



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

22 maart 2017*

„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerk The Specials — Normaal gebruik — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Toestemming van de merkhouder — Artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009”

In zaak T-336/15,

Windrush Aka LLP, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door S. Malynicz, QC, en S. Britton, solicitor,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Crespo Carillo als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënt voor het Gerecht:

Jerry Dammers, wonende te Londen, vertegenwoordigd door C. Fehler, solicitor, H. Cuddigan en B. Brandreth, barristers,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 18 maart 2015 (zaak R 1412/2014-1) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Windrush Aka en Dammers,

wijst

HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, president, V. Valančius (rapporteur) en U. Öberg, rechters,

griffier: J. Weychert, administrateur,

gezien het op 25 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 20 november 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 20 november 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënt,

na de terechtzitting op 6 december 2016,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 27 juli 2005 heeft interveniënt, Jerry Dammers, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) onder nummer 3725082 inschrijving verkregen van het Uniewoordmerk The Specials, krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerik (PB 2009, L 78, blz. 1)].
- 2 De waren en diensten waarvoor het voornoemde Uniemerik is ingeschreven, behoorden tot de klassen 9, 16, 25 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij waren omschreven als volgt:
 - klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en toestellen voor het geleiden, verspreiden, omzetten, opslaan, regelen of besturen van elektrische stroom; geluids- en beeldopnameapparatuur, apparaten voor geluids- en beeldoverdracht alsmede geluids- en beeldweergave; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor muntinwerpapparatuur; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten”;
 - klasse 16: „Verpakking van cd’s, geluidsbanden en dvd’s; foto’s, drukwerken en borden met opschrift zijnde hoezen, boekjes en labels voor cd’s, geluidsbanden en dvd’s; foto’s, drukwerken en uithangborden met als doel het tonen van aanplakbiljetten”;
 - klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels”;
 - klasse 41: „Opvoeding; opleiding, ontspanning; ontspanning en vermaak; culturele en sportieve activiteiten”.
- 3 Op 30 oktober 2012 heeft verzoekster, Windrush Aka LLP, een verzoek tot vervallenverklaring van het voornoemde Uniemerik ingediend, op basis van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, voor alle in punt 2 supra bedoelde waren en diensten, op grond dat dit merk niet normaal was gebruikt.
- 4 Bij beslissing van 17 maart 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring gedeeltelijk toegewezen. Zij heeft het betwiste merk vervallen verklaard voor de in punt 2 supra bedoelde waren en diensten, met uitzondering van „compact discs [audio-video]” en „downloadbare elektronische publicaties” van klasse 9, waarvoor zij de geldigheid van de inschrijving van het betwiste merk heeft gehandhaafd.

- 5 Op 19 mei 2014 heeft verzoekster op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling, voor zover daarbij de geldigheid van de inschrijving van het betwiste merk was gehandhaafd voor de in punt 4 supra vermelde waren.
- 6 Bij beslissing van 18 maart 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen. Zij heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd, voor zover deze de geldigheid van de inschrijving van het betwiste merk had gehandhaafd voor „downloadbare elektronische publicaties” van klasse 9, en het merk voor deze waren vervallen verklaard. Zij heeft daarentegen de geldigheid van het betwiste merk bevestigd voor „compact discs [audio-video]” van klasse 9, op grond dat een derde dit merk met toestemming van interveniënt had gebruikt en dat het voor deze waren normaal was gebruikt.

Conclusies van partijen

- 7 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.
- 8 Het EUIPO en interveniënt verzoeken het Gerecht:
 - het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 9 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, dat in wezen is ontleend aan schending van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009, doordat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat interveniënt op geldige wijze had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde, in de zin van deze bepaling.
- 10 In herinnering zij gebracht dat artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 in wezen bepaalt dat de rechten van de houder van het Uniemerkt, op vordering bij het EUIPO, vervallen worden verklaard wanneer van het merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar binnen de Europese Unie geen normaal gebruik is gemaakt voor de waren en diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige redenen zijn voor het niet-gebruiken.
- 11 Dienaangaande bepaalt artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat het gebruik van het merk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.
- 12 Vooraf zij opgemerkt dat verzoekster in het verzoekschrift niet is opgekomen tegen het oordeel van de kamer van beroep dat het betwiste merk normaal was gebruikt voor „compact discs [audio-video]” van klasse 9.
- 13 Ter terechtzitting heeft zij echter aangevoerd dat het bedrag van de vergoedingen die aan interveniënt voor het gebruik van het betwiste merk zijn betaald en door hem aan het EUIPO zijn overgelegd, te laag was om het normale gebruik van het betwiste merk aan te tonen. Deze stelling moet niet-ontvankelijk worden verklaard, aangezien zij ertoe strekt ter terechtzitting voor het eerst op te

