

est due intégralement et peut être recouvrée sans qu'une nouvelle décision judiciaire soit nécessaire. Le titre qui formule la condamnation au paiement de l'astreinte se suffit à lui-même. Il fixe les conditions auxquelles l'astreinte est due et constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement » (J. van Compernelle et G. de Leval, *op. cit.*, pp. 36-37, n° 16 et 17), sous réserve, pour un recouvrement dans un Etat de l'Union, de la procédure prévue par l'article 55 du Règlement 1215/2012. Ainsi, « le créancier peut, sur la base d'une décision exécutoire, procéder aux voies d'exécution en vue d'assurer le recouvrement d'une astreinte encourue. Mais s'il s'effectue sur la base d'une décision frappée d'appel ou d'opposition, ce recouvrement a lieu aux risques et périls du créancier. La mise à néant ultérieure du titre contenant la condamnation principale obligera le créancier à restituer le montant d'une astreinte qu'il sera censé avoir perçue indûment » (J. van Compernelle et G. de Leval, *op. cit.*, p. 94, n° 108). Le caractère définitif de l'astreinte ne vaut que pour autant et tant que le titre contenant la condamnation principale n'a pas été réformé.

10. Les astreintes dont M. C.L. demande actuellement la liquidation sont donc l'accessoire d'un ordre de cessation prononcé au bénéfice du titulaire de la marque Benelux « semelle rouge », en vue de faire cesser l'usage de cette marque, qualité dont il ne peut plus se prévaloir. Ces astreintes et la condamnation principale dont elles sont l'accessoire bénéficient au cessionnaire de la marque, comme le confirme la reprise d'instance dans la procédure au fond ; par sa reprise d'instance devant la cour d'appel de Liège, Clermon continue l'instance entamée devant la cour de céans et dont l'objet est de connaître de l'appel dirigé contre le jugement du 7 août 2019 contenant la condamnation principale qui commine les astreintes.

11. Cette lecture est encore confortée par l'attitude du cessionnaire de la marque dans le cadre d'une procédure parallèle opposant initialement M. C.L. à Amazon (c'est-à-dire les trois sociétés ici à la cause) devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg et dont l'objet est identique à celle qui a conduit au jugement du 7 août 2019, sous la réserve que la demande s'appuie sur la marque de l'Union européenne « semelle rouge » (et non sur la marque Benelux). Le 28 avril 2023, Clermon y avait déposé un acte de « reprise d'instance » aux termes duquel elle déclarait reprendre à son compte « les demandes *ad futurum* de M. C.L., à savoir la demande en cessation de l'usage des signes incriminés ainsi que la demande accessoire de condamnation au paiement d'astreintes ». Il y était précisé que « [l]es demandes relatives à la période précédant l'introduction de l'affaire, à savoir les demandes de réparation du préjudice subi à la suite de l'usage incriminé durant les cinq ans précédant cette introduction ainsi que les demandes accessoires tendant à obtenir la communication d'informations utiles tant à l'évaluation globale et définitive du préjudice qu'à déterminer les origines des chaussures litigieuses demeurent dans le chef de C.L. qui était à cette époque titulaire de la marque invoquée ». Mais, le 19 juin 2023, à la suite d'une interpellation du tribunal, Clermon a déposé une note de plaidoiries dans laquelle elle a mentionné : « [c]et incident a néanmoins eu ceci de positif, qu'il est apparu, déjà lors de cette dernière audience, qu'il convenait que Clermon reprenne l'entière responsabilité de l'instance – et non pas seulement l'action *ad futurum* – ce qu'admit alors son avocat [également conseil de M.

C.L.], après avoir remercié le Tribunal d'avoir mis le doigt sur les clauses contractuelles soutenant cette conclusion et publiées sur le site de l'Office, clauses figurant aussi dans le contrat de fiducie révélé par la suite ».

Sans contestation de M. C.L. et de l'aveu même de Clermon, qui précise la portée d'une convention qui ne diffère pas sur ce point de la convention entre M. C.L. et Paloïse – la convention de cession de la marque commandait que la reprise d'instance s'étende à l'action déjà initiée. Cette conclusion vaut *a fortiori* pour la récupération d'astreintes, dont il a été rappelé qu'elles ne s'identifiaient pas à des dommages et intérêts.

12. M. C.L. ayant perdu sa qualité à agir en cours de procédure, sa demande est non fondée. Succombant dans sa demande, il est condamné aux dépens d'appel.

