



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

18 mei 2018*

„Uniemerken – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk VSL#3 – Merk dat een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven – Merk dat het publiek kan misleiden – Artikel 51, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001]”

In zaak T-419/17,

Mendes SA, gevestigd te Lugano (Zwitserland), vertegenwoordigd door G. Carpineti, advocaat,

verzoekende partij,

tegen

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

verwerende partij,

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

Actial Farmaceutica Srl, gevestigd te Rome (Italië), vertegenwoordigd door S. Giudici, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 3 mei 2017 (zaak R 1306/2016-2) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Mendes en Actial Farmaceutica,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: D. Gratsias, president, A. Dittrich en P. G. Xuereb (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 4 juli 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 27 september 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Italiaans.

gezien de op 11 oktober 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 23 december 1999 heeft Mendes s.u.r.l. bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerkt ingediend 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 gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd, zelf vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1)].
- 2 Het merk waarvan om inschrijving is verzocht, is het woordteken VSL#3.
- 3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd behoren tot klasse 5 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, en zijn omschreven als volgt: „Farmaceutische, veterinaire en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, babyvoeding; preparaten met vitastoffen; voedingssupplementen”.
- 4 De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van Gemeenschapsmerken* nr. 2000/059 van 24 juli 2000 gepubliceerd en het merk is op 5 juli 2001 ingeschreven.
- 5 Op 1 april 2004 heeft het EUIPO de overdracht van het betwiste merk door Mendes s.u.r.l. aan Actial Farmacêutica Lda geregistreerd.
- 6 Op 2 december 2016 heeft het EUIPO de overdracht van het betwiste merk door Actial Farmacêutica Lda aan interveniënte, Actial Farmaceutica Srl, geregistreerd.
- 7 Op 8 september 2014 heeft verzoekster, Mendes SA, op grond van artikel 51, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder b) en c), van verordening 2017/1001] een vordering tot vervallenverklaring van het betwiste merk ingediend voor alle waren waarvoor het was ingeschreven, met als argument dat dit merk, ten eerste, door toedoen of nalaten van interveniënte de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de betrokken waren en, ten tweede, het publiek misleidt wegens het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
- 8 Bij besluit van 2 juni 2016 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring afgewezen.
- 9 Op 19 juli 2016 heeft verzoekster op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

- 10 Bij beslissing van 3 mei 2017 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat uit de door verzoekster overgelegde bewijselementen niet kon worden afgeleid dat het betwiste merk de in de handel gebruikelijke benaming was geworden van de waren waarvoor het was ingeschreven. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat verzoekster het misleidende gebruik van het betwiste merk niet naar behoren had bewezen.

Conclusies van partijen

- 11 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - de volledige terugbetaling van haar kosten betreffende de procedure, of minstens de volledige verdeling van de kosten te gelasten.
- 12 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten

- 13 Volgens het EUIPO zijn de bijlagen A.9, A.36 en A.39 bij het verzoekschrift, betreffende de richtsnoeren van de World Gastroenterology Organisation (bijlage A.9), de inhoud van de website „www.vsl3.co.uk” (bijlage A.36) en de verpakking van de betrokken waar die wordt gedistribueerd met een gewijzigde formulering (bijlage A.39), voor het eerst voor het Gerecht overgelegd en zijn deze stukken derhalve niet-ontvankelijk.
- 14 In casu moet erop worden gewezen dat de bijlagen A.9, A.36 en A.39 bij het verzoekschrift niet waren opgenomen in het administratieve dossier dat verzoekster bij de kamer van beroep van het EUIPO heeft ingediend.
- 15 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een beroep bij het Gerecht gericht is op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 72 van verordening 2017/1001), zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van stukken die voor het eerst voor hem zijn overgelegd.
- 16 Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Ten gronde

- 17 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Het tweede middel is ontleend aan schending van artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009.

