ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

17 januari 2018*

„Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniebeeldmerk dat een kruis op de zijkant van een sportschoen afbeeldt – Positiemerk – Normaal gebruik van het merk – Artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 18, lid 1, en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]"

In zaak T-68/16,

Deichmann SE, gevestigd te Essen (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Onken, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Gája als gemachtigde,

verweerder,

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

Munich, SL, gevestigd te Capellades (Spanje), vertegenwoordigd door J. Güell Serra en M. del Mar Guix Vilanova, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 4 december 2015 (zaak R 2345/2014-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Deichmann en Munich,

wijst

HET GERECHT (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, J. Schwarcz (rapporteur) en C. Iliopoulos, rechters,

griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,

gezien het op 15 februari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 11 april 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels

gezien de op 29 juli 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 27 juni 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 6 november 2002 heeft interveniënte, Munich, SL, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag 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 Uniemerk (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 Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 Het beeldmerk waarvan inschrijving is aangevraagd, werd afgebeeld als volgt:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 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 omschreven als volgt: „Sportschoeisel”.

4 Het merk is op 24 maart 2004 onder nummer 2923852 ingeschreven.

5 In het kader van de vordering wegens inbreuk die interveniënte bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) had ingesteld tegen verzoekster, Deichmann SE, heeft deze, op 29 juni 2010, een reconventionele vordering ingesteld krachtens artikel 100, lid 1, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 128, lid 1, artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 59, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001]. Het Landgericht Düsseldorf heeft het EUIPO naar behoren in kennis gesteld van de reconventionele vordering en van dit feit is melding gemaakt in het register van Uniemerken, overeenkomstig artikel 100, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 128, lid 4, van verordening 2017/1001). Op 26 oktober 2010 heeft het Landgericht Düsseldorf beslist om de procedure over de vordering wegens inbreuk te schorsen krachtens artikel 100, lid 7, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 128, lid 7, van verordening 2017/1001) en verzoekster uitgenodigd om binnen een termijn van drie maanden een vordering tot vervallenverklaring en tot nietigverklaring in te stellen bij het EUIPO.

6 Op 26 januari 2011 heeft verzoekster bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring van het betrokken merk ingesteld op basis van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, op grond dat dit binnen de Europese Unie niet normaal was gebruikt, met name in de vijf jaar

voorafgaand aan de datum van de reconventionele vordering, voor de waren waarvoor dit was ingeschreven (zaak 5141 C, waarop het onderhavige beroep betrekking heeft). Bovendien heeft verzoekster dezelfde dag bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk op absolute gronden ingesteld, op basis van artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening (zaak 5143 C).

7 Op 31 januari 2011 heeft het EUIPO interveniënte verzocht om de bewijzen met betrekking tot het gebruik van het betrokken merk over te leggen. Op 28 april 2011 heeft interveniënte een geheel van gebruiksbewijzen overgelegd. Het betrof, in een eerste bijlage, facturen van tussen 26 januari 2006 en 26 januari 2011, opgesteld door Berneda SA, een met interveniënte verbonden onderneming, die van interveniënte de toestemming had gekregen om het betrokken merk te gebruiken. Deze facturen waren gericht aan klanten in verschillende lidstaten en verwezen naar nummers van specifieke modellen van schoenen. Interveniënte heeft in een tweede bijlage voor elke lidstaat tabellen bijgevoegd, die de nummers van verkochte modellen van schoenen in verband brengen met de daarmee overeenstemmende goederen in een catalogus. Deze bijlage had betrekking op algemene en seizoenscatalogi van 2006 tot en met 2011, met foto's van schoenen met modelnummers die overeenstemden met die van de in de eerste bijlage overgelegde facturen. Interveniënte heeft aangegeven dat zij had begrepen dat de relevante periode overeenstemde met de vijf jaar voorafgaand aan de datum van de vordering tot vervallenverklaring voor het EUIPO. Echter, mocht de relevante periode volgens het EUIPO overeenstemmen met de vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop de reconventionele vordering bij het Landgericht Düsseldorf werd ingesteld, dan heeft interveniënte gesteld dat zij extra documenten kon overleggen die bewezen dat het betrokken merk werd gebruikt in de periode van 29 juni 2005 tot en met 26 januari 2006. Op 29 april 2011 heeft zij voor bepaalde extra facturen van de onderneming Berneda die betrekking hadden op de periode van 25 augustus 2009 tot en met 26 januari 2011 nog een tabel van zes bladzijden overgelegd met kruisverwijzingen tussen elke factuur en verkocht model van schoenen, en het modelnummer in de catalogi in de voornoemde tweede bijlage.

8 Op 25 juni 2014 heeft interveniënte „uit voorzorg" aangegeven dat zij zich ook baseerde op documenten die zij bij het EUIPO had neergelegd in het kader van een andere procedure, waarnaar zij verwees.

9 Bij beslissing van 7 augustus 2014 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot vervallenverklaring toegewezen, het betrokken merk vanaf 26 januari 2011 vervallen verklaard, en interveniënte verwezen in de kosten. In wezen heeft zij geoordeeld dat de overgelegde bewijzen niet het bewijs hadden kunnen leveren van het normale gebruik van dit merk gedurende de relevante periode, die zij – zonder de reden daarvoor te geven – beschouwde als de periode van vijf jaar die onmiddellijk voorafging aan de datum waarop de vordering tot vervallenverklaring bij het EUIPO was ingesteld. Inzonderheid heeft de nietigheidsafdeling geoordeeld dat de overgelegde bewijzen betrekking hadden op situaties waarin het merk was gebruikt in vormen die op onderdelen afweken van het betrokken merk en het onderscheidend vermogen daarvan wijzigden, in de zin van artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 18, lid 1, van verordening 2017/1001).

