



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

30 januari 2020*

„Uniemeerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmeerk BROWNIE – Oudere nationale woordmerken BROWNIES, BROWNIE, Brownies en Brownie – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Normaal gebruik van het oudere meerk – Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001]”

In zaak T-598/18,

Grupo Textil Brownie, SL, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door D. Pellisé Urquiza en J. C. Quero Navarro, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral en H. O’Neill als gemachtigden,

verweerder,

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

The Guide Association, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door T. St Quintin, barrister, en M. Jhittay, solicitor,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 4 juli 2018 (zaak R 2680/2017-2) inzake een oppositieprocedure tussen The Guide Association en Grupo Textil Brownie,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: S. Frimodt Nielsen, president, V. Kreuschitz (rapporteur) en N. Pótorak, rechters,

griffier: M. Marescaux, administrateur,

gezien het op 4 oktober 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 17 januari 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 7 januari 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 6 november 2019,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 30 april 2015 heeft Juan Morera Morral bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerks (PB 2017, L 154, blz. 1)].
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken BROWNIE.
- 3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 18, 25 en 35 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 zijn voor elk van deze klassen onder meer omschreven als volgt:
 - klasse 18: „reiskoffers en koffers; reiskisten; hutkoffers; portefeuilles; kampeertassen; sporttassen; tassen voor bergbeklimmers; strandtassen; boodschappennetten; tassen op wieltjes; reistassen; boodschappentassen; zakken [omslagen, hoezen], van leder, voor verpakking; handtassen; kisten van leder of lederkarton; draagzakken voor baby's; schooltassen; kisten van leder of lederkarton; reiskoffers; beauty-cases [leeg]; sleuteletuis; doeken voor het dragen van baby's; knapzakken; koffers (reis-); koffers; attachékoffers; rugzakken; draagzakken voor het dragen van kinderen; portemonnees; beurzen van gevlochten metaaldraad; aktentassen; muziekmappen; hoezen voor kledingstukken [reistassen]”;
 - klasse 25: „kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis; mantels [jassen]; baby-uitzet [kleding]; badjassen; espadrilles; slaapmaskers; kleding voor automobilisten; slabbetjes, niet van papier; badpakken; bandana's [halsdoeken]; sjerpen; hoofdbanden [kleding]; badschoenen; badsandalen; bloezen; peignoirs; boa's [halsbont]; teddy's; baretten; voetenzakken, niet elektrisch verwarmd; rijglaarzen; laarzen; skischoenen; voetbalschoenen; laarsjes; slips; babybroekjes; sokken; beenwarmers; schoeisel; atletiekschoenen; strandschoenen; broeken (lange -); overhemden; hemden met korte mouwen; sportshirts; T-shirts; borstrokken; capuchons; kazuifels [priestergewaden]; vesten; sjaals; overschoenen; jasjes; vissersvesten; dikke jassen; waterbestendige kleding; wielrijderskleding; geldriemen [kleding]; ceintuurs; petten; onderjurken; confectiekleding; hemdbroeken; dassen; corseletten; korsetten; korsetlijfjes; kragen; losse boorden; schorten [kleding]; sportschoenen; verkleedkostuums; onderrokken; stola's van bont; step-ins; rokken; rokbroekjes; halsdoeken; overjassen; gabardines [regenjassen]; gymnastiekschoenen; badmutsen; douchemutsen; skihandschoenen; handschoenen [kleding]; jersey [kleding]; leggings [broeken]; ondergoed; livreen [kleding]; sokophouders; jarretels; jarretels; moffen [kleding]; manipels [liturgie]; mantilles; kousen; transpiratie-absorberende kousen; breigoederen; wanten [kleding]; mijters [kleding]; oorkleppen of -warmers [kleding]; lange broeken; panty's; pochetten [kleding];

halsdoekjes; parka's; pantoffels; plastrons voor overhemden; kraagmanteltjes; pelsjassen; overgooiers; bont [kledingstukken]; pyjama's; strandkleding; slobkousen; poncho's; gebreide kleding; boordbeschermers; pullovers; manchetten [kleding]; kledingstukken van leder; kledingstukken van kunstleder; gymnastiekleding; kledingstukken van papier; bovenkleding; transpiratie-absorberend ondergoed; sandalen; sari's; sarongs; zwembroeken; slips; kalotjes; hoofddeksels; hoge hoeden; hoeden van papier [kleding]; bustehouders; sweaters; jarretels; nonnenkappen [kleding]; toga's; souspieds; kostuums; waterskipakken; tulbanden; uniformen; sluiers; japonnen; kleding; zonnekleppen [hoofddeksels]; schoeisel; klompen; kledingstukken en confectiekleding”;

- klasse 35: „Detailverkoop in winkels alsmede verkoop via internet van dameskleding alsmede kledingartikelen, -toebehoren en -accessoires”.
- 4 De merkaanvraag is op 10 juni 2015 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 106/2015.
 - 5 Op 2 september 2015 heeft interveniënte, The Guide Association, overeenkomstig artikel 41 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 46 van verordening 2017/1001) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk, met name voor de in punt 3 hierboven bedoelde waren en diensten.
 - 6 De oppositie was gebaseerd op de reeks oudere woordmerken BROWNIES, BROWNIE, Brownies en Brownie (hierna samen: „oudere merk”) die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven ter aanduiding van met name waren en diensten van de klassen 6, 18, 25, 26 en 41 die voor deze klassen zijn omschreven als volgt:
 - klasse 6: „sleutelhangers”;
 - klasse 18: „rugzakken, kleine rugzakjes; zakken voor kinderen”;
 - klasse 25: „meisjeskleding”;
 - klasse 26: „insignes; emblemen; linten; borduurwerk; namen van patrouilles, lapjes patronen van patrouilles, alles in de vorm van borduurwerk; halsdoekspelden”;
 - klasse 41: „organisatie van activiteiten voor groepen op het gebied van onderwijs, cultuur en ontspanning; houden van cursussen en stages op het gebied van kamperen, sport, huishouding en houtbewerking”.
 - 7 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening 2017/1001] en van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001) aangevoerd.
 - 8 Op 19 februari 2016 heeft Morera Morral verzocht om de overdracht van zijn Uniemerkaanvraag aan verzoekster, Grupo Textil Brownie, SL, in te schrijven in het register van Uniemerken.
 - 9 Op 26 augustus 2016 heeft verzoekster krachtens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001) verzocht dat interveniënte het bewijs levert dat het oudere merk normaal was gebruikt.
 - 10 Op 18 januari 2017 heeft interveniënte een aantal documenten overgelegd, te weten een verklaring op erewoord van haar directeur Bedrijfsmiddelen (hierna: „verklaring op erewoord”) en vijf bijlagen, als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk (hierna: „tweede reeks documenten”).