Eerste middel: schending van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009

- 18 In het kader van het eerste middel, dat ontleend is aan schending van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, stelt verzoekster om te beginnen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting met betrekking tot de afbakening van de betrokken kringen en de perceptie die laatstgenoemde van het betwiste merk hebben. Verzoekster betoogt voorts dat het feit dat het betwiste merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven, toe te rekenen is aan de houder ervan.
- 19 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
- 20 Volgens artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 worden de rechten van de houder van het Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.
- 21 Geconstateerd moet worden dat er geen rechtspraak bestaat over de toepassing van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Niettemin heeft het Hof in de zaken die aanleiding hebben gegeven tot de arresten van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, EU:C:2004:275), en 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (C-409/12, EU:C:2014:130), uitlegging gegeven aan artikel 12, lid 2, onder a), van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), en artikel 12, lid 2, onder a), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), waarvan de inhoud in wezen overeenkomt met die van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 22 Uit de rechtspraak van het Hof die mutatis mutandis voor artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 geldt, blijkt dat dit artikel betrekking heeft op de situatie waarin het merk niet meer in staat is zijn herkomstaanduidende functie te vervullen (zie naar analogie arresten van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, punt 22, en 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 19).
- 23 Van de diverse functies van het merk speelt de herkomstaanduiding een essentiële rol. Zij maakt het mogelijk om de door het merk aangeduide waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze waar of dienst dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dit is de onderneming die toeziet op de verkoop van de waar of de dienst (zie naar analogie arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 24 De Uniewetgever heeft de herkomstaanduidende functie van het merk vastgelegd door in artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 4 van verordening 2017/1001) te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie naar analogie arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 25 Terwijl artikel 7 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7 van verordening 2017/1001) dus de gevallen opsomt waarin het merk ab initio de herkomstaanduidende functie niet kan vervullen, betreft artikel 51, lid 1, onder b), van diezelfde verordening de situatie waarin het gebruik van het merk zo algemeen is geworden dat het teken dat het betrokken merk vormt de categorie, soort of aard van de bij de inschrijving bedoelde waren of diensten en niet meer de specifieke waren of diensten van een bepaalde onderneming aanduidt (zie naar analogie conclusie van advocaat-generaal Léger in de zaak Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, punt 50). Het merk dat de gebruikelijke

benaming van een waar is geworden heeft bijgevolg zijn onderscheidend vermogen verloren, zodat het die functie niet meer vervult (zie naar analogie arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 22 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 26 De houder van een merk kan de door artikel 9 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 9 van verordening 2017/1001) verleende rechten derhalve verliezen wanneer, ten eerste, dit merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is en, ten tweede, deze verandering is toe te rekenen is aan het handelen of nalaten van die merkhouder (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 30, en conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punt 31). Het gaat daarbij om cumulatieve voorwaarden.
- 27 Het onderhavige middel moet in het licht van de bovengenoemde beginselen worden onderzocht.
- 28 De kamer van beroep heeft in punt 41 van de bestreden beslissing geoordeeld dat met de door verzoekster overgelegde bewijselementen niet het bewijs werd geleverd dat het betwiste merk een in de handel gebruikelijke benaming was geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven. Meer in het bijzonder heeft de kamer van beroep aanvankelijk geoordeeld dat het feit dat verzoekster niet aantoonde dat het betwiste merk door de eindconsument als een in de handel gebruikelijke benaming werd gezien, voldoende was om de door verzoekster ingediende vordering tot vervallenverklaring af te wijzen. Nadien heeft de kamer van beroep haar onderzoek echter voortgezet en heeft zij geanalyseerd hoe de verkopers van de onder het betwiste merk verkochte waar – en met name de apothekers – het betwiste merk percipiëren. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat, gesteld al dat de sanctie van verval wegens het feit dat het merk een in de handel gebruikelijke benaming is geworden, eveneens van toepassing is ingeval het merk volkomen in staat is om zijn herkomstaanduidende functie ten aanzien van de eindconsument te vervullen, de door verzoekster aangedragen elementen ongeschikt waren om te bewijzen dat het betwiste merk door de verkopers van de betrokken waar als een in de handel gebruikelijke benaming daarvan werd opgevat. De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat de door verzoekster aangedragen bewijzen in elk geval niet exhaustief aantoonde dat het betwiste merk zelfs nog maar door de artsen en de wetenschappelijke gemeenschap werd gezien als een gebruikelijke benaming. Het betwiste merk zou derhalve perfect in staat zijn om zijn herkomstaanduidende functie te vervullen.
- 29 Geen van de door verzoekster aangevoerde argumenten doet af aan deze vaststelling.
- 30 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geen rekening gehouden met de perceptie van het betwiste merk door de medische specialisten en de medische en wetenschappelijke gemeenschap. Wat de eindconsumenten betreft, stelt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte geen rekening heeft gehouden met het feit dat, enerzijds, zij die de onder het betwiste merk verkochte waar zelfstandig aankochten slechts een onaanzienlijk deel uitmaakten van die eindconsumenten en, anderzijds, laatstgenoemden een beperkte of zelfs geen kennis hadden van het merk daar zij er pas mee werden geconfronteerd nadat het voorschrift was afgeleverd en zij in werkelijkheid op het moment van de aankoop geen keuze hoefden te maken. Volgens verzoekster bestaat het relevante publiek uit, ten eerste, de medische en wetenschappelijke wereld, ten tweede, de beroepsbeoefenaren die optreden bij de afzet van de waar en in het bijzonder de artsen en, ten derde, de eindconsumenten, evenwel enkel degenen die tot bijzondere categorieën van patiënten behoren die aan bepaalde specifieke ziekten lijden.
- 31 In dit verband stelt de rechtspraak dat wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar waarop een ingeschreven merk betrekking heeft, de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruikelijke benaming van de betrokken waar is geworden, bestaan uit alle