komen tegen het oordeel van de kamer van beroep over het normale gebruik van het betwiste merk. Zij kan immers niet worden beschouwd als een uitwerking van het middel inzake schending van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 of als nauw met dit middel verbonden.

- 14 Daaruit volgt dat het Gerecht alleen uitspraak dient te doen over de vraag of het normale gebruik van het betwiste merk voor deze waren is gebeurd met toestemming van interveniënt, in de zin van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
- 15 Ter ondersteuning van haar enige middel voert verzoekster vijf grieven aan.

Eerste grief: geen inaanmerkingneming van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009

- 16 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 heeft vermeld, terwijl deze bepaling – anders dan artikel 15, lid 2, van deze verordening – niet pertinent was om te oordelen over het bij haar aanhangige geval.
- 17 Volgens artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 omvat het bewijs van het normale gebruik van een merk ook het bewijs van het gebruik ervan in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt.
- 18 Deze bepaling, die vermijdt dat een strikte overeenstemming van de gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, staat de houder van het ingeschreven merk toe tijdens het commerciële gebruik ervan veranderingen aan 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 of diensten. Overeenkomstig het doel van deze bepaling moet de materiële werkingssfeer ervan worden beperkt tot situaties waarin het teken dat door de houder van een merk concreet wordt gebruikt ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, de vorm is waarin ditzelfde merk commercieel wordt gebruikt [zie arrest van 10 december 2015, Sony Computer Entertainment Europe/BHIM – Marpefa (Vieta), T-690/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:950, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 19 In casu staat vast dat de kwestie van een eventueel gebruik van het betwiste merk in een vorm die afwijkt van de vorm waarin het was ingeschreven, geen deel uitmaakte van het voorwerp van het geding voor de nietigheidsafdeling en de kamer van beroep.
- 20 Bovendien zijn partijen het erover eens dat de kamer van beroep op grond van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 uitspraak diende te doen over de vraag of interveniënt al dan niet toestemming had gegeven voor het gebruik van het betwiste merk door een derde, en dat de kamer van beroep door artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 te vermelden, niet de hiertoe relevante bepaling heeft vermeld.
- 21 Vastgesteld zij evenwel dat de kamer van beroep in de punten 38 tot en met 45 van de bestreden beslissing heeft onderzocht of interveniënt zijn toestemming had gegeven voor het gebruik van het betwiste merk door een derde. Zij heeft daartoe immers de overeenkomst – waarop verzoekster zich had beroepen – van 8 juni 1979 tussen interveniënt en andere artiesten, enerzijds, en een platenmaatschappij, anderzijds (hierna: „overeenkomst van 8 juni 1979”) uitgelegd, om te bepalen of uit deze overeenkomst bleek dat interveniënt al dan niet had toegestemd in het gebruik van de naam van de muziekgroep „The Specials” door deze platenmaatschappij. Dienaangaande heeft zij besloten dat deze platenmaatschappij deze naam had gebruikt met toestemming van interveniënt.
- 22 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep heeft beslist op de – aan haar voorgelegde – vraag of interveniënt had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde en daartoe artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 heeft toegepast.

23 Daaruit volgt dat het feit dat de kamer van beroep artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 in plaats van artikel 15, lid 2, van deze verordening heeft vermeld, louter een vormfout is, die geen invloed heeft gehad op de uitkomst van de beoordeling door de kamer van beroep van de aan haar voorgelegde vraag.