10 Op 10 september 2014 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

11 Bij beslissing van 4 december 2015 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot vervallenverklaring afgewezen. Zij heeft in wezen opgemerkt dat de gebruiksbewijzen aantoonden dat het betrokken merk werd gebruikt voor „sportschoeisel" van klasse 25, gedurende de relevante periode, die zij heeft omschreven als de periode van vijf jaar vóór de datum waarop de reconventionele vordering werd ingesteld, namelijk de periode van 29 juni 2005 tot en met 28 juni 2010 (hierna: „relevante periode).

12 Meer specifiek heeft de kamer van beroep, wat de aard van het betrokken merk betreft, vastgesteld dat dit bestond in de grafische voorstelling zoals vermeld in punt 2 supra en het gedetailleerd beschreven, en vervolgens overwogen dat, „aangezien de grafische voorstelling het merk [definieerde], de vraag [of het ging om] een positiemerk of een beeldmerk niet relevant [was]". In werkelijkheid vertonen positiemerken volgens de kamer van beroep gelijkenis met beeld- en driedimensionale merken, aangezien zij beogen dat beeld- en driedimensionale elementen worden aangebracht op het oppervlak van een waar. De doorslaggevende factor wat betreft de omvang van de bescherming van het merk is niet de kwalificatie van het betrokken teken als beeld-, driedimensionaal of positieteken, maar de manier waarop het relevante publiek het teken voor de betrokken waren opvat. Deze perceptie van het merk kan alleen worden beïnvloed door de aard van het teken zoals het is ingeschreven. Volgens de kamer van beroep „strekt [het betrokken merk] tot bescherming van een figuur in de vorm van een specifiek kruis op een bepaald deel van het oppervlak van de aangeduide waar, namelijk een sportschoen". Volgens de kamer van beroep kon het betrokken merk dus niet los worden gezien van de vorm van een deel van deze waar, namelijk het bovenste deel van een sportschoen.

13 Vervolgens heeft de kamer van beroep de door interveniënte overgelegde bewijzen, die onder meer bestonden uit een groot aantal facturen en productcatalogi, geanalyseerd, en in wezen vastgesteld dat daaruit over het geheel genomen een normaal gebruik van het betrokken merk – dit wil zeggen de reële commerciële exploitatie ervan – bleek, wat betrof de omvang, de duur en het geografische bereik van het gebruik alsook de wijze van gebruik. Wat dit laatste betreft, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat niet kon worden ingestemd met de conclusie van de nietigheidsafdeling, dat de afbeeldingen in de vele door interveniënte overgelegde catalogi verschillende soorten sportschoenen weergaven, waarop verschillende gekruiste lijnen waren aangebracht die het onderscheidend vermogen van het betrokken merk wijzigden. Volgens de kamer van beroep waren de verschillen tussen het merk zoals het werd gebruikt en het betrokken merk daarentegen „verwaarloosbaar en nauwelijks of zelfs helemaal niet zichtbaar". De kamer van beroep heeft geoordeeld dat zij in de omstandigheden van het onderhavige geval, om het normale gebruik van het betrokken merk vast te stellen, ook rekening kon houden met elementen in kleur, ook al was het merk in zwart-wit ingeschreven.

14 Ten slotte heeft de kamer van beroep verwezen naar bepaalde aanvullende elementen die haar conclusies bevestigden, zoals een arrest van de Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (rechtbank voor het gemeenschapsmerk Alicante, Spanje) van 31 juli 2017, „waarin werd vastgesteld dat het [betrokken] merk sterk en bekend werd geacht voor sportschoenen in Spanje", of andere bewijzen met betrekking tot een periode na 28 juni 2010, die aantonen dat sprake is van een „algemene tendens van een voortdurend en ononderbroken gebruik", zoals aangetoond voor de relevante periode.

Conclusie van partijen

15 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.

16 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

17 Interveniënte verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– de bestreden beslissing te bevestigen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009, voor zover de kamer van beroep het voorwerp van het betrokken merk onjuist heeft beoordeeld, door vast te stellen dat de vraag of het ging om een beeldmerk of een positiemerk niet relevant was. Het tweede middel betreft schending van artikel 51, lid 1, en artikel 15, lid 1, van deze verordening, voor zover de kamer van beroep zich om te bepalen of het betrokken merk was gebruikt in de ingeschreven vorm ervan of in een vorm die het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigde, ertoe heeft beperkt slechts een deel van dit merk, namelijk twee gekruiste strepen, te vergelijken met de strepen die waren aangebracht op de schoenen die beweerdelijk door interveniënte werden verkocht. Het derde middel betreft schending van artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009, voor zover de bestreden beslissing was gebaseerd op modellen van schoenen waarvan niet was aangetoond dat interveniënte deze verkocht.

19 Vastgesteld zij dat verzoekster met haar middelen in wezen aanvoert dat de kamer van beroep zich heeft vergist over het voorwerp zelf van het betrokken merk, en stelt dat dit niet is gebruikt in de vorm waarin het is ingeschreven, namelijk – volgens haar – als afbeelding van de omtrek van een sportschoen zonder zolen, met twee gekruiste strepen op de zijkant.

20 Wegens de beweringen van verzoekster in het kader van het tweede en het derde middel, zullen deze middelen samen worden behandeld, na onderzoek van het eerste middel.