consumenten of eindverbruikers en, naargelang van de kenmerken van de markt van de betrokken waar, uit alle beroepsbeoefenaren die optreden bij de afzet van deze waar (zie naar analogie arrest van 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, punt 26).

- 32 Het merk maakt immers deel uit van een communicatieproces tussen kopers en verkopers. Dat communicatieproces leidt alleen dan tot het beoogde resultaat en het merk vervult alleen dan de functie die zijn bestaan rechtvaardigt, wanneer beide bij de communicatie betrokken partijen het merk „begrijpen” en zich bijgevolg bewust zijn van de herkomstfunctie ervan. Wanneer een van beide groepen het merk als soortnaam opvat, faalt de overdracht van de door het merk gecommuniceerde informatie (zie naar analogie conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punt 58; zie in die zin en naar analogie arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 29).
- 33 Zelfs wanneer de koper niet weet dat hij met een merk te maken heeft, kan dit merk toch zijn herkomstaanduidende functie blijven vervullen wanneer een tussenpersoon een doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing van de koper uitoefent en zijn bekendheid met de herkomstaanduidende functie van het merk aldus tot het slagen van het communicatieproces leidt. Dat is het geval wanneer in de desbetreffende markt een advies van de tussenpersoon, dat een doorslaggevende rol speelt bij de aankoopbeslissing, gebruikelijk is of wanneer de tussenpersoon de aankoopbeslissing helemaal zelf voor de consument neemt, zoals dat bij apothekers en artsen met betrekking tot receptplichtige geneesmiddelen het geval is (zie naar analogie conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punt 59).
- 34 Indien de betrokken kringen dus in de eerste plaats de consumenten en eindverbruikers omvatten, moeten de tussenpersonen die een rol spelen bij de beoordeling van het gebruikelijke karakter van het merk eveneens in aanmerking worden genomen (zie in die zin en naar analogie arrest van 6 maart 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punt 59).
- 35 Uit de in de punten 31 tot en met 34 hierboven aangehaalde rechtspraak volgt dat de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking dient te worden genomen om te beoordelen of het betwiste merk in de handel de gebruikelijke benaming is geworden van de onder dat merk verkochte waar, moeten worden afgebakend met inachtneming van de kenmerken van de markt van die waar.
- 36 In casu bestaat de onder het betwiste merk verkochte waar uit een probiotische bereiding voor de behandeling van maag- en darmaandoeningen. Dit farmaceutisch product wordt vrij verkocht en kan zonder medisch recept worden verkregen, hetgeen door verzoekster overigens wordt erkend. Verzoekster stelt evenwel dat de eindconsumenten die het betrokken farmaceutisch product spontaan, voor de eerste maal, zonder medisch recept of medisch advies aankopen, slechts een onaanzienlijk deel daarvan uitmaken. Zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de relevantie van dit argument, moet worden geconstateerd dat verzoekster het geenszins staft.
- 37 De betrokken kringen omvatten dus in de eerste plaats de eindconsumenten van de onder het betwiste merk verkochte waar. Aangezien deze waar receptvrij is, spelen de eindconsumenten, die worden blootgesteld aan de reclame van interveniënte en de opmerkingen van andere patiënten, een rol in de beslissing om die waar aan te kopen, anders dan verzoekster betoogt (zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Alcon/BHIM, C-412/05 P, EU:C:2006:687, punt 55). De eindconsumenten omvatten de personen die maag- en darmproblemen hebben en niet enkel, zoals verzoekster stelt, degenen met bepaalde specifieke ziekten. Naast het feit dat verzoekster geen enkel