- 11 Op 23 oktober 2017 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen voor de in punt 3 supra vermelde waren en diensten en de oppositie afgewezen voor het overige. In het bijzonder was zij van oordeel dat interveniënte het normale gebruik van het oudere merk had bewezen voor de in punt 6 supra vermelde waren en diensten. In dit verband heeft zij zich niet alleen gebaseerd op de documenten die interveniënte juist ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk had overgelegd op 18 januari 2017 (zie punt 10 supra), maar ook op documenten, bestaande in zes bijlagen, die interveniënte reeds op 14 april 2016 voor het EUIPO had overgelegd samen met de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van haar oppositie (hierna: „eerste reeks documenten”). Verder heeft zij vastgesteld dat verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bestond tussen de conflicterende merken met betrekking tot de in punt 3 supra bedoelde waren en diensten, die identiek of soortgelijk waren aan die waarvoor interveniënte het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk had geleverd. Voor zover er daarentegen geen sprake was van soortgelijkheid tussen die waren en diensten waarop het oudere merk betrekking had en de waren en diensten waarvoor verzoekster had verzocht om inschrijving van het aangevraagde merk, was er geen band tussen de conflicterende merken wat laatstgenoemde waren en diensten betreft, zodat de oppositiegrond als bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 diende te worden afgewezen.
- 12 Op 18 december 2017 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
- 13 Bij beslissing van 4 juli 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. Zij heeft om te beginnen in het bijzonder geoordeeld dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk had geleverd voor de in punt 6 supra bedoelde waren en diensten (punten 16-52 van de bestreden beslissing). Verder heeft zij zich aangesloten bij de motivering in de beslissing van de oppositieafdeling volgens welke de oppositie diende te worden toegewezen voor de in punt 3 supra vermelde waren en diensten (punt 53 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

- 14 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - het beroep en de inschrijvingsaanvraag toe te wijzen;
 - interveniënte te verwijzen in de kosten.
- 15 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
 - het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.
- 16 Interveniente verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te bevestigen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Overwegingen vooraf

- 17 Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat de Uniemerkaanvraag in casu werd ingediend bij het EUIPO op 30 april 2015 (zie punt 1 supra). De indiening ervan heeft dus plaatsgevonden vóór de datum van inwerkingtreding van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21), te weten 23 maart 2016 (zie artikel 4, eerste alinea, van verordening 2015/2424), alsmede vóór de datum waarop verordening 2017/1001 van toepassing is geworden, te weten 1 oktober 2017 (zie artikel 212, tweede alinea, van verordening 2017/1001).
- 18 In deze omstandigheden dient te worden vastgesteld dat verordening nr. 207/2009, in de versie van vóór de wijzigingen bij verordening 2015/2424, van toepassing is op het onderhavige geding, minstens wat de bepalingen betreft die niet zuiver procedureel zijn (zie naar analogie beschikkingen van 30 mei 2013, Shah en Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:349, punt 2, en 13 juni 2013, DMK Deutsches Milchkontor/BHIM, C-346/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:397, punt 2 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest van 2 maart 2017, Panrico/EUIPO, C-655/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:155, punt 2).
- 19 Verder is reeds geoordeeld dat de vraag of sprake is van een relatieve weigeringsgrond, dient te worden beoordeeld op het tijdstip van indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen oppositie werd ingesteld op basis van een ouder merk. Aldus dienen de verschillende aspecten van het oudere merk te worden onderzocht zoals zij bestonden op het tijdstip van indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen dat merk wordt aangevoerd [arrest van 17 oktober 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:692, punt 76]. De omstandigheid dat het oudere merk de hoedanigheid van in een lidstaat ingeschreven merk in de zin van artikel 8, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 2, onder a), ii), van verordening 2017/1001] en van artikel 42, lid 3, van deze verordening kan verliezen na de indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen oppositie werd ingesteld op basis van dat oudere merk, met name na een eventuele terugtrekking van de betrokken lidstaat uit de Europese Unie overeenkomstig artikel 50 VEU zonder dat specifieke bepalingen ter zake zijn vastgesteld in een eventueel akkoord dat overeenkomstig artikel 50, lid 2, VEU wordt gesloten, is dus in beginsel irrelevant voor de uitkomst van de oppositie. Het bestaan van een procesbelang in het kader van een beroep voor het Gerecht tegen een beslissing van de kamers van beroep van het EUIPO houdende toewijzing van een dergelijke oppositie op basis van een dergelijk ouder nationaal merk – of houdende bevestiging van een beslissing van de oppositieafdeling in die zin – wordt in beginsel evenmin aangetast [zie naar analogie arrest van 8 oktober 2014, Fuchs/BHIM – Les Complices (Ster in een cirkel), T-342/12, EU:T:2014:858, punten 23-29].

Enig middel

Strekking van het enige middel

- 20 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009. In dit verband stelt zij enkel dat het niet nodig is om het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken te onderzoeken, aangezien het normale

gebruik van het oudere merk niet is aangetoond door interveniënte. Zoals het EUIPO en in wezen interveniënte terecht betogen, voert verzoekster dus geen specifieke argumenten aan die een middel inzake schending van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kunnen staven.

