante informatie. Bepaalde informatie van dergelijke websites is misschien zelfs alleen beschikbaar via het internet. Het betreft dan bijvoorbeeld onlinecatalogi die niet beschikbaar zijn in gedrukte versie.

Vanwege de aard van het internet kan het moeilijk zijn om de daadwerkelijke datum vast te stellen waarop de informatie beschikbaar is gemaakt voor het publiek. Niet op alle websites is bijvoorbeeld terug te vinden wanneer deze gepubliceerd zijn. Bovendien kunnen websites eenvoudig worden bijgewerkt, terwijl er geen archief wordt aangeboden van eerder gepubliceerd materiaal, of kunnen gegevens worden vermeld waaruit gebruikers van de site kunnen opmaken welke informatie er op welke datum is gepubliceerd.

In deze context wordt de datum van gebruik op het internet met name als betrouwbaar aangemerkt:

- als er op de website een tijdstempel aanwezig is voor elke invoer en er derhalve informatie beschikbaar is over de historie van de wijzigingen die zijn aangebracht in een bestand of op een webpagina (zoals bijvoorbeeld beschikbaar is op Wikipedia of zoals automatisch wordt toegevoegd aan inhoud voor forumberichten en blogs); of
- als er indexeringsdata worden toegekend aan de webpagina door zoekmachines (bijvoorbeeld uit de cache van Google™); of
- als een schermafbeelding van een webpagina een datum bevat.

Het ingediende bewijsmateriaal moet aantonen dat de onlinetransacties *samenhingen met de waren of diensten* die door het merk worden aangeduid.

Ouder merk	Zaak nr.
ANTAX	T-387/10
De opposant heeft onder andere uitdraaien van internetpagina's ingediend van de homepagina's van diverse belastingadviesbureaus die het opponerende merk gebruiken. Het Gerecht oordeelde dat de lezer met behulp van de indicaties op de internetpagina's de samenhang kon vaststellen tussen het handelsmerk en de aangeboden diensten (punten 39 en 40).	

Waar de *aard van het merk* en, tot op zekere hoogte, de *tijd* (zoals hierboven wordt beschreven) en *locatie* minder complexe elementen zijn om te bewijzen, is het moeilijker om de *omvang van het gebruik* te bewijzen als het bewijsmateriaal alleen bestaat uit gebruik van het internet. Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat transacties via het internet de plaats innemen van de meeste 'traditionele' bewijsmaterialen van verkoop, zoals facturen, omzet, belastingdocumenten enz. Het bewijs wordt vaak vervangen door nieuw 'elektronisch' bewijsmateriaal, of is daardoor al vervangen, dat dient als wettelijk betaalmiddel, orders en bevestigingen daarvan, registraties van veilige transacties enz.

Ouder merk	Zaak nr.
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2
<p>'Uitdraaien van websites van derden die, hoewel deze zijn afgedrukt op 10/06/2008, opmerkingen van consumenten bevatten over kleding en winkels van 'SKUNKFUNK' met een datum binnen de relevante periode. In het bijzonder met betrekking tot het relevante grondgebied bevatten de documenten diverse opmerkingen van consumenten uit Spanje en data van december 2004 en februari-maart-april-mei-juli 2007. Zoals de oppositieafdeling aangeeft, wordt bovendien in een commentaar bij een blog (gedateerd op 4 maart 2007) op de internetpagina <a href="http://www.cybereuskadi.com">www.cybereuskadi.com</a> vermeld dat de opposant ('ontwerper van Skunkfunk') 'wereldwijd surfkleding exporteert en een omzet heeft van bijna 7 miljoen euro per jaar.' (punt 21).</p>	

## 2.4 Locatie van gebruik

### 2.4.1 Gebruik op de 'interne' markt<sup>1</sup>

Handelsmerken moeten worden gebruikt in het grondgebied waar zij worden beschermd (de Europese Unie voor GM's, het grondgebied van de lidstaat voor nationale merken of de Benelux voor Benelux-merken en de grondgebieden van de relevante landen voor internationale inschrijvingen).

Het Hof oordeelde eveneens in de zaak 'Leno-Merken' dat 'de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren is waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is' (zie het arrest van 19/12/2012 in zaak C-149/11, 'Leno-Merken', punt 30). Het Hof heeft voorts aangegeven dat het gebruik van dit merk in derde landen niet in aanmerking kan worden genomen (punt 38).

In het licht van de globalisering van de handel mag een indicatie van de statutaire zetel van de houder van het merk niet worden aangemerkt als voldoende bewijs dat het gebruik heeft plaatsgevonden in dat specifieke land. Hoewel in artikel 15, lid 1, onder b) VGM wordt bepaald dat het aanbrengen van het handelsmerk op waren of de verpakking ervan in de Unie, uitsluitend met het oog op uitvoer wordt aangemerkt als gebruik van het merk, wordt alleen de indicatie van de statutaire zetel van de opposant niet beschouwd als bewijs voor dergelijke handelingen. Anderzijds is het feit dat cliënten met een statutaire zetel buiten het relevante grondgebied worden genoemd in de documenten die als bewijs dienen voor het gebruik van het oudere merk, op zichzelf niet voldoende om te kunnen uitsluiten dat diensten (bijv. promotieactiviteiten) mogelijk daadwerkelijk zijn verleend in het relevante grondgebied ten gunste van deze bedrijven die in andere grondgebieden zijn gevestigd (zie het besluit van 09/06/2010 in zaak R 0952/2009-1, 'Global Tabacos', punt 16).

### 2.4.2 GM's: gebruik in de Europese Unie<sup>2</sup>

Als het oudere merk een Gemeenschapsmerk is, moet dit worden gebruikt 'in de Unie' (artikel 15, lid 1, en artikel 42, lid 2 VGM). Op basis van 'Leno Merken' moet artikel 15, lid 1 VGM aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling of sprake is van 'normaal

<sup>1</sup> Gewijzigd op 02/05/2013.

<sup>2</sup> Gewijzigd op 02/05/2013.

gebruik binnen de Unie' van een GM moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten (punt 44).

In territoriale voorwaarden en gelet op het feit dat het GM een eenheid vormt, is de juiste aanpak niet die van politieke grenzen, maar die van de markt(en). Bovendien is een van de doelstellingen van het GM-systeem om open te staan voor alle soorten bedrijven van alle grootten. De grootte van een onderneming is derhalve geen relevante factor om normaal gebruik vast te stellen.

Zoals het Hof heeft aangegeven in 'Leno Merken', is het niet mogelijk om bij voorbaat en *in abstracto* vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van dat merk (punt 55). Er moet rekening worden gehouden met al de relevante feiten en omstandigheden, zoals de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan (punt 58).

Het Bureau dient voor elke zaak afzonderlijk te bepalen of de verschillende indicaties en bewijsmaterialen gecombineerd kunnen worden om het normale gebruik te beoordelen, waarvan de geografische locatie slechts één van de aspecten is waar rekening mee dient te worden gehouden.

In elk geval dient te worden benadrukt dat de Europese vereisten of normen voor normaal gebruik van toepassing zijn (de voorwaarden van artikel 15 VGM) en niet de nationale normen of praktijken die worden toegepast op GM's.

#### 2.4.3 Nationale merken: gebruik in de relevante lidstaat

Als het oudere merk een nationaal merk is dat wordt gebruikt in een van de lidstaten van de Europese Unie, moet het merk normaal zijn gebruikt in het land waar het wordt beschermd (artikel 42, lid 3 VGM). Gebruik in een deel van de lidstaat, als dit normaal gebruik betreft, is daarbij voldoende.

Zaak nr.	Ouder handelsmerk	Opmerking
C-416/04 P	VITAFRUT	Gebruik beschouwd als voldoende, hoewel het oudere Spaanse merk niet werd gebruikt in een substantieel gedeelte van het Spaanse grondgebied, aangezien het bewijsmateriaal verwees naar de verkoop van alledaagse consumentengoederen (geconcentreerd vruchtensap) aan slechts één enkele klant in Spanje (punten 60, 66 en 76).

#### 2.4.4 Gebruik bij in- en uitvoerhandel

Volgens artikel 15, lid 1, onder b) VGM wordt het aanbrengen van het Gemeenschapsmerk op waren of de verpakking ervan in de Gemeenschap, uitsluitend met het oog op **uitvoer** ook beschouwd als gebruik in de zin van artikel 15, lid 1 VGM.

Zaak nr.	Ouder handelsmerk	Opmerking
R 0602/2009-2	RED BARON	De kamer gaf aan dat de verkoop in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk vanuit Nederland ook wordt beschouwd als normaal gebruik in de zin van artikel 15, lid 1, onder b) VGM (punt 42).

Het merk moet worden gebruikt op de relevante markt, dat wil zeggen het geografisch gebied waar het is ingeschreven. Bewijsmateriaal dat alleen is gerelateerd aan de **invoer** van waren in het relevante gebied is, afhankelijk van de omstandigheden van de zaak, voldoende bewijs van gebruik in dit gebied (zie, *mutatis mutandis*, het arrest van 09/07/2010 in zaak T-430/08, 'Grain Millers', punten 33, 40 e.v. met betrekking tot bewijs van gebruik in het economisch verkeer van een teken op basis van invoer van Roemenië naar Duitsland).

Het Hof oordeelde dat **doorvoer** die bestaat in het vervoer van in een lidstaat rechtmatig vervaardigde waren naar een derde land over het grondgebied van een of meer lidstaten, geen verhandeling impliceert van de betrokken waren en dus het specifieke voorwerp van het merk niet kan schaden (met betrekking tot de doorvoer via Frankrijk van waren met Spaanse herkomst die bestemd waren voor Polen, zie het arrest van 23/10/2003 in zaak C-115/02, '*Rioglass en Transremar*', punt 27, en het arrest van 09/11/2006 in zaak C-281/05, 'Diesel', punt 19). Derhalve wordt alleen doorvoer door een lidstaat niet beschouwd als normaal gebruik van het oudere merk in dat grondgebied.

## 2.5 Tijd van gebruik

### 2.5.1 Ouder merk dat niet korter dan vijf jaar is ingeschreven

Overeenkomstig artikel 42, lid 2 VGM vereist de verplichting voor bewijs van gebruik dat het oudere geregistreerde merk op de datum van publicatie van de GM-aanvraag sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was.

Voor opposities die worden ingediend tegen een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, moet er voor het merk van de opposant bewijs van gebruik worden geleverd als dit aan het begin van de oppositieperiode, namelijk zes maanden na de datum van de eerste herpublicatie van de internationale inschrijving, sinds ten minste vijf jaar was ingeschreven.

#### 2.5.1.1 GM'S

De beslissende datum voor het vaststellen of een handelsmerk sinds ten minste vijf jaar is ingeschreven ten tijde van de publicatie van de bestreden aanvraag is, volgens artikel 15 en artikel 42, lid 2 VGM, de inschrijvingsdatum van het oudere GM. Als er meer dan vijf jaar is verstreken tussen de inschrijvingsdatum van het oudere GM en de publicatiedatum van de GM-aanvraag (of in het geval van een bestreden IR, zes maanden na de eerste herpublicatie van de IR), is de aanvrager (of in het geval van een bestreden IR, de houder) gerechtigd om bewijs van gebruik aan te vragen.

#### 2.5.1.2 Nationale merken

Voor nationale merken is het belangrijk om de datum te bepalen die equivalent is aan de inschrijvingsdatum voor GM's. Bij het uitleggen van deze term moet rekening worden gehouden met het feit dat er nationale handelsmerksystemen zijn met een oppositieprocedure *na afloop* van de inschrijving.

In het licht van de verschillende nationale procedures, wordt in artikel 10, lid 1, van de richtlijn (die equivalent is aan artikel 42 VGM) verwezen, wat de vereiste voor gebruik van nationale merken betreft, naar de periode van *'vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid'*.

De datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure (artikel 10, lid 1 van richtlijn 2008/95) die dient voor de berekening van het beginpunt van de verplichting van gebruik voor nationale en internationale inschrijvingen (artikel 42, leden 2 en 3 VGM) wordt door elke lidstaat afzonderlijk bepaald op basis van de eigen procedurele regels (zie het arrest van 14/06/2007 in zaak C-246/05, 'Le Chef de Cuisine', punten 26-28).

De houder van een merk is niet verplicht een merk normaal te gebruiken vóór de genoemde respijtp periode van vijf jaar, ook al is hij in afwachting van onderzoeks- of oppositieprocedures. Dit is in overeenstemming met de aanpak van oudere GM's, aangezien de inschrijvingsdatum van een GM, die wordt genoemd in artikel 42, lid 2 VGM als de beslissende datum voor het begin van de respijtp periode, altijd de datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure is. Bovendien zorgt deze interpretatie ervoor dat de gebruiksvereiste van de VGM overeenkomt met de relevante nationale wetgeving (zie het besluit van 06/05/2004, R 0463/2003-1, 'Wrap House', punt 19, en het besluit van 18/06/2010, R 0236/2008-4, 'RENO').

Het voltooien van de inschrijvingsprocedure vindt plaats na een oppositie voorafgaand aan de inschrijving of in sommige lidstaten zelfs na voltooiing van een oppositie na afloop van de inschrijving. De exacte relevante data zijn de data die zijn gepubliceerd in de BHIM-brochure 'National Law Relating to the CTM', hoofdstuk 12, pagina 169: [http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf).

Het Bureau onderzoekt niet op eigen initiatief de daadwerkelijke datum van voltooiing van de inschrijvingsprocedure. Als het tegendeel niet wordt bewezen, gaat het Bureau ervan uit dat de inschrijvingsprocedure is voltooid op de datum die wordt aangegeven als de inschrijvingsdatum in het ingediende bewijsmateriaal. De opposant moet dit vermoeden weerleggen door te bewijzen wat de exacte datum is waarop de inschrijvingsprocedure is voltooid.

### 2.5.1.3 Internationale inschrijvingen waarin een lidstaat wordt aangewezen

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder a) en b), van het Protocol van Madrid, is het de aangewezen bureaus toegestaan binnen een periode van 12 of 18 maanden vanaf de datum van kennisgeving van de aanwijzing voorlopige weigeringen te verstrekken.

Als de lidstaat niet is aangewezen in de internationale aanvraag maar in een latere aanwijzing, gaan de 12 of 18 maanden in op de datum waarop de aangewezen bureaus de kennisgeving van de latere aanwijzing hebben ontvangen.

Lidstaten die gebruikmaken van de **deadline van 12 maanden** voor het verstrekken van een voorlopige weigering uit hoofde van het Protocol als zij handelen als de aangewezen partij zijn: Benelux, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Letland, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië.

Lidstaten die hebben gekozen voor de **deadline van 18 maanden** voor het verstrekken van een voorlopige weigering uit hoofde van het Protocol als zij handelen als de aangewezen partij zijn: Denemarken, Estland, Ierland, Griekenland, Litouwen, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

De deadline (12 of 18 maanden) die van toepassing is voor Bulgarije, Italië, Cyprus, Polen en Slowakije als zij handelen als de aangewezen partij, is afhankelijk van (i) of het betreffende land is aangewezen of later is aangewezen op of na 01/09/2008 en (ii) of het Bureau van herkomst is gehouden aan de Schikking en het Protocol (deadline: 12 maanden) of alleen het Protocol (deadline: 18 maanden).

Zie het overzicht in de onderstaande tabel:

Aangewezen land <sup>3</sup>	Land van herkomst	Deadline voor het verstrekken van een weigering
<i>Benelux, Tsjechië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Letland, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Slovenië</i> (Lijst van overeenkomstsluitende partijen in de EU die gehouden zijn aan <b>zowel</b> de Schikking als het Protocol)	<i>Alle overeenkomstsluitende partijen</i> [Status 15/01/2013: 89 lidstaten] <sup>4</sup> (Ongeacht of deze gehouden zijn aan zowel de Schikking als het Protocol of alleen aan het Protocol)	12 maanden
<i>Denemarken, Estland, Ierland, Griekenland, Litouwen, Finland, Zweden, VK</i> (Overeenkomstsluitende EU-partijen die <b>alleen</b> aan het Protocol zijn gehouden)	<i>Alle overeenkomstsluitende partijen</i> [Status 15/01/2013: 89 lidstaten] (Ongeacht of deze gehouden zijn aan zowel de Schikking als het Protocol of alleen aan het Protocol)	18 maanden
<i>Bulgarije, Italië, Cyprus, Polen, Slowakije; indien aangewezen of later aangewezen vóór 01/09/2008</i> <sup>5</sup> (Overeenkomstsluitende EU-partijen gehouden aan zowel de Schikking als het Protocol die gekozen hebben voor <b>uitstel</b> van de deadline)	<i>Alle overeenkomstsluitende partijen</i> [Status 15/01/2013: 89 lidstaten] (Ongeacht of deze gehouden zijn aan zowel de Schikking als het Protocol of alleen aan het Protocol)	18 maanden
<i>Bulgarije, Italië, Cyprus, Polen, Slowakije; indien aangewezen of later aangewezen op of na 01/09/2008</i> (Overeenkomstsluitende EU-partijen gehouden aan zowel de Schikking als het Protocol die gekozen hebben voor <b>uitstel</b> van de deadline)	<i>Overeenkomstsluitende partijen die zijn gehouden aan <b>zowel</b> de Schikking als het Protocol</i> [Status 15/01/2013: 55 lidstaten]	12 maanden
	<i>(Overeenkomstsluitende EU-partijen die <b>alleen</b> aan het Protocol zijn gehouden)</i> [Status 15/01/2013: 33 lidstaten]	18 maanden

Het Bureau zal, ambtshalve, de deadline van 12 of 18 maanden toepassen volgens de bovenstaande regels. De deadlines worden berekend door de relevante perioden op te tellen bij de kennisgevingsdatum vanaf wanneer de tijdslimiet begint voor de kennisgeving van de weigering, aangegeven in INID-code 580 in het ROMARIN-uittreksel (niet de datum van de internationale inschrijving of latere aanwijzing) (regel 18, lid 1, onder a), punt iii, en regel 18, lid 2, onder a), van de gemeenschappelijke regelingen).

<sup>3</sup> Malta maakt geen deel uit van het systeem van Madrid.

<sup>4</sup> Voor de volledige lijst van alle lidstaten die gehouden zijn aan de Schikking van Madrid en aan het Protocol van Madrid, zie [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

<sup>5</sup> De datum van inwerkingtreding van artikel 9, lid 1, onder b), van het Protocol, dat verklaringen onder artikel 5, lid 2, onder b) of c), van het Protocol (uitstel van tijdslimiet voor kennisgeving van voorlopige weigering) ongeldig maakte tussen overeenkomstsluitende partijen die gehouden zijn aan zowel de Schikking als het Protocol.

Alleen als het een beslissende rol speelt in het bepalen of het oudere merk onder de verplichting voor bewijs van gebruik valt, kan de opposant een datum claimen die later ligt (bijv. als een voorlopige weigering na deze data is opgeheven of als het aangewezen land heeft gekozen voor een periode die zelfs langer is dan 18 maanden voor het aangeven van een weigering op basis van een oppositie overeenkomstig artikel 5, lid 2, onder c), van het Protocol), en kan de aanvrager of houder een datum claimen die eerder ligt dan deze data (bijv. wanneer een Verklaring van Bescherming vóór deze data is uitgegeven) en het Bureau daarvoor toereikende documentatie leveren.

Het Hof heeft met name bevestigd dat in relatie tot een oudere internationale inschrijving waarin Duitsland is aangewezen, de datum waarop een oudere internationale inschrijving wordt geacht te zijn 'ingeschreven' moet worden vastgelegd in overeenstemming met de Duitse wetgeving waardoor het oudere recht in werking treedt, en niet door te verwijzen naar de datum van inschrijving bij het Internationale Bureau van de WIPO. Als bescherming voor een internationaal ingeschreven handelsmerk voorlopig wordt geweigerd maar vervolgens wordt toegekend, wordt de inschrijving volgens de Duitse handelsmerkenwet geacht te hebben plaatsgevonden op de datum van ontvangst door het Internationale Bureau van de WIPO van de laatste kennisgeving dat de bescherming is toegekend. Correcte toepassing van artikel 42, leden 2 en 3 VGM en van artikel 4, lid 1 van de Schikking van Madrid kan niet leiden tot niet-naleving van het principe van non-discriminatie (beschikking van 19/09/2010 in zaak C-559/08 P, 'Atoz', punten 44 en 53-56).

#### 2.5.1.4 Internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen

Voor internationale inschrijvingen waarin de Europese Unie wordt aangewezen, bepaalt artikel 160 VGM dat:

voor de toepassing van artikel 15, lid 1, artikel 42, lid 2, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 57, lid 2, de datum van de publicatie overeenkomstig artikel 152, lid 2, in de plaats treedt van de datum van inschrijving met het oog op de vaststelling van de datum waarop het merk dat het voorwerp vormt van de internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, in de Unie normaal gebruikt moet worden.

Vanaf die publicatie heeft de internationale inschrijving hetzelfde effect als een ingeschreven GM overeenkomstig artikel 151, lid 2 VGM.

#### 2.5.2 Relevant tijds kader

Als het oudere merk onder de vereiste voor gebruik valt (niet korter dan vijf jaar ingeschreven), kan de daadwerkelijke periode waarvoor gebruik moet worden aangetoond eenvoudig terug worden berekend vanaf de publicatiedatum.

Als de bestreden GM-aanvraag bijvoorbeeld is gepubliceerd op 15/06/2012 en het oudere merk is ingeschreven op 01/04/2000, dient de opposant het normale gebruik te bewijzen van het merk in de periode die begint op 15/06/2007 en eindigt op 14/06/2012.



Voor opposities die worden ingediend tegen een internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen, moet er voor het merk van de opposant bewijs van gebruik worden geleverd als dit aan het begin van de oppositieperiode (zes maanden na de datum van de eerste herpublicatie van de internationale inschrijving), sinds ten minste vijf jaar was ingeschreven. Als de bestreden internationale inschrijving bijvoorbeeld is gepubliceerd op 15/06/2009 en het oudere merk is ingeschreven op 01/04/1996, dient de opposant het normale gebruik te bewijzen van het merk in de periode die begint op 15/12/2004 en eindigt op 14/12/2009.

In het geval dat de Europese Unie niet is aangewezen in de internationale aanvraag maar in een latere aanwijzing, gaan de 18 maanden in op de datum waarop het BHIM de kennisgeving van de verdere aanwijzing heeft ontvangen. Zie het besluit van 20/12/2010 in zaak R 0215/2010-4, 'Purgator':

Vanaf de dag van de verdere aanwijzing van de Europese Unie heeft een internationale inschrijving hetzelfde effect als de aanvraag van een Gemeenschapsmerk waartegen een bezwaar kan worden aangetekend. Publicatie van de datum van de verdere aanwijzing vindt plaats na de publicatie van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk (artikel 152 VGM). In deze zaak vond publicatie was de datum van de verdere aanwijzing van de Europese Unie 08/10/2007. Op dat moment waren de oudere handelsmerken met een inschrijvingsdatum van 14/06/2005 nog geen vijf jaar ingeschreven en vielen deze niet onder het vereiste van gebruik.

Gebruik of niet-gebruik vóór of na de laatste vijf jaar is in het algemeen niet van belang. Bewijsmateriaal dat verwijst naar gebruik buiten dit tijds kader, wordt genegeerd, tenzij het wordt beschouwd als toereikend indirect bewijs dat het merk normaal is gebruikt gedurende de relevante periode. Het Hof oordeelde in deze context dat de omstandigheden volgend op de relevante tijdsperiode een bevestiging kunnen opleveren of bijdragen tot betere beoordeling van de omvang van het gebruik van het merk in de relevante periode alsook van de werkelijke intenties van de houder (beschikking van 27/01/2004 in zaak C-259/02, 'Laboratoire la mer', punt 31).

Als een merk langer dan vijf jaar niet normaal is gebruikt vóór de publicatiedatum, is het feit dat er mogelijk nog goodwill of kennis van het merk aanwezig is op de handelsmarkt of bij de klant, niet voldoende om het merk te 'redden'.