Pour ces motifs, la cour,

Statuant en poursuite de cause,

Dit qu'il n'est pas tenu compte des conclusions du 30 octobre 2023 de la société de droit luxembourgeois Amazon Europe Core Sàrl, la société de droit luxembourgeois Amazon EU Sàrl et la société de droit luxembourgeois Amazon Services Europe Sàrl ;

Dit l'appel non fondé ;

Condamne M. C.L. aux dépens d'appel de la société de droit luxembourgeois Amazon Europe Core Sàrl, la société de droit luxembourgeois Amazon EU Sàrl et la société de droit luxembourgeois Amazon Services Europe Sàrl, non liquidés à défaut de relevé ;

Condamne M. C.L. à payer 400,00 € au SPF Finances, au titre du droit de mise au rôle de la requête d'appel, conformément à l'article 269², § 1^{er}, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;

(...)

.....

Hof van beroep Brussel, 8e kamer, burgerlijke zaken, 21 mei 2024

AR: 2023/AR/573

Zetel: H. Vanparys, F. Van Liempt en A. Verschaeve

Griffier: L. Hebbelijck

Pleiters: mr. P. Maeyaert en mr. C. Van Wichelen & mr. K. Neefs en mr. T. Baetens

In de zaak van: Peloton Interactive Inc. tegen The Women Peloton BV

Merkenrecht – Herhaalde aanvraag – Kwade trouw (neen)

Droit des marques – Application répétée – Mauvaise foi (non)

De partij die een nietigheidsvordering van een merk indient op grond van kwade trouw (art. 59.1, (b) UMV en art. 2.2bis.2 BVIE) moet bewijzen dat de merkregistratie te kwader trouw is geschied. Een herhaalde aanvraag kort voor het verstrijken van

de respijtertermijn van een ouder merk volstaat niet om kwade trouw aan te tonen.

Men moet objectieve omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat de merkhouder het merk niet heeft ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die van het merkenrecht.

Wanneer aanvullende merkregistraties binnen een commerciële logica passen, schenden deze de eerlijke handelspraktijken niet. Het feit dat de nieuwe aanvragen reeds beschermde waren en diensten claimen en dat het merk nog niet in gebruik is, doet niets af aan deze redenering.

La partie qui introduit une action en nullité d'une marque pour mauvaise foi (art. 59.1(b) RMUE et art. 2.2bis.2 CBPI) doit prouver que l'enregistrement de la marque a été effectué de mauvaise foi. Une demande répétée peu de temps avant l'expiration du délai de grâce d'une marque antérieure ne suffit pas à prouver la mauvaise foi.

Il faut démontrer des circonstances objectives indiquant que le titulaire de la marque n'a pas déposé la marque pour participer honnêtement à la concurrence, mais avec l'intention de nuire aux intérêts de tiers de manière incompatible avec les pratiques loyales, ou dans le but d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles du droit des marques.

Lorsque des enregistrements de marques supplémentaires s'inscrivent dans une logique commerciale, ils ne contreviennent pas aux pratiques commerciales loyales. Le fait que les nouvelles demandes revendiquent déjà des produits et services protégés et que la marque ne soit pas encore utilisée ne remet pas en cause cette explication.

.....

(...)

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis van de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, van 2 februari 2023.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep namens Peloton Interactive Inc. werd op 26 april 2023 tijdig op de griffie ingediend. Het is regelmatig naar de vorm.

Partijen werden gehoord in openbare zitting op 16 april 2024.

I. Procedurevoorgaanden

1. Op 8 april 2022 dagvaardde Peleton Interactive Inc., hierna "Peleton", The Women Peleton BV, hierna "The Women Peloton", voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

2. De vordering van Peloton in laatste conclusie voor de eerste rechter strekte ertoe:

"De vorderingen van eiseres ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

– te zeggen voor recht dat het gebruik door verweerster in het economisch verkeer van het teken "The Women Peloton", hetzij als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam en/of op sociale media, en ongeacht de toevaneming van enige figuratieve elementen, in relatie tot waren en diensten met betrekking tot lichaamsbeweging, gewichtsvlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling een inbreuk uitmaakt op het merk "PELTON" in de zin van artikel 9, lid 2, b) EUMVo en 2.20, lid 2, b) BVIE;

– dienvolgens verweerster te bevelen dit gebruik en enig ander gebruik van het teken "The Women Peloton" te staken in de EU onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt, vanaf 72 uur na betekening van het tussen te komen vonnis;

– verweerster te veroordelen tot alle kosten van het geding, dagvaardingskosten inbegrepen, evenals een rechtsplegingsvergoeding provisioneel begroot door eiseres op 7.000 EUR."