- 21 Zoals het EUIPO en in wezen interveniënte erkennen, blijkt evenwel ondubbelzinnig uit het gehele verzoekschrift dat verzoekster opkomt tegen de beoordeling van de kamer van beroep dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voor de in punt 6 supra bedoelde waren en diensten had geleverd. Het feit dat het EUIPO en interveniënte de bestreden beslissing met name op dit punt hebben verdedigd, wijst er voorts op dat zij, gelet op het verzoekschrift, in staat waren te begrijpen dat verzoekster aanvoerde dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk. In deze omstandigheden zou het buitensporig zijn om – zoals interveniënte voorstelt – te eisen dat verzoekster uitdrukkelijk verwijst naar de specifieke bepalingen die kunnen zijn geschonden door een dergelijke onjuiste opvatting.
- 22 Gelet op de voorgaande overwegingen dient te worden geoordeeld dat verzoekster ter onderbouwing van haar beroep één middel aanvoert, dat in wezen is ontleend aan schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009. Met dit middel stelt zij dat de kamer van beroep ten onrechte heeft erkend dat interveniënte het normale gebruik van het oudere merk had aangetoond voor de in punt 6 supra bedoelde waren en diensten. Ter terechtzitting heeft verzoekster bevestigd dat haar verzoekschrift in die zin diende te worden opgevat.
- 23 Tot staving van haar enige middel stelt verzoekster dat de door interveniënte voor het EUIPO overgelegde bewijzen van het gebruik niet volstonden voor de vaststelling van een normaal gebruik van het oudere merk. Dienaangaande voert zij in wezen vijf argumenten aan.
- 24 In de eerste plaats dateren de meeste door interveniënte overgelegde bewijzen niet uit de relevante periode.
- 25 In de tweede plaats is niet aangetoond dat de door interveniënte overgelegde catalogi daadwerkelijk voldoende zijn verspreid bij het relevante publiek. Verder is niet aangetoond dat de overgelegde pagina's uit catalogi daadwerkelijk overeenstemmen met de covers van die catalogi, aangezien deze niet integraal zijn overgelegd. Het dossier bevat evenmin een onafhankelijk bewijsstuk dat kan bevestigen dat de op de overgelegde catalogi vermelde data authentiek zijn.
- 26 In de derde plaats hebben bepaalde bewijzen betrekking op een teken dat zo verschilt van het oudere merk dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Verder zou het teken gebruikt zijn voor decoratieve doeleinden, en niet als merk.
- 27 In de vierde plaats is de verklaring op erewoord niet objectief en wordt deze niet onderbouwd door overeenstemmende bewijzen. In het bijzonder is de enige ter onderbouwing van de verklaring op erewoord overgelegde factuur gericht aan The Guide Association Scotland, een van de leden van interveniënte. Deze factuur ziet dus op een intern gebruik van het oudere merk, en niet op een publiek gebruik naar buiten toe. Verder zijn de productcodes die op deze factuur worden vermeld, niet dezelfde als die welke zijn opgenomen in de door interveniënte overgelegde catalogi. Het is dan ook onmogelijk te weten of het om dezelfde waren gaat.
- 28 In de vijfde plaats, aangezien de door interveniënte overgelegde bewijsstukken niet het bewijs kunnen leveren van het normale gebruik van het oudere merk tijdens de relevante periode, hoeft in casu niet te worden overgegaan tot een globale beoordeling van die stukken.

- 29 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten en zijn van mening dat de kamer van beroep na een globale beoordeling van de door interveniënte overgelegde bewijsstukken op goede gronden heeft geoordeeld dat hieruit bleek dat interveniënte het oudere merk normaal had gebruikt tijdens de relevante periode.

Beoordeling van het enige middel

- 30 Volgens vaste rechtspraak volgt uit artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, gelezen tegen de achtergrond van overweging 10 van deze verordening (thans overweging 24 van verordening 2017/1001), en uit regel 22, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) [thans artikel 10, lid 3, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1)], dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerkt te kunnen instellen, erin bestaat de conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie arrest van 17 januari 2013, Reber/BHIM – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, niet gepubliceerd, EU:T:2013:22, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 31 Van een merk wordt een normaal gebruikgemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt [arrest van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, punt 39; zie ook in die zin en naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 37].
- 32 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 betrokken merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest van 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punt 40; zie ook naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punt 43).
- 33 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 verricht, alsook met de frequentie van deze handelingen [arresten van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, punt 35, en 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punt 41].
- 34 Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 8 juli 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, punt 36, en 8 juli 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, punt 42).

35 Tegen de achtergrond van deze beginselen dienen de vijf specifieke argumenten van verzoekster (zie punten 24-28 supra) te worden beoordeeld.

– *Eerste argument van verzoekster*

36 In de eerste plaats betoogt verzoekster dat de meeste door interveniënte overgelegde bewijzen niet uit de relevante periode dateren.

37 Volgens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, in de versie die in casu ratione temporis van toepassing is, te weten de versie van vóór de wijzigingen bij verordening 2015/2424 (zie punt 18 supra), bestaat de relevante periode waarvoor de houder van een ouder nationaal merk die oppositie heeft ingesteld tegen de inschrijving van een Uniemerkt het bewijs moet leveren dat het oudere nationale merk normaal is gebruikt in de lidstaat waar het beschermd wordt, uit de vijf jaar voorafgaand aan de publicatie van de Uniemerkaanvraag. Aangezien de Uniemerkaanvraag in casu is gepubliceerd op 10 juni 2015 (zie punt 4 supra), loopt de relevante periode van 10 juni 2010 tot en met 9 juni 2015, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld in punt 29 van de bestreden beslissing.

38 Voor zover verzoekster aanvoert dat bepaalde bewijsstukken niet dateren uit de relevante periode, dient te worden opgemerkt dat uit artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 duidelijk blijkt dat enkel het normale gebruik tijdens de relevante periode moet plaatsvinden. Voor zover de ten bewijze van het normale gebruik aangevoerde bewijsstukken betrekking hebben op een gebruik tijdens de relevante periode, kan niet worden geëist dat die bewijsstukken zelf zijn opgesteld tijdens die relevante periode. Verzoeksters argument, dat bepaalde bewijsstukken niet dateren uit de relevante periode louter omdat zij buiten die periode zijn opgesteld, kan dus als zodanig geen afbreuk doen aan de bewijskracht van die stukken ten aanzien van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009.

39 Wat de eerste reeks documenten betreft, heeft de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing erop gewezen dat bijlage 2 met name een pagina van de website van interveniënte bevatte die op 11 april 2016 was uitgeprint en die verwees naar een tussen januari en augustus 2014 gevoerde campagne „The Big Brownie Birthday”, en dat bijlage 5 met name twee artikelen, „South East Brownies celebrate 100th birthday” van 18 januari 2014 en „North West Brownies bid for sleepover world record” van 28 september 2014, omvatte. Zoals de kamer van beroep in wezen terecht heeft vastgesteld, hebben deze documenten daadwerkelijk betrekking op gebeurtenissen die tijdens de relevante periode hebben plaatsgevonden, hetgeen verzoekster overigens erkent. Gelet op hetgeen in punt 38 supra is vastgesteld, zijn verzoeksters argumenten dus feitelijk onjuist wat deze twee bijlagen betreft.