Er hoeft niet gedurende de volledige periode van vijf jaar gebruik te zijn gemaakt, maar wel binnen de periode van vijf jaar. In de bepalingen van de vereiste van gebruik wordt niet vereist dat het gebruik continu is (zie het arrest van 16/12/2008 in zaak T-86/07, 'Deitech', punt 52).

### 2.5.3 Samenvatting

Ouder merk	Berekening van het begin van de periode van 5 jaar (respijtperiode)
<b>GM</b>	Datum van inschrijving
<b>Nationaal merk</b>	Standaard de datum van inschrijving of van voltooiing van de inschrijvingsprocedure indien bewezen door opposant.
<b>IR waarin lidstaten worden aangewezen</b>	Standaard 12 of 18 maanden na de datum van kennisgeving vanaf wanneer de tijdslijmet begint voor de kennisgeving van de weigering (INID-code 580). Mogelijk eerder of later indien bewezen door partijen.
<b>Internationale inschrijving waarin de EU wordt</b>	Datum van de tweede herpublicatie van de EU-aanwijzing in deel M.3. van het Blad.

aangewezen	
<b>Bestreden merk</b>	<b>Berekening van de periode van 5 jaar om normaal gebruik te bewijzen van het opposerende merk (relevante tijd)</b>
<b>GMA</b>	5 jaar terug vanaf de datum van publicatie van de GMA in deel A van het Blad van Gemeenschapsmerken.
<b>Internationale inschrijving waarin de EU wordt aangewezen</b>	5 jaar terug vanaf de datum van herpublicatie van de IR (of de latere aanwijzing van de EU) in deel M.1. van het Blad van Gemeenschapsmerken + 6 maanden (overeenkomstig het begin van de oppositieperiode. Tweede datum gepubliceerd onder INID-code 441).

## 2.6 Omvang van gebruik

### 2.6.1 Criteria

In dit verband moet worden geëvalueerd of, in het licht van de marktsituatie in de desbetreffende specifieke industrie of handel, uit het ingediende materiaal kan worden opgemaakt dat **de eigenaar serieus heeft geprobeerd om een commerciële positie te verkrijgen op de relevante markt**. Het handelsmerk moet worden gebruikt voor waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die op het punt staan op de markt te worden gebracht en waarvoor de onderneming voorbereidingen treft om klanten te werven, met name in de vorm van reclamecampagnes. (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punt 37). Dit betekent niet dat de opposant de totale hoeveelheid aan verkoop of de omzetcijfers openbaar hoeft te maken.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het **commerciële volume** van alle gebruikshandelingen, met de **duur** van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsmede met de **frequentie** van deze handelingen (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'Hipoviton', punt 35).

Deze beoordeling veronderstelt *een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren*. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-203/02, 'VITAFRUIT', punt 42).

Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs indirect bewijs, zoals catalogi met daarop het handelsmerk, hoewel dit geen directe gegevens levert over de hoeveelheid waren die daadwerkelijk is verkocht, op zichzelf voldoende zijn om de omvang van het gebruik te bewijzen in een algemene beoordeling (zie het arrest van 08/07/2010 in zaak T-30/09, 'peerstorm', punt 42 e.v.).

Er is geen minimale tijdsperiode vereist voor gebruik om het gebruik aan te merken als normaal. In het bijzonder hoeft *het gebruik niet continu te zijn* gedurende de relevante periode van vijf jaar. Het is voldoende als het gebruik heeft plaatsgevonden aan het begin of aan het einde van de periode, mits het normaal gebruik betrof (zie het arrest van 16/12/2008 in zaak T-86/07, 'Deitech').

De *exacte beslissende drempel* waarmee normaal gebruik wordt bewezen, kan niet worden gedefinieerd buiten de context. De gerealiseerde omzet en het aantal

verkochte waren moeten altijd worden beoordeeld in samenhang met andere relevante factoren, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productie- of marketingcapaciteit, of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Gebruik van het oudere merk hoeft niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd, aangezien dat afhankelijk is van de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punt 39, en het arrest van 08/07/2004 in zaak T-203/02, 'Vitafruit', punt 42).

Uit een lage omzet en een laag verkoopcijfer, uitgedrukt in absolute cijfers, van een waar dat qua prijs tot de middenklasse of de goedkope producten behoort, kan worden geconcludeerd dat het betrokken merk niet normaal is gebruikt. Met betrekking tot dure waren of een exclusieve afzetmarkt kunnen lage omzetcijfers echter wel voldoende zijn (zie het besluit van 04/09/2007 in zaak R 0035/2007-2, 'Dinky', punt 22). Het is derhalve altijd noodzakelijk om rekening te houden met de kenmerken van de betrokken markt (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'Hipoviton', punt 51).

Er kan geen *de minimis*-regel worden vastgesteld. Gebruik van het merk door een enkele klant, die de waren waarvoor het merk is ingeschreven importeert, kan voldoende zijn voor het bewijs van een normaal gebruik, indien voor de merkhouder de invoer werkelijk commercieel gerechtvaardigd is (beschikking van 27/01/2004 in zaak C-259/02, 'Laboratoire de la mer', punt 24 e.v.).

Het is niet relevant dat het merk door dezelfde klant is gebruikt, het volstaat dat het merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt, en niet louter binnen de onderneming die houder van het oudere merk is, of binnen een distributienetwerk dat deze bezit of controleert (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-203/02, 'VITAFRUIT', punt 50).

Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de opposant extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normale gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'Hipoviton', punt 37).

Met betrekking tot de verhouding tussen de omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk en de jaaromzet van de aanvrager zij opgemerkt dat de mate van diversificatie van de activiteiten van ondernemingen op eenzelfde markt variabel is. Voorts wordt met de verplichting om het bewijs van normaal gebruik van een ouder merk te leveren, niet beoogd de handelsstrategie van een onderneming te controleren. Het is niet uitgesloten dat het voor een onderneming economisch en objectief verantwoord is een waar of een warenassortiment op de markt te brengen, ook al is de bijdrage ervan aan de jaaromzet van de betrokken onderneming zeer gering (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'Hipoviton', punt 49).

Speciale omstandigheden, bijvoorbeeld lagere verkoopcijfers tijdens de lancering van een product, kunnen relevant zijn bij de beoordeling van normaal gebruik (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'Hipoviton', punt 53).

## 2.6.2 Voorbeelden van onvoldoende gebruik

Zaak nr.	Opmerking
'WALZERTRAUM', punten 32 e.v. (in afwachting van hoger beroep C-141/13 P)	De opposant, een Duitse bakkerij gevestigd in een stad met 18 000 inwoners, heeft een constante maandelijkse verkoop bewezen van ongeveer 3,6 kg exclusieve, handgemaakte chocolade gedurende een periode van 22 maanden. Hoewel er reclame werd gemaakt via een website die beschikbaar was vanuit de hele wereld, kon de chocolade alleen worden besteld en gekocht in de bakkerij van de opposant. In het licht van de territoriale en kwantitatieve limieten, oordeelde het Gerecht dat gebruik onvoldoende was bewezen.
Arrest van 30/04/2008 in zaak T-131/06, 'SONIA SONIA RYKIEL'	Er zijn gedurende een periode van 13 maanden 54 damesslipjes en 31 petticoats verkocht, voor een totaalbedrag van 432 EUR. Het Gerecht oordeelde dat deze bescheiden aantallen met betrekking tot de betrokken markt (alledaagse consumptiegoederen, die worden verkocht tegen een redelijke prijs) onvoldoende waren.
Besluit van 27/02/2009 in zaak R 0249/2008-4, 'AMAZING ELASTIC PLASTIC II'	500 pakketten plastic ballonnen die zijn uitgedeeld als gratis monsters kunnen niet worden aangemerkt als normaal gebruik.
Besluit van 20/04/2001 in zaak R 0378/2000-1, 'Renacimiento'	De kamer van beroep bevestigde de beslissing van de oppositieafdeling dat het indienen van één stuklijst waarop de levering van 40 pakketten met sherry wordt vermeld, niet voldoende is om normaal gebruik te kunnen bewijzen.
Besluit van 09/02/2012 in zaak R 0239/2011-1, 'GOLF WORLD' (B 1 456 443, Golf World)	Als enig bewijsmateriaal voor gebruik van <i>gedrukt materiaal</i> , heeft de opposant bewijsmateriaal ingediend waaruit blijkt dat 14 personen zich hebben geabonneerd op een tijdschrift in Zweden. De oppositieafdeling oordeelde dat dat onvoldoende is om normaal gebruik aan te tonen in Zweden, waarbij met name rekening wordt gehouden met het feit dat tijdschriften geen hooggeprijsde artikelen zijn.
R 2132/2010-2, 'SUSURRO (fig.)	Negen facturen met betrekking tot de verkoop van wijn in 2005, 2006, 2007 en 2008 waaruit blijkt dat gedurende een periode van 36 maanden waren op de markt zijn gebracht onder het oudere merk en dat er voor 4 286,36 EUR is verkocht, evenals een niet gedateerd monster van een productetiket worden niet beschouwd als voldoende bewijs van gebruik van een Spaans handelsmerk dat is ingeschreven voor 'alcoholische dranken (exclusief bier)' in klasse 33. Uit het bewijsmateriaal bleek dat de wijn is verkocht in een klein, provinciaal gedeelte van Spanje. Voor een land met meer dan 40 miljoen inwoners is de verkochte hoeveelheid van een relatief goedkope wijn aangemerkt als te klein om een afzetmarkt te creëren of te behouden voor waren (wijn) die in grote hoeveelheden worden gebruikt door de gemiddelde Spaanse consument.
Besluit van 07/07/2011 in zaak R 0908/2010-2, 'ALFA-REN':	Tabel met verkoopcijfers voor ALFACALCIDOL-producten in Litouwen tussen 2005 en 2008, waarin de producten worden vermeld die zijn verkocht door Teva Corp. onder het handelsmerk 'ALPHA D3' (bron: IMS-gezondheidsdatabank, Litouwen); een niet-gedateerde kopie van een verpakking voor een product 'ALPHA D3' (niet-gedateerd); en een kopie van een reclame-uiting voor 'ALPHA D3'-producten die in Litouwen zijn verkocht (niet vertaald), zijn aangemerkt als onvoldoende om normaal gebruik van het merk in Litouwen te bewijzen. Uit het ingediende bewijs kon niet worden afgeleid of de op de markt gebrachte waren daadwerkelijk zijn gedistribueerd en, zo ja, hoe groot de gedistribueerde hoeveelheid was.
Besluit van 16/03/2011 in zaak R 0820/2010-1, 'BE YOU'	Verkoop van waren met een winst lager dan 200 EUR tijdens de periode van 9 maanden werd niet beschouwd als voldoende bewijs van normaal gebruik van het opponerende merk met betrekking tot de waren in klasse 14.

Besluit van 06/04/2011 in zaak R 0999/2010-1, 'TAUTROPFEN CHARISMA (fig.)'	Elf facturen waarin werd aangetoond dat er tussen 2003 en 2005 voor een totaalbedrag van 84,63 EUR in Spanje 13 eenheden van 'parfumerie'-waren zijn verkocht, werden niet beschouwd als voldoende bewijs van normaal gebruik van het merk. Er is rekening gehouden met het feit dat de waren bestemd waren voor dagelijks gebruik en dat deze beschikbaar waren tegen een zeer betaalbare prijs.
Besluit van 27/10/2008, B 1 118 605, 'Viña la Rosa'	Fotokopieën van drie onafhankelijke wijngidsen waarin het handelsmerk van de opposant werd gebruikt (zonder verdere uitleg over de hoeveelheid, het aantal edities, de uitgever enz.) werden niet beschouwd als voldoende bewijs van gebruik voor wijnen.
Besluit van 21/06/1999, B 70 716, 'Oregon'	De oppositieafdeling oordeelde dat een factuur voor 180 paar schoenen onvoldoende was om normaal gebruik te bewijzen.
Besluit van 30/01/2001, B 193 716, 'Lynx'	De opposant heeft als bewijs van gebruik twee facturen ingediend voor een totale hoeveelheid van 122 kledingstukken en vier niet-gedateerde labels zonder indicatie van het soort waar waarop ze waren aangebracht. De oppositieafdeling beschouwde dit als onvoldoende bewijs.

### 2.6.3 Voorbeelden van voldoende gebruik

Zaak nr.	Opmerking
Arrest van 16/11/2011 in zaak T-308/06, 'BUFFALO MILE Automotive Polishing Products', punt 68	Negen facturen gedateerd tussen april 2001 en maart 2002 waarop verkopen zijn opgenomen van ongeveer 1 600 EUR (met een omzet van nauwelijks meer dan 1 000 000 EUR per jaar) en waarop wordt aangegeven dat de artikelen in kleine hoeveelheden (12, 24, 36, 48, 60, 72 of 144 stuks) aan verschillende klanten zijn verkocht, voor veel gebruikte producten als schoensmeer, in de grootste Europese markt, Duitsland, met ongeveer 80 miljoen potentiële klanten, werden beschouwd als bewijs van gebruik dat er objectief naar streeft een afzetmarkt voor schoensmeer en lederconditioner te creëren en vervolgens te behouden. Bovendien werd het verkoopvolume in relatie tot de periode en de frequentie van gebruik als voldoende significant beschouwd om niet te worden beoordeeld als alleen symbolisch gebruik, minimaal of theoretisch met als enig doel de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bevestigd door het Gerecht.
Arrest van 10/09/2008 in zaak T-325/06, 'CAPIO', punten 48 en 60	Bewijsmateriaal (facturen, lijsten met verkopen) waarin wordt bewezen dat de interveniënt 4 oxygenerators met holle vezel en verwijderbare reservoirs met harde wanden heeft verkocht in Finland in 1998, 105 in 1999 en 12 in 2001, voor een totaalbedrag van 19 901,76 EUR, werd beschouwd als voldoende bewijs van normaal gebruik van het GM dat is ingeschreven voor 'oxygenerators met geïntegreerde pomp, controllers voor geïntegreerde pomp, regelinrichtingen voor luchtdruk voor geïntegreerde pomp, zuigpompen, bloedstroommeters', in klasse 10.
Arrest van 27/09/2007 in zaak T-418/03, 'LA MER', punten 87-90	Tien facturen gedurende een periode van 33 maanden, betreffende diverse productseries, waarvan op de verpakking het desbetreffende handelsmerk is aangebracht, met zeer uiteenlopende cijfers (22 214 voor de factuur van 3 januari 1995, 24 085 voor de factuur van 4 mei 1995, 24 135 voor de factuur van 10 mei 1995 en 31 348 voor de factuur van 26 maart 1997), waaruit blijkt dat de producten aan verschillende personen zijn verkocht, werden beschouwd als toegestaan voor de interferentie dat zij waren ingediend alleen als illustratie voor het totaalaantal verkopen, maar niet om aan te tonen dat het handelsmerk publiek en naar buiten toe werd gebruikt en niet louter binnen de onderneming die houder van het oudere merk is of binnen een distributienetwerk dat deze bezit of controleert. Desalniettemin werden de desbetreffende verkopen, hoewel niet aanzienlijk, beschouwd als gebruik waarbij objectief werd gestreefd een afzetmarkt voor de desbetreffende producten te creëren en, vervolgens, te behouden en als bestaand uit een hoeveelheid verkopen die, in relatie tot de periode en frequentie van gebruik, niet zo laag was om de conclusie te moeten trekken

	dat het gebruik van het teken alleen symbolisch, minimaal of theoretisch was, met als enig doel de aan het merk verbonden rechten te behouden.
Arrest van 25/03/2009 in zaak T-191/07, 'BUDWEISER'	De kamer van beroep (zie het besluit van 20/03/2007 in zaak R 0299/2006-2, 'BUDWEISER/ouder internationaal woordmerk BUDWEISER', punt 26) oordeelde in essentie dat de documenten die tijdens de administratieve procedure werden gepresenteerd, facturen waarmee de verkoop werd bewezen van meer dan 40 000 liter bier in Frankrijk tussen oktober 1997 en april 1999, 23 facturen die in Oostenrijk waren uitgegeven tussen 1993 en 2000 aan één koper in Oostenrijk en 14 facturen die in Duitsland waren uitgegeven tussen 1993 en 1997, voldoende waren om de omvang van gebruik aan te tonen van het oudere internationale woordmerk BUDWEISER (IR-nr. 238 203) in die landen. De bevinding van de kamer werd door het Gerecht bevestigd.
Arrest van 11/05/2006 in zaak C-416/04 P, 'Vitafruit', punten 68-77	Bewijsmateriaal van de verkoop van geconcentreerde fruitsappen aan één klant in Spanje gedurende een periode van elf en een halve maand met een totale verkoophoeveelheid van 4 800 EUR, die overeenkomt met de verkoop van 293 kratten met elk 12 artikelen, werd beoordeeld als voldoende gebruik van het oudere Spaanse handelsmerk.
Arrest van 08/07/2010 in zaak T-30/09, 'peerstorm', punten 42 en 43	Als bewijs van gebruik heeft de opposant (alleen) verschillende catalogi aangeboden voor eindgebruikers waarin het relevante handelsmerk is opgenomen op kledingstukken. Het Hof oordeelde: '... is het juist dat deze catalogi geen informatie bevatten over de hoeveelheid waren die door interveniënte onder het merk PETER STORM daadwerkelijk is verkocht. In dit verband moet er evenwel rekening mee worden gehouden dat in deze catalogi een groot aantal door het merk PETER STORM aangeduide artikelen wordt aangeboden en dat deze artikelen gedurende een groot deel van de relevante periode beschikbaar waren in meer dan 240 winkels in het Verenigd Koninkrijk. Bij de globale beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk kan op basis van deze gegevens worden geconcludeerd dat dit gebruik een zekere omvang had.'
Besluit van 04/09/2007 in zaak R 0035/2007-2, 'DINKY'	De verkoop van ongeveer 1 000 miniatuurautootjes werd aangemerkt als voldoende omvang van gebruik met het oog op het feit dat de verkochte producten met name aan verzamelaars werden verkocht tegen een hoge prijs in een specifieke markt.
Besluit van 11/10/2010 in zaak R 0571/2009-1, 'VitAmour'	De verkoop van 500 kg melkeiwitten voor een totale waarde van 11 000 EUR werd aangemerkt als voldoende bewijs van normaal gebruik van <i>melkeiwitten voor menselijke consumptie</i> . In het licht van de aard van de producten, die geen consumentenwaren zijn maar ingrediënten die worden gebruikt in de voedselverwerkingsindustrie, toonden de opgegeven hoeveelheid en waarden een marktaanwezigheid aan die boven de vereiste drempelwaarde ligt.
Besluit van 27/07/2011 in zaak R 1123/2010-4, 'Duracryl'	Elf facturen die aan verschillende ondernemingen zijn gericht in diverse regio's van Spanje, waarmee werd aangetoond dat de houder van het merk in de relevante periode en onder het merk 311 containers van het product heeft verkocht, in verschillende afmetingen, voor een nettobedrag van 2 684 EUR, werden als voldoende beschouwd om normaal gebruik aan te tonen van een merk dat is ingeschreven voor 'conserveermiddelen tegen het kwaliteitsverlies van hout' in klasse 2.
Besluit van 01/02/2011, B 1 563 066	Er werd een jaaromzet geclaimd van meer dan 10 miljoen EUR verspreid over diverse jaren voor medische preparaten. Met de overeenkomstige facturen (één per relevant jaar) werd alleen de daadwerkelijke verkoop van ongeveer 20 EUR per jaar bewezen. Op basis van een algemene beoordeling en in de context van overig ingediend materiaal, zoals prijslijsten, een beëdigde verklaring en verpakkings- en reclamemateriaal, oordeelde het Bureau dat dit voldoende was om normaal gebruik te bewijzen.
Besluit van 26/01/2001, B 150 039	De oppositieafdeling heeft bewijsmateriaal van verkoop voor ongeveer 2 000 knuffelbeesten in een hooggeprijsde markt aangemerkt als voldoende.
Besluit van 18/06/2001, B 167 488	De opposant heeft één factuur ingediend die verwijst naar de verkoop van één lasersnijmachine van hoge precisie voor FRF 565 000, een catalogus

	waarin de prestaties worden beschreven en enkele foto's van het product. De oppositieafdeling beschouwde dit als voldoende bewijs, rekening houdend met de aard van het product, de specifieke markt en de zeer hoge prijs.
--	---

## 2.7 Gebruik van merken in een andere vorm dan de vorm die is ingeschreven

### 2.7.1 Inleiding

Volgens artikel 15 VGM wordt het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van de ingeschreven vorm ook beschouwd als gebruik van het handelsmerk, zolang het onderscheidend vermogen van het handelsmerk niet wordt gewijzigd door de afwijkende bestanddelen.

Deze bepaling staat de houder van het ingeschreven merk toe variaties in het teken aan te brengen waardoor het, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd, beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten (zie het arrest van 23/02/2006 in zaak T-194/03, 'Bainbridge', punt 50).

Het Gerecht vermeldt bovendien dat strikte conformiteit tussen het gebruikte merk en het ingeschreven merk, niet noodzakelijk is. Het verschil moet echter zitten in verwaarloosbare punten en het teken dat wordt gebruikt en het teken dat is ingeschreven moeten in grote lijnen overeenkomen (zie het arrest van 23/02/2006 in zaak T-194/03, 'Bainbridge', punt 50).

Om te bepalen of het teken dat wordt gebruikt en het teken dat is ingeschreven in het algemeen overeenkomen, moet eerst worden vastgesteld welke bestanddelen verwaarloosbaar zijn. Het Gerecht heeft daarvoor in verschillende arresten enkele criteria ontwikkeld.

Deze criteria worden behandeld in punt 2.7.2. In punt 2.7.3 wordt de praktijk van het Bureau beschreven in relatie tot de 'variaties' van merken, het 'toevoegen' van bestanddelen aan merken en het 'weglaten' van bestanddelen van merken.

Tot slot moet worden vermeld dat om het gebruik van het handelsmerk vast te stellen voor de doeleinden van artikel 15, lid 1, onder a) VGM, de houder van een ingeschreven merk, om het gebruik ervan in de zin van deze bepaling aan te tonen, zich kan beroepen op het gebruik ervan in een vorm die afwijkt van die waarin dit merk is ingeschreven, zonder dat de verschillen tussen deze twee vormen het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen, **niettegenstaande het feit dat deze afwijkende vorm zelf als merk is ingeschreven** (zie het arrest van 25/10/2012 in zaak C-553/11, 'Rintisch', punt 30).

### 2.7.2 Criteria van het Hof

Kort samengevat bestaat de test die is ontwikkeld door het Hof er in de eerste plaats uit te beoordelen wat de onderscheidende en dominante bestanddelen zijn van het ingeschreven teken; vervolgens moet worden gecontroleerd of deze bestanddelen ook aanwezig zijn in het teken dat wordt gebruikt.

Het Gerecht oordeelde dat:

de beoordeling, of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk onderscheidend vermogen hebben of domineren, moet worden gebaseerd op de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen en op de wijze waarop de verschillende bestanddelen zich in de configuratie van het merk tot elkaar verhouden (zie het arrest van 24/11/2005 in zaak T-135/04, 'Online Bus', punt 36).

Met betrekking tot **toevoegingen**:

- Een aantal tekens mag tegelijkertijd worden gebruikt zonder dat het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken wordt gewijzigd (zie het arrest van 08/12/2005 in zaak T-29/04, 'Cristal Castellblanch', punt 34).
- Als de toevoeging niet onderscheidend is, maar zwak en/of niet dominant, wordt het onderscheidend vermogen van het ingeschreven handelsmerk niet gewijzigd (zie het arrest van 30/11/2009 in zaak T-353/07, 'Coloris', punten 29-33 e.v., en het arrest van 10/06/2010 in zaak T-482/08, 'Atlas Transport', punten 36 e.v.).

Met betrekking tot **weglatingen**:

- Als het weggelaten bestanddeel een ondergeschikte plaats heeft en niet onderscheidend is, wijzigt de weglating het onderscheidend vermogen van het handelsmerk niet (zie het arrest van 24/11/2005 in zaak T-135/04, 'Online Bus', punt 37).