3. De vordering van The Women Peloton luidde in haar laatste conclusie voor de eerste rechter als volgt:

"In hoofde:

Verklaart de vordering van Peloton Interactive Inc. toelaatbaar maar ongegrond;

In ondergeschikte orde:

Verklaart de Uniemerken met nrs. 018314845, 018093070, 018090405 en 1441815 "PELTON" nietig voor zover deze betrekking hebben op waren en diensten die verband houden of kunnen houden met fietsen en wielrennen, en beveelt de gedeeltelijke doorhaling van deze merken;

Beperkt de gevorderde verbodsmaatregelen tot gebruik van het teken THE WOMEN PELOTON voor waren of diensten die geen verband houden met fietsen;

Verklaart voor recht dat dwangsommen pas verschuldigd zullen zijn voor overtredingen van het stakingsbevel die niet werden geremedieerd binnen 3 werkdagen na kennisgeving van de beweerde overtreding per aangetekend schrijven van Peloton Interactive Inc.;

Kent The Women Peloton BV een uitlooptermijn van minstens 3 maanden toe om zich te conformeren aan eventuele verbodsmaatregelen;

Over de kosten:

Veroordeelt Peloton Interactive Inc. tot de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van dagvaarding en de rechtsplegingsvergoeding die zij begroot op 6.000 EUR."

4. Bij vonnis van 2 februari 2023 oordeelde de eerste rechter als volgt:

"De dd. voorzitter rechtsprekende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Stelt vast dat zij over internationale rechtsmacht beschikt en exclusief bevoegd is, Verklaart de vorderingen op hoofdeis ontvankelijk maar wijst ze af als ongegrond en stelt vast dat de in ondergeschikte orde gestelde vordering op tegeneis door de afwijzing van de vordering op hoofdeis zonder voorwerp is.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. wordt de vennootschap naar vreemd recht Peloton Interactive Inc. verwezen om in te staan voor de kosten van het geding in hoofde van de BV The Women Peloton begroot op 6.000 euro rechtsplegingsvergoeding.

Legt het rolrecht van 165 euro ten laste van de vennootschap naar vreemd recht Peloton Interactive Inc. die dit bedrag moet betalen aan de Federale Overheidsdienst Financiën na verzoek van die dienst."

II. Voorwerp van het hoger beroep

5. Peloton stelde op 26 april 2023 hoger beroep in tegen het vonnis van 2 februari 2023.

Ze vraagt het hof in haar laatste conclusie het incidenteel hoger beroep van The Women Peloton als ongegrond af te wijzen en het bestreden vonnis te niet te doen en, opnieuw rechtdoende:

– "het incidenteel beroep van The Women Peloton af te wijzen als ongegrond en te horen zeggen voor recht dat de ingeroepen Uniemerken met nummer 018314845, 018093070 en 018090405 en het Benelux merk met nummer 1441815 geldig zijn; en dienvolgens

– het vonnis a quo te niet te doen en, opnieuw recht doende:
o Het hoger beroep van Peloton ontvankelijk en gegrond te verklaren; en zodoende

o te zeggen voor recht dat het gebruik door geïntimeerde in het economisch verkeer van het teken 'The Women Peloton', hetzij als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam en/of op sociale media, en ongeacht de toevoeging van enige figuratieve elementen, in relatie tot waren en diensten met betrekking tot fitness, lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; waaronder, doch niet beperkt tot, fitness- en bewegingslessen, fietslessen, -instructies, -trainingen en -evenementen; fitnesswaren en -accessoires; en retaildiensten met betrekking tot deze waren en diensten; een inbreuk uitmaakt op het merk 'PELTON' in de zin van artikel 9, lid 2, b) EUMV_o en 2.20, lid 2, b) BVIE;

o dienvolgens The Women Peloton te bevelen dit gebruik van het teken 'The Women Peloton' te staken in de EU onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudige inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt, vanaf 72 uur na betekening van het tussen te komen arrest;

o The Women Peloton te veroordelen tot alle kosten van het geding, dagvaardingkosten inbegrepen, evenals een rechtsplegingsvergoeding begroot door Peloton op 8.000 EUR per aanleg."

6. Met haar conclusie van 24 juli 2023 heeft The Women Peloton incidenteel hoger beroep ingesteld. Haar vordering luidt in haar laatste conclusie als volgt:

"Over het principaal hoger beroep:

In hoofdorde:

Verklaart het hoger beroep van Peloton Interactive Inc. toelaatbaar maar ongegrond;

In ondergeschikte orde:

Beperkt de verbodsmaatregelen tot gebruik van THE WOMEN PELTON voor waren of diensten die geen verband houden met fietsen of wielrennen;

Verklaart voor recht dat dwangsommen pas verschuldigd zullen zijn voor overtredingen van het stakingsbevel die niet werden geredigeerd binnen 3 werkdagen na kennisgeving van de beweerde overtreding per aangetekend schrijven van Peloton Interactive Inc.;