24 De eerste grief moet bijgevolg worden afgewezen.

Tweede grief: onjuiste opvatting van het begrip „toestemming”, als autonoom Unierechtelijk begrip

25 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep, doordat zij geen rekening heeft gehouden met artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 om te beoordelen of interveniënt had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde, is voorbijgegaan aan het feit dat het in deze bepaling vermelde begrip toestemming voor het gebruik alleen aan de hand van het Unierecht moest worden uitgelegd. Dienaangaande heeft de kamer van beroep zich volgens haar ten onrechte gebaseerd op het ontbreken van beslissingen van de High Court of Justice of England and Wales (rechter in eerste aanleg Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk) waarbij de relevante bepalingen van de overeenkomst van 8 juni 1979 zijn uitgelegd.

26 Bovendien heeft de kamer van beroep volgens verzoekster bepaalde bedingen van de overeenkomst van 8 juni 1979 onjuist uitgelegd, door niet te oordelen dat deze overeenkomst de overdracht aan een derde van alle rechten inzake het gebruik van de naam van de muziekgroep „The Specials” voor de muziekopnames door die groep met zich meebracht.

27 Wat in de eerste plaats verzoeksters argument betreft dat de kamer van beroep het begrip toestemming voor het gebruik niet heeft uitgelegd aan de hand van alleen het Unierecht, zij vastgesteld dat dit is gebaseerd op de premisse dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 om te beoordelen of interveniënt had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde. Zoals in punt 22 supra is vastgesteld, is het oordeel van de kamer van beroep over deze vraag echter gebaseerd op artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

28 Voorts heeft de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing opgemerkt dat aangezien de overeenkomst van 8 juni 1979 door Engels recht werd beheerst, alleen de High Court of Justice of England and Wales bevoegd was om deze overeenkomst uit te leggen. Zij heeft daaraan toegevoegd dat verzoekster zich niet had beroepen op enige beslissing van deze rechter, die haar stelling kon staven dat de rechten op de naam van de muziekgroep „The Specials” aan een derde waren overgedragen.

29 Uit punt 40 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep alleen heeft vermeld dat eventuele beslissingen van deze rechter ontbraken, om vast te stellen dat een stelling van verzoekster niet was gestaafd. Daarentegen kan daaruit niet worden afgeleid – zoals verzoekster doet – dat de kamer van beroep de toestemming van interveniënt heeft beoordeeld in het licht van dergelijke beslissingen en niet, zoals zij terecht heeft gedaan, aan de hand van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

30 Derhalve dient verzoeksters argument te worden afgewezen.

31 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft dat bepaalde bedingen van de overeenkomst van 8 juni 1979 onjuist zijn uitgelegd, dit dient samen met de vierde grief te worden onderzocht, waarmee verzoekster de kamer van beroep verwijt dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde bedingen van deze overeenkomst.

32 De tweede grief moet bijgevolg worden afgewezen.

Derde grief: omkering van de bewijslast inzake de toestemming voor het gebruik van het betwiste merk door een derde