### 2.7.3 Praktijk van het Bureau

In het algemeen moet worden bepaald of het gebruik van het merk kan worden beschouwd als acceptabele of niet-acceptabele 'variatie' op de ingeschreven vorm.

Er moeten derhalve twee vragen worden beantwoord. Ten eerste moet worden opgehelderd wat moet worden beschouwd als het onderscheidend vermogen van het merk zoals het is ingeschreven<sup>6</sup>. Ten tweede moet worden geëvalueerd of het merk dat wordt gebruikt dit onderscheidende vermogen wijzigt. Deze vragen dienen per geval te worden beantwoord.

Er bestaat een *samenhang* tussen de mate van onderscheidend vermogen van een merk en het effect van wijzigingen. Merken met een sterk onderscheidend vermogen zijn minder vatbaar voor wijzigingen dan merken met een beperkt onderscheidend vermogen. Het onderscheidend vermogen van merken met beperkt onderscheidend vermogen wordt eerder beïnvloed door bestanddelen toe te voegen of weg te laten.

Bij een merk dat bestaat uit *verschillende bestanddelen*, waarvan er maar enkele onderscheidend zijn en waardoor het merk in zijn geheel kan worden ingeschreven, betekent een wijziging van die onderscheidende bestanddelen of het weglaten of vervangen daarvan door een ander bestanddeel in het algemeen dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd.

---

<sup>6</sup> De richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 4, Onderscheidend vermogen.



Om te bepalen of het gebruik van een variatie van het merk moet worden geaccepteerd of dat het onderscheidend vermogen is gewijzigd, moet rekening worden gehouden met de praktijken in de branche van de desbetreffende handel en het relevante publiek.

De volgende paragrafen bevatten een aantal praktische richtlijnen om te bepalen of toevoegingen (punt 2.7.3.1), weglatingen (punt 2.7.3.2) en wijzigingen (punt 2.7.3.3) in de vorm van het teken dat wordt gebruikt het onderscheidend vermogen van het ingeschreven handelsmerk wijzigen.

#### 2.7.3.1 Toevoegingen

Zoals hierboven is aangegeven, kunnen er met betrekking tot toevoegingen (i) verschillende tekens tegelijkertijd worden gebruikt zonder dat het onderscheidend vermogen van het handelsmerk wordt gewijzigd, en (ii) wordt het onderscheidend vermogen van het ingeschreven handelsmerk niet gewijzigd als de toevoeging niet-onderscheidend, zwak of niet-dominant is.

In de volgende secties worden voorbeelden gegeven van deze twee soorten scenario's:

- gebruik van verschillende tekens tegelijkertijd;
- toevoeging van andere woordbestanddelen;
- toevoeging van beeldelementen.

#### Het gebruik van verschillende tekens tegelijkertijd

Op sommige markten voor waren en diensten is het vrij normaal dat niet alleen het individuele merk, maar ook het merk van het bedrijf of de productgroep ('huismerk') wordt aangebracht. In deze gevallen wordt het ingeschreven merk niet in een andere vorm gebruikt, maar worden de twee onafhankelijke merken op geldige wijze tegelijkertijd gebruikt.

Het systeem van Gemeenschapsmerken bevat geen grondregel waarbij de opposant wordt vereist bewijs te bieden van alleen het oudere merk, als er normaal gebruik is vereist in de zin van artikel 42 VGM. Er mogen twee of meer handelsmerken tegelijkertijd op autonome wijze worden gebruikt, met of zonder de bedrijfsnaam, zonder dat het onderscheidend vermogen van het oudere ingeschreven handelsmerk wordt gewijzigd.

Het Hof heeft bevestigd dat aan de voorwaarde van een normaal gebruik van een ingeschreven handelsmerk kan zijn voldaan, wanneer gebruik is gemaakt van een ander, samengesteld merk of wanneer het samen met een ander merk wordt gebruikt en de samenstelling van die twee merken bovendien zelf als merk is ingeschreven (zie het arrest van 18/04/2013 in zaak C-12/12, 'SM JEANS/LEVI'S', punt 36).

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
<p>CRISTAL</p>		<p>T-29/04</p>

'In casu staat het merk CRISTAL duidelijk vier keer op de hals van de door interveniënte verkochte fles en twee keer op het hoofdetiket, samen met het symbool ®. Op de hals staat het merk op enige afstand van de andere elementen. Op de kistjes waarin de flessen van het merk CRISTAL in de handel worden gebracht, is het merk CRISTAL overigens alléén te zien. Ook op de door interveniënte overgelegde facturen staat de term „cristal” samen met de vermelding „1990 coffret” („kistje 1990”). Het staat dus vast dat het merk CRISTAL de door interveniënte verkochte waar identificeert' (punt 35).

'De vermelding „Louis Roederer” op het hoofdetiket is slechts de naam van de vennootschap van de fabrikant, hetgeen een rechtstreeks verband kan scheppen tussen een of meer productlijnen en een bepaalde onderneming. Dezelfde redenering geldt voor de lettergroep „lr”, die de initialen van de naam van interveniënte weergeeft. Zoals het BHIM heeft opgemerkt, doet het gezamenlijke gebruik van deze elementen op eenzelfde fles geen afbreuk aan de door het merk CRISTAL vervulde functie van identificatie van de betrokken waren' (punt 36).

'Bovendien moet worden ingestemd met het oordeel van het BHIM dat het gebruik van een woordmerk samen met de geografische aanduiding „Champagne” niet kan worden beschouwd als een toevoeging die het onderscheidend vermogen van het merk wijzigt wanneer dit merk voor champagne wordt gebruikt. In de wijnsector heeft de consument immers vaak een bijzondere interesse voor de precieze geografische herkomst van de waar en voor de naam van de wijnproducent, aangezien de reputatie van deze waren vaak verband houdt met het feit dat zij in een bepaalde streek door een bepaald wijnhuis zijn geproduceerd' (punt 37).

'In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat het feit dat het woordmerk CRISTAL samen met andere aanduidingen wordt gebruikt, irrelevant is en dat de kamer van beroep artikel 15, lid 2, onder a), noch artikel 43, leden 2 en 3 van verordening nr. 40/94, noch regel 22, lid 2 van de uitvoeringsverordening heeft geschonden (punt 38).

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
<p>L.114</p>	<p>Lehning L114</p>	<p>T-77/10 en T-78/10</p>
<p>L.114 is een Frans handelsmerk dat is ingeschreven voor 'farmaceutische producten' in klasse 5.</p> <p>Het Hof heeft geoordeeld dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) de ontbrekende punt tussen de hoofdletter 'L' en het cijfer 114 een miniem verschil was dat ouder merk L.114 niet heeft ontdaan van het onderscheidend vermogen (punt 53).</li> <li>2) het feit dat ouder merk 'L.114' werd gebruikt samen met het huismerk 'Lehning' niet belangrijk was en het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 15, lid 1, onder a) GMV niet heeft gewijzigd (punt 53).</li> </ol>		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
YGAY	YGAY met een aantal andere woord- en beeldelementen	R 1695/2007-1 (bevestigd bij T-546/08)
<p>In de beslissing van de kamer (bevestigd door het Hof in T-546/08, punten 19 en 20) werd opgemerkt dat het handelsmerk YGAY wordt weergegeven op vele foto's op zowel het etiket als de doos waarin de fles wordt verkocht. Op de etiketten wordt het desbetreffende handelsmerk van de andere bestanddelen gescheiden. Op enkele etiketten wordt het op zichzelf staand weergegeven, onder de zin MARQUES DE MURRIETA, geschreven in grote, vetgedrukte letters. Op andere etiketten is de zin BODEGAS MARQUES DE MURRIETA geschreven in kleine letters in het bovenste gedeelte, terwijl de bestanddelen CASTILLO YGAY in grote, gestileerde letters zijn geschreven over het volledige etiket. Het handelsmerk YGAY wordt ook los of met de zin CASTILLO YGAY weergegeven op de dozen waarin de flessen worden verkocht. Er wordt ook verwezen naar het handelsmerk YGAY op de facturen die door de opposant zijn ingediend, alsmede de algemene informatie over het productiejaar en de herkomst enz. Hieruit volgt dat het teken YGAY dient als het handelsmerk waarmee de waar, 'wijn', wordt geïdentificeerd die door de opposant wordt verkocht (punt 15).</p> <p>Het noemen van MARQUES DE MURRIETA is in deze context mogelijk slechts een indicatie van de naam van de vennootschap van de producent of van de wijnmakerij waar de wijn wordt geproduceerd en verkocht, waardoor er mogelijk een direct verband bestaat tussen één of meer productlijnen en een specifieke onderneming (zie ook het arrest van het gerecht van eerste aanleg van 08/12/2005 in zaak T-29/04, 'Cristal Castellblanch', punt 36) (punt 16).</p>		

De opposant **moet echter bewijs indienen** dat het aanvullende teken daadwerkelijk een onafhankelijk merk of teken is, dat bijvoorbeeld verwijst naar het bedrijfsmerk, de producent enz.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
<p>De kamer van beroep beschouwt de voorstelling van de twee woorden als het gebruik van twee afzonderlijke merken, aangezien het bewijsmateriaal dat door de opposant is ingediend, aantoonde dat één van de woorden een oud merk van de opposant was met een eigen identiteit en dat dit merk aanwezig was op de markt met een aantal bijbehorende tekens, zoals vaker gebeurt bij het etiketteren van de specifieke producten (wijn).</p> <p>'DUBOIS' en 'MINUTO' zijn afzonderlijke merken die samen zijn aangebracht op het concrete product, zoals vaker gebeurt bij het etiketteren van wijnproducten (naam van de wijnmakerij en naam van het product). Zie voor wat betreft Spaanse merken bijvoorbeeld 'TORRES' – 'Sangre de Toro', 'TORRES' – 'Acqua d'Or'. Als een klant vraagt naar de wijn 'MINUTO', is hij ervan op de hoogte dat dergelijke wijn is opgenomen in de productlijn 'DUBOIS'; 'MINUTO' wordt echter beschouwd als een op zichzelf staand handelsmerk, zelfs als het naast het teken 'DUBOIS' wordt weergegeven op de facturen, brochures en/of productetiketten' (punt 18).</p>		

Anderzijds kan normaal gebruik in twijfel worden getrokken in gevallen waarin het ingeschreven merk mogelijk kan worden beschouwd als **louter een decoratief element** vanwege aanvullend, zeer dominant gebruik van andere merken.

Bovendien wordt gebruik beschouwd als één **samengesteld merk**, in plaats van twee of meer merken, waarbij de verschillende elementen worden weergegeven als '**één geheel**'. Dit is het geval als de merken daadwerkelijk zijn samengevoegd.

#### Toevoeging van andere wordelementen

In principe betekent een verschil in woorden of zelfs letters een wijziging van het onderscheidend vermogen van het merk. In de volgende drie punten wordt echter een

aantal situaties beschreven waarin toevoegingen acceptabel zijn. Het vierde punt bevat voorbeelden van niet-acceptabele toevoegingen.

*Toevoeging van niet-dominerende elementen*

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
COLORIS		T-353/07
<p>Het Gerecht heeft bevestigd dat het gebruik van het merk <i>Coloris</i> met toegevoegde woorelementen zoals 'global coloring concept' of 'gcc' het onderscheidend vermogen niet heeft gewijzigd, omdat de toegevoegde elementen slechts samen met het merk <i>Coloris</i> werden gebruikt en <u>eronder zijn geplaatst</u>. Bovendien was de afmeting van de toevoeging dusdanig dat deze <u>niet dominant</u> in het merk aanwezig was.</p> <p>Hetzelfde oordeel is met nog grotere werking van toepassing op de toegevoegde woorden (global coloring concept), aangezien <i>het woorden betreft van een algemene strekking en het woord 'coloring' verwijst naar de desbetreffende waren en dientengevolge een bepaald beschrijvend karakter heeft</i>.</p>		

*Toevoeging van algemene of beschrijvende betekenissen*

Het gebruik van een ingeschreven woordmerk (of een willekeurig ander merk) in combinatie met een algemene indicatie van het product of een beschrijvende term wordt beschouwd als gebruik van het ingeschreven merk. Toevoegingen die alleen een indicatie geven van kenmerken van de waren en diensten, zoals soort, kwaliteit, hoeveelheid, beoogd doel, waarde, geografische herkomst of productietijd van de waren of levering van de diensten, worden in het algemeen niet beschouwd als gebruik van een variant, maar als gebruik van het merk zelf.

Bijvoorbeeld:

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
<p>'Uit het bewijsmateriaal blijkt duidelijk (met name uit het artikel uit <i>Film Journal International</i>) dat 'Fantasia 2000' een nieuwe versie is van de originele Walt Disney-film 'Fantasia' die in 1940 is geproduceerd, en is vervaardigd met het origineel in gedachten: een reeks geanimeerde scènes op klassieke muziek. Derhalve is het getal '2000' slechts een verwijzing naar de nieuwe editie van de film en vormt het als zodanig niet een wijziging die op zichzelf uitsluit dat de titel kan worden uitgelegd als bewijs van gebruik van het woord 'Fantasia' dat wordt beschermd door de oudere inschrijving, in overeenstemming met artikel 15, lid 2, onder a) VGM' (punt 22).</p>		

*Overige acceptabele toevoegingen*


Het toevoegen van **onbeduidende voorzetsels** wijzigt het onderscheidend vermogen niet:

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Het ontbreken van het woord 'de' wordt niet beschouwd als zijnde van invloed op het onderscheidend vermogen van het handelsmerk.		

Analoog daaraan wordt door het gebruik van **enkel- of meervoudsvormen** het onderscheidend vermogen niet gewijzigd:

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
'In de huidige zaak en na onderzoek van het ingediende bewijsmateriaal dat met name is gericht op de Spaanse markt, is de kamer van mening dat gebruik van het ingeschreven handelsmerk 'TENTATION' op basis van het teken 'TENTATIONS' het onderscheidend vermogen van het oorspronkelijke ingeschreven handelsmerk niet wijzigt. Met name louter de toevoeging van de letter 'S' aan het eind van het handelsmerk is geen substantiële wijziging van de visuele weergave of uitspraak van het ingeschreven handelsmerk, noch zorgt het voor een gewijzigde conceptuele impressie op de Spaanse markt. Het betrokken handelsmerk wordt louter gezien als een meervoudsvorm in plaats van een enkelvoudsvorm. Derhalve wordt door de aanpassing het onderscheidend vermogen van het teken niet gewijzigd' (punt 17).		

Het toevoegen van het '**soort onderneming**' is ook acceptabel:

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
	De gebruikte vorm bevatte het logo en de woorden 'SOCIEDAD LIMITADA' ( in kleine letters) onder het woord 'SYSTEMAS' en/of de 'E' met de vetgedrukte woorden 'epco SISTEMAS, S.L.'.	R 1088/2008-2 (bevestigd bij T-132/09)
'... deze tekens zijn geen, zoals de aanvrager lijkt te suggereren, significante wijzigingen van het onderscheidend vermogen van het oudere merk dat is ingeschreven' (punt 24).		

### *Niet-acceptabele toevoegingen*

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
'Het gebruik van CAPTAIN BIRDS EYE kan niet worden beschouwd als gebruik van het merk CAPTAIN in een vorm die het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigt, aangezien de twee tekens essentieel van elkaar lijken te verschillen' (punt 20).		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4
'De opposant voert verder een set van 75 facturen aan waarin niet het merk van de opposant als zodanig wordt weergegeven maar de termen ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO en ECOCOM-ECO. Deze termen worden niet beschouwd als de vorm die is ingeschreven.... Het argument van de opposant dat de termen ECOORD, ECOSEM en ECOCOM verwaarloosbare beschrijvende termen zijn, kan niet worden geaccepteerd. Het is niet relevant dat het de bedoeling van de opposant was om beschrijvende		

elementen voor zijn handelsmerk te plaatsen. Het beslissende punt is of de consument deze toegevoegde elementen ziet als louter beschrijvende voorvoegsels of als echte, onderscheidende elementen ... De termen als zodanig hebben in het Italiaans geen betekenis en de uitleg van de opposant met betrekking tot de vrij complexe acroniemen kan niet worden beschouwd als zelfverklarend voor de Italiaanse consument. De termen lijken fantasievol en onderscheidend te zijn en deel uit te maken van de merken' (punten 17-20).

'Ten slotte hebben de termen die op de facturen worden gebruikt andere voorvoegsels en zijn deze drie keer langer dan het originele merk. Bovendien hebben de gebruikte combinaties ECOORD, ECOSEM en ECOCOM hun eigen onderscheidende vermogen en zijn ze geplaatst aan het begin van de merken, een plek waar de consument meestal meer aandacht aan besteedt. Vanwege deze redenen kan het gebruik van de termen ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO en ECOCOM-ECO niet worden beschouwd als enigszins verschillend gebruik van het oudere merk' (punt 21).

### Toevoegen van beeldelementen

In zaken waarin het beeldelement slechts een kleine rol speelt, wordt het onderscheidende vermogen van het teken zoals dat is ingeschreven niet beïnvloed.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
BIONSEN		R 1236/2007-2

'Bovendien toont dit materiaal aan dat de producten van de respondent ook andere elementen bevatten, met name een Japans karakter in een kleine cirkel, die boven of onder het woord 'BIONSEN' wordt weergegeven (punt 19)'.

'In de huidige zaak wordt echter de combinatie van de gestileerde vorm van het woord 'BIONSEN' en het Japanse karakter, onafhankelijk van de vraag of dit boven of onder het woord 'BIONSEN' staat, hooguit beschouwd als gebruik dat alleen wat betreft verwaarloosbare elementen verschilt van de vorm waarin het is ingeschreven. Het woord 'BIONSEN' zoals het wordt gebruikt, is slechts een lichte en banale stilerings van het woord 'BIONSEN'. Wat de toevoeging betreft van het beeldelement in de vorm van een cirkelvormig element met een Japans karakter: dit zal de gemiddelde consument nauwelijks opvallen vanwege de kleine afmeting en de locatie, onder of rechtsboven het woord 'BIONSEN' (punt 23).

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
BLUME	Teken gebruikt in samenhang met het volgende beeldelement: 	R 0681/2001-1

'Wat betreft het handelsmerk BLUME met nummer 1 518 211, heeft de oppositieafdeling correct geoordeeld dat de toevoeging van het beeldelement... het onderscheidend vermogen van het handelsmerk BLUME niet wijzigt, omdat het woord 'BLUME' is gescheiden van het apparaatelement, dat duidelijk leesbaar is en in blokletters is geschreven' (punt 22).

Anderzijds kan het toevoegen van een beeldelement het onderscheidend vermogen van een merk wel *wijzigen* als dat beeldelement niet slechts wordt beschouwd als een decoratief element, maar *dominant en onderscheidend is voor de algemene indruk van het merk*.

### 2.7.3.2 Weglatingen

Tijdens het beoordelen van 'weglatingen' van elementen van een merk in de vorm die wordt gebruikt, moet erop worden gelet dat wordt gecontroleerd dat het onderscheidend vermogen van het merk niet is gewijzigd.

Als het weggelaten bestanddeel een **ondergeschikte plaats heeft en niet onderscheidend** is, wijzigt de weglating het merk niet (zie het arrest van 24/11/2005 in zaak T-135/04, 'Online Bus').


#### Weglatingen van niet-dominante elementen

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak
		T-135/04
<p>Het Gerecht oordeelde dat zowel de ingeschreven vorm van het oudere merk als de gebruikte vorm met het woord 'BUS' en een beeldelement bestaande uit 'drie verstrengelde driehoeken' bevatte. De presentatie van de elementen in beide vormen is niet bijzonder origineel of ongebruikelijk. De variatie op dit punt tast het onderscheidend vermogen van dit handelsmerk niet aan. Wat het weglaten van 'Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.' betreft: dit laatste was 'een lang woordelement, <b>dat in kleine letters is geschreven en een ondergeschikte plaats onder aan het teken inneemt</b>. De betekenis ervan (Vereniging voor begeleiding van ondernemers en zelfstandigen, officieel geregistreerde vereniging) verwijst naar de betrokken diensten. Gelet op de beschrijvende inhoud van dit element en op de ondergeschikte plaats ervan in de voorstelling van het teken, dient te worden geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft. Uit het voorgaande volgt dat de gebruikte vorm van het oudere merk geen afwijkingen bevat die het onderscheidend vermogen van dit merk wijzigen' (punten 34 e.v.).</p>		

#### Weglating van algemene of beschrijvende elementen

Als een ingeschreven merk een **algemene** indicatie bevat van het product of een **beschrijvende** term, en deze term wordt weggelaten in de gebruikte vorm van het teken, wordt dergelijk gebruik beschouwd als gebruik van het ingeschreven merk.

Weglatingen die alleen een indicatie geven van kenmerken van de waren en diensten, zoals soort, kwaliteit, hoeveelheid, beoogd doel, waarde, geografische herkomst of tijd van productie van de waren of levering van de diensten, worden in het algemeen beschouwd als een acceptabele variant.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
	Gebruikt zonder het woord 'beachwear'	T-415/09 (in afwachting van hoger beroep C-621/11 P)
<p>De kamer oordeelde dat hoewel in <i>enkele</i> bewijsstukken het oudere merk niet het woord 'beachwear' omvatte, 'dit geen wijziging was van het onderscheidend vermogen van het oudere merk, omdat het duidelijk een beschrijving is van de aard van de waar' ('T-shirts, strandkleding').</p>		

Het Gerecht oordeelde:



'In de huidige zaak is het oudere merk een samengesteld merk dat een scheepsroer voorstelt, dat wil zeggen, een teken met een ronde vorm. In het midden van het teken bevindt zich de graat van een vis waarboven de term 'fishbone' is geschreven, en eronder de term 'beachwear'... Zoals de kamer van beroep correct oordeelde in de bestreden beslissing: hoewel het gebruik van het oudere merk in bepaalde bewijsstukken van elkaar verschilt en in een andere vorm wordt gebruikt dan in de vorm waarin het is ingeschreven, in de zin dat het teken niet de term 'beachwear' bevat, is dat niet van invloed op het onderscheidend vermogen. **De term 'beachwear', die in het Engels 'strandkleding' betekent, is een omschrijving van de aard van de waren die wordt gedekt door het oudere merk.** [nadruk toegevoegd] Dit beschrijvende kenmerk is duidelijk in het geval van de 'strandkleding' die door het oudere merk wordt gedekt, maar ook in het geval van T-shirts, waarbij de term 'beachwear' direct zal worden beschouwd als een term die verwijst naar een T-shirt dat in informele situaties wordt gedragen, bijvoorbeeld in de zomer op het strand. Consumenten zullen derhalve begrijpen dat de term wordt gebruikt om het soort waar aan te duiden en zullen het niet beschouwen als een indicatie van de commerciële herkomst. Het feit dat de term 'beachwear' in een opvallender lettertype is geschreven dan de term 'fishbone', die is geschreven in normale hoofdletters, kan de beoordeling niet veranderen. Bovendien kan, in tegenstelling tot de indieningen van de aanvrager, het lettertype van de term 'beachwear' niet als ongewoon worden beschouwd, aangezien het bestaat uit gedrukte kleine letters. Wat de horizontale positionering betreft van de term 'beachwear' in het oudere merk, die loodrecht op de onderkant van een scheepsroer staat, is deze niet grafisch pakkender dan die van de term 'fishbone', die, eveneens horizontaal geschreven, de ronde vorm van het roer volgt ... Dienovereenkomstig moet het standpunt worden aangenomen dat er rekening moet worden gehouden met de facturen die bij BHIM zijn ingediend, die het gebruik aantonen van het oudere merk zonder het woord 'beachwear', met als doel het leveren van bewijs van normaal gebruik' (punten 62-64).

Overige aanvaardbare weglatingen

Met de weglating van een **onbeduidend voorzetsel** wordt het onderscheidend vermogen niet gewijzigd:

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Het ontbreken van het woord 'de' wordt niet beschouwd als een factor die het onderscheidend vermogen van het merk verandert.		