Kent The Women Peloton BV een uitlooptermijn van minstens 6 maanden toe om zich te conformeren aan verbodsmaatregelen;

Op tegenvordering:

Verklaart de Uniemerken met Nrs. 018314845 en 018093070, en het Beneluxmerk nr. 1441815 'PELTON' gedeeltelijk nietig en beveelt de doorhaling van deze merken voor volgende waren en diensten op grond van artikel 59.1.b EUMVO en artikel 2.2bis.2 BVIE:

Uniemerk nr. 018093070:

| | |
|----|--|
| 28 | Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan; Fietszadels en -pedalen, los verkocht, voor hometrainers [fietsen]; Lange halters; Hometrainers [fietsen] uitgerust met interactieve computersystemen, te weten een computerconsole, microfoon en camera; Hometrainers [fietsen] uitgerust met interactieve computersystemen, videoafspeelapparatuur en gewichtsstangen; Gewichten; Delen, onderdelen en toebehoren van alle voorgenoemde waren. |
| 38 | Het rechtstreeks doorgeven van audio- en videomateriaal op internet; Streaming van geluids- en videomateriaal op internet op het gebied van fitness, fitnesslessen, training en instructie; |
| 41 | Educatie; Fitnesslessen aangeboden door middel van streaming op internet; Ontspanning, te weten het aanbieden van podcasts via beeld en geluid op het gebied van lichaamsbeweging, lichamelijke conditie; Het verzorgen van lessen, workshops en seminars op het gebied van fitness, en lichaamsbeweging; Beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en lichaamsbeweging; Opleiding en raadgeving op het gebied van lichamelijke fitheid; Lessen betreffende conditionering van lichamelijke fitheid; Training voor lichamelijke fitheid; Diensten van studio's voor conditietraining en lichaamsbeweging, Te weten, Fitnesslessen; Het aanbieden van een website met informatie over lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie, voor educatieve, sportieve en ontspanningsdoeleinden; opleiding en instructie op het gebied van lichaamsconditie, voor educatieve, sportieve en ontspanningsdoeleinden; Terbeschikking stellen van onlinecursussen op het gebied van lichaamsbeweging, conditie. |

Uniemerk nr. 018314845:

| | |
|----|---|
| 35 | Detailhandel en onlinedetailhandel in digitale media op het gebied van lichamelijke oefening, Fitness, Downloadbare software in de vorm van een applicatie voor gebruik door personen die deelnemen aan lessen in lichamelijke oefening, Lichamelijke trainingen, En sportinstructie voor het plannen van lessen in lichamelijke oefening; Detailhandel en onlinedetailhandel in Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan, Fietszadels en -pedalen, los verkocht, voor hometrainers [fietsen], Oefengewichten, Hometrainers uitgerust met interactieve computersystemen, Te weten, Computerconsoles, Microfoons en Camera's; Detailhandel en onlinedetailhandel in hometrainers uitgerust met interactieve computersystemen |
|----|---|

Beneluxmerk nr. 1441815:

| | |
|----|---|
| 28 | Stationaire hometrainers; oefengewichten; fitnessstraining toestellen; |
| 38 | Streaming van audio- en videomateriaal op het internet; Communicatie via online blogs. |
| 41 | Educatieve diensten; lessen in lichaamsbeweging; online-educatiediensten; organiseren en leiden van workshops; aanbieden van fitness- en bewegingsfaciliteiten; instructie over fysieke fitheid; advies over fysieke fitheid; verzorgen van fitnessconditioneringscursussen; diensten voor fysieke fitnessstraining; sporten informatiediensten; gezondheids- en welzijnstraining; aanbieden van niet-downloadbare online video-inhoud; aanbieden van online-instructiecursussen. |

Verklaart voor recht dat de Uniemerken met Nrs. 018314845, 018093070, 018090405, en het Beneluxmerk nr. 1441815 'PELTON' nietig zijn in de mate dat zij zijn ingeschreven of bescherming bieden voor waren en diensten die verband houden met buiten fietsen of wielrennen;

Beveelt de gedeeltelijke doorhaling van de Uniemerken met nrs. 018314845, 018093070, 018090405, en het Beneluxmerk nr. 1441815 'PELTON' door toevoeging van de volgende beperking aan de waren- en dienstenomschrijving, in alle klassen waarvoor deze merken zijn ingeschreven: "; alle voorgaande waren/diensten met uitsluiting van waren/diensten met betrekking tot buiten fietsen en wielrennen" ("all the aforementioned goods/services excluding goods/services related to outdoor cycling and bicycle racing").

Over de kosten:

Veroordeelt Peloton Interactive Inc. tot de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van dagvaarding en de rechtsplegingsvergoeding die zij onder voorbehoud van indexering begroot op 15.000 EUR per aanleg."