- 33 Verzoekster stelt dat uit het feit dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voortvloeit dat deze, in strijd met deze bepaling, de bewijslast inzake de toestemming voor het gebruik van het betwiste merk door een derde heeft omgekeerd. De kamer van beroep heeft verzoekster immers ten onrechte verweten dat zij geen rechterlijke beslissingen heeft overgelegd die haar betoog over de inhoud van bepaalde bedingen van de overeenkomst van 8 juni 1979 konden staven. De kamer van beroep had interveniënt echter moeten verzoeken aanvullende bewijzen van zijn toestemming voor het gebruik van het betwiste merk over te leggen indien zij de reeds overgelegde bewijzen ontoereikend achtte, en niet verzoekster moeten vragen het ontbreken van toestemming van interveniënt aan te tonen.
- 34 In herinnering zij gebracht dat het in het kader van een procedure tot vervallenverklaring aan de houder van een betwist merk staat om te bewijzen dat hij heeft toegestemd in het beweerde gebruik van dit merk door een derde [zie arrest van 13 januari 2011, Park/BHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 35 In casu stond het, zoals verzoekster terecht aanvoert, aan interveniënt om te bewijzen dat hij had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde.
- 36 Verzoekster stelt daarentegen ten onrechte dat de kamer van beroep de bewijslast inzake het ontbreken van een dergelijke toestemming bij haar heeft gelegd.
- 37 In de eerste plaats blijkt immers uit punt 4 van de bestreden beslissing dat interveniënt bij zijn opmerkingen betreffende het door verzoekster ingediende verzoek tot vervallenverklaring lijsten heeft overgelegd van door derden betaalde vergoedingen voor het gebruik dat zij van het betwiste merk hadden gemaakt. Voorts heeft de kamer van beroep in de punten 42 en 43 van deze beslissing vastgesteld dat het gebruik van het betwiste merk door een derde had geleid tot de betaling van vergoedingen aan interveniënt gedurende het tijdvak waarin het gebruik van het betwiste merk moest worden bewezen, waaruit de kamer van beroep heeft afgeleid dat interveniënt had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde. Daaruit volgt dat de kamer op basis van door interveniënt overgelegde bewijzen heeft afgeleid dat sprake was van deze toestemming, overeenkomstig de in punt 34 supra in herinnering gebrachte rechtspraak.
- 38 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep – zoals in punt 29 supra is opgemerkt – de toestemming van interveniënt voor het gebruik van het betwiste merk door een derde niet onderzocht in het licht van eventuele beslissingen van de High Court of Justice of England and Wales.
- 39 Verzoekster kan bijgevolg niet stellen dat de kamer van beroep de bewijslast inzake het ontbreken van toestemming van interveniënt voor het gebruik van het betwiste merk door een derde bij haar heeft gelegd.
- 40 Bijgevolg moet de derde grief worden afgewezen.

Vierde grief: geen inaanmerkingneming van bepaalde bedingen van de overeenkomst van 8 juni 1979

- 41 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij geen rekening heeft gehouden met bepaalde bedingen van de overeenkomst van 8 juni 1979 waaruit blijkt dat interveniënt rechten inzake de activiteit van de muziekgroep „The Specials”, daaronder begrepen de rechten inzake elk gebruik van de naam van deze groep – met inbegrip van het gebruik als merk – had overgedragen, zodat hij niet langer de houder van

deze rechten was. Zij voegt daaraan toe dat op basis van de door interveniënt overgelegde bewijzen, vanwege de overdracht van deze rechten – anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld – niet kon worden vastgesteld dat hij had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde.

- 42 Wat betreft in de eerste plaats het argument inzake de beweerde overdracht door interveniënt van zijn rechten krachtens de overeenkomst van 8 juni 1979, de ontvankelijkheid daarvan wordt door het EUIPO betwist. Het voert aan dat verzoekster met dit argument in werkelijkheid aanvoert dat interveniënt niet het recht had om te verzoeken om inschrijving van het betwiste merk en dat hij bijgevolg te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk, in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Volgens het EUIPO is deze bepaling echter niet van toepassing in het kader van een procedure tot vervallenverklaring van een Uniemerkt, en betreft artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voorts het gebruik van een merk en niet de eigendom ervan.
- 43 In herinnering zij gebracht dat volgens artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 het Uniemerkt op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.
- 44 In casu voert verzoekster aan dat het gebruik van het betwiste merk een van de rechten was die interveniënt volgens haar had overgedragen krachtens de overeenkomst van 8 juni 1979, en waarvan hij bijgevolg niet meer de houder was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.
- 45 Dit argument kan inderdaad aldus worden uitgelegd dat stilzwijgend wordt aangenomen dat interveniënt geen aanvraag tot inschrijving van de naam van de muziekgroep „The Specials” als Uniemerkt mocht indienen. Verzoekster heeft in het kader van de procedure tot vervallenverklaring van het betwiste merk evenwel niet aangevoerd, op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat interveniënt te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.
- 46 Verzoekster stelt immers alleen dat interveniënt niet had mogen toestemmen, in de zin van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in het gebruik van het betwiste merk door een derde gedurende het tijdvak waarin het normale gebruik moet worden bewezen, aangezien hij geen houder meer was van de krachtens de overeenkomst van 8 juni 1979 overgedragen rechten. Bijgevolg stelt het EUIPO ten onrechte de ontvankelijkheid van verzoeksters argument ter discussie.
- 47 Het EUIPO betwist echter terecht de gegrondheid van dit argument. Vastgesteld zij immers dat dit niet relevant is om overeenkomstig artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aan te tonen dat interveniënt geen normaal gebruik heeft gemaakt van het betwiste merk of daarin niet heeft toegestemd.
- 48 In herinnering zij gebracht dat de ratio legis van het vereiste dat een merk normaal moet zijn gebruikt om door het Unierecht te worden beschermd, is dat het register van het EUIPO niet als een strategisch en statisch depot kan worden opgevat dat een inactieve houder voor onbepaalde tijd een wettelijk monopolie verleent [arrest van 15 september 2011, *centrotherm Clean Solutions/BHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)*, T-427/09, EU:T:2011:480, punt 24].
- 49 In casu zij eraan herinnerd dat interveniënt op 27 juli 2005 inschrijving heeft verkregen van het betwiste merk en dat hij als houder van dit merk krachtens de bewoordingen van artikel 9, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 een uitsluitend recht op dit merk geniet. Uit het bepaalde in de artikelen 51 en 55 van verordening nr. 207/2009 vloeit voort dat een Uniemerkt wordt vermoed geldig te zijn [zie naar analogie arresten van 13 september 2013, *Fürstlich Castell’sches Domänenamt/BHIM – Castel Frères (CASTEL)*, T-320/10, EU:T:2013:424, punt 27, en 25 november 2015, *Ewald Dörken/BHIM – Schürmann (VENT ROLL)*, T-223/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:879, punt 56].