bewijselement aandraagt ter staving van haar bewering, blijkt uit de door haar overgelegde stukken immers dat de onder het betwiste merk verkochte waar eveneens wordt gebruikt voor de behandeling van maag- en darmproblemen.

- 38 De betrokken kringen omvatten in de tweede plaats, wat de beroepsbeoefenaren betreft, vooral de apothekers, zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing heeft geconstateerd. Aangezien apothekers uitleg en advies kunnen geven aan personen met maag- en darmproblemen, kunnen zij bij de aankoopbeslissing van de eindconsumenten een belangrijke rol spelen (zie in die zin en naar analogie conclusie van advocaat-generaal Cruz Villalón in de zaak Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, punt 59).
- 39 De betrokken kringen omvatten wat de beroepsbeoefenaren betreft eveneens de artsen, zowel de huisartsen als de specialisten. Hoewel de eindconsument zeer vaak alleen beslist over de aankoop van receptvrije geneesmiddelen, kunnen deze immers ook op advies van een arts worden aangekocht (zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Alcon/BHIM, C-412/05 P, EU:C:2006:687, punt 55).
- 40 De wetenschappelijke wereld maakt daarentegen, anders dan verzoekster beweert, geen deel uit van de betrokken kringen, daar het wetenschappelijke milieu op geen enkele wijze optreedt in het communicatieproces tussen de verkoper en de koper. De gemeenschap van wetenschappers heeft bijgevolg geen invloed op de aankoopbeslissing van de eindconsument.
- 41 Derhalve moet aan de hand van de betrokken kringen zoals die hierboven zijn afgebakend, worden onderzocht of het betwiste merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waar waarvoor het is ingeschreven.
- 42 Om te beginnen volgt in casu uit de in de punten 31 tot en met 34 hierboven aangehaalde rechtspraak dat, gelet op de invloed die de beroepsbeoefenaren – te weten de apothekers en de artsen – uitoefenen op de aankoopbeslissing van de eindconsumenten, het voor de afwijzing van de vordering tot vervallenverklaring van het betwiste merk niet volstaat dat de eindconsumenten de herkomstaanduidende functie van het betwiste merk nog steeds herkennen, rekening houdend met het belang van de perceptie van dat merk door de beroepsbeoefenaren.
- 43 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zijn analyse weliswaar aanvankelijk beperkt tot de perceptie van het betwiste merk door enkel de eindconsumenten, maar dit kan niet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing aangezien de kamer van beroep vervolgens ook rekening heeft gehouden met de perceptie van het betrokken merk door de beroepsbeoefenaren, te weten de apothekers en de artsen.
- 44 Hoe dan ook moet worden geconstateerd dat verzoekster er niet in slaagt aan te tonen dat de eindconsumenten en de beroepsbeoefenaren – de apothekers en de artsen – het betwiste merk als een gebruikelijke benaming van de betrokken waar zien.
- 45 Wat allereerst de eindconsumenten van de onder het betwiste merk verkochte waar betreft, levert verzoekster, volgens wie deze niet tot de betrokken kringen behoren, niet het bewijs dat hun perceptie van dat merk veranderd is. De door verzoekster overgelegde gespecialiseerde wetenschappelijke documentatie is hoe dan ook niet gericht op de eindconsument. Zoals de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing overigens benadrukt, staat op de verpakking van de onder het betwiste merk verkochte waar wel degelijk het woordteken VSL#3, bovendien gevolgd door het symbool „©”. Het betwiste merk is dus perfect in staat om zijn herkomstaanduidende functie te vervullen jegens de eindconsument.