In sommige gevallen bestaat het oudere teken uit een onderscheidend wordelement (of meerdere) en een beeldelement (of meerdere), waarbij het of de laatste door het relevante publiek als alledaags wordt of worden beschouwd. Dergelijke alledaagse elementen worden als niet onderscheidend beschouwd en met het weglaten ervan wordt het onderscheidend vermogen van het teken niet gewijzigd. Het is derhalve van belang vast te stellen welke elementen van invloed zijn op het onderscheidend vermogen van het merk en hoe deze door consumenten worden ervaren.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
	CHLOREX	R 0579/2008-2
<p>Oppositiebeslissing: 'In alle overgelegde bewijsstukken (reclamefolders, facturen) is het merk 'CHLOREX' gebruikt als woordmerk. Het oudere Franse merk is het beeldmerk '  ', dat bestaat uit een beeldelement en het erboven geplaatste woord 'CHLOREX'. Het beeldelement bestaat uit twee binnen een driehoek geplaatste reageerbuisjes [...] Het beeldelement van het merk is niet duidelijk dominant ten opzichte van het wordelement van het merk. De documenten die als bewijs van het gebruik van het vroegere merk als woordmerk zijn overgelegd, kunnen derhalve worden aanvaard als gebruik van het merk overeenkomstig artikel 15, lid 2, onder a) VGM, daar de weglating van de beeldelementen niet van</p>		



invloed is op het onderscheidend vermogen van het merk, dat hoofdzakelijk wordt bepaald door het woordelement.'

De kamer: 'Zoals in de bestreden beslissing is vastgesteld, is in alle bewijsstukken (reclamefolders, facturen) die door de opposant als bewijs van het gebruik van de oudere merken zijn overgelegd, het merk 'CHLOREX' uitsluitend als woordmerk gebruikt. In de bestreden beslissing is geoordeeld dat dit gebruik voldoende bewijs vormt voor het gebruik van het oudere beeldmerk nr. 1 634 632, het enige dat voor de bestreden beslissing in aanmerking werd genomen, hetgeen door de aanvrager uitsluitend wordt bestreden met het argument dat door de weglating van het beeldelement het onderscheidend vermogen van dit merk wordt gewijzigd. Dit bezwaar moet worden afgewezen op de gronden zoals die zijn genoemd in de bestreden beslissing waarnaar door de kamer wordt verwezen' (punt 23).


Het weglaten van de **transliteratie van een term** wordt over het algemeen beschouwd als een aanvaardbare wijziging.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
Het weglaten van de Griekse transliteratie van de term heeft geen invloed op het onderscheidend vermogen van het merk, daar in de gebruikte vorm de onderscheidende en dominante term 'APALIA' aanwezig is.		

#### Onaanvaardbare weglatingen


In beginsel wordt een verschil van **woorden of zelfs letters** beschouwd als een wijziging van het onderscheidend vermogen van het merk.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
'Het ontbreken van het woordelement 'TONY' in de eerste twee merken leidt tot een significante wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven oudere merk 'TONY HAWK'. Deze merken zullen derhalve worden opgevat als afzonderlijke merken en het gebruik ervan kan niet worden beschouwd als gebruik van het woordmerk 'TONY HAWK'.		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
 (in Spanje)	Beeld (zonder 'Light Technology' of met uitsluitend de term 'Light' en andere woordelementen) of in woordvorm	R 1625/2008-4 (beroep T-143/10 had geen betrekking op de Spaanse merken)
'In de onderhavige zaak heeft de kamer kunnen vaststellen dat in geen van de als bewijs van gebruik overgelegde stukken de oudere Spaanse tekens voorkomen in de vorm zoals ze zijn ingeschreven, daar het merk uitsluitend in de beeldvorm is weergegeven, dat wil zeggen zonder de uitdrukking 'Light Technology', het beeldelement uitsluitend vergezeld gaat van de term 'Light' en andere woordelementen, of alleen de uitdrukking 'LT Light Technology' gebruikt wordt, die ook in woordvorm wordt weergegeven zonder het beeldelement, dat uiteraard bepalend is voor de oudere Spaanse merken waarop de oppositie berust [...]. In deze omstandigheden, en gezien het feit dat de wijzigingen die in de weergave van oudere merken zijn aangebracht, het onderscheidend vermogen daarvan veranderen, wordt geoordeeld dat in ieder geval met de aangevoerde bewijsstukken niet kan worden aangetoond dat de Spaanse merken waarop de oppositie berust, zijn gebruikt' (punten 15 en 16).		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
<p>'Het oudere merk is ingeschreven als 'SP LA SPOSA'. De documenten die als bewijs van gebruik zijn ingediend, hebben uitsluitend betrekking op trouwjurken. Het element 'LA SPOSA' is een algemene term die door het Italiaanse en Spaanse publiek zal worden begrepen als 'de bruid' en slechts een beperkt onderscheidend vermogen heeft in verband met de betrokken waren, te weten bruidsjurken. De opposant heeft deze term in zijn prijslijst ('tarifa de precios'), die in verschillende officiële talen van de EU is opgesteld, zelf vertaald in de desbetreffende talen: onder de term 'LA SPOSA' wordt in de Portugese versie van de lijst 'novia' genoemd, in de Engelse versie 'bride', in de Duitse 'Braut' enz. Hieruit blijkt dat ook de respondent zelf de term 'LA SPOSA' ziet als een verwijzing naar de beoogde consument, te weten de bruid' (punt 18).</p> <p>'Het element 'SP' aan het begin van het oudere merk is derhalve een onderscheidend element en moet worden inbegrepen. Dit element kan niet worden weggelaten, met name gezien de plaatsing aan het begin van het merk. Het is ook op zichzelf betekenisloos en onderscheidend, in alle talen van de Europese Unie' (punt 19).</p> <p>'De weglating van de letters 'SP' in het woord 'LA SPOSA' of 'LA SPOSA COLLECTION' vormt geen aanvaardbare variant van het oudere merk, maar houdt daarentegen een aanzienlijke wijziging in van het onderscheidend vermogen van het merk. De door de respondent ingediende documenten tonen onvoldoende aan dat het merk 'SP LA SPOSA' normaal is gebruikt' (punt 26).</p>		

Indien het **beeldelement** het dominante of onderscheidende element is en niet onbeduidend of uitsluitend decoratief is, kan weglating ervan het onderscheidend vermogen van het teken wijzigen.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak
	ESCORPION	R 1140/2006-2
<p>'De oudere merken worden duidelijk gekenmerkt door de aanwezigheid van het beeldelement. In de documenten die gedurende de oppositieprocedure en, als deze al in aanmerking zouden worden genomen, de beroepsprocedure, zijn voorgelegd, is op geen enkele manier gebruikgemaakt van het beeldelement dat deel uitmaakt van de oudere merken' (punt 19).</p> <p>'Het Bureau is daarom van oordeel dat de wijziging in het merk van de opposant zoals dat op dit moment wordt gebruikt, geen aanvaardbare wijziging inhoudt en gebruik van het ingeschreven merk derhalve niet is aangetoond. De opposant voldoet niet aan de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3 VGM en de oppositie op basis van de Spaanse merkregistraties moet derhalve worden afgewezen' (punt 20).</p>		

### 2.7.3.3 Overige wijzigingen

#### Aanvaardbare wijzigingen

##### *Woordmerken*

Woordmerken worden geacht te zijn gebruikt volgens inschrijving ongeacht het toegepaste lettertype, gebruik van hoofdletters of kleine letters en kleur. Het zou niet juist zijn om dit soort gebruik te beoordelen op grond van eventuele wijzigingen van het

onderscheidend vermogen. Een **zeer specifiek lettertype** (in hoge mate gestileerd) kan echter tot een andere conclusie leiden.

Bij het gebruik van woordmerken is het gebruikelijk de **lettergrootte** te wijzigen of af te wisselen tussen **hoofdletters en kleine letters**. Een dergelijk gebruik wordt daarom beschouwd als gebruik van het ingeschreven merk.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
MILENARIO		R 0289/2008-4
De kamer bevestigde het oordeel van de oppositiebeslissing dat het gebruik van vette, gestileerde letters voor het woordmerk 'MILENARIO' niet van invloed was op het onderscheidend vermogen van het merk, daar het woord 'MILENARIO' werd beschouwd als het dominante element in het voor 'mousserende wijnen en spiritualiën' van klasse 33 ingeschreven merk (punt 13).		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
AMYCOR		R 1344/2008-2
De weergave van het woordmerk, dat is ingeschreven voor 'farmaceutische en hygiënische preparaten; pleisters; verbandmiddelen; schimmeldodende middelen, ontsmettingsmiddelen' van klasse 5, in een gestileerde vorm en in combinatie met beeldelementen, werd niet geacht het onderscheidend vermogen van het woordmerk 'AMYCOR' zoals dat is ingeschreven, wezenlijk te veranderen.		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
'Het argument van de aanvrager dat het bewijs van gebruik onvoldoende is omdat het betrekking heeft op het beeldmerk [...] en niet op het woordmerk 'THE ECONOMIST' is niet overtuigend. Ten eerste hebben de overgelegde bewijsstukken betrekking op beide oudere merken (d.w.z. het woordmerk en het beeldmerk). Bovendien houdt gebruik van het oudere beeldmerk gebruik van het oudere woordmerk in. In verband hiermee dient te worden opgemerkt dat een woordmerk ook wordt geacht te zijn gebruikt zoals ingeschreven als het lettertype afwijkt (dit geldt mogelijk niet in het geval van een zeer specifiek lettertype), als de lettergrootte of het gebruik van hoofdletters en kleine letters op een gebruikelijke manier afwijkt, als een bepaalde kleur is gebruikt of als het merk wordt gecombineerd met algemeen gebruikte toevoegingen. Het gebruik van het woord 'THE ECONOMIST' in een standaard lettertype, met de gebruikelijke hoofdletters aan het begin van de woorden 'The' en 'Economist' en in de kleur wit tegen een contrasterende achtergrond, wordt beschouwd als gebruik van zowel het oudere beeldmerk als van het oudere woordmerk' (punt 14).		

Woordmerken worden ingeschreven in zwart-wit. Merken worden gewoonlijk gebruikt in **kleur**. Bij een dergelijk gebruik is geen sprake van een variant, maar van gebruik van het ingeschreven merk.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
BIOTEX	(verscheidene)	R 0812/2000-1
'In deze documenten wordt het merk op verscheidene manieren weergegeven in de volgende stijlen: – Het woord BIOTEX in witte kapitale blokletters tegen een donkere achtergrond (in reclame-uitingen). – Verwijzingen in krantenartikelen naar het woord BIOTEX in standaard lettertype. – Het woord BIOTEX in witte kapitale blokletters met het bovenste puntje van de letter 'I' in een donkerdere kleur.		

- Het woord BIOTEX in standaard witte kapitale blokletters op de etiketten en verpakkingen van was- en schoonmaakmiddelen.
- Het woord BIOTEX in standaard lettertype op verzendfacturen.
- Het woord BIOTEX in witte kapitale en kleine blokletters tegen een donkerdere achtergrond met een 'golf-vorm' (punt 14).

'De bewijzen van het gebruik laten zien dat het merk ondanks verscheidene wijzigingen in stijl in wezen BIOTEX is gebleven. De letters waaruit het merk bestaat, zijn over het algemeen eenvoudige kapitale blokletters zonder versiering. De kapitalen zijn soms standaard en tweedimensionaal; andere keren zijn ze voorzien van een schaduw voor een driedimensionaal effect. Soms heeft het topje van de letter 'l' een andere kleur. De kamer is van oordeel dat hier sprake is van minimale en gebruikelijke variaties die niet alleen gangbaar zijn in de onderhavige bedrijfssector, maar ook in andere sectoren. De kamer is van oordeel dat deze variaties niet afdoen aan het gebruik van het merk BIOTEX en dat de bestreden beslissing derhalve op dit punt nietig dient te worden verklaard' (punt 17).

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
SILVER	<i>Woord SILVER in witte hoofdletters geschreven op een rood vaandel over een goudkleurige cirkel met andere woordelementen</i>	B 61 368

'Het werkelijke gebruik van het merk, zoals op de bierverpakking, in het krantenfragment en op de kalender, betreft niet het gebruik van het ingeschreven *woordmerk* SILVER, maar van het *beeldmerk in kleur*, te weten een bieretiket waarop het woord SILVER in witte hoofdletters is geschreven op een rood vaandel over een goudkleurige cirkel met de woordelementen 'Bière sans alcool', 'Bière de haute qualité', 'pur malt' en 'Brassée par les Brasseries Kronenbourg'. Dit betekent niet automatisch dat het merk niet is gebruikt zoals ingeschreven. Ieder geval moet op zichzelf worden beschouwd. In deze zaak oordeelt het Bureau dat het merk SILVER het feitelijke merk is. De aanwezigheid van de overige woordelementen 'Bière sans alcool', 'Bière de haute qualité', 'pur malt' en 'Brassée par les Brasseries Kronenbourg', en het beeldelement is ondergeschikt aan het merk SILVER. Uit het marketingonderzoek, het krantenfragment en de facturen blijkt ook dat SILVER het feitelijke merk is. Het Bureau is van oordeel dat het woord SILVER een dusdanig dominante plaats inneemt in het beeldmerk dat het gebruik ervan voldoet aan de voorwaarden voor gebruik volgens inschrijving.'

### Beeldmerken

Het gebruik van **een zuiver beeldmerk** (zonder woordelementen) in een andere dan de ingeschreven vorm wordt over het algemeen beschouwd als een onaanvaardbare wijziging.

Indien een beeldmerk dat is ingeschreven in zwart-wit, wordt gebruikt in **kleur**, geldt dit echter wel degelijk als gebruik van het ingeschreven merk.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Opmerking
		Het merk wordt geacht te zijn gebruikt volgens inschrijving.

Het gebruik van beeldmerken met kleurelementen in andere kleuren wordt niet geacht het onderscheidend vermogen van het merk te wijzigen, *tenzij de kleur een onderscheidend element vormt van de algemene indruk* van het merk (bijvoorbeeld in het geval van vlaggen).

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
		R 1479/2010-2
<p>Het wordelement werd beschouwd als het dominante kenmerk van het beeldmerk, gezien de centrale plaatsing en de grootte van de letters. Het onderscheidend vermogen werd geacht niet te zijn gewijzigd (punt 15).</p>		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
		T-152/11
<p>Het Gerecht was van oordeel dat, indien bij indiening van de aanvraag geen kleur wordt geclaimd, het gebruik van verschillende kleurcombinaties 'moet worden toegestaan, mits de letters contrasteren met de achtergrond'. Het Gerecht merkte tevens op dat de letters M, A en D in het GM op een bepaalde manier waren gerangschikt. Weergaven van het teken waarin de rangschikking van de letters of het contrast tussen de kleuren niet zijn gewijzigd, worden beschouwd als normaal gebruik (punten 41 en 45).</p>		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
		R 0877/2009-1
<p>'De oranje achtergrond is de kleur van de verpakking van de producten. Het merk wordt gebruikt in het zwart tegen een witte achtergrond en is voorzien van een zilverkleurige omlijning, net als het oudere ingeschreven merk. Het lettertype is enigszins gemoderniseerd en het koppelteken tussen 'Bi' en 'Fi' is verwijderd. Deze wijzigingen kunnen echter worden beschouwd als kleine wijzigingen die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm van inschrijving niet veranderen in de zin van artikel 15, lid 1, onder a) VGM. Het lettertype is gemoderniseerd, maar de letters hebben hun ronde vorm behouden en de weglating van het koppelteken zou goed onopgemerkt kunnen blijven. Het onderscheidend vermogen is, evenals bij het oudere merk, gebaseerd op de grote zwarte letters 'Bi Fi' (de 'B' en 'F' in hoofdletters en de twee letters 'i' in kleine letters) tegen een witte achtergrond en met zilverkleurige omlijning (punt 45).</p>		

In het geval van **samengestelde merken** (d.w.z. merken die bestaan uit zowel woord- als beeldelementen), hebben **wijzigingen in bepaalde beeldelementen** gewoonlijk *geen* invloed op het onderscheidend vermogen van het merk.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
		T-147/03 (C-171/06 P: afgewezen)
<p>'[D]e enige verschilpunten tussen het oudere nationale merk zoals dat is ingeschreven, en het door de aanvrager gebruikte teken liggen in de gestileerde letter 'q', die aan de wijzerplaat van een uurwerk doet denken, en in het gebruik van hoofdletters voor het wordelement van het oudere nationale merk. [...] In</p>		

de eerste plaats is de letter 'q' meer gestileerd in de weergave van het gebruikte teken dan in die van het oudere nationale merk. Dit neemt echter niet weg dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk wordt bepaald door het woordelement van dat merk in zijn geheel. Overigens is de gestileerde letter 'q', die – zoals hierboven gezegd – doet denken aan de wijzerplaat van een uurwerk, niet sterk onderscheidend voor waren van klasse 14, de enige waren waarvoor de aanvrager het gebruik van het oudere merk heeft bewezen. In de tweede plaats behoeft, wat het gebruik van hoofdletters betreft, slechts te worden opgemerkt dat dit gebruik geenszins origineel is en het onderscheidend vermogen van het oudere nationale merk hier evenmin door wordt gewijzigd. [...] Hieruit volgt dat de kamer van beroep bij de beoordeling of de aanvrager het normale gebruik van het oudere nationale merk heeft aangetoond, terecht rekening heeft gehouden met de door de aanvrager overgelegde bewijsstukken die betrekking hebben op het in punt 10 hierboven weergegeven teken voor de waren van klasse 14 'horloges en horlogeriempjes' (punten 28-30).

Dit is met name van belang wanneer het beeldelement *overwegend een beschrijving* biedt van de desbetreffende waren en diensten.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak
		R 0864/2000-3
<p>De hierboven genoemde afwijking van de ingeschreven vorm van het merk heeft geen invloed op het onderscheidend vermogen van de inschrijving van de opposant. In de eerste plaats heeft het gebruik van een ander lettertype geen invloed op de functie en plaats van het woord 'WEEKEND' in het oudere merk. Het woord wordt nog steeds in twee delen weergegeven ('WEEK' en 'END', het ene deel boven het andere) en de grootte van de letters is niet wezenlijk veranderd. In de tweede plaats bevindt de afbeelding van het klaverblad zich ook hier tussen de delen 'WEEK' en 'END', waardoor de algemene indruk van het merk ongewijzigd blijft. In de derde plaats geven de afbeeldingen van het paard en de sulky voornamelijk aan of in een bepaalde uitgave van de krant de draf- of de rensport wordt behandeld. Deze toevoeging zal derhalve door het publiek als puur beschrijvend worden gezien.</p> <p>De kamer bevestigde de beslissing van de oppositieafdeling.</p>		

Dit is eveneens het geval wanneer de dominante elementen ongewijzigd blijven (zie T-135/04, 'Online bus' hierboven).

### 3D-merken

Het gebruik van een 3D-merk in verschillende grootten wordt gewoonlijk beschouwd als gebruik van het merk zoals ingeschreven. Met de toevoeging van een woord- en/of beeldelement aan een dergelijk merk wordt het onderscheidend vermogen van het teken over het algemeen niet gewijzigd.



### Kleurmerken

Kleurmerken zijn merken die worden gevormd door een of meer kleuren *als zodanig*. Wanneer het merk bestaat uit een combinatie van kleuren, moet uit de inschrijving de verhouding van de kleuren blijken en de wijze waarop ze worden weergegeven.

Kleurmerken moeten worden gebruikt in de kleuren zoals die zijn ingeschreven. Onbeduidende variaties in de kleurschakering en -diepte leiden niet tot een wijziging van het onderscheidend vermogen.

Wanneer een kleurencombinatie is ingeschreven zonder vastlegging van de verhoudingen tussen de kleuren, wordt het onderscheidend vermogen niet gewijzigd door de toepassing van **verschillende verhoudingen**. Het ligt evenwel anders wanneer specifieke verhoudingen zijn geclaimd en de verhoudingen in de gebruikte variant in belangrijke mate afwijken.

Het onderscheidend vermogen van een ingeschreven kleur of kleurencombinatie wordt niet gewijzigd door gebruik hiervan in combinatie met een **onderscheidend of beschrijvend woord**. Zie, *mutatis mutandis*, onderstaand arrest van het gerecht inzake het bewijs van verworven onderscheidend vermogen van een merk (onderzoek):

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
	(met woordmerk John Deere)	T-137/08 (AG-zaak)
<p>'Voor de aanduiding van de kleuren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft is het Munsell-systeem gebruikt: 9.47 GY3.57/7.45 (groen) en 5.06 Y7 63/10.66 (geel). Volgens de beschrijving '[is] de carrosserie van het voertuig groen en [zijn] de wielen geel', zoals een bij de aanvraag gevoegde en hierna weergegeven afbeelding illustreert  (punt 3).</p> <p>'Uit het voorgaande volgt dat, ofschoon het bestreden merk is gebruikt en gepromoot in combinatie <u>met het woordmerk John Deere</u> [onderstrepen toegevoegd] en de reclamekosten van interveniënte in de Europese Unie globaal en niet voor ieder land individueel zijn gepresenteerd, de aanvrager ten onrechte beweert dat niet rechtens genoegzaam is aangetoond dat interveniënte de combinatie van de kleuren groen en geel op haar waren als merk had gebruikt en dat de waren vergaand en duurzaam waren verspreid in alle lidstaten van de Europese Unie op 1 april 1996' (punt 46).</p>		

### Onaanvaardbare wijzigingen

Wanneer een merk is samengesteld uit verscheidene elementen, van welke slechts een of enkele onderscheidend zijn en bepalend zijn geweest voor de aanvaarding van de inschrijving van het merk in zijn geheel, houdt wijziging of weglating van het desbetreffende element of vervanging ervan door een ander element gewoonlijk een wijziging in van het onderscheidend vermogen.

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
<p>In dit geval is het onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken gewijzigd door het gebruik van een afwijkende spelling en toevoeging van de letter 'C'. De letters 'VIT' worden nu gezien als een beschrijvend element, te weten 'VIT C' (verwijzend naar 'vitamine C').</p>		

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
		R 2066/2010-4
<p>'[D]e 'NOVEDADES'-catalogi van de jaren 2004-2009 laten een consistent gebruik zien van het merk  LLOYD'S, en uitsluitend van deze versie. Dit is geen aanvaardbaar gebruik van het merk [zoals</p>		

ingeschreven] (met of zonder kleur) zoals bedoeld in artikel 15, lid 1, onder a) VGM. Het feit dat in beide merken het woordelement LLOYD'S voorkomt, is daartoe op zich niet toereikend. Bovendien dienen de beeldelementen van het oudere merk te worden weergegeven in de vorm die is gebruikt. In de gebruikte vorm is een afwijkend lettertype toegepast; de door een ring omgeven 'L' aan het eind ontbreekt, alsmede de ring om het woord 'LLOYD'S'. In de gebruikte vorm ontbreken derhalve alle beeldelementen van het merk. Daarenboven is in de gebruikte vorm een in het oog springende afbeelding van een vliegende vogel met lange snavel opgenomen. Door het weglaten van alle beeldelementen van het ingeschreven merk en de toevoeging van een nieuw beeldelement wordt in de gebruikte vorm het onderscheidend vermogen van het merk gewijzigd, en is er niet meer slechts sprake van variatie of modernisering' (punt 35).