21 Voorts, voor zover interveniënte onder meer verzoekt de bestreden beslissing te bevestigen, dient te worden opgemerkt dat, aangezien „de bestreden beslissing bevestigen” erop neerkomt het beroep te verwerpen, interveniëntes tweede vordering in wezen gericht is op de verwerping van het beroep en bijgevolg samenvalt met haar eerste vordering [zie in die zin arrest van 5 februari 2016, Kicktipp/BHIM – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, punt 19, niet gepubliceerd, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Eerste middel

22 Volgens verzoekster is het betrokken merk niet ingeschreven onder de categorie „andere” merken en kan het niet worden beschouwd als een „positiemerk”, maar alleen als een beeldmerk. Het wordt gedefinieerd door de grafische voorstelling ervan, zoals deze blijkt uit het inschrijvingsbewijs, zonder dat de „perceptie van het publiek” dienaangaande een doorslaggevende rol speelt. Volgens haar kan niet worden aanvaard dat het ging om „om het even welke gewone sportschoen”, en evenmin om een schoen „met zolen”. Geen enkel bijzonder gevolg vloeit voort uit het feit dat de omtrek van de afbeelding van een schoen, uit welke omtrek het betrokken merk bestaat, door stippellijnen wordt weergegeven. Evenmin heeft volgens verzoekster de verwijzing door interveniënte naar het feit dat het EUIPO de anciënniteit van het onder nummer 1658216 ingeschreven Spaanse „positiemerk” voor het betrokken merk heeft aanvaard, gevolgen voor de beslechting van het onderhavige geding. In het kader van haar verzoek om een zitting van 5 september 2016 heeft verzoekster verwezen naar een beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 6 juli 2016 (zaak R 408/2015-4). Zij heeft gesteld dat deze zaak analoog was aan de onderhavige zaak en dat het merk dat twee parallelle lijnen weergeeft, die meermaals van richting veranderen, geplaatst op de zijkant van een sportschoen, als een beeldmerk en niet als een „positiemerk” was beschouwd. Ter terechtzitting heeft verzoekster aangevoerd dat haar verwijzing naar bovengenoemde beslissing ontvankelijk was, aangezien deze in de procestaal, Engels, op de website van het EUIPO was gepubliceerd.

23 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog. Ter terechtzitting heeft interveniënte bovendien gesteld dat de verwijzing door verzoekster naar de beslissing van de kamer van beroep van 6 juli 2016 niet-ontvankelijk was, ten eerste, omdat deze niet in haar geheel in de procestaal was overgelegd, en, ten tweede, omdat verzoekster de redenen om deze beslissing in casu in overweging te nemen, niet toereikend had aangegeven.

24 Volgens artikel 51, lid 1, onder a), 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 in een ononderbroken periode van vijf jaar in de Unie niet normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

25 Volgens regel 22, leden 3 en 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) [thans artikel 10, leden 3 en 4, van verordening (EU) 2017/1430 van de Commissie van 18 mei 2017 ter aanvulling van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 (PB 2017, L 205, blz. 1)], dat overeenkomstig regel 40, lid 5, van deze verordening (thans artikel 19, lid 1, van verordening 2017/1430), van toepassing is op procedures tot vervallenverklaring, moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het merk en bestaat het in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 78, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 97, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001].

26 Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt niet beoogt het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming 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 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, niet gepubliceerd, EU:T:2007:299, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

27 Zoals blijkt uit de rechtspraak wordt van een merk normaal gebruikgemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren en diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. 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 [zie arrest van 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

28 Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren en diensten marktaandelen 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 [zie arrest van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:338, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

29 Bovendien kan normaal gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangetoond, maar moet het berusten op concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [zie arrest van

23 september 2009, Cohausz/BHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:354, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Er dient een algemene beoordeling te worden verricht, die rekening houdt met alle relevante factoren van het concrete geval en een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren veronderstelt [zie arrest van 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/BHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, niet gepubliceerd, EU:T:2011:9, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

30 In herinnering dient te worden gebracht dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel sprake was van een normaal gebruik en dat een de-minimisregel, die het EUIPO of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hem aanhangige geschil te beoordelen, niet kan worden vastgesteld. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik dus volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, punt 72).

31 Ten slotte zij erop gewezen dat het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal of Uniemerk overeenkomstig de bepalingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 18, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening 2017/1001] ook het bewijs omvat van het gebruik van het oudere merk in een op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen van dit merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet wijzigt.

32 Wat betreft de kwalificatie van een merk als „positiemerk”, dient te worden opgemerkt dat noch verordening nr. 207/2009, noch verordening nr. 2868/95 dergelijke merken vermelden als een specifieke categorie merken. Aangezien artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 4 van verordening 2017/1001) geen exhaustieve lijst bevat van tekens die een Uniemerk kunnen vormen, is deze omstandigheid evenwel irrelevant voor de vraag of „positiemerken” voor inschrijving in aanmerking komen [zie in die zin arrest van 15 juni 2010, X Technology Swiss/BHIM (Oranje kleur van punt van sok), T-547/08, EU:T:2010:235, punt 19].

33 Voorts blijken „positiemerken” aan te leunen bij beeldmerken en driedimensionale merken, aangezien daarbij beeld- of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht (zie in die zin arrest van 15 juni 2010, Oranje kleur van punt van sok, T-547/08, EU:T:2010:235, punt 20). Uit deze rechtspraak blijkt dat de vraag of een „positiemerk” een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk irrelevant is (arrest van 15 juni 2010, Oranje kleur van punt van sok, T-547/08, EU:T:2010:235, punt 21).

34 Bovendien zij opgemerkt dat de rechtspraak de mogelijkheid erkent dat beeldmerken in werkelijkheid „positiemerken” zijn [zie in die zin arresten van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punt 13, en 28 september 2010, Rosenruist/BHIM (Weergave op een broekzak van twee kromme lijnen), T-388/09, niet gepubliceerd, EU:T:2010:410, punten 2 en 17].