- 46 Wat voorts de beroepsbeoefenaren betreft, gaat verzoekster, die haar bewijsvoering louter toespitst op de medische specialisten en de wetenschappelijke wereld, volledig voorbij aan de perceptie van het betwiste merk door de apothekers en de huisartsen. Hoe dan ook kan uit de door verzoekster overgelegde gespecialiseerde wetenschappelijke documentatie niet worden afgeleid dat de perceptie die de apothekers en de artsen – huisartsen dan wel specialisten – van dat merk hebben, is gewijzigd. Ten eerste wordt het woordteken VSL#3 in bepaalde publicaties immers rechtstreeks geassocieerd met een – tussen haakjes vermelde – commerciële herkomst. Ten tweede wordt in het overgrote deel van de artikelen de verwijzing naar het woordteken VSL#3 voorafgegaan door uitdrukkingen zoals „probiotische bereiding”, „probiotisch mengsel” of simpelweg door de term „probiotisch”. Het betwiste merk wordt dus niet gebruikt als een generieke naam, en het wordt derhalve niet voorgesteld als de in de handel gebruikelijke benaming van de waar waarvoor het is ingeschreven. Ten derde spreekt verzoekster, zoals de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing volledigheidshalve opmerkt, interveniënte niet tegen waar deze laatste stelt dat het woordteken VSL#3 in geen enkel woordenboek voorkomt, nooit is ingedeeld als gebruikelijke benaming en evenmin op de lijst van internationale generieke benamingen (INN) staat.
- 47 Voorts hebben in het bijzonder de apothekers kennis van de productiebronnen en de controle op de verkoop, zoals door de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing wordt onderstreept. Verzoekster toont echter niet aan dat de overgelegde – overwegend Amerikaanse – documentatie enige invloed zou hebben op apothekers en hun perceptie van het betwiste merk. Zoals de kamer van beroep verder nog aangeeft en zonder dat dit door verzoekster wordt tegengesproken, staat het feit dat het betwiste merk niet wordt gebruikt door andere, met interveniënte concurrerende, ondernemingen ten overvloede eraan in de weg dat de perceptie die de apothekers van dat merk hebben zou veranderen.
- 48 Het betwiste merk vervult dus nog steeds zijn herkomstaanduidende functie ten aanzien van de beroepsbeoefenaren – te weten de apothekers en de artsen.
- 49 Verzoekster kan dan ook niet op goede gronden stellen dat de betrokken kringen het betwiste merk voortaan zien als de gebruikelijke benaming van de waar waarvoor het is ingeschreven.
- 50 Aangezien niet is voldaan aan de eerste van de in punt 26 hierboven vermelde voorwaarden, moet het eerste middel worden verworpen zonder te onderzoeken of verzoekster elementen heeft aangevoerd waarmee kan worden aangetoond dat het feit dat het betwiste merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de waren waarvoor het geldt, te wijten is aan het toedoen of nalaten van interveniënte.

Tweede middel: schending van artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009

- 51 Met het tweede middel, dat ontleend is aan schending van artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, voert verzoekster aan dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat niet naar behoren was bewezen dat het betwiste merk na de inschrijving ervan misleidend werd gebruikt.
- 52 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
- 53 Volgens artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 worden de rechten van de houder van het Uniemerkt op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard, indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.