*Wijziging op een dominante plaats in een teken*

Ingeschreven vorm	Werkelijk gebruik	Zaak nr.
		R 0275/2006-2
<p>'De kamer is evenals de houder van het GM van oordeel dat het teken [zoals werkelijk gebruikt] niet kan worden beschouwd als een eenvoudige variant van het oudere merk [...] zoals ingeschreven. Hoewel in beide tekens het woordelement 'HYBRIS' voorkomt, kan het toegevoegde beeldelement – een letter 'y' in spiegelschrift tussen opmerkelijk gevormde haken – niet worden beschouwd als een 'verwaarloosbaar element'. Het desbetreffende beeldelement is vrij ongewoon en opvallend. Het is meer dan slechts een decoratief element. Bovendien bevindt het zich prominent op de eerste plaats in het gebruikte teken en vormt het hiervan een integraal onderdeel. Het is niet over het hoofd te zien in het totale beeld van het teken' (punt 23).</p>		

## 2.8 Gebruik voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven

In artikel 15 VGM is bepaald dat rechten in verband met een merk slechts dan afdwingbaar zijn indien het merk wordt gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Overeenkomstig de eerste zin van artikel 42, lid 2 VGM moet het oudere ingeschreven merk normaal zijn gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is. In de derde zin van artikel 42, lid 2 VGM is voorts bepaald dat, indien het oudere merk slechts gebruikt wordt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het voor het onderzoek van de oppositie geacht wordt alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

Zoals door het gerecht is verklaard in de zaak 'Aladin':

[De bepalingen van artikel 42 VGM] op grond waarvan het oudere merk kan worden geacht alleen te zijn ingeschreven voor het deel van de waren of diensten waarvoor het bewijs van normaal gebruik van het merk is geleverd, vormen immers een **bepanking van de rechten** die de houder van het oudere merk aan zijn inschrijving ontleent [...]. Bovendien moeten deze bepalingen in overeenstemming worden gebracht met het legitieme belang van de merkhouder om in de toekomst **zijn waren- of dienstenassortiment uit te breiden** binnen de grenzen van de beschrijving van de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, en daarbij te genieten van de door de inschrijving van dit merk geboden bescherming. Dit geldt te meer wanneer, zoals in casu, de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, een voldoende afgebakende categorie vormen [...].



(Zie het arrest van 14/07/2005 in zaak T-126/03, 'Aladin', punt 51, nadruk toegevoegd.)

De analyse van het normale gebruik moet in beginsel worden uitgestrekt tot alle ingeschreven waren en/of diensten waarop de oppositie berust en waarvoor de GM-aanvrager een uitdrukkelijk verzoek tot bewijs van gebruik heeft gedaan. In die gevallen echter waarin er duidelijk gevaar voor verwarring kan worden vastgesteld op grond van *enkele* van de oudere waren en/of diensten, behoeft de analyse door het Bureau van het normale gebruik niet alle oudere waren en/of diensten te omvatten, maar kan deze worden beperkt tot de waren en/of diensten waarmee in toereikende mate de gelijkheid of overeenstemming met de bestreden waren en/of diensten kan worden vastgesteld.

Gezien het feit dat gevaar voor verwarring kan worden bewezen op grond van de vaststelling van een normaal gebruik voor enkele van de oudere waren en/of diensten, is het niet nodig het door de opposant aangevoerde bewijs tot gebruik met betrekking tot de overige oudere waren en/of diensten te onderzoeken.

In de volgende paragrafen zijn een aantal richtlijnen opgenomen ter bepaling van het al dan niet daadwerkelijke gebruik van een ouder merk voor de ingeschreven waren en diensten. Voor meer informatie, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 2, Dubbele gelijkheid en gevaar voor verwarring, hoofdstuk 2, Vergelijking van waren en diensten, in het bijzonder de praktijk betreffende het gebruik van alle algemene benamingen in de hoofdklasse, en de richtlijnen, deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie.

### 2.8.1 Vergelijking tussen gebruikte waren/diensten en specificatie van waren/diensten

Er moet te allen tijde zorgvuldig worden nagegaan of de waren en diensten waarvoor het merk is gebruikt, behoren tot de categorie van de ingeschreven waren en diensten.

Voorbeelden:

Zaak	Ingeschreven waren/diensten	Gebruikte waren/diensten	Opmerking
T-382/08 VOGUE	<i>Schoeisel</i>	Detailverkoop van schoeisel	Niet goed (punten 47 en 48)
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Schoeisel</i>	Detailhandelsdiensten op het gebied van schoeisel	Niet goed (punt 32)
R 0807/2000-3 – Demara	<i>Farmaceutische, diergeneeskundige en ontsmettende producten</i>	Incontinentieverbanden en -broekjes	Niet goed, ook al worden de desbetreffende waren verspreid via apotheken (punten 14-16)
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	<i>Telecommunicatiediensten van klasse 38</i>	Een platform voor elektronische handel aanbieden	Niet goed (punt 16)
R 0068/2003-2 – Sweetie	<i>Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geconcentreerde citrusvruchten en vruchtenextracten, confituren; suiker, koek,</i>	Desserttopping in aardbeien-, karamel- en chocoladesmaak	Niet goed (punt 20)

	<i>taarten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren</i>		
R 1519/2008-1 – DODOT et al	<i>Babyluiers van textiel van klasse 25</i>	Wegwerpluiers van papier en cellulose (klasse 16)	Niet goed (punt 29)
R 0594/2009-2 – BANIF	<i>Administratie, vertegenwoordiging en algemene advisering van klasse 35 Technische, economische en administratieve projecten van klasse 42</i>	Beheer van fondsen en persoonlijk vermogen of makelaardij en handel in onroerende waren (klasse 36)	Niet goed (punt 39)
B 1 589 871 OXIL	<i>Elektrische schakelaars en 'delen van lampen'</i>	Verlichtingstoestellen	Niet goed
B 253 494 CAI/Kay	<i>Onderwijsdiensten</i>	Amusementsdiensten	Niet goed
B 1 259 136, LUPA	<i>Transport- en distributiediensten van klasse 39</i>	Thuisbezorging van in een detailhandel gekochte waren	Niet goed, omdat de ingeschreven diensten door gespecialiseerde transportondernemingen worden verricht die geen andere diensten leveren. De thuisbezorging van in een detailhandel gekochte waren vormt slechts een aanvullende dienstverlening die behoort tot de detailhandelsdiensten
R1330/2011-4 – AF (fig.)	<i>Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten van klasse 35</i>	Detailhandelsdiensten	Niet goed. Wanneer een merk is ingeschreven voor de algemene benamingen van klasse 35, maar uitsluitend het gebruik is bewezen in verband met 'detailhandelsdiensten' met betrekking tot bepaalde waren, kan dit geen toereikend bewijs van gebruik betekenen voor specifieke aanduidingen van klasse 35 of de hoofdklasse als geheel (punt 25, <i>mutatis mutandis</i> ).

### 2.8.2 Belang van de classificatie

Het is van belang vast te stellen of de specifieke waren of diensten waarvoor een merk is gebruikt, vallen onder enige *algemene benaming* die deel uitmaakt van de *hoofdklasse* van een bepaalde klasse waren of diensten, en, indien dit het geval is, welke.

De hoofdklasse van klasse 25 is bijvoorbeeld 'kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels'. Elk van deze drie onderdelen wordt beschouwd als een 'algemene benaming'. Hoewel een classificatie over het algemeen slechts een administratief doel dient, is het met het oog op de vaststelling van de aard van gebruik van belang te bepalen of de waren waarvoor een merk is gebruikt, vallen onder een van de algemene benamingen 'kledingstukken', 'schoeisel' of 'hoofddeksels'.

Dit is evident wanneer gelijkaardige categorieën waren om bepaalde redenen verschillend zijn geclassificeerd. Schoenen zijn bijvoorbeeld ondergebracht bij verschillende klassen naargelang van de bestemming: 'orthopedisch schoeisel' bij klasse 10 en 'gewoon' schoeisel bij klasse 25. Er moet op grond van het verstrekte bewijs worden bepaald op welk soort schoeisel het gebruik betrekking heeft.

### 2.8.3 Gebruik en inschrijving voor algemene benamingen in 'hoofdklassen'

Wanneer een merk is ingeschreven onder *alle* of *enkele* algemene benamingen van de hoofdklasse van een bepaalde klasse en wanneer het is gebruikt voor verscheidene waren of diensten die correct zijn geclassificeerd in dezelfde klasse onder een van deze *algemene benamingen*, wordt het merk geacht te zijn gebruikt voor die specifieke *algemene benaming*.

**Voorbeeld:** Het oudere merk is ingeschreven voor *kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels* van klasse 25. Het bewijs heeft betrekking op 'rokken', 'broeken' en 'T-shirts'.

**Conclusie:** Het merk is gebruikt voor *kledingstukken*.

Wanneer een merk echter is ingeschreven voor slechts *een deel* van de *algemene benamingen* van de hoofdklasse van een bepaalde klasse, en uitsluitend is gebruikt voor waren of diensten die vallen onder *een andere* algemene benaming van diezelfde klasse, wordt het merk niet geacht te zijn gebruikt voor de ingeschreven waren of diensten (zie tevens paragraaf 2.8.4 hieronder).

**Voorbeeld:** Het oudere merk is ingeschreven voor *kledingstukken* van klasse 25. Het bewijs heeft uitsluitend betrekking op 'laarzen'.

**Conclusie:** Het merk is niet gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

### 2.8.4 Gebruik voor subcategorieën van waren/diensten en soortgelijke waren/diensten

In dit deel wordt behandeld welke bescherming wordt geboden wanneer sprake is van gebruik voor subcategorieën van waren en 'soortgelijke' waren (of diensten).

Over het algemeen kan er niet van worden uitgegaan dat bewijs van gebruik voor 'verschillende' maar op enige wijze 'verband houdende' waren of diensten, automatisch betekent dat ze alle overeenkomen met de ingeschreven waren en diensten. Meer in het bijzonder is in dit kader het begrip **overeenstemming van waren en diensten geen geldige overweging**. In de derde zin van artikel 42, lid 2 VGM worden wat dit betreft geen uitzonderingen gemaakt.

**Voorbeeld:** Het oudere merk is ingeschreven voor *kledingstukken* van klasse 25. Het bewijs heeft uitsluitend betrekking op 'laarzen'.

**Conclusie:** Het merk is niet gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven.

#### 2.8.4.1 Ouder merk ingeschreven voor ruime categorie waren/diensten

In de zaak 'Aladin' oordeelde het gerecht dat:

wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor 'een deel van deze waren of diensten' in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt.

(Zie het arrest van 14/07/2005 in zaak T-126/03, 'Aladin', punt 45.)

Als het oudere merk derhalve voor een *ruime categorie* waren of diensten werd ingeschreven, maar de opposant slechts bewijs van gebruik verstrekt voor specifieke waren of diensten *binnen deze categorie*, roept dit de vraag op of het voorgelegde bewijs uitsluitend als bewijs van gebruik voor de specifieke waren of diensten, die niet als zodanig zijn genoemd in de lijst met waren en diensten, moet gelden, dan wel voor de ruime categorie in zijn geheel zoals die bij de inschrijving werd vastgesteld.

Voorts wees het gerecht er enerzijds op dat uit de laatste zin van artikel 42, lid 2 VGM moet worden begrepen dat een merk niet enkel op de grond dat het werd ingeschreven voor een grote verscheidenheid aan waren of diensten, uitgebreide bescherming geniet wanneer het slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven, is gebruikt. De omvang van de categorieën van waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, in het bijzonder de mate waarin de betrokken categorieën met het oog op de inschrijving in algemene termen zijn omschreven, moet daarom in aanmerking worden genomen, uitgaande van de waren en diensten waarvoor een normaal gebruik is aangetoond (punt 44).

Anderzijds is het niet noodzakelijk dat de opposant bewijzen verstrekt van alle commerciële varianten van gelijksoortige waren of diensten, doch slechts van die waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen (punt 46). De onderliggende reden hiervoor is dat het in de praktijk voor de houder van een merk onmogelijk is aan te tonen dat het merk is gebruikt voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft.

Er is derhalve **slechts dan** sprake van bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de gebruikte waren of diensten behoren, indien:

1. een merk is ingeschreven voor een **categorie** waren of diensten
  - a) die voldoende ruim is om daarin op niet louter willekeurige wijze verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden;
  - b) die als zelfstandige categorieën kunnen worden gezien;

en

2. kan worden aangetoond dat het merk normaal is gebruikt in verband met slechts **een deel** van de in de aanvankelijke ruime specificatie opgenomen waren of diensten.

Er dient een adequate motivering te worden verschaft voor de definiëring van de subcategorieën en er moet op grond van het door de opposant verstrekte bewijs worden verklaard of gebruik voor slechts een **deel** van de aanvankelijke ruime

specificatie/subcategorie(ën) is aangetoond. Zie de voorbeelden in paragraaf 2.8.4.3 hieronder.

Dit is met name van belang in het geval van merken die zijn ingeschreven voor 'farmaceutische producten', die gewoonlijk slechts worden gebruikt voor één soort geneesmiddel ter behandeling van een bepaalde aandoening (zie de voorbeelden van farmaceutische producten in paragraaf 2.8.4.3 hieronder).

Anderzijds moet het gebruik voor een gehele categorie worden aanvaard indien er voorbeelden van verschillende soorten tot deze categorie behorende producten aanwezig zijn en er geen andere subcategorie bestaat waarbij deze verschillende producten kunnen worden ingedeeld.

Bestreden teken	Zaak nr.
CARRERA	R 0260/2009-4 (verval)
<p>Het bewezen gebruik van een merk voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sierbelettering</li> <li>• prestatieverhogende pakketten</li> <li>• bekleding voor opbergvakken</li> <li>• wielsets en complete wielsets voor zomer en winter</li> <li>• instaplijsten</li> </ul> <p>werd beschouwd als toereikend bewijs van gebruik voor 'onderdelen voor motorvoertuigen en landvoertuigen' in het algemeen, waarvoor het merk was ingeschreven. De belangrijkste argumenten hiervoor waren dat het was gebruikt voor een groot aantal verschillende auto-onderdelen en dat de waren waarvoor het gebruik was bewezen, behoorden tot een breed spectrum aan auto-onderdelen: onderdelen van het chassis, de carrosserie, de motor en het interieur, en decoratieve elementen.</p>	

#### 2.8.4.2 Ouder merk ingeschreven voor nauwkeurig omschreven waren/diensten

Bewijs van een normaal gebruik van het merk voor enkele van de gespecificeerde waren en diensten heeft daarentegen noodzakelijkerwijs betrekking op de **volledige categorie** indien:

- 1) een merk is ingeschreven voor waren of diensten die op vrij nauwkeurige wijze zijn **omschreven**, waardoor
- 2) het niet mogelijk is zonder kunstgrepen binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken (zie het arrest van 14/07/2005 in zaak T-126/03, 'Aladin', punt 45).

In de beslissing dient naar behoren te worden aangegeven in welke gevallen het onmogelijk wordt geacht een onderverdeling aan te brengen en, zo nodig, waarom.

#### 2.8.4.3 Voorbeelden

Voor een doelmatige afbakening van subcategorieën van algemene benamingen, is **de bestemming of het beoogde gebruik van de betrokken waar of dienst** een doorslaggevend criterium, daar de consument dit criterium hanteert vóór enige aankoop (zie het arrest van 13/02/2007 in zaak T-256/04, 'Respicur', punten 29 en 30,

en het arrest van 23/09/2009 in zaak T-493/07, 'Famoxin, punt 37). Overige criteria die kunnen worden gehanteerd bij de afbakening van geschikte subcategorieën, zijn de kenmerken van de waar of dienst, zoals de aard van de waar of dienst of de beoogde consument van de waar of dienst.

Ouder teken	Zaak nr.
ALADIN	T-126/03
<p>Waren/diensten: Polijstmiddelen voor metaal van klasse 3.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> Het oudere merk was ingeschreven voor 'polijstmiddelen voor metaal' van klasse 3, maar werd feitelijk uitsluitend gebruikt voor 'magisch katoen' (een polijstmiddel voor metaal bestaande uit een met polijstmiddel voor metaal geïmpregneerde dot katoen). Het gerecht oordeelde dat 'polijstmiddelen voor metaal', wat op zich al een subcategorie is van de hoofdklasse 'poetspreparaten', voldoende nauwkeurig en afgebakend is wat functie en bestemming van de geclaimde waren betreft. Er kan geen nadere subcategorie worden vastgesteld zonder kunstgrepen toe te passen en derhalve werd gebruik voor de volledige categorie 'polijstmiddelen voor metaal' verondersteld.</p>	

Bestreden teken	Zaak nr.
Turbo	R 0378/2006-2 Verval
<p>Waren/diensten: Kledingstukken van klasse 25.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> De kamer stelde vast dat in de facturen en catalogi behalve zwemkleding ook andere soorten kleding werden vermeld. De kamer oordeelde derhalve dat gebruik van het bestreden merk was bewezen voor 'kledingstukken' (punt 22). De kamer oordeelde daarenboven dat het bijna onmogelijk was en in ieder geval onnodig bezwarend om de houder van een ingeschreven GM met betrekking tot 'kledingstukken' te verplichten het gebruik aan te tonen in alle mogelijke subcategorieën die door de aanvrager onbepaald verder zouden kunnen worden onderverdeeld (punt 25).</p>	

Ouder teken	Zaak nr.
	R 1088/2008-2 (bevestigd bij T-132/09)
<p>Waren/diensten: Meetapparatuur en -instrumenten van klasse 9.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> Het merk werd gebruikt voor apparatuur, en onderdelen hiervan, voor meting van temperatuur, druk en niveau. In de bestreden beslissing werd geoordeeld dat de oorspronkelijke specificatie van het oudere merk voor 'meetapparatuur en -instrumenten' een 'zeer ruime' was, en werd aan de hand van de in het Aladin-arrest bepaalde criteria vastgesteld dat in feite slechts het gebruik was aangetoond voor een subcategorie van waren, te weten 'meetapparaten, alle voor meting van temperatuur, druk en niveau; onderdelen voor genoemde apparaten'. De kamer stemde gezien de omstandigheden in deze zaak in met deze benadering en bevestigde de motivering en bevindingen van de besteden beslissing in dit opzicht (punt 29).</p>	

Bestreden teken	Zaak nr.
ICEBERG	R 1166/2008-1 Verval
<p>Waren/diensten: Verwarmings-, stoomopwekkings-, koel-, droog-, ventilatie- en waterleidingsapparaten van klasse 11.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> De kamer concludeerde dat gebruik van het merk uitsluitend was bewezen voor koelkasten, vriezers en airconditioningseenheden voor jachten en boten (punt 26). Deze kwamen voor onder de subcategorieën 'verwarmingsapparaten' (daar een airconditioninginstallatie tevens als verwarmingstoestel kan dienen), 'koelapparaten' (daar een airconditioninginstallatie, een koelkast en een vriezer lucht of zaken kunnen koelen) en 'ventilatieapparaten' (daar een airconditioninginstallatie, een</p>	

koelkast en een vriezer alle ventilatiecircuits bevatten), waarvoor het merk werd ingeschreven. De kamer was derhalve van oordeel dat het voor deze subcategorieën ingeschreven diende te blijven (punt 27). Zij achtte het echter niet nodig de bescherming van het merk te beperken tot 'jachten en boten'. Dit zou tot een verdere splitsing van de subcategorieën leiden en een ongerechtvaardigde beperking inhouden (punt 28).  
 Conclusie: het gebruik werd geacht te zijn bewezen voor 'verwarmings-, koel- en ventilatieapparaten'.

Bestreden teken	Zaak nr.
LOTUS	R 1295/2007-4 Verval
<p><i>Waren/diensten:</i> Boven- en onderkleding, kousen, sokken, korsetten, stropdassen, bretels, handschoenen en ondergoed van klasse 25.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> Voor de waren 'korsetten, stropdassen, bretels' werd geen bewijs ingediend. In geen van de ingediende bewijsstukken worden deze waren vermeld of wordt er naar verwezen. Gebruik moet worden aangetoond voor alle waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Het merk is ingeschreven voor 'boven- en onderkleding' en voorts voor specifieke producten binnen deze categorie, onder andere 'korsetten, stropdassen, bretels'. Gebruik voor andere waren voldoet niet om bescherming volgens het merkenrecht voor deze waren te behouden, ook niet indien deze andere waren tevens behoren tot de categorie 'boven- en onderkleding'. De nietigheidsafdeling was daarentegen van oordeel dat het gebruik voldeed, omdat volgens de beginselen van het Aladin-arrest (zie het arrest van 14 juli 2005 in zaak T-126/03) de 'korsetten, stropdassen, bretels' vallen onder de generieke term 'boven- en onderkleding'. Hoewel dit inderdaad het geval is, is dit punt ondergeschikt aan de uitvoering van een onderzoek om te bepalen of de gebruikte waren wel onder de geclaimde term kunnen worden ondergebracht. Dit is niet het geval voor 'korsetten, stropdassen, bretels'. Indien een merk behalve voor een ruime generieke term tevens is geclaimd voor specifieke waren die door de generieke term worden gedekt, moet het ook voor deze specifieke waren zijn gebruikt om inschrijving voor deze waren te kunnen behouden (punt 25).</p>	

Ouder teken	Zaak nr.
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<p><i>Waren/diensten:</i> Elektrische gereedschappen (van klasse 9); optische, weeg-, meet-, sein- en controle- (inspectie-)instrumenten; gegevensverwerkende apparatuur en computers, met name voor de bediening, bewaking en revisie van machines, installaties, voertuigen en gebouwen; geregistreerde computerprogramma's; elektronische tellers van klasse 9; reparatiediensten van klasse 37 en computerprogrammering van klasse 42.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> De apparaten die de opposant bewezen op de markt heeft gebracht, vallen onder de benaming <i>hardware</i> zoals gespecificeerd in klasse 9. Dit is echter, met name gezien de enorme ontwikkelingen en verregaande specialisering die plaatshebben op dit gebied, een omvangrijke categorie, die in subcategorieën kan worden onderverdeeld naargelang van de feitelijk geproduceerde waren. In het voorliggende geval moeten de waren worden beperkt tot de automobiellindustrie. Daar de opposant gehouden is klanten een wettelijke garantie te bieden, kan tevens gebruik van de dienst betreffende de reparatie van de betrokken hardware (klasse 37) bewezen worden geacht. De kamer oordeelde bovendien dat de geregistreerde computerprogramma's van klasse 9 een zeer ruime categorie vormden en dit beperkt diende te worden tot het feitelijke gebied waarop de opposant actief is (punten 30 en 31). Er werd geen bewijs voorgelegd voor klasse 42.</p>	

Ouder teken	Zaak nr.
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p><i>Waren/diensten:</i> Voedingsmiddelen en voer voor dieren van klasse 31, en diervoeding, veevoeder en veevoederadditieven (niet voor medisch gebruik), alle van klasse 31.</p> <p><i>Beoordeling van bewijs van gebruik:</i> In de bestreden beslissing werd ten onrechte geoordeeld dat het oudere merk normaal was gebruikt voor 'voedingsmiddelen en voeding voor dieren' van klasse 31, en 'diervoeding, veevoeder en veevoederadditieven (niet voor medisch gebruik), alle van klasse 31', daar dit oordeel in strijd is met de bevindingen van het Gerecht in de 'ALADIN'-zaak. De in de bestreden beslissing gegeven reden is niet aanvaardbaar, daar onderzocht had moeten worden of de categorie waren waarvoor het oudere merk geldig was, kon worden onderverdeeld in onafhankelijke subcategorieën</p>	

en of de waren waarvoor gebruik van het oudere merk was bewezen, bij een van deze subcategorieën konden worden ondergebracht. De kamer is derhalve van oordeel dat het oudere GM voor de doeleinden van het onderzoek van de oppositie wordt geacht uitsluitend te zijn ingeschreven in verband met 'veevoederadditieven' van klasse 31.

### Farmaceutische preparaten

In een aantal zaken heeft het Gerecht passende subcategorieën moeten definiëren voor *farmaceutische preparaten* van klasse 5. Het was van oordeel dat de bestemming en het beoogde gebruik van een therapeutisch preparaat blijken uit de therapeutische indicatie daarvan. De *therapeutische indicatie* is derhalve van overwegend belang bij het definiëren van de relevante subcategorie voor farmaceutische producten. Andere criteria (zoals de doseringswijze, actieve ingrediënten, beschikbaarheid op recept of zonder) zijn in dit opzicht niet relevant.