35 In casu zij allereerst vastgesteld dat interveniënte op het door haar ingediende formulier voor de inschrijvingsaanvraag uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zij verzocht om inschrijving van een beeldmerk door het daartoe bestemde hokje aan te vinken, en niet de hokjes voor „woordmerken”, „driedimensionale merken” of „andere merken”. Tevens dient te worden opgemerkt dat niet is aangevoerd en evenmin uit het dossier blijkt dat de formulieren voor de aanvragen tot inschrijving van Uniemerken op de datum waarop het betrokken merk werd aangevraagd, een afzonderlijk hokje voor zogenoemde „positiemerken” bevatten. Vast staat overigens dat het betrokken merk alleen is aangevraagd voor „sportschoeisel”. Er kan een zeker verband worden gelegd tussen het betrokken merk en het voorkomen van de daardoor aangeduide waren, voor zover dit merk wordt afgebeeld door een specifiek grafisch beeld, in de vorm van een kruis op de zijkant van een sportschoen, waarbij wordt gepreciseerd dat met het merk geen aanspraak wordt gemaakt op de exacte omtrek van deze

schoen, aangezien deze omtrek in stippellijnen wordt weergegeven. Opgemerkt zij nog dat het betrokken kruis een met de sportschoen zelf contrasterende kleur heeft en onder de veters wordt geplaatst.

36 Anders dan verzoekster stelt, kan louter uit het feit dat het hokje „beeldmerk" is aangevinkt bij de inschrijving van het betrokken merk niet worden afgeleid dat dit niet tegelijk als een „positiemerk" kan worden beschouwd. Wat dit laatste betreft, dient inzonderheid rekening te worden gehouden met het feit dat de grafische voorstelling ervan duidelijk, in volle lijnen, het element weergeeft waarvan om bescherming wordt verzocht, en, in stippellijnen, de omtrek van de betrokken waren, waarop het wordt aangebracht. Bovendien zij opgemerkt dat op de in casu relevante datum geen formeel vereiste bestond om bij het formulier voor de aanvraag tot inschrijving van een merk een beschrijving in woorden te voegen opdat dit als een „positiemerk" kan worden beschouwd. In herinnering zij echter gebracht dat het betrokken merk, hoewel het wordt geacht tot deze soort merken te behoren, ook een beeldmerk blijft.

37 Ter terechtzitting had verzoekster nog verwezen naar de richtsnoeren van het EUIPO over de praktijken voor het onderzoek van Uniemerken, om in wezen aan te voeren dat het voor „positiemerken" noodzakelijk was om, ten eerste, een beschrijving van het merk op te nemen waarin de positie ervan op de betrokken waar werd verduidelijkt en, ten tweede, uitdrukkelijk aan te geven dat het een „positiemerk" betrof. Dienaangaande zij echter opgemerkt, zonder dat zelfs moet worden getoetst of bovengenoemde verwijzing de versie van de richtsnoeren van het EUIPO betrof die van toepassing was op de datum van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk, dat dergelijke richtsnoeren overeenkomstig de rechtspraak geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen zijn (zie in die zin arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 48).

38 Ten overvloede, als extra aanwijzing die ertoe leidt het betrokken merk als een „positiemerk" te beschouwen, dient daaraan te worden toegevoegd dat – zoals het EUIPO en interveniënte voor het Gerecht terecht aanvoeren – interveniënte aanspraak had gemaakt op voorrang, op basis van het op 27 september 1991 aangevraagde en op 5 juni 1992 ingeschreven Spaanse merk nummer 1658216, waarvan de grafische voorstelling identiek was aan het betrokken merk en dat bovendien een beschrijving bevatte waarin werd gepreciseerd dat het merk bestond in de afbeelding van een kruis op de zijkant van een sportschoen.

39 De stelling van verzoekster, dat de kamer van beroep het betrokken merk aldus heeft uitgelegd dat het elementen omvatte die daarvan geen deel uitmaken en die zijn toegevoegd „naar believen van wie dan ook", zoals zolen, hetgeen een overtreding is van de vereisten die met name blijken uit de punten 48 tot en met 55 van het arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), welke vereisten betrekking hebben op de grafische voorstelling van een merk, moet nog worden onderzocht.

40 Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling dat in casu met voldoende nauwkeurigheid rechtstreeks uit de grafische voorstelling van het betrokken merk kan worden afgeleid dat de gevraagde bescherming uitsluitend betrekking had op een kruis, dat bestond uit twee kruisende zwarte strepen, weergegeven in volle lijnen. De „stippellijnen" die de omtrek van de sportschoen en de veters vormen, moeten daarentegen aldus worden opgevat dat zij het mogelijk maken de plaats van dit kruis te verduidelijken. Dit geldt ongeacht de soort zolen die aan die schoenen zijn bevestigd, of deze nu normaal zijn of met inkepingen, zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld.

41 Opgemerkt zij immers dat stippellijnen in vergelijkbare situaties gewoonlijk in die zin worden gebruikt, namelijk voor de verschillende waren waarop een merk wordt aangebracht, zonder noodzakelijkerwijs de volledige omtrek of andere kenmerken van deze waren in detail aan te geven [arresten van 7 februari 2007, Kustom Musical Amplification/BHIM (Vorm van gitaar), T-317/05, EU:T:2007:39; naar analogie, 14 juni 2011, Sphere Time/BHIM – Punch (Horloge aan halslint), T-68/10,

EU:T:2011:269, punten 62-64; 26 februari 2014, Sartorius Lab Instruments/BHIM (Gele boog onder aan een scherm), T-331/12, EU:T:2014:87, en 14 maart 2014, Lardini/BHIM (Op kraag aangebrachte bloem), T-131/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:129; zie ook in die zin arrest van 4 december 2015, K-Swiss/BHIM (Weergave van parallelle strepen op een sportschoen), T-3/15, niet gepubliceerd, EU:T:2015:937, en naar analogie arrest van 21 mei 2015, adidas/BHIM – Shoe Branding Europe (Twee parallel lopende strepen op een schoen), T-145/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:303].