III. Feiten

7. Peloton is een in 2012 opgerichte beursgenoteerde vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, en is een bekende interactieve fitness-onderneming.

Ze is houder van de volgende merken (hierna samen de "PELTON merken"):

– het Unie woordmerk PELOTON, aangevraagd op 4 juli 2019 en ingeschreven op 30 september 2020 onder het nummer 018314845 (hierna "Uniemerk eindigend op '45) voor onder meer de volgende waren en diensten:

"[...]

Klasse 16: Drukwerken; Publicaties; Wrijfverdrukplaatjes; Al het voornoemde op het gebied van lichamelijke oefening, training, fitness, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Onderdelen, toebehoren en accessoires voor het voornoemde.

Klasse 27: Yogamatten; Vloerbedekking, Vloerkleden en matten voor gebruik bij lichamelijke oefening en fitness; Delen, onderdelen en toebehoren van alle voorgenoemde waren.

Klasse 35: [...] Detailhandel en onlinedetailhandel in digitale media op het gebied van lichamelijke oefening, Fitness, Wellness, Voedingsleer, Mindfulness, Meditatie en persoonlijke ontwikkeling, Downloadbare software in de vorm van een applicatie voor gebruik door personen die deelnemen aan lessen in lichamelijke oefening, Lichamelijke trainingen, En sportinstructie voor het plannen van lessen in lichamelijke oefening; Detailhandel en onlinedetailhandel in downloadbare software voor het opsporen, Opslaan en rapporteren van het dagelijkse energieverbruik van de mens en zijn lichamelijke activiteitsniveau, Downloadbare software voor het ontwikkelen en bewaken van persoonlijke activiteiten- en oefeningenplannen, Trainingsdoelen en voor het leveren van feedback over de bereikte

resultaten; Detailhandel en onlinedetailhandel in computer en software voor bewaking en analyse van verschillende parameters verband houdend met het berijden van een rijwiel, Hometrainers (fietsen), Fitness- en oefeninstallaties, Apparaten voor het bewaken van lichaamsbeweging, Conditie en hartslag; Detailhandel en onlinedetailhandel in juwelierswaren en bijouterieën, Sierspelden, Polsbanden van silicone in de vorm van een armband, Smartwatches, Polshorloges, Drukwerken, Publicaties, Overdrukken, Paraplu's, Tassen, Rugzakken, Multifunctionele sporttassen, Zakken, Draagtassen, Drinkgerei/-flessen, Sportflessen, Bekers, Kledingstukken, Schoeisel, Hoofddekseis, Sportkleding, Te weten, Overhemden, Leggings, Mouwloze topjes, T-shirts, Topjes, Sportbeha's, Pullovers, Hoofddekseis, Waaronder beanies; Detailhandel en onlinedetailhandel in sportkleding, waaronder korte broeken, Trainingsleggings, Topjes, Jasjes, Sweaters, Kappen, Kleurige halsdoeken, Schoenen, Hoeden, Sokken, Sjaals, Handschoenen, Hoofdbanden, Polsbanden, Haarversieringen, Haarspelden, Artikelen voor het vastbinden van het haar, Haarbanden, Opnaaibare artikelen; Detailhandel en onlinedetailhandel in yogamatten, Vloerbedekking, Vloerkleden en matten voor gebruik bij lichamelijke oefening en fitness, Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan, Fietszadels en -pedalen, los verkocht, voor hometrainers [fietsen], Oefengewichten, Hometrainers uitgerust met interactieve computersystemen, Te weten, Computerconsoles, Microfoons en Camera's; Detailhandel en onlinedetailhandel in hometrainers uitgerust met interactieve computersystemen, Video-afspeelapparatuur en Gewichten, Gewichten, Yogablokken, Yoga-banden, Yogakussens, Pilatestoestellen, te weten, Oefenbanden, Weerstandsbanden, En kussens voor oefeningen, Fitnessapparatuur, Loopbanden, Roeimachines; Detailhandel en onlinedetailhandel in tassen en houders, speciaal aangepast voor het dragen en vervoeren van de voornoemde goederen, En onderdelen, Onderdelen en accessoires voor het voornoemde; Detail- en onlinedetailhandelsdiensten met betrekking tot de verkoop van kledingstukken, Sportkleding en - accessoires en fitnessapparatuur; informatie, advisering en assistentie met betrekking tot het voornoemde. [...]" (nadruk door Peloton)

– het Unie woordmerk PELOTON, aangevraagd op 10 juli 2019 en ingeschreven op 22 mei 2020 onder het nummer 018093070 (hierna "Uniemerk eindigend op '70) voor de volgende waren en diensten:

"Klasse 28: Hometrainers [fietsen] en onderdelen daarvan; Fietszadels en -pedalen, los verkocht, voor hometrainers [fietsen]; Lange halters; Hometrainers [fietsen] uitgerust met interactieve computersystemen, te weten een computerconsole, microfoon en camera; Hometrainers [fietsen] uitgerust met interactieve computersystemen, videoafspeelapparatuur en gewichtsstangen; Gewichten; Yogablokken; Yoga-riemen; Yogakussens; Pilatestoestellen, Te weten, Trainingsbanden, Fysiobanden, En kussens voor oefeningen; Fitnessapparaten; Tredmolens; Roeiapparaten; Speciaal aangepaste tassen en houders voor het dragen en vervoeren

van de voornoemde goederen; Delen, onderdelen en toebehoren van alle voorgenoemde waren.

Klasse 38: Het rechtstreeks doorgeven van audio- en videomateriaal op internet; Streaming van geluids- en videomateriaal op internet op het gebied van fitness, fitnesslessen, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie, training en instructie; Informatie, advies en hulp met betrekking tot al het voornoemde.

Klasse 41: Educatie; Amusement; Fitnesslessen aangeboden door middel van streaming op internet; Ontspanning, te weten het aanbieden van podcasts via beeld en geluid op het gebied van lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Ontspanning, te weten, productie en distributie van radioprogramma's, televisieprogramma's en kabeltelevisieprogramma's op het gebied van lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling, voor distributie via televisie, kabeltelevisie, radio en een wereldwijd computernetwerk; Ontspanning in de vorm van productie en distributie van een televisiekanaal, een kabeltelevisiekanaal en een radiokanaal op het gebied van lichaamsbeweging, conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Onderwijs, te weten presentatie van seminars, lezingen, workshops, en paneldiscussies op het gebied van lichaamsbeweging, conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Het verzorgen van lessen, workshops en seminars op het gebied van fitness, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en lichaamsbeweging; Beschikbaar stellen van faciliteiten voor fitness en lichaamsbeweging; Opleiding en raadgeving op het gebied van lichamelijke fitheid; Lessen betreffende conditionering van lichamelijke fitheid; Training voor lichamelijke fitheid; Diensten van studio's voor conditietraining en lichaamsbeweging, te weten, Fitnesslessen; Yoga-instructie; Pilateslessen; Onlinepublicatie van tijdschriften, te weten blogs met onderwerpen op het gebied van lokale gemeenschappen, lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Het aanbieden van een website met informatie over lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie, voor educatieve, sportieve en ontspanningsdoeleinden; Ter beschikking stellen van niet-downloadbare live en geregistreerde audiovisuele inhoud met lessen, opleiding en instructie op het gebied van welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en lichaamsconditie, voor educatieve, sportieve en ontspanningsdoeleinden; Ter beschikking stellen van onlinecursussen op het gebied van lichaamsbeweging, conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; Informatie, advisering en assistentie met betrekking tot het voornoemde." (nadruk door Peloton)

– het Unie woordmerk PELOTON, aangevraagd op 4 juli 2019 en ingeschreven op 2 november 2021 onder het nummer 018090405 (hierna "Uniemark eindigend op '05" voor de volgende waren:

"Klasse 25: Kleding; Schoeisel; Hoofddeksels; Sportkleding, te weten, Overhemden, Leggings, Mouwloze topjes, T-shirts, Tanktops, Sportbeha's, Sweaters; Hoofddeksels, waaronder mutsen; Sportkleding, waaronder korte broeken, sportmaillots, topjes, jassen, sweatshirts, sweaters met capuchon; Bandana's [halsdoeken], Schoenen, Hoofddeksels, Sokken; Halsdoeken; Handschoenen [kleding]; Hoofdbanden

[kleding]; Manchetten [kleding]; Delen, onderdelen en toebehoren van alle voorgenoemde waren." (nadruk door Peloton) – het Benelux woordmerk PELOTON, aangevraagd en ingeschreven op 30 april 2021 onder het nummer 1441815 (hierna "het Benelux merk") voor onder meer de volgende waren en diensten:

"[...]

Klasse 25: Kleding; schoeisel; hoofddeksels; sportkleding; hoofddeksels; beanies; sjaals; handschoenen; hoofdbanden; polsbanden.

Klasse 28: Hometrainers; gewichten; yogablokken; yoga-banden; oefenbanden; fitnessapparaten; loopbanden; roeimachines; tassen speciaal aangepast voor sportuitrusting.

Klasse 38: Streaming van audio- en videomateriaal op internet; Communicatie via online-blogs.