De volgende subcategorieën voor *farmaceutische preparaten* werden door het Gerecht passend geacht:

Zaak	Passend	Niet passend
T-256/04 'RESPICUR'	<i>Farmaceutische preparaten voor ademhalingsziekten</i>	<i>Receptplichtige dosis-aerosols die corticoiden bevatten</i>
T-493/07 'FAMOXIN'	<i>Farmaceutische preparaten voor hart- en vaatziekten</i>	<i>Farmaceutische preparaten met digoxine voor hart- en vaatziekten voor menselijk gebruik</i>
T-487/08 'KREMIZIN'	<i>Farmaceutische preparaten voor behandeling van het hart</i>	<i>Steriele oplossing van adenosine voor gebruik bij de behandeling van specifieke hartaandoening, voor intraveneuze toediening in ziekenhuizen</i>
T-483/04 'GALZIN'	<i>Preparaten op basis van calcium</i>	<i>Farmaceutische preparaten</i>

### 2.8.5 Gebruik van het merk in verband met integrerende onderdelen en diensten na verkoop voor de ingeschreven waren

In het 'Minimax'-arrest oordeelde het Gerecht dat onder bepaalde omstandigheden gebruik van het merk ook als normaal kan worden beschouwd voor 'ingeschreven' waren die op enig moment zijn verkocht, maar niet langer verkrijgbaar zijn (zie het arrest van 11/03/2003 in zaak C-40/01, 'Minimax', punten 40 e.v.).

- Dit kan van toepassing zijn wanneer de houder van het merk waaronder dergelijke waren op de markt zijn gebracht, **onderdelen verkooft** die moeten worden gerekend tot de samenstelling of structuur van de eerder verkochte waren.
- Hetzelfde kan gelden wanneer de houder van het merk daadwerkelijk gebruikmaakt van het merk voor **diensten na verkoop**, zoals de verkoop van toebehoren of aanverwante onderdelen, of de verrichting van onderhouds- en reparatiediensten.

Teken	Zaak nr.
Minimax	C-40/01
<i>Waren/diensten: brandblusapparaten en aanverwante waren vs. onderdelen en diensten na verkoop.</i>	



*Beoordeling van bewijs van gebruik:* In de jaren 80 is de goedkeuring van de door Ansul onder het merk Minimax op de markt gebrachte brandblusapparaten vervallen. Sindsdien brengt Ansul geen brandblusapparaten onder dat merk meer op de markt. Ansul heeft echter desalniettemin onderdelen en blusmiddelen voor brandblusapparaten van dat merk verkocht aan ondernemingen die dergelijke apparaten onderhouden. In dezelfde periode heeft zij ook apparaten voorzien van het merk Minimax onderhouden, gereviseerd en gerepareerd, het merk aangebracht op de facturen voor die verrichtingen en stickers voorzien van hetzelfde merk alsmede strips met daarop de woorden 'Gebruiksklaar Minimax' op deze apparaten aangebracht. Ansul verkocht deze stickers en strips ook aan bovengenoemde onderhoudsbedrijven.

Deze bevinding van het Gerecht dient echter **strikt** te worden uitgelegd en enkel in zeer uitzonderlijke gevallen te worden toegepast. In 'Minimax' aanvaardde het Gerecht een gebruik voor waren anders dan die welke ingeschreven waren, wat ingaat tegen het algemene voorschrift zoals dat is neergelegd in artikel 42, lid 2 VGM.

## 2.9 Gebruik door of namens de merkhouder

### 2.9.1 Gebruik door de merkhouder

Volgens artikel 42, lid 2, en artikel 15, lid 1 VGM is het in het algemeen de merkhouder die normaal gebruik dient te maken van het oudere ingeschreven merk. Hiertoe behoort tevens het gebruik van het merk door de vroegere houder gedurende diens houderschap (zie het besluit van 10/12/1999 in zaak B 74 494).

### 2.9.2 Gebruik met toestemming door derden

Volgens artikel 15, lid 2 VGM geldt gebruik van het merk met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder. Dit betekent dat de houder **vooraf** toestemming moet hebben verleend voor het gebruik van het merk door de derde. Goedkeuring achteraf voldoet niet.

Een veelvoorkomend voorbeeld van gebruik door derden is het gebruik door **licentiehouders**. Gebruik door ondernemingen die **economisch verbonden** zijn met de merkhouder, zoals leden van dezelfde groep van ondernemingen (zoals gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen enz.), dient gelijkelijk te worden beschouwd als gebruik met toestemming. Wanneer waren worden geproduceerd door de merkhouder (of met diens toestemming), maar nadien door **distributeurs** op het niveau van groothandel of detailhandel op de markt worden gebracht, dient dit als gebruik van het merk te worden beschouwd (zie het arrest van 17/02/2011 in zaak T-324/09, 'Friboi', punt 32, en het arrest van 16/11/2011 in zaak T-308/06, 'Buffalo Milke', punt 73).

Het is in het stadium van de **bewijslevering** in eerste instantie voldoende als de opposant enkel bewijst dat het merk door een derde is gebruikt. Het Bureau leidt uit een dergelijk gebruik, gecombineerd met het feit dat de opposant bewijs ervan over kan leggen, af dat de opposant vooraf toestemming heeft verleend.

Dit standpunt van het Bureau is bevestigd in het arrest van 08/07/2004 in zaak T-203/02, 'VITAFRUIT', punt 25 (en bevestigd door het Hof in zaak C-416/04 P). Het Hof wees erop dat het niet waarschijnlijk is dat, als een merk zonder toestemming van de merkhouder is gebruikt, de houder hiervan bewijzen over kan leggen. Er was

des te meer reden **zich op dit vermoeden te baseren** omdat de aanvrager de toestemming van de opposant niet had bestreden.

Indien er echter bij het Bureau **twijfel** bestaat, of in het algemeen in zaken waarin de aanvrager de toestemming van de opposant uitdrukkelijk bestreden, rust de bewijslast bij de opposant, die nadere bewijzen dient te verstrekken ter bevestiging van zijn voorafgaande toestemming tot gebruik van het merk. In dergelijke zaken wordt door het Bureau aan de opposant een periode van nog eens twee maanden toegekend voor de overlegging van een dergelijk bewijs.

### 2.9.3 Gebruik van collectieve merken

Collectieve merken worden gewoonlijk niet gebruikt door de merkhouders maar door leden van een vereniging.

Volgens artikel 70 VGM volstaat gebruik door (ten minste) één bevoegd persoon om te voldoen aan het gebruikersvereiste, vooropgesteld dat anderszins sprake is van normaal gebruik.

Het onderscheidende kenmerk van collectieve merken is dat zij niet in de eerste plaats zijn bedoeld om de specifieke herkomst van waren of diensten aan te duiden, maar het feit dat zij afkomstig zijn uit een bepaalde regio en/of voldoen aan bepaalde kenmerken of kwaliteiten ('geografische en aanvullende aanduidingen van herkomst of kwaliteit'). Deze afwijkende functie moet in ogenschouw worden genomen bij de beoordeling van het bewijs van gebruik overeenkomstig artikel 68, lid 3 VGM.

Lijsten van personen die het collectieve merk mogen gebruiken, en lijsten van producten die onder het collectieve merk worden erkend, zijn gewoonlijk op zichzelf niet toereikend als bewijs van een normaal gebruik (zie het besluit van 25/05/2009 in zaak B 1 155 904, en het besluit van 24/02/2009 in zaak R 0970/2008-2, 'NFB').

## 2.10 Wettig gebruik

Een merk wordt geacht op zodanige wijze te zijn gebruikt dat wordt voldaan aan de gebruiksvereisten van de artikelen 15 en 42 VGM wanneer feitelijk een normaal gebruik wordt vastgesteld. Gebruik blijft ook 'normaal' in deze zin als de gebruiker wettelijke bepalingen schendt.

Gebruik dat **misleidend** is in de zin van artikel 7, lid 1, onder g), of artikel 51, lid 1, onder c) VGM of volgens bepalingen van nationaal recht, blijft 'normaal' in het kader van de verdediging van oudere merken in oppositieprocedures. De sancties voor misleidend gebruik zijn nietig- of vervallenverklaring, naargelang van de situatie, of een verbod op het gebruik (zoals bepaald in artikel 110, lid 2 VGM).

Hetzelfde beginsel is van toepassing wanneer het gebruik plaatsvindt in het kader van een onwettige licentieregeling (bijvoorbeeld regelingen waarmee de concurrentiebepalingen van het Verdrag of nationale voorschriften worden geschonden). Op vergelijkbare wijze is het feit dat een gebruik mogelijk inbreuk maakt op rechten van derden, irrelevant.

## 2.11 Rechtvaardiging van niet-gebruik

Volgens artikel 42, lid 2 VGM mag een opposant in voorkomende gevallen bewijzen dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken van zijn oudere ingeschreven merk. Deze redenen omvatten, zoals beschreven in de tweede zin van artikel 19, lid 1 van de TRIPs-overeenkomst, omstandigheden die zich buiten de wil van de houder van het handelsmerk voordoen en die een belemmering vormen voor het gebruik van het handelsmerk.

Daar de 'geldige redenen voor niet-gebruik' een uitzondering inhouden op de verplichting tot gebruik, moet dit begrip vrij nauw worden geïnterpreteerd.

'Bureaucratische belemmeringen' die zich **buiten de wil** van de merkhouder voordoen, zijn op zich niet voldoende, tenzij deze **rechtstreeks verband** houden met het merk, in zodanige mate dat het merk pas kan worden gebruikt wanneer de desbetreffende administratieve handeling is voltooid. Het criterium 'rechtstreeks verband' houdt echter niet noodzakelijkerwijs in dat gebruik van het merk onmogelijk is; het kan voldoende zijn als het gebruik **onredelijk** is of zou zijn. Er moet per geval worden beoordeeld of een wijziging in de ondernemingsstrategie teneinde de desbetreffende belemmering te omzeilen zou leiden tot een onredelijk gebruik van het merk. Zo kan bijvoorbeeld van de houder van een merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij zijn ondernemingsstrategie wijzigt en zijn waren in de handel brengt op de verkooppunten van zijn concurrenten (zie het arrest van 14/06/2007 in zaak C-246/05, 'Le Chef de Cuisine', punt 52).

### 2.11.1 Ondernemingsrisico's

Het begrip 'geldige redenen' moet worden opgevat als verwijzend naar omstandigheden die zich buiten de wil van de houder voordoen en die het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken, en niet naar omstandigheden die verband houden met commerciële moeilijkheden die de houder ervaart (zie het besluit van 14/05/2008 in zaak R 0855/2007-4, 'PAN AM', punt 27, en het arrest van 09/07/2003 in zaak T-162/01, 'GIORGI', punt 41).

Financiële moeilijkheden die een onderneming ervaart ten gevolge van een economische recessie of vanwege eigen financiële problemen, worden niet beschouwd als geldige redenen voor onvoldoende gebruik in de zin van artikel 42, lid 2 VGM, daar dit soort moeilijkheden hoort bij de risico's van het voeren van een onderneming.

### 2.11.2 Interventie door regering of rechtbank

Invoerbepalingen en andere overheidsmaatregelen zijn twee voorbeelden van geldige redenen voor niet-gebruik die uitdrukkelijk worden genoemd in de tweede zin van artikel 19, lid 1 van de TRIPs-overeenkomst.

Onder *invoerbepalingen* worden tevens handelsembargo's begrepen die de door het merk beschermde waren treffen.

Andere mogelijke *overheidsmaatregelen* zijn een staatsmonopolie, waardoor iedere vorm van gebruik onmogelijk is, of een staatsverbod op de handel in waren om

redenen van gezondheid of landsverdediging. Representatief zijn in dit opzicht regelgevingsprocedures zoals:

- klinische proeven en vergunningen voor nieuwe geneesmiddelen (zie het besluit van 18/04/2007 in zaak R 0155/2006-1, 'LEVENIA'); of
- goedkeuring door een autoriteit voor voedselveiligheid, die de houder moet verkrijgen voordat de betrokken waren en diensten op de markt mogen worden gebracht.

Ouder teken	Zaak nr.
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p>Het door de opposant verstrekte bewijs toont terdege aan dat het gebruik van de oudere merken voor een toevoegingsmiddel voor diervoeding, te weten <i>'zoötechnische verteringsbevorderaar (voederenzym)'</i> afhankelijk was van voorafgaande goedkeuring door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid na indiening van een aanvraag daartoe. Een dergelijk vereiste wordt beschouwd als een overheidsmaatregel in de zin van artikel 19, lid 1 van de TRIPs-overeenkomst.</p>	

In verband met gerechtelijke procedures of kort gedingen moet het volgende onderscheid worden gemaakt:

Eenzijds vrijwaart de enkele dreiging van een gerechtelijke actie of een hangende vordering tot nietigverklaring van het oudere merk de opposant in het algemeen niet van de verplichting tot gebruik van zijn merk in het economisch verkeer. Het is aan de opposant als bestrijdende partij in de oppositieprocedure om een adequate risicobeoordeling uit te voeren van de waarschijnlijkheid om in het geding of de procedure in het gelijk te worden gesteld en uit deze evaluatie de juiste conclusies te trekken met betrekking tot het al dan niet voortzetten van het gebruik van het merk (zie het besluit van 18/02/2013 in zaak R 1101/2011-2, 'SMART WATER', punt 40).

Ouder teken	Zaak nr.
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
<p>De tegen het opponerende merk ingestelde nationale [Franse nietigverklarings]procedure kan niet worden erkend als geldige reden voor niet-gebruik (punt 19).</p> <p>De enige geldige redenen voor niet-gebruik blijven die redenen die buiten de invloed en wil van de merkhouder vallen, zoals nationale vergunningsvereisten of invoerbepalingen. Deze zijn niet verbonden aan het te gebruiken merk; ze hebben geen betrekking op het merk, maar op de waren en diensten die de merkhouder wil gebruiken. Deze nationale vergunningsvereisten of invoerbepalingen gelden voor het soort product of de eigenschappen van het product waarop het merk van toepassing is, en kunnen niet worden omzeild door een ander merk te kiezen. In de voorliggende zaak had de houder van het merk in Frankrijk zonder problemen sigaretten kunnen produceren of deze in Frankrijk kunnen invoeren indien hij een ander merk had gekozen (punt 25).</p>	

Ouder teken	Zaak nr.
MANPOWER	R 0997/2009-4
<p>In artikel 9 VGM en artikel 5 van de merkenrichtlijn is vastgelegd dat geen inbreuk mag worden gemaakt op merken van derden. Het vereiste geen inbreuk te maken op andere merken is van toepassing op iedereen die gebruikmaakt van een persoonlijke naam in het economisch verkeer, of deze persoon nu wel of niet merkbescherming geniet of heeft aangevraagd voor de desbetreffende naam. Iemand die zich niet schuldig maakt aan een dergelijke inbreuk, handelt niet op grond van 'geldige redenen', maar volgens wettelijk voorschrift. Een merk niet gebruiken omdat dat gebruik inbreuk zou maken op een recht, is derhalve geen geldige reden (zie het besluit van de kamers van beroep van 09/03/2010 in zaak R 0764/2009-4, 'HUGO BOSS/BOSS', punt 22) (punt 27).</p>	

Gebruik is in dergelijke gevallen evenmin 'onredelijk'. Iemand die in de hoedanigheid van merkhouders wordt geconfronteerd met een procedure of kort geding als met gebruik van het merk wordt aangevangen, moet overwegen of het waarschijnlijk is dat de gerechtelijke actie tegen hem of haar zal slagen, en ofwel capituleren (het merk niet gaan gebruiken) ofwel zich verdedigen tegen het bezwaar. Hoe dan ook dient de beslissing van de onafhankelijke gerechten, mogelijk na een versnelde behandeling, te worden aanvaard. Evenmin kan hangende de beslissing in laatste aanleg worden aangevoerd dat bescherming dient te worden genoten daar de onzekerheid in afwachting van de definitieve beslissing moet worden erkend als een geldige reden voor niet-gebruik. De gerechten bepalen uiteindelijk wederom wat er dient te gebeuren in de periode tussen het aanspannen van het geding en de definitieve eindbeslissing, in die zin dat zij voorlopige beslissingen nemen die provisioneel ten uitvoer dienen te worden gebracht. De gedaagde mag deze beslissingen niet negeren en een standpunt innemen als waren er geen gerechten (punt 28).

Anderzijds kan bijvoorbeeld een kort geding of een gerechtelijk verbod in een insolventieprocedure, waarmee de houder een algemeen verbod inzake de overdracht of het afstand doen van een merk wordt opgelegd, een geldige reden zijn voor het niet gebruiken, daar het de opposant verplicht zich te onthouden van het gebruik van zijn merk in het economisch verkeer. Bij gebruik van het merk in weerwil van een dergelijk verbod kan van de merkhouders schadevergoeding worden geëist (zie het besluit van 11/12/2007 in zaak R 0077/2006-1, 'Miss Intercontinental', punt 51).

### 2.11.3 Defensieve inschrijvingen

Het Gerecht heeft duidelijk gemaakt dat het bestaan van een nationale voorziening waarin zogenoemde 'defensieve' inschrijvingen worden erkend (d.w.z. tekens waarvan het gebruik in het economisch verkeer niet wordt beoogd, maar die uitsluitend worden ingeschreven ter bescherming in verband met een ander commercieel gebruikt teken), geen geldige reden kan zijn voor het niet gebruiken van een aangevoerd ouder merk waarop een oppositie wordt gebaseerd (zie het arrest van 23/02/2006 in zaak T-194/03, 'Bainbridge', punt 46).

### 2.11.4 Overmacht

Gerechtvaardigde redenen voor niet-gebruik zijn voorts gevallen van *overmacht* waarin de bedrijfsvoering van de onderneming van de houder niet op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden.

### 2.11.5 Rechtsgevolgen van rechtvaardiging van niet-gebruik

De aanwezigheid van gerechtvaardigde redenen betekent niet dat het niet-gebruik gedurende de desbetreffende periode wordt behandeld als werkelijk gebruik, wat een nieuwe respijtperiode tot gevolg zou hebben na afloop van de periode van gerechtvaardigd niet-gebruik.

Door een dergelijke periode van niet-gebruik wordt daarentegen de periode van vijf jaar slechts onderbroken. Dit betekent dat de periode van gerechtvaardigd niet-gebruik niet in aanmerking wordt genomen bij het berekenen van de respijtperiode van vijf jaar.

Het is bovendien mogelijk dat de gerechtvaardigde redenen gedurende lange tijd aanwezig waren. Redenen voor niet-gebruik waarvan slechts sprake was gedurende een deel van de periode van vijf jaar voor publicatie van de GM-aanvraag, worden

mogelijk niet altijd beschouwd als rechtvaardiging voor ontheffing van het vereiste van bewijs van gebruik. In dit verband zijn met name van belang de periode gedurende welke deze redenen van toepassing waren, en de tijd die is verstreken sinds het moment dat ze niet meer golden (zie het besluit van 01/07/1999 in zaak B 2 255).

### **3 Procedureregels**

#### **3.1 Verzoek van de aanvrager**

Volgens artikel 42, lid 2 VGM moet gebruik van het oudere merk worden aangetoond, en alleen dan, wanneer de aanvrager om een bewijs van gebruik verzoekt. Het begrip 'bewijs van gebruik' is derhalve ingesteld als *middel van verweer voor de aanvrager* binnen de oppositieprocedure.

Het Bureau mag de aanvrager niet inlichten over het feit dat hij om bewijs van gebruik kan verzoeken, noch hem hiertoe uitnodigen. Met het oog op de onafhankelijkheid van het Bureau in oppositieprocedures is het aan de partijen om de feitelijke grondslagen te verstrekken en hun respectieve standpunten te beargumenteren en verdedigen (zie de tweede zin van artikel 76, lid 1 VGM).

Artikel 42, lid 2 VGM is niet van toepassing wanneer de opposant uit eigen beweging materialen in verband met het gebruik van het aangevoerde oudere merk overlegt (zie paragraaf 3.1.2 hieronder voor een uitzondering op deze regel). Zolang de GM-aanvrager niet verzoekt om bewijs van gebruik, wordt het normale gebruik niet ambtshalve door het Bureau aan de orde gesteld. In dergelijke gevallen is het zelfs in beginsel irrelevant of het door de opposant geleverde bewijs slechts een bepaald soort gebruik aantoont, of gebruik dat is beperkt tot slechts een deel van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

Het verzoek tot het verstrekken van bewijs is hoe dan ook alleen geldig als het oudere merk valt onder het vereiste van gebruik, d.w.z. wanneer het niet minder dan vijf jaren is ingeschreven (voor meer informatie, zie paragraaf 2.5.1 hierboven).

##### **3.1.1 Tijdstip van verzoek**

Overeenkomstig regel 22, lid 1 UVGM is een verzoek om een bewijs van gebruik overeenkomstig artikel 42, lid 2 VGM alleen ontvankelijk als de aanvrager een dergelijk verzoek indient binnen de door het Bureau gestelde termijn. Het verzoek om een bewijs van gebruik moet worden ingediend binnen de eerste termijn waarin de aanvrager een antwoord kan indienen op de oppositie volgens regel 20, lid 2 UVGM.

Indien het verzoek om een bewijs van gebruik wordt ingediend gedurende de periode voor minnelijke schikking of gedurende de termijn van twee maanden die de opposant wordt geboden voor de indiening of wijziging van feiten, bewijsmiddelen en argumenten, wordt het onmiddellijk aan de opposant doorgezonden.

##### **3.1.2 Verzoek moet uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk zijn**

Het verzoek van de aanvrager is een formele verklaring met belangrijke procedurele gevolgen.

Het moet derhalve *uitdrukkelijk en ondubbelzinnig* zijn. In het algemeen moet het verzoek om een bewijs van gebruik worden gesteld in positieve bewoordingen. Daar gebruik of niet-gebruik op vele verschillende manieren van belang kan zijn (voor bijvoorbeeld een beroep op een groter onderscheidend vermogen van het oudere merk, of juist de bestrijding hiervan), zijn opmerkingen of aanmerkingen van de aanvrager ten aanzien van het (niet-)gebruik van het merk van de opposant niet voldoende uitdrukkelijk, en vormen ze geen geldig verzoek om een bewijs van normaal gebruik (zie het arrest van 16/03/2005 in zaak T-112/03, 'Flexi Air').

Voorbeelden:

Voldoende uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzoek:

- 'Ik verzoek de opposant om een bewijs van het gebruik over te leggen...';
- 'Ik nodig het Bureau uit de opposant een termijn te stellen voor het leveren van bewijs van gebruik...';
- 'Hierbij wordt het oudere merk bestreden...';
- 'Gebruik van het oudere merk wordt bestreden op grond van artikel 42 VGM.';
- 'De aanvrager maakt bezwaar op grond van niet-gebruik.' (zie het besluit van 05/08/2010 in zaak R 1347/2009-1, 'CONT@XT').

Onvoldoende uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzoek:

- 'De opposant heeft zijn merk uitsluitend gebruikt voor ...';
- 'De opposant heeft zijn merk niet gebruikt voor ...';
- 'Het is niet bewezen dat de opposant zijn merk ooit heeft gebruikt ...';
- '[D]e oudere inschrijvingen van de opposant kunnen niet "rechtsgeldig worden beoordeeld met betrekking tot de GM-aanvraag [...]", daar "[...] geen gegevens over of bewijs van het gebruik [...] zijn geleverd [...]" (zie het besluit van 22/09/2008 in zaak B 1 120 973).

Een impliciet verzoek wordt bij wijze van uitzondering op de bovenstaande regel aanvaard wanneer de opposant uit eigen beweging bewijs van gebruik opstuurt voordat de aanvrager een eerste mogelijkheid heeft gehad argumenten in te dienen, en de aanvrager in zijn eerste antwoord het door de opposant ingediende bewijs van gebruik bestreden (zie het arrest van 12/06/2009 in zaak T-450/07, 'Pickwick COLOUR GROUP'). In een dergelijk geval kan er geen twijfel bestaan over de aard van de uitwisseling, en dient het Bureau ervan uit te gaan dat een verzoek om een bewijs van gebruik is gedaan, en de opposant een uiterste datum te geven voor vervollediging van het bewijs. Mocht na afloop van een procedure, wanneer deze al is afgesloten en een beslissing is genomen, nog een verzoek om bewijs van gebruik worden gevonden, dan dient de onderzoeker de procedure te heropenen en de opposant een uiterste datum te geven voor vervollediging van het bewijs.