42 In casu strekte het gebruik van de stippellijnen er duidelijk toe het begrip van het feit dat het betrokken merk alleen de bescherming van het in volle lijnen weergegeven kruis beoogde, en dit op een precieze plaats op de sportschoenen, te vergemakkelijken. Uit het arrest van 12 november 2013, Gamesa Eólica/BHIM – Enercon (Uitvloeiende groentinten) (T-245/12, niet gepubliceerd, EU:T:2013:588, punt 38), blijkt overigens dat geen enkele regel de verplichting oplegt de omtrek van het teken in stippellijnen weer te geven, om in voorkomend geval aan te geven dat de bescherming geen betrekking heeft op deze omtrek. Dat in casu dergelijke stippellijnen werden gebruikt, kan aldus worden uitgelegd dat beter kon worden afgebakend wat het betrokken merk is.

43 Geconcludeerd kan worden dat het betrokken merk weliswaar bescherming beoogt voor een afbeelding van een kruis, dat bestaat uit twee kruisende zwarte strepen, weergegeven in volle lijnen, doch deze bescherming niet in abstracto wordt geclaimd, maar om het betrokken grafische beeld aan te brengen op de zijkant van een sportschoen, op de wijze die blijkt uit het formulier voor de inschrijvingsaanvraag, met een kleurcontrast ten opzichte van de schoen zelf. Het merk heeft geen betrekking op de vorm van deze schoen als zodanig, en evenmin op de soort gebruikte zolen.

44 In deze omstandigheden dient te worden benadrukt dat de kamer van beroep – anders dan verzoekster stelt – terecht kon oordelen dat „aangezien de grafische voorstelling het merk [definieerde], de vraag [of het ging om] een positiemerk of een beeldmerk niet relevant [was]” (zie punt 12 supra). Het is ook terecht dat de kamer van beroep is uitgegaan van de premisse dat het betrokken merk niet los kon worden gezien van de vorm van een deel van de waar waarvoor het was beschermd, namelijk van de bovenkant van een sportschoen, en dat de bepalende factor voor de omvang van de bescherming ervan de wijze was waarop het zou worden opgevat, alleen op basis van het teken zoals ingeschreven.

45 Bovendien dient te worden vastgesteld dat aan die conclusie niet wordt afgedaan door de verwijzing van verzoekster naar de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 6 juli 2016 (zaak R 408/2015-4), waarvan de feitelijke en juridische omstandigheden verschillen van die in de onderhavige zaak.

46 Dienaangaande dienen interveniënte kritiek op het ontbreken van een vertaling van voornoemde beslissing in de procestaal en haar bewering dat de verwijzing door verzoekster naar deze beslissing niet-ontvankelijk is, ongegrond te worden verklaard. Ten eerste heeft verzoekster het relevante deel immers rechtstreeks in het Engels vertaald in haar verzoek om een zitting van 5 september 2016. Ten tweede is deze beslissing in haar geheel in het Engels gepubliceerd op de website van het EUIPO. In antwoord op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting heeft interveniënte overigens bevestigd dat zij kennis heeft genomen van de tekst van deze beslissing.

47 Bovendien zij vastgesteld dat in de zaak die heeft geleid tot de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 6 juli 2016, anders dan in de onderhavige zaak, de waren waarop de merkaanvraag betrekking had niet waren beperkt tot „sportschoeisel”, maar ook andere waren van klasse 25 omvatten, zoals „kleding, […] hoofddeksels, ceintuurs of handschoenen”. De vraag of het merk dat een soort grafisch beeld bevatte dat bestond uit twee parallelle lijnen die meermaals van richting veranderden, en op de zijkant van een sportschoen waren geplaatst, verband hield met de vorm van de aangeduide waren, was dus op een andere manier aan de orde dan in de onderhavige zaak, waarin is vastgesteld dat het betrokken merk niet los kon worden gezien van de vorm van een deel van de waar, namelijk het bovenste deel van een sportschoen (zie punten 12 en 44 supra).

48 In deze omstandigheden kan op basis van de verwijzing door verzoekster naar punt 17 van de beslissing in de zaak R 408/2015–4, waar tot de conclusie werd gekomen dat het merk een beeldmerk was en geen „positiemerk", geen analogie worden gemaakt met het onderhavige geval. Bovendien zij daaraan toegevoegd dat de kamer van beroep van het EUIPO in punt 18 van deze beslissing hoe dan ook heeft aangegeven dat de vraag of het aangevraagde merk moest worden beschouwd als een „posititiemerk" niet relevant was voor haar analyse.

49 Gelet op een en ander, dient tot de conclusie te worden gekomen dat de kamer van beroep in casu geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door over te gaan tot het onderzoek van de vraag of sportschoenen, waarvan de verkoop was bewezen door verschillende bewijzen inzake het normale gebruik van het betrokken merk, een grafisch element bevatten dat bestond in een figuur in de vorm van een specifiek kruis dat op een bepaald deel van het oppervlak van de aangeduide waar wordt geplaatst, dat kon worden beschouwd als hetzij gelijk aan, hetzij overeenstemmend met het grafische element dat blijkt uit de voorstelling van het betrokken merk, overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

50 Het eerste middel moet worden afgewezen.

Tweede en derde middel

51 In het kader van haar tweede middel stelt verzoekster dat de kamer van beroep had moeten onderzoeken of het betrokken merk, dat bestaat in de volledige afbeelding van een sportschoen met gekruiste strepen, werd gebruikt op schoenen of in verband met schoenen. Volgens haar is dit merk niet zichtbaar op de schoenen in de overgelegde bewijzen. Verzoekster stelt dat aangezien het betrokken merk een beeldmerk is, de verkoop van schoenen die daarop lijken het gebruik van dit merk niet kan bewijzen, aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft de herkomst van waren af te leiden uit de vorm ervan. Bovendien en in ieder geval verschillen de schoenen die interveniënte daadwerkelijk verkoopt aanzienlijk van de door het betrokken merk afgebeelde schoen. Verzoekster voert ook aan dat het betrokken merk geen onderscheidend vermogen heeft, of, minstens, een uiterst gering onderscheidend vermogen, zodat elk verschil in het gebruik van het merk dit onderscheidend vermogen wijzigt.