40 Met betrekking tot bijlage 4 van de eerste reeks documenten heeft de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing opgemerkt dat deze bijlage met name een pagina van een webwinkel genoemd „Guides, Brownies & Rainbows” omvatte die op 13 april 2016 was uitgeprint en waarop verschillende kledingstukken worden vermeld die deel uitmaken van het officiële uniform van de „Brownies”. De kamer van beroep heeft tevens erop gewezen dat die bijlage andere soortgelijke pagina’s van een aantal webwinkels omvatte die op 13 en 14 april 2016 waren uitgeprint en waarop zakken, mokken en kledingartikelen die deel uitmaken van het uniform van de „Brownies” werden voorgesteld.

41 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in wezen in punt 39 van de bestreden beslissing terecht in herinnering gebracht dat bewijzen die betrekking hebben op gebruik voor of na de relevante periode niet a priori irrelevant zijn. Uit de rechtspraak blijkt immers dat de inaanmerkingneming van dergelijke bewijzen die betrekking hebben op gebruik voor of na de relevante periode mogelijk is, aangezien hierdoor de omvang van het gebruik van het oudere merk alsmede de werkelijke intenties van de houder gedurende die periode kunnen worden bevestigd of beter beoordeeld. Dergelijke bewijzen kunnen evenwel enkel in aanmerking worden genomen indien andere bewijzen, die wel betrekking hebben op de relevante periode, werden overgelegd [zie in die zin arresten van

27 september 2012, El Corte Inglés/BHIM – Pucci International (PUCCI), T-39/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:502, punten 25 en 26; 16 juni 2015, Polytetra/BHIM – El du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, punt 54, en 8 april 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:199, punten 38 en 39].

- 42 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat, hoewel die uitgeprinte pagina's van webwinkels in bijlage 4 bij de eerste reeks documenten dateren van na de relevante periode, zij extra bewijsmateriaal vormden van het gebruik van het oudere merk tijdens de relevante periode, aangezien het gebruik waarnaar wordt verwezen dicht bij de relevante periode heeft plaatsgevonden en die pagina's bewijs vormden van de continuïteit van het gebruik in de tijd. Verzoekster voert geen enkel concreet argument aan dat kan afdoen aan de inaanmerkingneming van die uitgeprinte webpagina's als elementen die het mogelijk maken om de omvang van het gebruik van het oudere merk alsmede de werkelijke intenties van de houder gedurende die periode te bevestigen of beter te beoordelen. Zij voert immers enkel aan dat die uitgeprinte webpagina's niet het bewijs leveren dat de betrokken waren daadwerkelijk te koop werden aangeboden in de webwinkels tijdens de relevante periode, hetgeen de kamer van beroep evenwel niet heeft beweerd.
- 43 Verder heeft de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing terecht erop gewezen dat de uitgeprinte pagina van een webwinkel met de afbeelding van een T-shirt waarop het woordelement „brownies” gedrukt staat in een gestileerd lettertype uitdrukkelijk vermeldde dat deze waar er sinds 4 maart 2015 werd verkocht en dus sinds een datum die valt binnen de relevante periode. In zoverre stelt verzoekster derhalve ten onrechte in het algemeen dat die uitgeprinte webpagina's niet aantonen dat het publiek de betrokken waren kon kopen tijdens de relevante periode.
- 44 Wat ten slotte de andere documenten betreft die deel uitmaken van de eerste reeks documenten, hoeft enkel te worden vastgesteld dat de kamer van beroep zich niet daarop heeft gebaseerd, zodat verzoeksters bezwaren tegen de vermeende inaanmerkingneming ervan hoe dan ook niet ter zake dienend zijn.
- 45 Wat de tweede reeks documenten betreft, blijkt uit de punten 34 tot en met 37 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met het hoofddocument, te weten de verklaring op erewoord in de vorm van een „witness statement” (getuigenverklaring) van 12 januari 2017, alsmede met de bijlagen 1 en 2, te weten enerzijds afschriften van de covers en van bepaalde pagina's van de catalogi *Guiding Essentials* uit de jaren 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 en 2014/15 (bijlage 1), en anderzijds een factuur van 6 oktober 2014 van Guide Association Trading Services Ltd aan The Guide Association Scotland (bijlage 2).
- 46 Zoals verzoekster zelf erkent, verwijst de verklaring op erewoord naar feiten die zich tijdens de relevante periode hebben afgespeeld. Gelet op hetgeen in punt 38 supra is vastgesteld, kan de datum van dit document geen afbreuk doen aan de bewijskracht ervan en dient er dus rekening mee te worden gehouden. Met betrekking tot de bijlagen 1 en 2 bij de verklaring op erewoord dient te worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op gebruik tijdens de relevante periode, hetgeen verzoekster overigens niet betwist.
- 47 Wat de andere documenten betreft die deel uitmaken van de tweede reeks documenten, hoeft opnieuw louter te worden vastgesteld dat de kamer van beroep zich daarop niet heeft gebaseerd, zodat verzoeksters eventuele bezwaren tegen de inaanmerkingneming ervan hoe dan ook niet ter zake dienend zijn.
- 48 Derhalve faalt verzoeksters argument dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met bewijzen die niet dateren uit de relevante periode.