- 50 Daaruit vloeit voort dat verzoekster zich ter ondersteuning van haar beroep, dat een procedure tot vervallenverklaring op basis van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 betreft, niet met succes kan beroepen op de vermeende overdracht van de rechten op de naam van de muziekgroep „The Specials” krachtens de overeenkomst van 8 juni 1979 om aan te tonen dat interveniënt geen normaal gebruik heeft gemaakt van het op 27 juli 2005 ingeschreven betwiste merk of daarin niet heeft toegestemd, in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009.
- 51 Wat in de tweede plaats het argument betreft dat de door interveniënt overgelegde bewijzen geen bewijswaarde hebben, zij eraan herinnerd dat het aan interveniënt staat om te bewijzen dat hij had toegestemd in het gebruik van dit merk door een derde.
- 52 Bovendien zij opgemerkt dat deze toestemming, gelet op het belang van de daaruit voortvloeiende uitdoving van het uitsluitende recht van de houder van een Uniemerkt om dit merk te gebruiken, moet worden uitgedrukt op een manier die op vaststaande wijze weergeeft dat hij afstand van dit recht wil doen. Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming. Evenwel kan niet worden uitgesloten dat deze wil impliciet kan worden afgeleid uit omstandigheden en elementen van vóór, tijdens of na het gebruik van het betrokken merk door een derde, die eveneens op vaststaande wijze weergeven dat de houder afstand doet van zijn recht [zie arrest van 13 januari 2011, PINE TREE, T-28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak; arrest van 30 januari 2015, Now Wireless/BHIM – Starbucks (HK) (now), T-278/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:57, punt 35].
- 53 Aangezien verzoekster de vordering tot vervallenverklaring op 30 oktober 2012 heeft ingediend, liep het in voornoemde bepaling bedoelde tijdvak van vijf jaar in casu van 30 oktober 2007 tot en met 29 oktober 2012 (hierna: „relevant tijdvak”), hetgeen partijen niet betwisten.
- 54 Om aan te tonen dat het betwiste merk tijdens het relevante tijdvak normaal is gebruikt heeft interveniënt aan het EUIPO brieven overgelegd die een accountant hem had gestuurd, waarin de vergoedingen waren opgesomd die hem waren betaald door derden die het betwiste merk tussen 2007 en 2012 hadden gebruikt, en gedetailleerde lijsten van deze vergoedingen voor dit tijdvak.
- 55 Verzoekster betwist de echtheid van deze documenten niet. Zij stelt daarentegen dat deze de toestemming van interveniënt voor het gebruik van het betwiste merk door de in deze documenten vermelde derden niet rechtens genoegzaam aantonen.
- 56 Dit argument moet worden afgewezen. Volgens de rechtspraak stelt de houder van een Uniemerkt, wanneer hij ter ondersteuning van zijn normale gebruik in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, gebruikshandelingen van dit merk door een derde aanvoert, impliciet dat dit gebruik met zijn toestemming is gebeurd (zie arresten van 13 januari 2011, PINE TREE, T-28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 30 januari 2015, now, T-278/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:57, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bovendien lijkt het weinig waarschijnlijk dat interveniënt over deze documenten kon beschikken en deze als bewijs van het gebruik van het betwiste merk kon overleggen indien dit gebruik tegen zijn wil was gebeurd.
- 57 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat deze elementen een voldoende solide grondslag vormden om daaruit te kunnen afleiden dat het gebruik van het betwiste merk gedurende het relevante tijdvak met toestemming van interveniënt was gebeurd.
- 58 De kamer van beroep heeft derhalve, ten eerste, in punt 42 van de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat interveniënt betaling had ontvangen van vergoedingen voor de toestemming aan derden om gebruik te maken van het betwiste merk, en, ten tweede, in punt 45 van deze beslissing terecht overwogen dat dit merk met toestemming van interveniënt was gebruikt.