In alle gevallen moet het verzoek *onvoorwaardelijk* zijn. Bewoordingen zoals 'indien de opposant de waren/diensten van de klasse 'X' of 'Y' niet beperkt, eisen wij een bewijs van gebruik', 'indien het Bureau de oppositie niet afwijst vanwege een gebrek aan gevaar voor verwarring, verzoeken wij om een bewijs van gebruik' of 'indien het Bureau dit opportuun acht, wordt de opposant uitgenodigd bewijs van gebruik van zijn merk in te dienen' bevatten voorwaardelijke of bijkomende claims en gelden niet als geldig verzoek om een bewijs van gebruik (zie het besluit van 26/05/2010 in zaak R 1333/2008-4, 'RFID SOLUTIONS').

### 3.1.3 Belang van aanvrager om bewijs van gebruik eerst te behandelen

Overeenkomstig regel 22, lid 5 UVGM mag de aanvrager zijn eerste opmerkingen beperken tot een verzoek om bewijs van gebruik. De aanvrager moet vervolgens op de oppositie reageren in de tweede reeks opmerkingen, dus wanneer hem de mogelijkheid wordt geboden een reactie te geven op het ingediende bewijs van gebruik. Dit mag ook indien het vereiste van gebruik slechts van toepassing is op een van de oudere rechten, daar een aanvrager niet verplicht zou moeten worden zijn opmerkingen op te splitsen.

Indien het verzoek echter in het geheel niet geldig is, sluit het Bureau de procedure af zonder de aanvrager een verdere mogelijkheid te bieden om opmerkingen in te dienen (zie paragraaf 3.1.5 hieronder).

### 3.1.4 Reactie indien verzoek ongeldig is

Indien het verzoek ongeldig is op een of meer van bovengenoemde gronden of indien niet wordt voldaan aan de vereisten van artikel 42, leden 2 en 3 VGM stuurt het Bureau niettemin het verzoek van de aanvrager door naar de opposant. Het bericht dan evenwel aan beide partijen dat het verzoek ongeldig is.

Het Bureau beëindigt de procedure onmiddellijk indien het verzoek geheel ongeldig is en niet vergezeld gaat van opmerkingen van de aanvrager. Het Bureau kan evenwel de in regel 20, lid 2 UVGM bedoelde termijn verlengen indien een dergelijk ongeldig verzoek is ontvangen binnen de termijn die aan de aanvrager is gesteld, maar het pas na het aflopen van de termijn door het Bureau wordt behandeld. Aangezien afwijzing van het verzoek om bewijs van gebruik na afloop van de termijn de belangen van de aanvrager in onevenredige mate zou schaden, verlengt het Bureau de termijn met het aantal dagen dat nog resteerde op het moment dat de partij haar verzoek indiende. Deze praktijk vindt haar grond in de regels voor een eerlijk procedurebeheer.

Indien het verzoek slechts ongeldig is voor een deel van de oudere rechten waarop de oppositie is gebaseerd, beperkt het Bureau de uitnodiging aan de opposant tot het indienen van bewijs van gebruik uitdrukkelijk tot de rechten waarop het gebruiksvereiste van toepassing is.

## 3.2 Uitdrukkelijke uitnodiging door het Bureau

Indien het verzoek van de aanvrager om een bewijs van gebruik geldig is, geeft het Bureau de opposant twee maanden de tijd om bewijs van gebruik over te leggen of aan te tonen dat er geldige redenen zijn waarom het merk niet is gebruikt. Als een



beslissing over het gebruik wordt genomen zonder dat een uitdrukkelijke uitnodiging van het Bureau tot indiening van bewijs van gebruik is uitgegaan, geldt dit als een wezenlijke tekortkoming in de procedure, ook als het verzoek van de aanvrager duidelijk is, de opposant het begrijpt en deze het gevraagde bewijs van gebruik indient (zie het besluit van 28/02/2011 in zaak R 0016/2010-4, 'COLORPLUS', punt 20, en het besluit van 19/09/2000 in zaak R 0733/1999-1, 'Affinité/Affinage').

In gevallen waarin het verzoek om bewijs van gebruik gedurende de periode voor minnelijke schikking door het Bureau wordt ontvangen en gedurende deze periode aan de opposant kenbaar wordt gemaakt, komt de uiterste datum voor de indiening van bewijs van gebruik overeen met die voor het verschaffen van de aanvankelijke of aanvullende feiten, bewijsmiddelen en argumenten. De termijn wordt automatisch verlengd bij een eventuele verlenging van de periode voor minnelijke schikking.

Indien het verzoek het Bureau bereikt voor het einde van de periode voor het indienen of wijzigen van feiten, bewijsmiddelen en argumenten, en het binnen deze periode wordt behandeld, wordt de termijn voor het indienen van deze feiten, bewijsmiddelen en argumenten verlengd, zodat ze samenvalt met de termijn van twee maanden voor het indienen van bewijs van gebruik.

### 3.3 Reactie van de opposant: bewijs van gebruik verstrekken

#### 3.3.1 Termijn voor het verstrekken van bewijs van gebruik

Het Bureau geeft de opposant twee maanden de tijd om bewijzen van gebruik in te dienen. De opposant kan overeenkomstig regel 71 UVGM verzoeken om een verlenging van deze termijn. Voor deze verzoeken geldt de gangbare praktijk met betrekking tot verlengingen<sup>7</sup>.

In regel 22, lid 2 UVGM wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Bureau de oppositie afwijst indien de opposant binnen de gestelde termijn geen bewijs van gebruik overlegt.

Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat de gestelde termijn strikt in acht moet worden genomen. Dit houdt in dat het Bureau te laat ingediende bewijsstukken niet in aanmerking kan nemen (zie het arrest van 15/03/2011 in zaak T-50/09, 'DADA', punt 63 en de daarin genoemde rechtspraak). Als nog bewijs van gebruik wordt ingediend na het verstrijken van de termijn, leidt dit in beginsel tot afwijzing van de oppositie **zonder dat het Bureau enige discretionaire bevoegdheid bezit** in dezen (zie het arrest van 12/12/2007 in zaak T-86/05, 'Corpo Livre', punt 49, bevestigd bij beschikking van 05/05/2009 in zaak C-90/08P 'Corpo Livre', punten 35-40).

Indien de aanvrager aanvoert dat het door de opposant verstrekte bewijs niet toereikend is om een normaal gebruik van het merk vast te stellen, kan de opposant dit argument weerleggen door aan te voeren dat het verstrekte bewijs toereikend is. Hij mag echter geen **aanvullend bewijs** indienen om de door de aanvrager aangevoerde tekortkomingen in het bewijsmateriaal aan te vullen.

---

<sup>7</sup> Zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties, paragraaf 6.2.1, Verlenging van de termijnen in oppositieprocedures.

### 3.3.2 Bewijsmiddelen

#### 3.3.2.1 Beginselen

Het bewijs van gebruik moet op een gestructureerde wijze worden verstrekt.

Artikel 76, lid 1 VGM bepaalt: '[...] in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek [...] beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten [...]'. Het ingediende bewijsmateriaal moet zodanig duidelijk en nauwkeurig zijn dat de andere partij haar recht op verweer kan uitoefenen en het Bureau zijn onderzoek kan uitvoeren, zonder informatie uit andere bronnen te hoeven raadplegen.

Er wordt feitelijk voorkomen dat het Bureau in de plaats van een van de partijen optreedt. Het Bureau kan niet de plaats innemen van de opposant, of zijn advocaat, door te trachten zelf in de geleverde documenten de gegevens te achterhalen die naar zijn oordeel het bewijs van gebruik ondersteunen. Dit betekent dat het Bureau niet moet trachten de presentatie van de bewijsmiddelen van een of meerdere partijen te verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een ordelijke bewijsvoering ligt bij de partij. Als het materiaal niet overzichtelijk is, bestaat de mogelijkheid dat niet alle bewijsmiddelen in aanmerking worden genomen.

Wat de indeling en inhoud van de ingediende bewijsmiddelen betreft, raadt het Bureau aan om de volgende aspecten, die essentieel zijn voor een geordende presentatie, in aanmerking te nemen:

1. Het desbetreffende **dossiernummer** (GM, oppositie, nietigverklaring en beroep) dient boven aan alle mededelingen te worden genoemd.
2. Documenten die bewijzen van gebruik bevatten, dienen te worden ingediend vergezeld van een afzonderlijke mededeling. Indien mededelingen evenwel dringende zaken bevatten, zoals een verzoek om beperking, opschorting, termijnverlenging, intrekking enz., dan dient dit tevens op het voorblad te worden aangegeven.
3. Het totale **aantal pagina's** van de mededelingen dient te worden vermeld. Even belangrijk is de **paginanummering** van bijlagen.
4. Het Bureau raadt de opposant met klem aan voor zijn mededelingen **niet meer dan 110 pagina's** te gebruiken.
5. Indien documentatie in meerdere pakketten wordt verzonden, is het raadzaam **het aantal pakketten** te vermelden.
6. Indien een groot aantal documenten in meerdere batches per fax wordt verzonden, is het raadzaam het totale aantal pagina's, het aantal batches en het aantal pagina's van iedere batch te vermelden.
7. Gebruik bij voorkeur witte bladen van **A4**-formaat, en geen andere formaten of ontwerpen, voor alle ingediende documenten **met inbegrip van scheidingspagina's** tussen bijlagen of bijvoegsels, daar deze tevens kunnen worden gescand.

8. Stuur geen monsters, verpakkingen enz. In plaats daarvan dient van dergelijke objecten een foto te worden genomen, die vervolgens wordt afgedrukt (indien relevant, in kleur; zo niet, in zwart-wit) en als document verzonden.
9. Originele documenten of andere stukken die naar het Bureau worden gezonden, dienen niet geniet of gebonden te zijn, en niet in mappen te zijn opgeborgen.
- 10. De kopieën voor doorsturing aan de andere partij dienen duidelijk als zodanig te zijn aangegeven.**
11. Indien het origineel alleen per fax bij het Bureau wordt ingediend, dient **per fax geen kopie** te worden gezonden.
12. Op het voorblad dient duidelijk te zijn vermeld of in de ingediende mededeling **kleurelementen** zijn opgenomen die voor het dossier van belang zijn.
13. Een tweede reeks kleurelementen dient te worden bijgevoegd voor verzending aan de andere partij.

Deze aanbevelingen worden tevens naar de opposant gezonden, tezamen met de mededeling van het Bureau betreffende het verzoek van de aanvrager om een bewijs van gebruik.

Zoals bepaald in regel 22, lid 4 UVGM dient het bewijs te worden ingediend overeenkomstig de regels 79 en 79 bis, en bestaat het in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f) VGM. Op grond van regel 22, lid 4 UVGM zijn ook marktonderzoeken en de opname van het merk in lijsten en uitgaven van organisaties voor het desbetreffende vakgebied toegestaan als bewijsmiddel (zie het besluit van 14/03/2011 in zaak B 1 582 579, en het besluit van 18/06/2010 in zaak B 1 316 134).

Prijslijsten en catalogi zijn voorbeelden van 'materialen die rechtstreeks van de partij zelf afkomstig zijn'. Ook 'het jaarverslag en de jaarrekening' van een onderneming vallen hieronder.

Regel 22, lid 4 UVGM moet worden gelezen in samenhang met regel 79 bis UVGM. Dit betekent dat materialen die niet kunnen worden gescand of gekopieerd (zoals cd's en voorwerpen) niet in aanmerking kunnen worden genomen, tenzij een tweede exemplaar wordt ingediend dat naar de andere partij kan worden doorgezonden.

Het vereiste van bewijs van gebruik werpt altijd de vraag op hoeveel *bewijskracht* aan het ingediende materiaal kan worden toegekend. Het bewijs moet ten minste in zekere mate betrouwbaar zijn. In het algemeen acht het Bureau materialen die door derden zijn vervaardigd, van een grotere bewijskracht dan materialen die zijn vervaardigd door de merkhouder zelf of zijn gemachtigde. In het bijzonder verwijzingen door de opposant naar interne print-outs of veronderstelde onderzoeken of orders zijn twijfelachtig. Wanneer er evenwel rechtens regelmatig materialen moeten worden uitgegeven voor gebruik door het publiek en/of door autoriteiten, bijvoorbeeld op grond van het ondernemingsrecht en/of beursvoorschriften, en wanneer kan worden verondersteld dat dit materiaal is onderworpen aan een vorm van officiële controle, heeft dit zeker een grotere bewijskracht dan eenvoudig 'persoonlijk' materiaal dat door de opposant is vervaardigd (zie ook onder 3.3.2.3. 'Verklaringen').

### 3.3.2.2 Verwijzingen

De opposant kan zich beroepen op de bevindingen van nationale bureaus of rechtbanken in parallelle procedures. Hoewel het Bureau niet is gebonden aan de bevindingen van nationale bureaus en rechtbanken, moeten beslissingen van deze instellingen wel in aanmerking worden genomen en kunnen zij van invloed zijn op de beslissing van het Bureau. Het is voor het Bureau van belang het soort bewijs dat tot de desbetreffende beslissing op nationaal niveau heeft geleid, te kunnen raadplegen. Het Bureau houdt rekening met de verschillende procedurele en materiële vereisten voor de betrokken nationale instantie (zie het besluit van 25/08/2003 in zaak R 1132/2000-4, 'VANETTA', punt 16, en het besluit van 18/10/2000 in zaak R 0550/1999-3, 'DUKE', punt 23).

De opposant wil mogelijk verwijzen naar materiaal dat in eerdere procedures als bewijs van gebruik is voorgelegd aan het Bureau (bevestigd door het Gerecht in 'ELS' zoals hierboven vermeld). Het Bureau aanvaardt dergelijke verwijzingen, mits de opposant duidelijk aangeeft naar welk materiaal wordt verwezen en in welke procedure het werd aangevoerd. Indien niet in voldoende duidelijke mate wordt verwezen naar het ter zake doende materiaal, verzoekt het Bureau de opposant duidelijk te preciseren naar welk materiaal wordt verwezen of dit materiaal in te dienen (zie het besluit van 30/11/2010 in zaak B 1 080 300). Voor meer informatie over de vereisten voor het specificeren van het ter zake doende materiaal, zie de richtlijnen, deel C, Oppositie, afdeling 1, Procedurele kwesties.

Het is aan de opposant om bewijs van gebruik te verstrekken en niet aan het Bureau of de aanvrager. Het is derhalve niet toereikend het Bureau te verwijzen naar een website waar het meer informatie kan vinden, daar dit het Bureau niet voorziet van voldoende gegevens over de plaats, de aard, de duur en de omvang van het gebruik (zie het besluit van 31/10/2001 in zaak B 260 192).

### 3.3.2.3 Verklaringen

Hoewel de genoemde bewijsmiddelen zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's en krantenadvertenties, geen bijzondere problemen bieden, moet wat gedetailleerder worden ingegaan op verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f) VGM.

De opposant is niet verplicht een beëdigde verklaring over te leggen betreffende de verkopen onder het oudere merk. Het is aan de opposant om te beoordelen met welke vorm van bewijs kan worden vastgesteld dat het oudere merk normaal werd gebruikt gedurende de ter zake doende periode (zie het besluit van 08/07/2004 in zaak T-203/02, 'VITAFRUIT', punt 37).

### Onderscheid tussen ontvankelijkheid en belang (bewijskracht)

Er heeft veel discussie plaatsgehad over het belang van verklaringen. In dit verband moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de ontvankelijkheid en de bewijskracht van een dergelijk bewijsstuk.

Wat de *ontvankelijkheid* betreft, worden in regel 22, lid 4 UVGM schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f) VGM, uitdrukkelijk genoemd als toelaatbaar bewijsmiddel. In artikel 78, lid 1, onder f) VGM worden de toegelaten bewijsmiddelen vermeld, waaronder verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of een soortgelijke werking hebben overeenkomstig het recht van de staat waar zij afgelegd zijn. Derhalve moet worden beoordeeld of een ingediende verklaring kan worden beschouwd als een verklaring in de zin van artikel 78, lid 1, onder f) VGM. Alleen in gevallen waarin een verklaring niet onder ede of belofte is afgelegd, is het noodzakelijk de gevolgen van schriftelijke verklaringen volgens het nationale recht in aanmerking te nemen (zie het arrest van 07/06/2005 in zaak T-303/03, 'SALVITA', punt 40). Wanneer twijfel bestaat of een verklaring onder ede of belofte is afgelegd, is het aan de opposant om bewijsstukken dienaangaande over te leggen.

In artikel 78, lid 1, onder f) VGM wordt niet beschreven door wie deze verklaringen moeten zijn ondertekend. Er is derhalve geen reden aan te nemen dat deze bepaling niet van toepassing is op verklaringen die door de bij de procedure betrokken partijen zelf zijn ondertekend (zie het arrest van 16/12/2008 in zaak T-86/07, 'DEITECH-DEITEX', punt 46).

Wat de *bewijskracht* betreft, biedt noch de VGM noch de UVGM steun voor de conclusie dat de bewijskracht van de bewijzen voor het gebruik van een merk, met inbegrip van verklaringen onder belofte, moet worden nagegaan aan de hand van de nationale wetgeving van een lidstaat. Los van de situatie in het licht van het nationale recht, is de bewijskracht van een schriftelijke verklaring relatief, d.w.z. dat de inhoud ervan vrijelijk moet worden beoordeeld (zie het arrest van 28/03/2012 in zaak T-214/08, 'OUTBURST', punt 33). De bewijskracht van een verklaring is bovenal afhankelijk van de geloofwaardigheid van het erin gestelde. Vervolgens dient met name rekening te worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen, en degene tot wie het gericht is, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt (zie het arrest van 07/06/2005 in zaak T-303/03, 'SALVITA', punt 42).

Het Bureau maakt aangaande de *bewijskracht* van dit soort bewijzen onderscheid tussen verklaringen die zijn opgesteld door de betrokken partijen zelf of hun werknemers, en verklaringen afgelegd door een onafhankelijke bron.

#### Verklaringen van de merkhouders of hun werknemers

Aan verklaringen die zijn afgelegd door de betrokken partijen zelf of hun werknemers, wordt over het algemeen minder gewicht toegekend dan aan onafhankelijke bewijsstukken. De reden hiervoor is dat de zienswijze van een bij het geschil betrokken partij in meer of mindere mate kan zijn beïnvloed door persoonlijke belangen (zie het besluit van 11/01/2011 in zaak R 0490/2010-4, 'BOTODERM', punt 34, het besluit van 27/10/2009 in zaak B 1 086 240, en het besluit van 31/08/2010 in zaak B 1 568 610).

Dit betekent echter niet dat dit soort verklaringen geen enkele bewijskracht bezitten (zie het arrest van 28/03/2012 in zaak T-214/08, 'OUTBURST', punt 30). De waarde dient per zaak te worden beoordeeld, daar de precieze waarde van dergelijke verklaringen altijd afhankelijk is van de concrete vorm en inhoud ervan. Verklaringen die gedetailleerde en concrete gegevens bevatten, hebben een grotere bewijskracht dan zeer algemeen en abstract opgestelde verklaringen.

De uiteindelijke beslissing is afhankelijk van de algemene beoordeling van alle bewijsstukken in iedere zaak afzonderlijk. In het algemeen zal er meer materiaal vereist zijn om het gebruik te kunnen bewijzen, daar aan dit soort verklaringen minder bewijskracht kan worden toegekend dan aan fysieke bewijsstukken (etiketten, verpakkingen enz.) of bewijs dat afkomstig is van onafhankelijke bronnen. De bewijskracht van het overige ingediende materiaal is derhalve van groot belang. Er dient te worden beoordeeld of de inhoud van de schriftelijke verklaring voldoende wordt ondersteund door het overige materiaal (of andersom). Het feit dat een nationaal bureau een bepaalde praktijk aanhoudt bij de beoordeling van dit soort bewijsstukken, betekent niet dat deze kan worden toegepast in procedures inzake Gemeenschapsmerken (zie het arrest van 07/06/2005 in zaak T-303/03, 'Salvita', punten 41 e.v.).

Als sinds de datum van publicatie van de GM-aanvraag een verandering van houder heeft plaatsgevonden, worden door de nieuwe houders afgelegde verklaringen mogelijk nietig verklaard, daar deze houders gewoonlijk niet beschikken over de rechtstreekse kennis die nodig is om verklaringen af te kunnen leggen over het gebruik van het merk door de vroegere merkhouder (zie het besluit van 17/06/2004 in zaak R 0016/2004-1, 'Reporter').

Niettemin kan een nieuwe houder zich in het geval van een overdracht of een andere verandering van houderschap beroepen op het gebruik door de vorige houder(s) binnen de betreffende respijtp periode. Het gebruik door de vroegere merkhouder kan worden bewezen door deze vroegere houder en aan de hand van alle overige betrouwbare middelen, zoals gegevens uit bedrijfsdocumenten, indien de vroegere houder niet beschikbaar is.

#### Verklaringen van derden

Aan verklaringen (bijvoorbeeld marktonderzoeken) die zijn opgesteld *door een onafhankelijke bron*, zoals deskundigen, beroepsorganisaties, kamers van koophandel, leveranciers, klanten of zakenpartners van de opposant, wordt meer bewijskracht toegekend (zie het besluit van 19/01/2011 in zaak R 1595/2008-2, 'FINCONSUMO', punt 9, onder ii), het besluit van 30/03/2010 in zaak R 0665/2009-1, 'EUROCERT', punt 11, en het besluit van 12/08/2010 in zaak B 1 575 615).

Deze praktijk is in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof van Justitie in het 'Chiemsee'-arrest (zie het arrest van 04/05/1999 in de gevoegde zaken C-108/1997 en C-109/1997), waarin het Hof een aantal voorbeelden heeft gegeven van geschikte bewijsstukken die het verworven onderscheidend vermogen van een merk op de markt aantonen. Hoewel verworven onderscheidend vermogen niet noodzakelijkerwijs hetzelfde is als normaal gebruik, omvat het verworven onderscheidend vermogen elementen van bewijs van gebruik van een teken op de markt. Jurisprudentie aangaande deze elementen kan derhalve naar analogie worden toegepast.

Verklaringen die door de partijen zelf zijn opgesteld, vormen 'bewijs van derden', terwijl alle overige bewijsstukken, zoals enquêtes en verklaringen van kamers van koophandel, beroepsorganisaties of deskundigen, afkomstig zijn van derden.

### **3.4 Reactie van de aanvrager**

#### **3.4.1 Doorzenden van bewijs**

Na ontvangst van het door de opposant ingediende bewijs van gebruik, zendt het Bureau alle bewijsstukken door naar de aanvrager.

Het Bureau geeft de aanvrager doorgaans twee maanden om zijn opmerkingen als antwoord op het bewijs van gebruik (en de oppositie) in te dienen.

#### **3.4.2 Onvoldoende bewijs van gebruik**

Het Bureau kan de procedure evenwel onmiddellijk beëindigen indien binnen de gestelde termijn onvoldoende of in het geheel geen bewijs van gebruik is ingediend, en het alle oudere rechten met betrekking tot de oppositie betreft. De gedachte achter deze praktijk is te voorkomen dat een procedure voortduurt wanneer de uitkomst ervan reeds bekend is, te weten afwijzing van de oppositie op grond van een gebrek aan bewijs van gebruik (beginsel van proceseconomie en goed procedurebeheer). Het Bureau doet dit echter slechts in die gevallen waarin het ingediende bewijs *duidelijk* onvoldoende is om te kunnen gelden als bewijs van normaal gebruik.

In gevallen waarin het bewijs mogelijk wel voldoende is, wordt het doorgezonden naar de aanvrager, waarna deze twee maanden heeft om opmerkingen in te dienen. Het Bureau mag de opposant in dit soort gevallen niet in kennis stellen van het feit dat er twijfel bestaat over de toereikendheid van het bewijs, of de opposant zelfs uitnodigen verdere bewijzen te verschaffen. Dergelijke handelingen zouden de onpartijdigheid van het Bureau in contradictoire procedures in geding brengen (zie het besluit van 01/08/2007 in zaak R 0201/2006-4, 'OCB/O.C.B.', punt 19).