– *Tweede argument van verzoekster*

- 49 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat is niet aangetoond dat de door interveniënte overgelegde catalogi daadwerkelijk voldoende zijn verspreid bij het relevante publiek. Verder is niet aangetoond dat de overgelegde pagina's daadwerkelijk overeenstemmen met de covers van die catalogi, aangezien deze niet integraal zijn overgelegd. Het dossier bevat evenmin een onafhankelijk bewijsstuk dat kan bevestigen dat de op de catalogi vermelde data authentiek zijn.
- 50 Het is juist dat in dit verband reeds werd geoordeeld dat in beginsel moet worden aangetoond dat reclamemateriaal waarin het oudere merk wordt vermeld waarvan het normale gebruik dient te worden bewezen, bij het relevante publiek voldoende is verspreid om het normale gebruik van het betrokken merk vast te stellen [zie in die zin arresten van 8 maart 2012, *Arrieta D. Gross/BHIM – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA)*, T-298/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:113, punt 68; 2 februari 2017, *Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)*, T-686/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:53, punt 61, en 7 juni 2018, *Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)*, T-882/16, niet gepubliceerd, EU:T:2018:336, punt 60].
- 51 Evenwel blijkt tevens uit de in de punten 32 en 34 supra aangehaalde rechtspraak dat in het kader van de beoordeling van de bewijzen van het normale gebruik van een merk, die bewijzen niet afzonderlijk maar gezamenlijk dienen te worden onderzocht, teneinde de meest waarschijnlijke en meest coherente betekenis ervan vast te stellen. Zelfs indien de bewijskracht van een bewijsstuk beperkt is, omdat het afzonderlijk beschouwd niet met zekerheid het bewijs levert of en hoe de betrokken waren op de markt werden gebracht, en dit bewijsstuk dus op zich niet doorslaggevend is, kan het derhalve niettemin in aanmerking worden genomen bij de globale beoordeling van het normale gebruik van het betrokken merk. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer dit bewijsstuk als aanvulling op andere bewijzen is overgelegd [arresten van 9 december 2014, *Inter-Union Technohandel/BHIM – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)*, T-278/12, EU:T:2014:1045, punten 64-69, en 7 september 2016, *Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR)*, T-204/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:448, punt 74].
- 52 In casu blijkt met name uit de punten 39, 40, 43 en 45 supra dat de catalogi naast andere stukken door interveniënte werden overgelegd ten bewijze van het normale gebruik. Bijgevolg mocht de kamer van beroep in casu daarmee rekening houden bij de globale beoordeling van de door interveniënte overgelegde bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk.
- 53 Wat de andere door verzoekster geformuleerde bezwaren inzake de catalogi betreft, dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet worden gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarheidsgetrouwheid van de daarin vervatte informatie. Daarbij 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 is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op de inhoud ervan, redelijk en geloofwaardig overkomt [arresten van 7 juni 2005, *Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, EU:T:2005:200, punt 42; 23 september 2009, *Cohausz/BHIM – Izquierdo Faces (acopat)*, T-409/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:354, punt 49, en 13 januari 2011, *Park/BHIM – Bae (PINE TREE)*, T-28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 64].
- 54 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat de algemene stijl van de door interveniënte overgelegde pagina's uit catalogi overeenstemde met die van de door interveniënte overgelegde covers van catalogi. Bijgevolg is het a priori aannemelijk dat de overgelegde pagina's uit catalogi daadwerkelijk uittreksels zijn uit de catalogi waarvan de cover werd overgelegd. In deze omstandigheden staat het in beginsel aan verzoekster om onderbouwde argumenten aan te voeren die deze aannemelijkheid kunnen ondermijnen. In casu beperkt verzoekster zich evenwel in wezen tot speculaties zonder enige concrete aanwijzing ter staving van haar betoog te verstrekken.

- 55 Ten eerste voert verzoekster immers aan dat er geen bewijzen zijn dat de covers overeenstemmen met de overgelegde pagina's omdat de catalogi onvolledig zijn, en dat er geen enkele aanwijzing is dat de pagina's overeenstemmen met de op de covers vermelde jaren. Met dit vage argument slaagt verzoekster er evenwel niet in om de aannemelijkheid te ondermijnen dat de overgelegde pagina's uit catalogi daadwerkelijk uittreksels zijn uit catalogi uit de jaren die worden vermeld op de overgelegde covers.
- 56 Ten tweede stelt verzoekster dat in de uittreksels uit catalogi is vermeld dat de waren slechts op drie verschillende manieren kunnen worden gekocht: op de website van interveniënte, in haar winkels of per telefoon. Het door verzoekster aangevoerde feit dat de betrokken waren ook verkocht werden door andere webwinkels dan die van interveniënte (zie punten 40-43 supra), spreekt dus tegen de authenticiteit van de catalogi of, omgekeerd, de catalogi weerleggen dat de betrokken waren ook werden verkocht door andere webwinkels dan die van interveniënte. Gelet op de door interveniënte overgelegde uittreksels uit catalogi dient evenwel te worden vastgesteld dat daarin niet is vermeld dat de door verzoekster aangehaalde verkoopkanalen de enige bronnen zijn waarbij waren voorzien van het oudere merk kunnen worden gekocht. De in de overgelegde catalogi gehanteerde formuleringen sluiten immers niet uit dat andere detailhandelaars dan interveniënte ook dergelijke waren verkopen. Zoals het EUIPO terecht opmerkt, is het niet abnormaal dat die andere detailhandelaars niet worden vermeld in de catalogi van interveniënte. Na een vraag op dit punt ter terechtzitting kon verzoekster geen precieze formulering in de catalogi aanwijzen die ondubbelzinnig erop wijst dat de in de catalogi vermelde verkoopkanalen de enige bronnen zijn waarbij waren voorzien van het oudere merk kunnen worden gekocht. Dit argument van verzoekster is dus feitelijk onjuist, zodat het evenmin een aanwijzing vormt die in staat is om de aannemelijkheid te ondermijnen dat de overgelegde pagina's uit catalogi daadwerkelijk uittreksels zijn uit de catalogi waarvan de cover werd overgelegd.
- 57 Ten derde benadrukt verzoekster dat de in de catalogi opgenomen productcodes niet overeenstemmen met die op de factuur die als bijlage 1 is gevoegd bij de verklaring op erewoord die in het kader van de tweede reeks documenten is overgelegd. In dit verband dient te worden vastgesteld dat minstens een aantal productcodes op die factuur overeenstemmen met die in de catalogus 2014/15, zoals bijvoorbeeld productcodes 3141 tot en met 3146 voor T-shirts met korte mouwen, productcodes 3148 tot en met 3150 voor T-shirts met lange mouwen, productcodes 3156 tot en met 3158 voor truien met capuchon en ritssluiting, productcode 3169 voor broeken, productcode 2183 voor hoofdbanden en productcode 2187 voor een portefeuille. Na een vraag op dit punt ter terechtzitting was verzoekster evenmin in staat om precieze productcodes uit de door interveniënte overgelegde catalogi aan te geven die niet overeenstemmen met die op bovengenoemde factuur. Dit argument van verzoekster blijkt dus feitelijk ongegrond te zijn en kan evenmin de aannemelijkheid ondermijnen dat de overgelegde pagina's uit catalogi daadwerkelijk uittreksels zijn uit de catalogi waarvan de cover werd overgelegd.
- 58 Bijgevolg moet het tweede argument van verzoekster eveneens worden afgewezen.