Klasse 41: Educatieve diensten; entertainmentdiensten; lessen in lichaamsbeweging; online-educatiediensten; entertainment via podcast; radio- en televisie-entertainment; organisatie van seminars; het organiseren en houden van lezingen; het organiseren en houden van workshops; het aanbieden van fitness- en bewegingsfaciliteiten; fitnessinstructie; advies over fitness; het geven van fitnessconditioneringscursussen; trainingsdiensten voor fitness; yoga-instructie; pilatesinstructie; publicatie van elektronische boeken en tijdschriften online; diensten op het gebied van sportinformatie; gezondheids- en welzijnstraining; het aanbieden van niet-downloadbare online-video-inhoud; het aanbieden van online-cursussen. [...]" (nadruk door Peloton)

Peloton beschikt daarnaast ook over de volgende twee internationale registraties, waarop ze haar vordering tegen The Women Peloton evenwel niet baseert:

– de internationale PELOTON registratie met nummer 1217430 voor de volgende waren en diensten, ingeschreven op 31 maart 2014 en met aanduiding van de EU sinds 3 augustus 2015 en de Benelux sinds 11 februari 2016: **"Klasse 28:** Vast opgestelde hometrainers en onderdelen daarvan, namelijk fietszitjes en fietspedalen; trainingsgewichten; vast opgestelde fietsen uitgerust met interactieve computersystemen, videospelers en compact discspelers of MP3-spelers; en bodybars.

Klasse 38: Streaming van audio- en videomateriaal op het internet met lessen, trainingen en instructies in fitness.

Klasse 41: Het verzorgen van lessen, workshops en seminars op het gebied van fitness en lichaamsbeweging; het aanbieden van fitness- en bewegingsfaciliteiten; fitnessinstructie en -consultatie; fitnessconditioneringscursussen; diensten op het gebied van fitnessopleiding waarbij een website wordt aangeboden met informatie over lichaamsbeweging en -fitness die toegankelijk is via een wereldwijd computernetwerk en mobiele apparaten"

– de internationale PELOTON registratie met nummer 1372952 voor de volgende waren en diensten, ingeschreven op 19 september 2017 met aanduiding van de EU: **"Klasse 28:** trainingsmateriaal"

8. Onder haar voormelde PELOTON merken verkoopt Peloton geavanceerde interactieve trainers zoals hometrainers, loopbanden en roeimachines, alsook fiets- en fitnesskleding en accessoires, zoals onder andere yogamatten, yogariemen en weerstandbanden in een zwart-rode kleurencombinatie. Ze biedt daarnaast ook online fitnesslessen aan (zowel "live" als "on demand" (vrij vertaald: "op aanvraag") waarbij door het streamen van begeleiding op hometrainers,

loopbanden en andere fitnessactiviteiten binnenshuis een indoor studio-ervaring tot stand komt.

Peloton stelt sinds haar oprichting intensief van haar merk gebruik te hebben gemaakt en een aanzienlijke goodwill voor haar producten en diensten onder haar merk te hebben opgebouwd.

9. Peloton heeft haar waren en diensten de afgelopen jaren onder andere in het Verenigd Koninkrijk (ook reeds voor de Brexit) en Duitsland aangeboden en is sinds oktober 2023 ook in Oostenrijk actief.

Hoewel ze erkent in de Benelux nog geen waren of diensten aan te bieden, stelt ze door vermeldingen in bekende kranten en magazines en haar aanwezigheid op Spotify bij de Benelux consument evenwel niet onbekend te zijn.

10. The Women Peloton werd in 2021 door mevrouw E.B. en haar echtgenoot, de heer J.S., een bekende Belgische professionele wielrenner, en de heer J.V., een wedstrijd wielrenner en fysiotherapeut, opgericht.

Ze voert aan zich op de kennis en ondersteuning van vrouwen op de fiets te richten en het vrouwenpeloton sterker te willen maken, op en naast de fiets.

11. Op haar website www.thewomenpeloton.be biedt The Women Peloton informatie voor vrouwen op de fiets, in diverse formats. Zo plaatst ze in de afdeling "Corner" berichten over voeding, fietsen, mentaal welzijn, coaching, gezondheid, etc. In de afdeling "Academy" zijn online lessen en trainingssessies voor onder meer bekkenbodestabiliteit, pilates en tijdmanagement te vinden.

Via een webshop kunnen bezoekers van de website kiezen voor gratis of betalende lidmaatschapsformules. Op haar website verkoopt The Women Peloton ook producten, al dan niet van partners en met vermelding van "The Women Peloton" op het product zelf of op een bijhorend artikel, zoals yogamatten van het merk GUUZMIND met een bijhorende 'suède band', een door AKTIV8 ontwikkelde set om fietsen te poetsen en weerstandbanden voor oefeningen.