- 54 Uit de rechtspraak volgt dat er voor de grond van verval als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 sprake moet zijn van een daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument [zie in die zin arrest van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, punt 33; zie eveneens, naar analogie, arrest van 30 maart 2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, punt 47].
- 55 Artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 kan alleen worden toegepast wanneer het merk na de inschrijving ervan misleidend wordt gebruikt. Dit misleidende gebruik moet door de verzoekende partij worden bewezen (zie in die zin arrest van 14 mei 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, punt 36).
- 56 Het onderhavige middel moet worden onderzocht in het licht van het voorgaande.
- 57 In casu heeft de kamer van beroep in punt 52 van de bestreden beslissing geoordeeld dat verzoekster niet naar behoren had bewezen dat het betwiste merk na de inschrijving ervan misleidend werd gebruikt. Bijgevolg hoefden de rechten van de houder van het betwiste merk niet vervallen te worden verklaard op grond artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. Volgens de kamer van beroep wordt de betrokken consument pas door het merk misleid wanneer hij ertoe wordt gebracht te denken dat de waren en diensten een bepaald kenmerk hebben dat zij in werkelijkheid niet vertonen. Wanneer de door het merk overgebrachte boodschap echter niet voldoende duidelijk is om een welbepaald kenmerk van de betrokken waren en diensten aan te duiden, kan deze boodschap niet als misleidend worden beschouwd. De kamer van beroep, die reeds had vastgesteld dat het betwiste merk niet de in de handel gebruikelijke benaming was van de waar waarvoor het was ingeschreven en dat het geen enkele beschrijvende aanduiding van deze waar of van zijn kenmerken bevatte, heeft dan ook vastgesteld dat het betrokken merk geen voldoende nauwkeurige aanduiding bevatte die ten grondslag kon liggen aan een daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kon opleveren.
- 58 Verzoekster voert geen argumenten aan die afdoen aan de beoordeling van de kamer van beroep.
- 59 Ten eerste is het woordmerk VSL#3 volgens verzoekster het acroniem van „Very Safe Lactobacilli”, waarbij het symbool „#” in het Engels „nummer” betekent en het cijfer 3 naar het aantal soorten bifidobacteriën verwijst. Het begrip „very safe lactobacilli” zou echter niet meer van toepassing zijn sinds het tweede semester van 2014 toen een andere producent wijzigingen heeft aangebracht in de formulering van de waar waarvoor het betwiste merk is ingeschreven. Het feit dat interveniënte het betwiste merk is blijven gebruiken voor de nieuwe – potentieel gevaarlijke – waar en zich daartoe ten onterechte baseert op de wetenschappelijke literatuur over de werkzame stof „VSL#3”, bewijst volgens verzoekster het misleidende karakter van het gedrag van interveniënte.
- 60 Het is juist dat wijzigingen in de samenstelling van een door een merk beschermde waar, gelet op de bewoordingen van artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, tot het verval van de rechten op die waar kunnen leiden, maar dit kan enkel het geval zijn indien dat merk onjuiste informatie over de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van die waar overbrengt.
- 61 Uit de punten 49 en 50 hierboven blijkt echter dat het betwiste merk niet de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van de aan de orde zijnde waar waarvoor het ingeschreven is. Verzoekster verstrekt bovendien geen gegevens die het bewijs opleveren dat het betwiste merk als het acroniem van „Very Safe Lactobacilli” moet worden opgevat. Bijgevolg is niet bewezen dat het betwiste merk beschrijvend van aard is. In tegenstelling tot wat verzoekster beweert, brengt het betwiste merk dan ook geen duidelijke boodschap over betreffende de betrokken waar of de kenmerken ervan.
- 62 Aangezien het betwiste merk geen voldoende nauwkeurige aanduiding vormt die een daadwerkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan opleveren, moet het in punt 59 hierboven weergegeven betoog van verzoekster ongegrond worden verklaard.