52 In het kader van haar derde middel stelt verzoekster in wezen dat niet is aangetoond dat de modellen van schoenen REAGEE, TECNO en AVANT, waarnaar de kamer van beroep in de bestreden beslissing verwijst, zijn verkocht, ook al werden de betrokken modellen in één of meer door interveniënte overgelegde catalogi vermeld. Geen enkele verkoop is bewezen. Alleen de afbeelding in een catalogus, waarvan de distributie niet is bewezen, volstaat niet om een normaal gebruik van een merk aan te tonen. Meer specifiek verschijnt het model MARCELO slechts in één catalogus, van 2006, hetgeen hoogstens aantoont dat de laatste verkopen van dit model teruggaan tot januari 2007. Volgens verzoekster moet dit leiden tot de overweging dat de conclusies van de kamer van beroep, dat de vermelde bewijzen voldoende aanwijzingen vormen waardoor het normale gebruik van het merk kan worden aangetoond, onjuist zijn.

53 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

54 In deze context dient te worden beoordeeld of op de bewijzen die interveniënte voor het EUIPO heeft overgelegd, in hun geheel genomen, een normaal gebruik van het betrokken merk konden bevestigen, overeenkomstig de in de punten 24 tot en met 30 supra in herinnering gebrachte rechtspraak.

55 In de eerste plaats zij opgemerkt dat de kamer van beroep in de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing de relevante periode terecht heeft vastgesteld als de periode die overeenstemde met de vijf jaar voorafgaand aan de datum waarop de reconventionele vordering werd ingesteld, namelijk de

periode van 29 juni 2005 tot en met 28 juni 2010, rekening houdend met de bewoordingen van de vorderingen die verzoekster allereerst in het kader van de reconventionele procedure, en vervolgens bij het EUIPO had ingesteld.

56 Dienaangaande heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld, hetgeen in casu overigens niet wordt betwist, dat de vordering tot vervallenverklaring bij het EUIPO een rechtstreeks gevolg was van de reconventionele vordering die verzoekster had ingesteld in het kader van de inbreukprocedure die interveniënte tegen haar had ingesteld voor het Landgericht Düsseldorf, en dat elk gebruik van het betrokken merk nadat deze reconventionele betwisting aan interveniënte werd betekend „met de grootste omzichtigheid" moest worden behandeld. De kamer heeft in punt 18 van de bestreden beslissing tevens terecht vastgesteld dat de elementen die waren overgelegd als bewijs van het normale gebruik van het betrokken merk na de relevante periode onder bepaalde voorwaarden een bewijswaarde konden hebben, met name voor zover zij steun konden bieden voor de eerdere bewijzen en een trend en een wijze van gebruik konden aantonen die consistent waren in de tijd.

57 In de tweede plaats, anders dan verzoekster beweert, heeft de kamer van beroep in de punten 19 tot en met 30 van de bestreden beslissing terecht overwogen dat de voor de nietigheidsafdeling overgelegde bewijzen volstonden om het normale gebruik van het betrokken merk te bewijzen.

58 Ten eerste zij immers vastgesteld dat de in de drie eerste streepjes van punt 27 van de bestreden beslissing vermelde bewijzen, inzake de verkopen door interveniënte of verbonden ondernemingen waaraan zij toestemming had verleend om het betrokken merk te gebruiken, van sportschoenen van de modellen MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION en GALES, waarvan de afbeeldingen in punt 24 van die beslissing worden weergegeven en waarvan de kamer van beroep de concrete referenties in het administratieve dossier van het EUIPO, zoals meegedeeld aan het Gerecht, heeft aangegeven, reeds steun kunnen bieden voor de conclusie dat het gebruik van het betrokken merk betrekking had op een voldoende ruim en verscheiden grondgebied, dat het grondgebied van verschillende lidstaten van de Unie omvatte, met name het grondgebied van Spanje (met inbegrip van verschillende steden zoals Madrid, Barcelona, Cordoba, Granada, Tarragona, Cadiz, Valencia, La Coruña en Gerona), Italië, Portugal, Denemarken, Slowakije, Frankrijk en Hongarije (uit de facturen blijkt dat ook voor deze landen de verkopen in meerdere verschillende steden hebben plaatsgevonden).

59 Ten tweede merkt het Gerecht op dat de overgelegde facturen betreffende deze modellen van sportschoenen betrekking hebben op verschillende jaren van de relevante periode, en zelfs daarbuiten, zoals de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld. Hoewel de bewijzen voor de schoenen van het model MARCELO betrekking hebben op de jaren 2006/2007, betreffen de overgelegde bewijzen voor het model MUNDIAL REVOLUTION het gebruik van het betrokken merk in de loop van de jaren 2007 tot en met 2011. Evenzo betreffen de catalogi over de modellen GALES de jaren 2006 tot en met 2011.

60 Daaruit blijkt een gebruik dat voldoende consistent is in de tijd. Anders dan verzoekster beweert, tonen deze facturen immers een daadwerkelijk, consistent en ononderbroken gebruik aan. Bovendien, zoals de kamer van beroep terecht benadrukt, heeft verzoekster weliswaar 26 januari 2006 en niet 29 juni 2005 (zie punt 7 supra) genomen als begin van de in aanmerking te nemen periode, zodat geen enkel bewijs betrekking heeft op het begin van de relevante periode, namelijk van 29 juni 2005 tot en met 26 januari 2006, maar deze omstandigheid is niet relevant. Het is immers vaste rechtspraak dat het volstaat dat een merk tijdens minstens een deel van de relevante periode normaal is gebruikt [zie in die zin arrest van 16 december 2008, Deichmann-Schuhe/BHIM – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, niet gepubliceerd, EU:T:2008:577, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

61 Ten derde, wat de omvang van het gebruik betreft, heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat de bewijzen over hun geheel genomen een reële commerciële exploitatie van het betrokken merk bewezen, die niet alleen symbolisch was, maar wel voldoende omvangrijk en consistent om voor de door het merk beschermde waren marktaandelen te behouden of te verkrijgen.

