



## Jurisprudentie

Zaak T-598/18

**Grupo Textil Brownie, SL**  
tegen

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**

**Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 30 januari 2020**

„Uniemark – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk 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 merk – Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001]”

1. *Uniemark – Definitie en verkrijging van het Uniemark – Relatieve weigeringsgronden – Relevante datum voor het onderzoek van een relatieve weigeringsgrond – Datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag – Terugtrekking van de betrokken lidstaat uit de Unie – Geen invloed*  
[Art. 50 VEU; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 1 en lid 2, a), ii), en art. 42, lid 3]

(zie punt 19)

2. *Uniemark – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Uitlegging aan de hand van de ratio legis van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009*  
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, overweging 10 en art. 42, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3)

(zie punt 30)

3. *Uniemark – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria*  
(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3)

(zie punten 31-34, 51)

4. *Uniemerik – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Gebruik tijdens de vijfjarige periode (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3)*  
(zie punten 37, 38)
5. *Uniemerik – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Gebruik tijdens de vijfjarige periode – Inaanmerkingneming van bewijsstukken die betrekking hebben op een gebruik buiten die periode – Voorwaarden (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3)*  
(zie punt 41)
6. *Uniemerik – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Bewijskracht van de bewijsstukken – Beoordelingscriteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3, en art. 78, lid 1, f)]*  
(zie punten 53, 74, 76)
7. *Uniemerik – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk wordt gewijzigd – Voorwerp en materiële werkingssfeer van artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 15, lid 1, tweede alinea, a), en art. 42, leden 2 en 3]*  
(zie punten 61-63)
8. *Uniemerik – Beslissingen van het Bureau – Beginsel van gelijke behandeling – Beginsel van behoorlijk bestuur – Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau – Rechtmatigheidsbeginsel – Noodzaak van een strikt en volledig onderzoek in elk concreet geval*  
(zie punt 93)

### **Samenvatting**

Bij arrest van 30 januari 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T-598/18), heeft het Gerecht bepaalde aspecten inzake het bewijs van het normale gebruik van een ouder merk verduidelijkt en het beroep verworpen dat was ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) inzake een oppositieprocedure tussen The Guide Association (hierna: „interveniënte”) en Grupo Textil Brownie (hierna: „verzoekster”).

In deze zaak had interveniënte oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het woordmerk BROWNIE op basis van de reeks oudere woordmerken BROWNIES, BROWNIE, Brownies en Brownie die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven (hierna samen: „ouder merk”). Verzoekster verzocht dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk leverde. Aangezien de oppositieafdeling van het EUIPO van oordeel was dat interveniënte dit bewijs had geleverd, heeft zij geconcludeerd tot het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken voor bepaalde waren en diensten. Zij heeft de oppositie dan ook gedeeltelijk toegewezen. De kamer van beroep van het EUIPO heeft het tegen die beslissing ingestelde beroep verworpen.

In de eerste plaats heeft het Gerecht er met betrekking tot de gevolgen van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie<sup>1</sup> aan herinnerd dat de vraag of er 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 die Uniemerkaanvraag. De omstandigheid dat het oudere merk de hoedanigheid van in een lidstaat ingeschreven merk<sup>2</sup> 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.

In de tweede plaats heeft het Gerecht erop gewezen dat, voor zover verzoekster aanvoert dat bepaalde bewijsstukken niet dateren uit de relevante periode, 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.

In de derde plaats heeft het Gerecht met betrekking tot de bewijzen die zien op gebruik voor of na de relevante periode herinnerd aan de rechtspraak volgens welke de inaanmerkingneming van dergelijke bewijzen 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.

<sup>1</sup> Het akkoord over de terugtrekking uit de Europese Unie was nog niet definitief vastgesteld op het tijdstip waarop de beraadslaging werd afgesloten.

<sup>2</sup> In de zin van artikel 8, lid 2, onder a), ii), en artikel 42, lid 3, van 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 Uniemerik (PB 2017, L 154, blz. 1)].

Wat in de vierde plaats het reclamemateriaal betreft dat ten bewijze van het normale gebruik wordt aangevoerd, heeft het Gerecht enerzijds erkend dat 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. Anderzijds heeft het Gerecht evenwel opgemerkt dat uit de rechtspraak tevens blijkt 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. In deze zaak heeft het Gerecht geoordeeld dat het reclamemateriaal naast andere stukken werd overgelegd, zodat de kamer van beroep daarmee rekening mocht houden.

In de vijfde en laatste plaats heeft het Gerecht met betrekking tot de bewijskracht van een verklaring op erewoord die het normale gebruik van het oudere merk diende aan te tonen, eraan herinnerd dat uit artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009<sup>3</sup> 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. In de onderhavige zaak werd de verklaring op erewoord afgelegd in de vorm van een *witness statement* (getuigenverklaring). Het gaat hierbij om de vorm die is beschreven door de in Engeland en Wales toepasselijke regels inzake burgerlijke rechtsvordering. Voorts heeft het Gerecht erop gewezen dat uit de rechtspraak blijkt 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, zoals in de onderhavige zaak, er aan die verklaring slechts bewijskracht kan worden gehecht wanneer zij door andere bewijzen wordt gestaafd. Dit was hier het geval.

<sup>3</sup> Thans artikel 97, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001.