– *Derde argument van verzoekster*

- 59 In de derde plaats hebben bepaalde bewijzen volgens verzoekster betrekking op een teken dat zo verschilt van het oudere merk dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. Verder zou het teken gebruikt zijn voor decoratieve doeleinden, en niet als merk.
- 60 In dit verband dient om te beginnen te worden opgemerkt dat, hoewel artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 in de in casu toepasselijke versie *ratione temporis*, te weten de versie van vóór de wijzigingen bij verordening 2015/2424 (zie punt 18 supra) [thans artikel 18, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening 2017/1001], alleen verwijst naar het gebruik van een Uniemerk, het naar analogie moet worden toegepast op het gebruik van een nationaal merk, aangezien artikel 42, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat lid 2 van dit artikel van toepassing is op de

in artikel 8, lid 2, onder a), van die verordening 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” [arrest van 14 juli 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/BHIM – Viavita (VIAVITA), T-204/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:646, punt 24].

- 61 Verder dient met betrekking tot de draagwijdte van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 en van artikel 42, leden 2 en 3, van deze verordening in herinnering te worden gebracht dat overeenkomstig de gecombineerde toepassing ervan het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal merk of Uniemerken waarop een oppositie tegen een Uniemerkenaanvraag is gebaseerd, tevens wordt geleverd door het bewijs van het gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd [zie arrest van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook in die zin arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, punt 21].
- 62 Het doel van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009, dat vermijdt dat een strikte overeenstemming van de gebruikte vorm van het merk met de ingeschreven vorm ervan wordt geëist, bestaat erin de houder van het ingeschreven merk toe te staan om tijdens het commerciële gebruik ervan variaties 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. Wanneer in dergelijke situaties het in het economisch verkeer gebruikte teken slechts op verwaarloosbare punten afwijkt van de vorm waarin dit teken is ingeschreven, zodat de twee tekens kunnen worden geacht globaal equivalent te zijn, kan volgens bovengenoemde bepaling worden voldaan aan de verplichting van gebruik van het ingeschreven merk door het leveren van het bewijs van het gebruik van het teken in de in het economisch verkeer gebruikte vorm [arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, punt 50].
- 63 De vaststelling van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk vereist dus een onderzoek van het onderscheidende en dominerende karakter van de toegevoegde elementen, op basis van de intrinsieke kwaliteiten van elk van deze elementen en van de wijze waarop de verschillende elementen in de configuratie van het merk zich tot elkaar verhouden [zie arrest van 10 juni 2010, Atlas Transport/BHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:229, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 64 In casu dient dus te worden onderzocht of de verschillen tussen het teken in de ingeschreven vorm en het teken in de op de markt gebruikte vormen van dien aard zijn dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd.
- 65 Op dit punt dient eraan te worden herinnerd (zie punt 6 supra) dat het oudere merk, zoals ingeschreven, bestaat uit een reeks woordmerken waaronder het woordteken Brownies. Uit punt 48 van de bestreden beslissing en het aan het Gerecht overgelegde dossier van de procedure bij het EUIPO blijkt dat een deel van de door interveniënte overgelegde bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk betrekking heeft op het gebruik van dit merk in onderstaande vorm, in voorkomend geval in een onregelmatig rechthoekig kader geplaatst:



- 66 Zoals de kamer van beroep in punt 48 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld, is het

woord „brownies” duidelijk leesbaar in deze gebruiksvorm van het oudere merk. In datzelfde punt 48 heeft de kamer van beroep tevens terecht eraan herinnerd dat uit de rechtspraak blijkt dat wanneer een merk bestaat uit woord- én beeldelementen, de wordelementen in beginsel meer onderscheidend zijn dan de beeldelementen, aangezien de gemiddelde consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van het beeldelement ervan [zie arrest van 22 mei 2008, NewSoft Technology/BHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:163, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Ook kan de kamer van beroep niet worden bekritiseerd op grond van het feit dat zij in punt 49 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat de beeldelementen van het in punt 65 supra weergegeven merk geen belangrijke rol spelen in de totaalindruk van het teken en geen intrinsieke semantische inhoud hebben die het merk onderscheidend vermogen verleent of de betrokken waren aanduidt. Die beeldelementen beperken zich immers tot de weergave van het woord „brownies” in een gestileerd geel lettertype en tot de weergave van het punt op de letter „i” in de vorm van een bloem alsmede, in voorkomend geval, tot de weergave van een onregelmatig rechthoekig kader.

- 67 Derhalve heeft de kamer van beroep in wezen in punt 50 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat de verschillen tussen het merk zoals gebruikt in de in punt 65 supra weergegeven vorm, enerzijds, en het oudere merk in de vorm waarin het is ingeschreven, anderzijds, het onderscheidend vermogen van laatstgenoemd merk niet wijzigen. Overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 moet het gebruik van het merk in eerstgenoemde vorm dus worden beschouwd als een gebruik van het oudere merk.
- 68 Daarbij is het niet van belang dat bepaalde waren die zijn opgenomen in de door interveniënte overgelegde catalogi woorden bevatten die zijn gestileerd op een wijze die grotendeels gelijk is aan die weergegeven in punt 65 supra. Deze omstandigheid verandert niets aan het feit dat het woord „brownies” het onderscheidende element blijft in het aldus gestileerde teken en dat het gebruik van het merk in die vorm dus wordt beschouwd als een gebruik van het oudere merk zoals ingeschreven.
- 69 Voor zover verzoekster ten slotte aanvoert dat het oudere teken in de in punt 65 supra weergegeven gestileerde vorm lijkt te gebruikt voor decoratieve doeleinden en niet als merk, dient eraan te worden herinnerd dat de wezenlijke functie van een merk erin bestaat, de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven te waarborgen (zie punt 31 supra). Aangezien minstens het wordelement „brownie” van het merk zoals gestileerd in de in punt 65 supra weergegeven vorm een bepaald onderscheidend vermogen bezit, dient te worden vastgesteld dat het aldus gestileerde oudere merk in beginsel die wezenlijke functie kan vervullen. De omstandigheid dat een beeldmerk met een bepaald onderscheidend vermogen, gelet op de bijzondere stiling ervan, ook kan dienen als decoratie van de waar waarop het is aangebracht, doet niet af aan het vermogen van een dergelijk beeldmerk om de wezenlijke functie van een merk te vervullen. Dit geldt des te meer in de kledingsector, opgevat in ruime zin, waarin het niet ongebruikelijk is om een merk in een gestileerde vorm op de betrokken waren aan te brengen. Zelfs indien het merk, zoals gestileerd, in casu tevens kan zijn aangebracht ter decoratie van de betrokken waren, vervult het bijgevolg niettemin tegelijkertijd de wezenlijke functie van een merk, gelet op het onderscheidend vermogen ervan.
- 70 Het derde argument van verzoekster moet dus worden afgewezen.