62 Dienaangaande zijn de in punt 27 van de bestreden beslissing aangegeven cijfers, waarvan verzoekster voor het Gerecht niet heeft betwist dat deze kloppen, afkomstig van facturen gelezen in samenhang met catalogi. Daaruit blijkt dat interveniënte tussen 2006 en 2011 op consistente wijze een aanzienlijk aantal sportschoenen met een kruis op de zijkant heeft verkocht, die niet of slechts op verwaarloosbare wijze verschilden van het betrokken merk, namelijk de modellen MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION en GALES. Meer concreet hebben de verkopen voor het eerste model, dat in een catalogus staat, betrekking op meerdere tientallen schoenen, voor een totaal dat duizenden euro bedraagt. Het tweede model staat in verschillende catalogi en er werden meerdere honderden paren van verkocht, voor een totaalbedrag van meerdere duizenden euro. Het derde model ten slotte staat ook in verschillende catalogi. Deze sportschoenen, die zijn afgebeeld in punt 24 van de bestreden beslissing, hebben een kruis op de zijkant van de schoen, dat duidelijk contrasteert met de kleur van de rest van de schoen. Wegens de plaats van het kruis en deze andere kenmerken, dient te worden besloten dat alle drie deze modellen het gebruik van het betrokken merk aantonen.

63 De cijfers met betrekking tot bovengenoemde verkopen lijken inderdaad mogelijk niet bijzonder hoog. Samen genomen met de catalogi tonen zij echter een reëel gebruik aan, zoals aangegeven in punt 28 van de bestreden beslissing, en overeenkomstig de in de punten 26 tot en met 30 supra in herinnering gebrachte rechtspraak. Inzonderheid zij eraan herinnerd dat het niet aan het EUIPO en, in beroep, aan het Gerecht staat om het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

64 In de derde plaats dient te worden beoordeeld of de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de door interveniënte overgelegde bewijzen in hun geheel genomen het gebruik konden aantonen van een merk dat gelijk was aan of voldoende overeenstemde met het ingeschreven merk, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan was gewijzigd. Er zij op gewezen dat het niet gaat om een onderzoek of een etiket met het betrokken merk op de betrokken waren is aangebracht, en evenmin om een vergelijking van de verkochte schoenen met dit merk, met inbegrip van de in stippellijnen aangeduide elementen.

65 Dienaangaande zij vastgesteld dat de verschillen tussen het betrokken merk en de varianten die interveniënte op de sportschoenen heeft gebruikt, verwaarloosbaar zijn. Anders dan verzoekster beweert, bevindt het kruis dat wordt weergegeven door twee over elkaar geplaatste strepen zich op dezelfde plaats en in dezelfde positie als voorzien door de grafische voorstelling van het betrokken merk, namelijk op de buitenkant van de schoen, vanuit de zool of de onderkant in de richting van de veters. Verschillende foto's die als bewijs zijn overgelegd tonen een gebruik aan dat overeenstemt met het betrokken merk, met een van de armen van het kruis die langer is dan de andere. Bovendien stemmen de breedte van de lijnen en de helling ervan voor een aanzienlijk aantal schoenen die voor het EUIPO als bewijs zijn overgelegd in wezen overeen met hetgeen blijkt uit de grafische voorstelling van het betrokken merk.

66 Op bepaalde andere als bewijs overgelegde schoenen zijn de gebruikte grafische beelden nagenoeg gelijk, hoewel de verhoudingen en de gebruikte kleur van het kruis kunnen verschillen. Zoals de kamer van beroep terecht heeft verklaard, wijzigen deze elementen de onderscheidende kenmerken van het in zwart-wit ingeschreven betrokken merk echter niet, aangezien de kleur niet kan worden geacht een van de belangrijkste factoren te zijn die dit merk zijn onderscheidend vermogen geeft. In het bijzonder kan het gebruik van verschillende kleuren in casu in aanmerking worden genomen, aangezien het contrast tussen de achtergrondkleuren en de lijnen waaruit het kruis bestaat in acht is

genomen. In die zin doet het feit dat sommige van de betrokken schoenen in de vorm van een „negatief beeld", met het kruis in het wit, het geel of een andere bleke kleur worden weergegeven, niet af aan de vaststelling dat een dergelijk gebruik, voor zover de positie en de afmetingen van het kruis overeenstemmen met het betrokken merk, relevant blijft voor het onderhavige onderzoek.

67 Het feit dat sommige schoenen ook andere grafische elementen bevatten die de consument zou kunnen onthouden en die een eigen onderscheidend vermogen zouden kunnen hebben, zoals een zool of een van de rest ervan verschillende gekleurde achterkant van de schoen, noppen, een hiel in een andere kleur dan de rest van de schoen, een „krokodillenleerpatroon" en een „rode bedekking van de veters", of nog voor sommige schoenen extra woordelementen, kan niet afdoen aan de vaststelling inzake het normale gebruik van het betrokken merk.