#### **3.4.3 Geen reactie van de aanvrager**

Indien de aanvrager niet binnen deze termijn reageert, neemt het Bureau een beslissing op grond van het voor het Bureau liggende bewijs. Het feit dat de aanvrager geen antwoord indient, betekent niet dat het Bureau de aangevoerde bewijsmiddelen als voldoende bewijs van gebruik aanvaardt (zie het arrest van 07/06/2005 in zaak T-303/03, 'Salvita', punt 79).

#### **3.4.4 Formele intrekking van het verzoek**

Wanneer een aanvrager op het bewijs van gebruik reageert met een formele intrekking van het verzoek om bewijs van gebruik, is de kwestie niet langer relevant. Daar het de aanvrager is die de desbetreffende procedure in gang zet, kan deze logischerwijs dit onderdeel van de procedure beëindigen door zijn verzoek in te trekken (zie het besluit van 21/04/2004 in zaak R 0174/2003-2, 'Sonnengarten', punt 23).

### **3.5 Nadere reactie van de opposant**

De opposant is gerechtigd opmerkingen in te dienen in antwoord op de opmerkingen van de aanvrager. Dit is in het bijzonder van belang in gevallen waarin de te nemen

beslissing mogelijk deels zal worden genomen op grond van de argumenten die de aanvrager aanvoert, omdat het gebruik van het merk niet door de bewijsmiddelen wordt aangetoond.

De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het als een wezenlijke tekortkoming in de procedure moet worden beschouwd als de opposant in een dergelijk geval niet de mogelijkheid wordt geboden om te reageren (zie het besluit van 28/02/2011 in zaak R 16/2010-4, 'COLORPLUS', punt 20).

Bevestigingen of nieuwe verklaringen van de opposant in zijn opmerkingen ten antwoord waarin naar het gebruik van het merk wordt verwezen, kunnen niet in aanmerking worden genomen. Ze zijn immers ingediend na verstrijking van de termijn voor indiening van het gevraagde bewijs van gebruik. Aanvullend bewijs wordt echter wel in aanmerking genomen wanneer zich nieuwe omstandigheden voordoen, ook als dit bewijsmateriaal wordt aangevoerd nadat de termijn hiervoor is verstreken (zie het arrest van 08/07/2004 in zaak T-334/01, 'HIPOVITON', punt 56). Zoals blijkt uit de term 'aanvullend', moet het bij 'aanvullend bewijs' gaan om extra materiaal, en niet om het voornaamste bewijs. Wanneer binnen de geldende termijn geen bewijs van gebruik is ingediend, of wanneer het ingediende bewijs duidelijk ontoereikend of niet van toepassing is, wordt de opposant niet de mogelijkheid geboden om na afloop van de termijn alsnog ten eersten male bewijs in te dienen of het voornaamste bewijs in te dienen (zaak R 1924/2010-2, 'LITTLE BUDDHA CAFÉ', punt 37).

### **3.6 Talen in procedures inzake bewijs van gebruik**

In regel 22, lid 6 UVGM is bepaald dat, indien de overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 verstrekte bewijzen niet in de taal van de oppositieprocedure luiden, het Bureau de opposant *kan* verzoeken om binnen een door het Bureau gestelde termijn een vertaling van die bewijzen in de proceduretaal over te leggen.

Het is ter beoordeling van het Bureau of de opposant een vertaling van het bewijs van gebruik moet indienen in de taal van de procedure. Bij deze beoordeling houdt het Bureau rekening met de belangen van beide partijen.

In gedachten moet worden gehouden dat het voor de opposant zeer kostbaar en bezwarend kan zijn om het bewijs van gebruik te vertalen in de taal van de procedure.

Anderzijds heeft de aanvrager het recht in kennis te worden gesteld van de inhoud van de ingediende bewijzen, zodat hij zijn belangen kan verdedigen. Het is absoluut noodzakelijk dat de aanvrager de inhoud van het door de opposant ingediende bewijs van gebruik kan beoordelen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de aard van de ingediende documenten. Het kan bijvoorbeeld onnodig worden geacht 'standaardfacturen' en exemplaren van verpakkingen te voorzien van een vertaling, daar deze door de aanvrager ook zonder vertaling worden begrepen (zie het arrest van 15/12/2010 in zaak T-132/09, 'EPCOS', punten 51 e.v., het besluit van 30/04/2008 in zaak R 1630/2006-2, 'DIACOR', punten 46 e.v. (in beroep T-258/08), en het besluit van 15/09/2008 in zaak R 1404/2007-2, 'FAY', punten 26 e.v.).

Indien de aanvrager uitdrukkelijk verzoekt om een vertaling van de bewijzen in de taal van de procedure, verzoekt het Bureau de opposant in beginsel om een vertaling. Er is echter grond voor afwijzing van een dergelijk verzoek wanneer het verzoek van de



aanvrager buitensporig of zelfs onzuiver is, daar het ingediende bewijs voor zich spreekt.

Wanneer het Bureau om een vertaling van het bewijs verzoekt, krijgt de opposant twee maanden de tijd om deze in te dienen. Wanneer het door de opposant verstrekte bewijs van het gebruik omvangrijk is, kan het Bureau de opposant uitdrukkelijk uitnodigen alleen die delen van het ingediende materiaal te vertalen die door de opposant toereikend worden geacht voor het vaststellen van een normaal gebruik van het merk binnen de betrokken periode. Het is in het algemeen aan de opposant om te beoordelen of een volledige vertaling van alle ingediende bewijzen noodzakelijk is. Bewijsmiddelen worden alleen dan in aanmerking genomen als ze van een vertaling zijn voorzien, of als ze, ongeacht aanwezige tekstelementen, voor zich spreken.

## 3.7 Beslissing

### 3.7.1 Bevoegdheid van het Bureau

Het Bureau voert zijn eigen beoordeling uit van het ingediende bewijs van gebruik. Dit betekent dat de bewijskracht van de ingediende bewijsstukken onafhankelijk van de door de aanvrager in dit verband ingediende opmerkingen wordt beoordeeld. De beoordelings- en beslissingsbevoegdheid inzake de relevantie, het belang, de bewijskracht en de doeltreffendheid van het bewijs liggen bij het Bureau, niet bij de partijen, en vallen buiten het beginsel van hoor en wederhoor dat een procedure *inter partes* kenmerkt (zie het besluit van 01/08/2007 in zaak R 201/2006-4, 'OCB', punt 19, en het besluit van 14/11/2000 in zaak R 823/1999-3, 'SIDOL').

Een verklaring van de aanvrager waarin wordt geconcludeerd dat gebruik is bewezen, heeft derhalve geen invloed op de bevindingen van het Bureau. Het verzoek om bewijs van gebruik is een middel van verweer van de aanvrager. Wanneer het verweermiddel echter eenmaal door de aanvrager is aangevoerd, is het volledig aan het Bureau om de daaropvolgende procedure toe te passen en te beoordelen of de bewijskracht van het door de opposant ingediende bewijs voldoende is. De aanvrager heeft evenwel de mogelijkheid het verzoek om bewijs van gebruik formeel in te trekken (zie paragraaf 3.4.4 hierboven).

Dit is niet in strijd met artikel 76, lid 1 VGM waarin is bepaald dat het onderzoek van het Bureau in procedures *inter partes* beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Hoewel het Bureau gebonden is aan de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten, is het niet gebonden aan de juridische waarde die de partijen daaraan verbinden. De partijen zouden derhalve wel overeenstemming kunnen bereiken over welke feiten zijn bewezen of niet, maar zij kunnen niet bepalen of deze feiten voldoende zijn om een normaal gebruik vast te stellen (zie het besluit van 01/08/2007 in zaak R 0201/2006-4, 'OCB', punt 19, het besluit van 14/11/2000 in zaak R 0823/1999-3, 'SIDOL', punt 20, en het besluit van 13/03/2001 in zaak R 0068/2000-2, 'NOVEX PHARMA').

### 3.7.2 Noodzaak tot het nemen van een beslissing

Het is niet altijd noodzakelijk een beslissing te nemen over het al dan niet hebben voldaan aan het vereiste dat normaal gebruik moet zijn gemaakt van het ingeschreven

merk. De bewijsvoering betreffende het gebruik moet niet worden beschouwd als een voorbereidende kwestie die altijd onderzocht moet worden voor een beslissing over de inhoud kan worden genomen. Noch in artikel 42, lid 2 VGM, noch in regel 22, lid 1 UVGM wordt gesteld dat dit het geval is.

Wanneer door de aanvrager is verzocht om **bewijs van gebruik** van de oudere rechten, onderzoekt het Bureau ook of en in hoeverre het gebruik is bewezen voor de oudere merken, mits dit relevant is voor de uitkomst van de onderhavige beslissing:

- Indien er oudere rechten zijn waarop geen verplichting tot gebruik van toepassing was, en met betrekking tot welke gevaar voor verwarring wordt vastgesteld, is het niet nodig het voor de overige oudere rechten verstrekte bewijs van gebruik te beoordelen.
- Het is evenmin nodig het bewijs van gebruik aan de orde te brengen indien de tekens of de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, geen overeenkomst vertonen met die van het bestreden merk, of indien er geen gevaar voor verwarring tussen de tekens bestaat.

### 3.7.3 Algemene beoordeling van het ingediende bewijs

Zoals hierboven (zie paragraaf 2.2) al gedetailleerd is beschreven, moet het Bureau de ingediende bewijzen in een *algemene beoordeling* toetsen op plaats, duur, omvang en aard van gebruik. Een afzonderlijke beoordeling van de verschillende van toepassing zijnde factoren, los van elkaar, is niet geschikt (zie het arrest van 17/02/2011 in zaak T-324/09, 'Friboi', punt 31).

Het *beginsel van onderlinge samenhang* is hier van toepassing, wat betekent dat een minder overtuigend bewijs op het ene gebied (bijv. laag verkoopvolume) kan worden gecompenseerd door een solide bewijs op een ander gebied (bijv. ononderbroken gebruik gedurende lange tijd).

Alle omstandigheden van elk specifiek geval moeten *in samenhang met elkaar* worden beschouwd om te bepalen of het betrokken merk normaal is gebruikt. Onder deze omstandigheden kunnen bijv. de specifieke kenmerken van de betrokken waren/diensten (zoals lage/hoge prijs; massaproducten vs. bijzondere producten) of een specifieke markt of specifiek activiteitengebied worden begrepen.

*Indirect/middellijk bewijs* kan, onder bepaalde voorwaarden zelfs op zichzelf, eveneens geschikt zijn als bewijs van normaal gebruik.

Daar het Bureau geen beoordeling uitvoert van commercieel succes, kan zelfs een minimaal gebruik (zolang het niet slechts om symbolisch of intern gebruik gaat) toereikend zijn om als 'normaal' te worden beschouwd, mits het gebruik in de betrokken economische sector gerechtvaardigd wordt geacht om marktaandeel te behouden of te verkrijgen.

In de beslissing wordt vermeld welke bewijzen werden aangevoerd. In het algemeen wordt evenwel alleen het bewijs genoemd dat van belang is voor de conclusie. Indien het bewijs overtuigend wordt geacht, is het voldoende als het Bureau die documenten vermeldt die zijn gebruikt om tot deze conclusie te komen en waarom. Indien een oppositie wordt afgewezen omdat het bewijs van gebruik niet toereikend is, wordt gevaar voor verwarring niet aan de orde gebracht.

### 3.7.4 Voorbeelden

In de volgende zaken was voor de beslissing van het Bureau of het Gerecht de algemene beoordeling van het ingediende bewijsmateriaal van belang (met verschillende uitkomsten):

#### 3.7.4.1 Normaal gebruik aanvaard

Zaak nr.	Opmerking
Arrest van 17/02/2011, T-324/09, 'Friboi'	De opposant (Fribo Foods Ltd.) diende <b>verscheidene facturen</b> in die betrekking hadden op grote hoeveelheden waren, gericht aan zijn distributiebedrijf (Plusfood Ltd.), dat tot dezelfde groep behoort (Plusfood Group). Het wordt niet bestreden dat het distributiebedrijf de producten later op de markt bracht. De opposant verstrekte eveneens <b>ongedateerde folders</b> , een <b>krantenknipsel</b> en drie <b>prijslijsten</b> . Wat de 'interne' facturen betreft, was het Hof van mening dat de keten producent-distributeur-markt een gebruikelijke manier was om verkopen te organiseren, en het gebruik derhalve niet als puur intern gebruik kon worden beschouwd. De ongedateerde folders moesten in samenhang worden gezien met ander, gedateerd bewijsmateriaal zoals facturen en prijslijsten, en konden derhalve toch in aanmerking worden genomen. Het Hof aanvaardde een normaal gebruik en benadrukte dat een algemene beoordeling inhield dat alle relevante factoren als geheel worden bekeken, en niet afzonderlijk van elkaar.
Besluit van 02/05/2011, R 0872/2010-4, 'CERASIL'	De opposant diende onder meer ongeveer <b>50 facturen</b> in, niet in de taal van de procedure. De namen van de geadresseerden en de verkochte aantallen waren onleesbaar gemaakt. De kamers waren van mening dat standaardfacturen met de gebruikelijke gegevens (datum, vermelding van naam/adres van verkoper en klant, desbetreffende product, betaalde prijs) geen vertaling behoeften. Hoewel de namen van de geadresseerden en de verkochte hoeveelheden onleesbaar waren gemaakt, bevestigden de facturen niettemin de verkoop van 'CERATOSIL'-producten, berekend in kilogrammen, aan bedrijven binnen het relevante grondgebied gedurende de relevante periode. In combinatie met het overige bewijs ( <b>folders, schriftelijke verklaring, artikelen, foto's</b> ) werd dit als voldoende bewijs van normaal gebruik beschouwd.
Besluit van 29/11/2010, B 1 477 670	De opposant, die actief was op het gebied van voertuigonderhoud en management van bedrijven in verband met de aankoop en verkoop van voertuigen, legde verschillende <b>jaarverslagen</b> over waarin een algemeen overzicht werd gegeven van het geheel van zijn commerciële en financiële activiteiten. In de beslissing van de oppositieafdeling werd gesteld dat deze verslagen afzonderlijk niet voldoende informatie boden over een werkelijk gebruik voor het merendeel van de geclaimde diensten. In samenhang echter met <b>advertenties en reclame</b> waarin het desbetreffende merk voor bepaalde diensten werd gebruikt, bevatte volgens de oppositieafdeling het bewijs als geheel voldoende aanwijzingen voor de omvang, aard, periode en plaats van gebruik voor deze diensten.
Besluit van 29/11/2010, R 0919/2009-4, 'GELITE'	De door de aanvrager ingediende documenten laten gebruik van het merk zien in verband met 'coatings op basis van kunstmatige hars (grond-, tussen- en topcoatings) en industriële lakken'. De bijgevoegde <b>etiketten</b> laten zien dat het merk gebruikt is voor verscheidene grond-, primer- en topcoatings. Deze informatie komt overeen met die in de bijgevoegde <b>prijslijsten</b> . In de bijbehorende <b>technische informatiebladen</b> worden deze waren beschreven als anti-corrosiecoatings op basis van kunstmatige hars, die te koop worden aangeboden in verschillende kleuren. De bijgevoegde <b>facturen</b> laten zien dat deze waren aan verschillende klanten in Duitsland zijn geleverd. Hoewel in de schriftelijke verklaring in de omzetcijfers met

	<p>betrekking tot de periode 2002-2007 Duitsland niet met name wordt genoemd, moet worden geconcludeerd dat in ieder geval een deel van de omzet in Duitsland moet zijn behaald. Het oudere merk wordt derhalve geacht te zijn gebruikt voor de waren 'lak, lakverven, vernissen, verven, dispersies en emulsies voor het beschermen en repareren van oppervlakken', daar voor deze waren geen nadere subcategorieën kunnen worden gevormd.</p>
<p>Besluit van 20/04/2010, R 0878/2009-2, 'SOLEA'</p>	<p>In de plechtige <b>verklaring</b> wordt verwezen naar hoge verkoopcijfers (meer dan 100 miljoen EUR) tussen 2004 en 2006 voor producten die van het merk zijn voorzien, en er zijn internetfragmenten bijgevoegd van <b>afbeeldingen</b> van de gedurende de relevante periode verkochte producten (zeep, shampoo, deodorant (voor voeten en lichaam), lotions en reinigingsproducten). Hoewel op de internetfragmenten als datum van copyright 2008 is weergegeven, wordt de aannemelijkheid van wat in de verklaring wordt gesteld, versterkt door het <b>arrest</b> van het deelstaatgerecht van Mannheim, waarvan een kopie eerder door de opposant was aangevoerd om het groter onderscheidend vermogen van het oudere merk aan te tonen, en waarin het marktaandeel van producten met het merk van de opposant werd genoemd: gezichtsverzorgingsproducten (6,2%), verzorgende lotions (6,3%), douchezeep en shampoo (6,1%) voor dames, en gezichtsverzorgings- en scheerproducten voor mannen (7,9%). In het arrest wordt bovendien gesteld dat volgens een <b>onderzoek van GfK</b> een vijfde van de Duitse burgers elk jaar ten minste één product van BALEA koopt. Tevens wordt verwezen naar <b>twee andere onderzoeken</b> die aantonen dat het merk in Duitsland algemeen bekend is. Bewijs van gebruik van dit merk is derhalve voldoende aangetoond voor de producten waarvoor de oppositie is ingesteld.</p>
<p>Besluit van 25/03/2010, R 1752/2008-1, 'ULUDAG'</p>	<p>Het verstrekte bewijs ter ondersteuning van het gebruik van het oudere Deense merk schijnt voldoende te zijn. De kamer heeft kunnen vaststellen dat de overgelegde factuur plaats en tijdstip van het gebruik weergeeft, daar met de factuur de verkoop van 2 200 pakjes product aan een Deense onderneming wordt bewezen. De ingediende <b>etiketten</b> laten zien dat het merk zoals dat is weergegeven op het inschrijvingsbewijs, is gebruikt op frisdranken. Wat de vraag betreft of een bewijs dat bestaat uit <b>één enkele factuur</b>, voldoende is om de omvang van het gebruik aan te tonen, is de kamer van oordeel dat aan de hand van de inhoud van deze factuur, in samenhang met de overige bewijsstukken, kan worden geconcludeerd dat in Denemarken in voldoende mate en normaal gebruik is gemaakt van het merk in verband met 'gazeuse wateren, gazeuse wateren met vruchtensmaak en spuitwater'.</p>

## 3.7.4.2 Normaal gebruik niet aanvaard

Zaak nr.	Opmerking
Arrest van 18/01/2011, T-382/08, 'VOGUE'	De opposant legde een <b>verklaring</b> over van de beherend vennoot van de onderneming van opposant en 15 schoeiselabrikanten ('voor de opposant wordt al X jaar schoeisel vervaardigd onder het merk VOGUE'), 35 <b>foto's</b> van VOGUE-schoeiselmodellen, foto's van winkels en <b>670 facturen</b> die door schoeiselabrikanten aan de opposant zijn uitgeschreven. Het Hof was van oordeel dat de verklaringen niet voldoende bewijs leverden van de omvang, plaats en duur van het gebruik. De desbetreffende facturen hadden betrekking op de verkoop van schoeisel <u>aan</u> de opposant, niet de verkoop van schoeisel aan eindconsumenten. Derhalve waren ze niet geschikt om extern gebruik aan te tonen. De aanwezigheid van louter aannamen en veronderstellingen ('hoogst onwaarschijnlijk', 'onredelijk om te denken', '[...] wat waarschijnlijk de afwezigheid van facturen verklaart [...]', 'redelijk om aan te nemen' enz.) kan solide bewijs niet vervangen. Er werd derhalve geen normaal gebruik vastgesteld.
Besluit van 19/09/2007, 1359 C (bevestigd bij R 1764/2007-4)	De merkhouders was eigenaar van een in de VS gevestigde luchtvaartmaatschappij, die uitsluitend in de VS actief was. Het feit dat vluchten ook via het internet vanuit de Europese Unie konden worden geboekt, verandert niets aan het feit dat de feitelijke diensten van vervoer (klasse 39) uitsluitend buiten het relevante grondgebied plaatsvonden. De <b>ingediende passagierslijsten</b> met adressen in de Europese Unie vormden bovendien geen bewijs dat de vluchten ook daadwerkelijk vanuit Europa waren geboekt. Ten slotte was de <b>website</b> uitsluitend in het Engels gesteld, werden de prijzen vermeld in US-dollars en waren de relevante telefoon- en faxnummers nummers binnen de VS. Een normaal gebruik binnen het relevante grondgebied werd derhalve niet vastgesteld.
Besluit van 04/05/2010, R 0966/2009-2, 'COAST'	Er zijn geen bijzondere omstandigheden om als conclusie te rechtvaardigen dat de door de opposant ingediende <b>catalogi</b> , op zichzelf of in samenhang met de <b>website</b> en <b>tijdschriftfragmenten</b> , een bewijs vormen van de omvang van het gebruik van een ouder teken voor een of meerdere van de betrokken waren en diensten. Hoewel het ingediende bewijs laat zien dat het oudere merk in verband met ' <i>heren- en dameskleding</i> ' is gebruikt, heeft de opposant geen enkel bewijs verstrekt om de commerciële omvang van het gebruik van dit teken duidelijk te maken en aan te tonen dat hier sprake was van normaal gebruik.
Besluit van 08/06/2010, R 1076/2009-2, 'EURO CERT'	Het is vaste rechtspraak dat een <b>verklaring</b> , ook wanneer die onder ede of belofte is afgelegd in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht, moet worden gestaafd door onafhankelijk bewijs. In dit geval is in de verklaring, die is opgesteld door een werknemer van de onderneming van de opposant, een overzicht opgenomen van de aard van de relevante diensten, maar bevat ze slechts algemene uitspraken over de handelsactiviteiten. Er worden geen gedetailleerde verkoop- of reclamecijfers gegeven, of andere gegevens die de omvang en het gebruik van het merk kunnen verduidelijken. Bovendien kunnen een schamele <b>drie facturen</b> , waarin belangrijke financiële gegevens onleesbaar zijn gemaakt, en een <b>klantenlijst</b> moeilijk worden beschouwd als ondersteunend bewijs. Er is derhalve geen normaal gebruik van het oudere merk aangetoond.
Besluit van 01/09/2010, R 1525/2009-4, 'OFFICEMATE'	De <b>spreadsheets</b> met omzetcijfers en de <b>analyse- en evaluatieverslagen</b> met betrekking tot de verkoopcijfers zijn documenten die door of in opdracht van de aanvrager zelf zijn vervaardigd, en hebben daardoor minder bewijskracht. Geen van de ingediende bewijzen bevat een duidelijke aanwijzing van de plaats van gebruik van het oudere merk. De spreadsheets en de analyse- en evaluatieverslagen, die gegevens bevatten over de totaalwaarde van de geraamde verkopen (in SEK) tussen 2003 en 2007, bevatten geen informatie over de plaats van de verkopen. Er is geen verwijzing naar het grondgebied van de Europese Unie, waar het oudere merk is ingeschreven. De facturen hebben geen betrekking op de verkoop van waren die door de aanvrager zijn vervaardigd. Het ingediende bewijs is derhalve duidelijk onvoldoende om aan te tonen dat normaal gebruik is gemaakt van het oudere merk.

<p>Arrest van 12/12/2002, T-39/01, 'HIWATT'</p>	<p>Een <b>catalogus</b> waarin het merk op drie verschillende modellen geluidsversterkers te zien is (maar zonder aanwijzingen van plaats, duur of omvang), een <b>catalogus van de internationale vakbeurs in Frankfurt</b> waarin te zien is dat een vennootschap met de naam HIWATT Amplification International op deze beurs is vertegenwoordigd (maar zonder enige aanwijzing van een gebruik van het merk) en een exemplaar van de <b>HIWATT Amplification-catalogus</b> van 1997, waarin het merk op verschillende modellen geluidsversterkers te zien is (maar zonder aanwijzingen van plaats of omvang van het gebruik), werden geacht onvoldoende bewijs te vormen van een normaal gebruik, voornamelijk op grond van een te beperkte omvang van het gebruik.</p>
---	---