– *Vierde argument van verzoekster*

- 71 In de vierde plaats stelt verzoekster dat de verklaring op erewoord niet objectief is en niet wordt onderbouwd door overeenstemmende bewijzen. In het bijzonder is de enige ter onderbouwing van de verklaring op erewoord overgelegde factuur gericht aan The Guide Association Scotland, een van de leden van interveniënte. Deze factuur ziet dus op een intern gebruik van het oudere merk, en niet op

een publiek gebruik naar buiten toe. Verder zijn de productcodes die op deze factuur worden vermeld, niet dezelfde als die welke zijn opgenomen in de door interveniënte overgelegde catalogi. Het is dan ook onmogelijk te weten of het om dezelfde waren gaat.

- 72 Met betrekking tot de verklaring op erewoord dient eraan te worden herinnerd dat uit artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 97, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001] blijkt dat schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij afgelegd zijn, een soortgelijke werking hebben, deel uitmaken van de bewijsmiddelen die in de procedure bij het EUIPO onder meer zijn toegelaten.
- 73 In casu werd de verklaring op erewoord afgelegd in de vorm van een „witness statement” (getuigenverklaring). Het gaat dus om de vorm die is beschreven door regel 32.4, lid 1, van de in Engeland en Wales toepasselijke Civil Procedure Rules (regels inzake burgerlijke rechtsvordering), volgens welke „[e]en getuigenverklaring een door een persoon ondertekende schriftelijke verklaring is die een getuigenis bevat die deze persoon mondeling zou mogen afleggen”.
- 74 Tevens dient te worden herinnerd aan de rechtspraak volgens welke bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk moet worden gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarheidsgetrouwheid van de daarin vervatte informatie. Daarbij 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 is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op de inhoud ervan, redelijk en geloofwaardig overkomt (zie punt 53 supra).
- 75 Voor zover verzoekster verwijst naar de onderzoeksrichtsnoeren van het EUIPO, dient om te beginnen eraan te worden herinnerd dat deze richtsnoeren geen voor de uitlegging van de Unierechtelijke bepalingen bindende rechtshandelingen vormen (zie arrest van 6 juni 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:471, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Verder dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld dat de bewijskracht van de verklaringen die zijn afgelegd door de belanghebbenden zelf of door hun werknemers, doorgaans minder zwaar wegen dan de bewijzen die afkomstig zijn van een onafhankelijke bron, hetgeen overeenkomt met de door verzoekster aangehaalde passage uit de onderzoeksrichtsnoeren van het EUIPO. Dit specifieke argument van verzoekster is derhalve hoe dan ook niet ter zake dienend.
- 76 Zoals de kamer van beroep in punt 35 van de bestreden beslissing alsmede verzoekster in wezen terecht hebben gesteld, blijkt uit de rechtspraak dat wanneer een verklaring in de zin van artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 is opgesteld door een van de leidinggevende personeelsleden van de partij die het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk moet leveren, er aan die verklaring slechts bewijskracht kan worden gehecht wanneer zij door andere bewijzen wordt gestaafd (zie arrest van 9 december 2014, PROFLEX, T-278/12, EU:T:2014:1045, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 77 In casu heeft de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing opgemerkt dat de verklaring op erewoord betrekking had op de jaarmarkt die tussen 2009 en 2016 werd behaald met de verkoop van kleding, zakken, insignes, schrijfbehoeften, mokken en sleutelhangers op de markt van het Verenigd Koninkrijk onder het oudere merk. De kamer van beroep heeft erop gewezen dat volgens de verklaring op erewoord de verkochte hoeveelheden vrij hoog waren. Verder blijkt uit de opzet van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de bewijzen die zij vervolgens had beoordeeld, te weten ten eerste de catalogi overgelegd als bijlage 1 bij de verklaring op erewoord (punt 37 van de bestreden beslissing; zie ook punten 50-57 supra), ten tweede de uitgeprinte pagina's van verschillende webwinkels in bijlage 4 van de eerste reeks documenten (punten 38-40 van de bestreden beslissing; zie ook punten 40-43 supra) en ten derde de factuur overgelegd als bijlage 2 bij de verklaring op erewoord (punten 41-43 van de bestreden beslissing), de in de verklaring op erewoord verstreekte informatie bevestigden.