68 Opgemerkt zij immers dat uit de rechtspraak blijkt dat aan de voorwaarde van „normaal gebruik" in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 zelfs kan worden voldaan wanneer een Uniebeeldmerk alleen wordt gebruikt in combinatie met andere elementen die daarnaast of zelfs daarover worden geplaatst, voor zover dit merk nog steeds wordt waargenomen als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (zie in die zin arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, punten 19-27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

69 Bovendien zij daaraan toegevoegd dat in casu uit de bewijzen blijkt dat het kruis, dat op de verschillende schoenen wordt gebruikt en bestaat uit twee over elkaar geplaatste strepen, duidelijk waarneembaar is, los van de eventuele aanwezigheid van de andere door verzoekster vermelde elementen. De kamer van beroep is in punt 25 van de bestreden beslissing terecht tot de conclusie gekomen dat met uitzondering van verwaarloosbare, nauwelijks of niet zichtbare verschillen, zoals de juiste lengte van de armen van het kruis, de breedte van de lijnen of de exacte hellingshoek ervan, de voorstelling van deze figuur nagenoeg gelijk was aan de voorstelling van het betrokken merk. Evenzo stelt het EUIPO voor het Gerecht terecht dat, behalve de opsomming van sommige extra elementen op de schoenen die op foto's worden afgebeeld, verzoekster geen enkel argument heeft aangevoerd dat uitlegt hoe deze elementen het onderscheidend vermogen van het betrokken merk wijzigden. Zoals het EUIPO stelt, interageren deze extra elementen niet met het kruis dat het door het betrokken merk beschermde onderscheidende element vormt.

70 In de vierde plaats, wat betreft kritieken van verzoekster in het kader van het derde middel, aangaande de beweerde ontoereikendheid van de bewijzen inzake bepaalde modellen van schoenen, namelijk de modellen REAGEE, TECNO en AVANT, zij vastgesteld dat verzoekster niet betwist dat deze modellen van schoenen, waarnaar de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing ook verwijst, in één of meerdere van de door interveniënte verstrekte catalogi zijn afgebeeld. Verzoeksters bewering heeft uitsluitend betrekking op het feit dat niets aangaf dat er daadwerkelijk verkopen hadden plaatsgevonden.

71 Dienaangaande zij echter vastgesteld dat de voorstelling van waren in catalogi in aanmerking kan worden genomen als extra aanwijzing inzake het normale gebruik van een merk, aangezien het een publiek gebruik naar buiten toe betreft of, minstens, een voorbereiding voor een dergelijk gebruik [zie in die zin arresten van 6 oktober 2004, VITAKRAFT, T-356/02, EU:T:2004:292, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 4 juli 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/BHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:614, punt 21]. Bijgevolg kunnen de bewijzen inzake de modellen REAGEE, TECNO en AVANT weliswaar niet als op zich doorslaggevend worden beschouwd, maar kan daarmee toch rekening worden gehouden bij wijze van bevestiging van de in de punten 57 tot en met 63 supra reeds onderzochte feiten.

72 Bovendien is voor het model van sportschoenen MARCELO reeds vastgesteld dat het feit dat de bewijzen betrekking hadden op de periode 2006/2007, dit wil zeggen een relatief korte periode, niet impliceerde dat deze bewijzen niet relevant waren. Integendeel, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, liggen zij in de lijn van de totaalbeoordeling op basis waarvan een normaal gebruik van het betrokken merk kan worden vastgesteld, overeenkomstig punt 30 van het arrest van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM – Terumo (CAPIO) (T-325/06, niet gepubliceerd, EU:T:2008:338), waarnaar in punt 28 supra wordt verwezen.

73 In de vijfde plaats, wat betreft verzoeksters bewering dat het betrokken merk een gering onderscheidend vermogen heeft, kan worden volstaan met de vaststelling dat er, anders dan het geval was in de zaak die heeft geleid tot de beschikking van 26 april 2012, Deichmann/BHIM (C-307/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:254, punt 52), waarnaar verzoekster ter terechtzitting heeft verwezen en die een ander grafisch element betreft, namelijk een element dat een „chevron omboord met stippellijnen" weergeeft, in casu geen elementen zijn die aantonen dat het betrokken merk een gering onderscheidend vermogen heeft. Inzonderheid is, anders dan in bovengenoemde zaak, niet aangetoond dat het betrokken merk een eenvoudige en banale vorm is die niet op significante wijze zou afwijken van de vormen die gewoonlijk worden gebruikt in de schoenensector of dat dit uitsluitend zou worden opgevat als een decoratief of versterkend element voor de aangeduide waren.

74 Voorts zij daaraan toegevoegd dat reeds is vastgesteld dat het betrokken merk meermaals is gebruikt in een vorm die gelijk is aan of zeer goed overeenstemt met de ingeschreven vorm, hetgeen een daadwerkelijk gebruik van dit merk kan aantonen, zelfs gesteld dat het onderscheidend vermogen ervan eerder gering is. Bovendien kan, indien verzoeksters bewering aldus moet worden opgevat dat deze ertoe strekt elk onderscheidend vermogen van het betrokken merk te betwisten, worden volstaan met de vaststelling dat deze bewering niet ter zake dienend is in het kader van een procedure tot vervallenverklaring, waarin de geldigheid zelf van een merk niet ter discussie kan worden gesteld.

75 Overigens zij daaraan toegevoegd dat het onderscheidend vermogen van het betrokken merk ook is vastgesteld door de Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (rechtbank voor het gemeenschapsmerk Alicante), in een arrest van 31 juli 2007, Munich SL, Berneda SL en Bernher SL/Umbro SL en Umbro Int. Ltd, waarnaar zowel de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing als interveniënte in punt 13 van haar memorie in interventie verwijst, en waarin zelfs tot de conclusie is gekomen dat het betrokken merk in Spanje kan worden geacht sterk te zijn of een groot onderscheidend vermogen te hebben voor sportschoenen.

76 Bijgevolg moeten ook het tweede en het derde middel en, derhalve, het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

77 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.

78 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Deichmann SE wordt verwezen in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Munich, SL.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 januari 2018.

ondertekeningen