- 63 Ten tweede stelt verzoekster in wezen dat de rechten van interveniënte vervallen moeten worden verklaard omdat de kwaliteit van de onder het betwiste merk verkochte waar is afgenomen. Volgens verzoekster is de formulering van de betrokken waar, en meer in het bijzonder het immunologische en biochemische profiel ervan, sinds het tweede semester van 2014 ingrijpend gewijzigd. Volgens haar duidt het betwiste merk daardoor een waar aan die niet meer hetzelfde veiligheidsprofiel bezit of dezelfde therapeutische werking heeft als voorheen.
- 64 Anders dan verzoekster beweert, ziet de bescherming die artikel 51, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 de consumenten biedt, zoals uit de in de punten 53 tot en met 55 hierboven aangehaalde rechtspraak volgt, alleen op de intrinsieke kenmerken van de waar die deze laatsten op basis van de door het merk overgebrachte boodschap verwachten. Deze bepaling strekt er geenszins toe om een merkhoudster de verplichting op te leggen een bepaald kwaliteitsniveau te verzekeren, behalve dan wanneer het merk een dergelijke boodschap overbrengt. Aangezien verzoekster er in casu niet in is geslaagd aan te tonen dat het betwiste merk bij de consumenten enige verwachting wekt op het vlak van de intrinsieke kenmerken dan wel de kwaliteit van de betrokken waar, heeft de kamer van beroep in punt 50 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat de eventuele achteruitgang van de betrokken waar wel een „commercieel verval” maar geen juridisch verval met zich zou kunnen meebrengen.
- 65 Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 51 van de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat de consumenten hoe dan ook in staat waren om, bij de keuze voor de betrokken waar, de kwaliteit ervan direct te beoordelen, aangezien op de verpakkingen van de twee verschillende formuleringen van de waar alle noodzakelijke inlichtingen staan over de inhoud ervan. Zoals de kamer van beroep constateert – en zonder dat verzoekster die vaststelling betwist – blijkt met name uit die verpakkingen dat de twee formuleringen van het betrokken product elk acht verschillende stammen van leefbare melkbacteriën bevatten die, hoewel van verschillende oorsprong, van dezelfde soort zijn.
- 66 De kamer van beroep heeft in punt 52 van de bestreden dus terecht geconstateerd dat verzoekster niet naar behoren had bewezen dat het betwiste merk na de inschrijving ervan misleidend werd gebruikt.
- 67 Vervolgens moet erop worden gewezen dat verzoeksters niet-onderbouwde argument dat de onmogelijkheid voor marktdeelnemers om het probiotisch mengsel „VSL#3” te gebruiken, een oneerlijk monopolie en een kennelijke verstoring van de mededinging in het leven roept die ingaan tegen de consumentenbescherming, niet kan worden aanvaard.
- 68 Interviënte heeft op grond van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 9, lid 1, van verordening 2017/1001) als houdster van het betwiste merk een uitsluitend recht verkregen waarmee zij met name elke derde kan verbieden om een teken gebruiken dat, wegens zijn overeenstemming met het oudere merk en wegens de soortgelijkheid van de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, verwarring kan doen ontstaan bij het publiek. Het belang van het Uniemarkensysteem is juist daarin gelegen dat houders van een ouder merk zich kunnen verzetten tegen de inschrijving van latere merken die ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In plaats van houders van een ouder merk een oneerlijk en ongerechtvaardigd monopolie te verlenen, stelt dit systeem die houders dus juist in staat, de hoge reclamekosten voor hun oudere merk te beschermen en te laten renderen [arrest van 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, EU:T:2006:58, punt 43].
- 69 Aangezien verzoekster niet heeft bewezen dat interveniënte het betwiste merk op misleidende wijze heeft gebruikt, is laatstgenoemde in casu gerechtigd haar uitsluitend recht in de zin van artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 uit te oefenen.
- 70 Bijgevolg moet het tweede middel en derhalve het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 71 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.
- 72 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij, behalve in haar eigen kosten, overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en van interveniënte te worden verwezen in de kosten van deze laatsten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Mendes SA wordt verwezen in de kosten.

Gratsias

Dittrich

Xuereb

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 mei 2018.

ondertekeningen