- 78 Wat meer in het bijzonder die factuur betreft, voert verzoekster aan dat daar geen rekening mee mag worden gehouden omdat zij ziet op een intern gebruik van het oudere merk, en niet op een publiek gebruik naar buiten toe.
- 79 In dit verband wijzen het EUIPO en interveniënte terecht erop dat interveniënte in haar opmerkingen van 29 juni 2017, die werden ingediend in het kader van de procedure bij de oppositieafdeling, bewijzen had overgelegd waaruit blijkt dat de geadresseerde van de betrokken factuur, The Guide Association Scotland (ook bekend onder de naam Girlguiding Scotland), een onafhankelijke Schotse liefdadigheidsinstelling is met eigen statuten en een eigen raad van bestuur.
- 80 Verzoekster voert terecht aan dat de geadresseerde van de factuur deel uitmaakt van het uitgebreide netwerk Girlguiding UK, hetgeen het EUIPO en interveniënte overigens niet ontkennen. De door verzoekster verdedigde stelling, dat de geadresseerde van de betrokken factuur lid is van interveniënte op grond dat laatstgenoemde een ruimere vereniging is en dat het om dezelfde entiteit gaat, wordt evenwel weerlegd door de in punt 79 supra vermelde bewijzen die door interveniënte zijn overgelegd tijdens de procedure bij het EUIPO. Dat twee liefdadigheidsinstellingen die in juridisch opzicht onafhankelijk van elkaar zijn, samenwerken in het kader van een netwerk waarvan zij deel uitmaken, betekent niet dat het in werkelijkheid gaat om dezelfde juridische entiteit, zoals verzoekster beweert.
- 81 Dit geldt te meer daar de betrokken factuur niet is uitgereikt door interveniënte zelf, maar door Guide Association Trading Services, een afzonderlijke vennootschap waarin zij haar handelsactiviteiten heeft ondergebracht.
- 82 In deze context dient eraan te worden herinnerd dat wanneer de houder van een merk gebruik van het oudere merk door een derde aanvoert als bewijs van het normale gebruik ervan, hij impliciet stelt dat dit gebruik met zijn toestemming gebeurde overeenkomstig artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (zie arrest van 13 januari 2011, PINE TREE, T-28/09, niet gepubliceerd, EU:T:2011:7, punt 62 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 83 Hieruit volgt dat, anders dan verzoekster beweert, het door de betrokken factuur gestaafde gebruik van het oudere merk niet kan worden beschouwd als gebruik door de onderneming die houder van het oudere merk is, en evenmin als gebruik in een distributienetwerk dat haar eigendom is of onder haar zeggenschap staat.
- 84 Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in wezen in de punten 41 en 42 van de bestreden beslissing te oordelen dat de factuur zag op publiek gebruik van het oudere merk naar buiten toe en dat daarmee dus rekening diende te worden gehouden bij de beoordeling of interveniënte het normale gebruik van het oudere merk naar behoren had aangetoond.
- 85 Wat ten slotte verzoeksters argument betreft dat de productcodes op de betrokken factuur niet dezelfde zijn als die welke zijn opgenomen in de door interveniënte overgelegde catalogi, dient te worden verwezen naar de in punt 57 supra uiteengezette overwegingen, waaruit voortvloeit dat dit argument ongegrond is.
- 86 Gelet op een en ander luidt de conclusie dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de catalogi die zijn overgelegd als bijlage 1 bij de verklaring op erewoord, de uitgeprinte pagina's van verschillende webwinkels in bijlage 4 van de eerste reeks documenten en de factuur die is overgelegd als bijlage 2 bij de verklaring op erewoord bewijzen vormden die de verklaring op erewoord bevestigden, en dat derhalve bewijskracht diende te worden toegekend aan die verklaring.
- 87 Het vierde argument van verzoekster moet dus worden afgewezen.

– *Vijfde argument van verzoekster*

- 88 In de vijfde plaats betoogt verzoekster dat, aangezien de door interveniënte overgelegde stukken niet het bewijs kunnen leveren van het normale gebruik van het oudere merk tijdens de relevante periode, in casu niet hoeft te worden overgegaan tot een globale beoordeling van die stukken.
- 89 Gelet op de overwegingen van het Gerecht in de punten 36 tot en met 87 supra, die betrekking hebben op de eerste vier argumenten van verzoekster, dient te worden vastgesteld dat, anders dan verzoekster betoogt, interveniënte relevante bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk tijdens de relevante periode heeft overgelegd, en dat de kamer van beroep daarmee rekening mocht houden bij een globale beoordeling. Het vijfde argument van verzoekster moet dus worden afgewezen.
- 90 In elk geval heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de globale beoordeling van de bewijzen die zij heeft verricht in de punten 51 en 52 van de bestreden beslissing. Zij heeft immers in wezen geoordeeld dat de verklaring op erewoord werd ondersteund door verschillende catalogi, een factuur, pagina's van webwinkels, artikelen en publicaties en dat deze bewijsstukken aantoonde dat interveniënte het oudere merk normaal had gebruikt voor de in punt 6 supra bedoelde waren en diensten. Zoals het EUIPO terecht opmerkt, zijn de waren van interveniënte waarop het oudere merk is aangebracht, hoofdzakelijk bestemd voor een specifiek nichepubliek, te weten meisjes van zeven tot tien jaar die lid zijn van de vereniging Girlguiding UK, waarvan het ledenaantal ongeveer 200 000 bedraagt volgens de in de verklaring op erewoord verstrekte gegevens. In die omstandigheden moeten de omzetcijfers die blijken uit de verklaring op erewoord als vrij hoog worden beschouwd voor de betrokken sector. Tevens gelet op het feit dat die omzetcijfers grotendeels constant waren tijdens de gehele relevante periode, kon de kamer van beroep op goede gronden oordelen dat interveniënte over het geheel genomen had aangetoond dat zij het oudere merk normaal had gebruikt.

– *Conclusie*

- 91 Geen van de door verzoekster in het verzoekschrift aangevoerde argumenten ter staving van haar enige middel is dus gegrond.
- 92 Voor zover verzoekster ter terechtzitting voorts heeft betoogd dat de bestreden beslissing niet strookt met de beslissingspraktijk van de kamers van beroep van het EUIPO, dient te worden opgemerkt dat verzoekster een dergelijk argument niet heeft aangevoerd in het verzoekschrift, hetgeen zij ter terechtzitting heeft erkend.
- 93 Daarbij zij evenwel herinnerd aan de rechtspraak dat het EUIPO bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene Unierechtelijke beginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, moet naleven. Gelet op deze laatste twee beginselen moet het EUIPO bij de beoordeling van de stukken ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk rekening houden met beslissingen die reeds zijn genomen met betrekking tot soortgelijke merkaanvragen, en zeer aandachtig onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen. Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten evenwel samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd. Een persoon die stelt dat een ouder merk dat ter staving van een oppositie wordt aangevoerd, niet normaal is gebruikt kan zich bijgevolg niet in zijn voordeel beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te krijgen (zie naar analogie arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punten 73-76 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 94 In casu is gebleken dat, anders dan het geval kan zijn geweest voor bepaalde bewijzen die in het kader van andere procedures bij het EUIPO zijn overgelegd om het normale gebruik van een ouder merk aan te tonen, de kamer van beroep mocht oordelen dat de door interveniënte overgelegde stukken volstonden als bewijs dat het oudere merk normaal was gebruikt.
- 95 In deze omstandigheden kan verzoekster zich hoe dan ook niet met succes beroepen op eerdere beslissingen van het EUIPO om af te doen aan dat oordeel, zodat geen uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van dit argument dat voor het eerst ter terechtzitting werd aangevoerd.
- 96 Bijgevolg dienen verzoeksters enige middel, haar conclusies strekkende tot vernietiging en tot wijziging, alsmede het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- 97 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 vorderingen van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**
- 2) Grupo Textil Brownie, SL wordt verwezen in de kosten.**

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 januari 2020.

ondertekeningen