59 De vierde grief moet derhalve worden afgewezen.

Vijfde grief: inaanmerkingneming van irrelevante overwegingen

- 60 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij heeft beoordeeld of interveniënt had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde, in de zin van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009, door rekening te houden met drie overwegingen die daartoe volgens haar niet relevant waren. Zo is ten eerste de – door de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing naar voren gebrachte – vaststelling dat de rechten die verband houden met een naam of een merk gewoonlijk niet werden overgedragen in het kader van een opnameovereenkomst tussen een artiest en een platenmaatschappij, niet relevant. Ten tweede is ook het – in punt 43 van de bestreden beslissing vastgestelde – feit dat de platenmaatschappij waarmee interveniënt de overeenkomst van 8 juni 1979 had gesloten niet heeft gepoogd voor het EUIPO aanspraak te maken op de rechten op het betwiste merk, niet relevant. Ten derde verplicht het feit dat de kamer van beroep in punt 44 van de bestreden beslissing verzoeksters betoog aldus uitlegt dat het ertoe strekt de kwade trouw van interveniënt bij de aanvraag van het betwiste merk, in de zin van artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aan te tonen, haar de facto een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk op deze basis in te dienen. De kwestie van de eventuele kwade trouw van interveniënt is echter niet relevant om zijn toestemming voor het gebruik van het betwiste merk door een derde te beoordelen.
- 61 Zoals in de punten 37 en 54 supra is opgemerkt, heeft de kamer van beroep de toestemming van interveniënt overeenkomstig de in punt 34 supra in herinnering gebrachte rechtspraak afgeleid uit de door hem overgelegde bewijzen, inzonderheid uit de brieven van een accountant waarin de vergoedingen waren opgesomd die hem waren betaald voor het gebruik van het betwiste merk, en gedetailleerde lijsten van deze vergoedingen tijdens het relevante tijdvak. Zoals blijkt uit punt 57 supra volstonden deze elementen om op zich vast te stellen dat interveniënt had toegestemd in het gebruik van het betwiste merk door een derde, in de zin van artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
- 62 Bovendien zij opgemerkt dat de door verzoekster betwiste verklaringen van de kamer van beroep er op zich niet toe strekten de toestemming van interveniënt vast te stellen, maar een antwoord vormden op de argumenten die verzoekster voor de kamer van beroep had aangevoerd, zoals samengevat in punt 14, eerste tot en met vijfde streepje, en in punt 39 van de bestreden beslissing.
- 63 Bijgevolg is de vijfde grief niet ter zake dienend. Zij dient derhalve te worden afgewezen.
- 64 Aangezien geen van de door verzoekster aangevoerde grieven gegrond is, dient het enige middel te worden afgewezen en het beroep bijgevolg in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- 65 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënt te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Windrush Aka LLP wordt verwezen in de kosten.**

Pelikánová

Valančius

Öberg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 maart 2017.

ondertekeningen