The Women Peloton biedt via Spotify en Apple Podcasts ook een The Women Peloton podcast aan, waarin met gasten gepraat wordt over "simpelweg alles wat met het vrouw zijn en fietsen te maken heeft".

12. In september 2022 bracht The Women Peloton het boek "Velo Vrouwen – De gids voor vrouwen met een passie voor fietsen" uit, waarin ze een antwoord geeft op "alle vragen van zowel geofende koersvrouwen als beginnende bikediva's".

Ze geeft ook oefenboekjes uit voor bijvoorbeeld oefeningen met weerstandbanden.

Mevrouw E.B. geeft verder ook lezingen over vrouwen op de fiets en The Women Peloton voert samen met de universiteit van Antwerpen onderzoek naar zadelpijn bij vrouwen, waarvoor ze in maart 2023 in het nationale nieuws kwam.

The Women Peloton organiseert ook fietsreizen voor vrouwelijke fietsers tijdens dewelke ze live yogasessies organiseert.

Voor de wintermaanden organiseert ze sinds december 2023 groepsritten op het platform Zwift, waarbij fietsers met een fiets op rollen aan groepsritten kunnen deelnemen. Om deel te nemen aan de ritten kan men lid worden van de "Zwift Community".

The Women Peloton publiceert ook artikels waarin ze verschillende "slimme trainers" (vrije vertaling van "smart

trainers") bespreekt en maakt op haar website gebruik van de slogans "Together we learn & ride" (vrij vertaald: "samen leren en rijden we"), "Together we become smarter" (vrij vertaald: "samen worden we slimmer") en "Together we become stronger" (vrij vertaald: "samen worden we sterker"), die volgens Peloton niet toevallig sterk op haar eigen slogan "Together we go far" (vrij vertaald: "samen gaan we ver") gelijken.

Op 8 november 2023 lanceerde The Women Peloton via sociale media een enquête over fietskledij, waarin ze aankondigde dat er rond maart 2024 een "The Women Peloton Cycling kit" (vrij vertaald: "The Women Peloton Fietskit") zat aan te komen.

13. Op 15 september 2021 dienden mevrouw E.B., de heren J.S. en J.V. in eigen naam een Uniemerk aanvraag in onder nummer 018559562 voor volgend woord- en beeldmerk THE WOMEN PELOTON voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 42:

THE WOMEN
PELOTON

Op 17 december 2021 werd de Uniemerk aanvraag aan The Women Peloton overgedragen.

14. Bij brief van 29 november 2021 stelde Peloton The Women Peloton in gebreke om het gebruik van het teken THE WOMEN PELOTON te staken en de merkaanvraag in te trekken.

Bij vonnis van 1 februari 2022 verbood de rechtbank van Düsseldorf op eenzijdig verzoek van Peloton de verkoop van weerstandbanden onder het merk "The Women Peloton" door The Women Peloton in Duitsland.

Op 22 februari 2022 stelde Peloton een oppositieprocedure in tegen de merkaanvraag van The Women Peloton bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ("EUIPO"), die momenteel hangende is.

Bij gebrek aan een akkoord heeft Peloton The Women Peloton op 8 april 2022 voor de voorzitter van de Nederlandse ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding, gedagvaard.

15. Bij vonnis van 2 februari 2023 wees de eerste rechter de vordering van Peloton af bij gebrek aan verwarringsgevaar tussen het woordmerk PELOTON en het teken THE WOMEN PELOTON in de zin van artikel 9.2.b van de Verordening 2017/1001 van 14 juni 2017 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (hierna 'UMV'), dan wel artikel 2.20.2.b van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna 'BVIE').

Omdat The Women Peloton haar tegenvordering tot nietigverklaring van de PELOTON merken slechts in ondergeschikte orde had ingesteld, met name slechts indien de eerste rechter tot een merkinbreuk zou besluiten, heeft de eerste rechter de tegenvordering zonder voorwerp verklaard en niet behandeld.

Peloton stelde op 26 april 2023 hoger beroep in tegen het vonnis van 2 februari 2023 en met haar eerste conclusie van

24 juli 2023 stelde The Women Peloton een incidenteel hoger beroep in.
Op 11 oktober 2023 heeft de merkengemachtigde van The Women Peloton bij het EUIPO een nietigheidsvordering tegen het Uniemerkt eindigend op '70 ingesteld. Ook deze procedure is nog hangende.

IV. Beoordeling

A. Rechtsmacht/bevoegdheid – toelaatbaarheid

16. De voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft rechtsmacht en is bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tot staking van beweerde inbreuken op Uniemerken en Benelux-merken op grond van artikel 124 a) UMV, artikel 4.6.1 BVIE, de artikelen 574, 11° en 18° en 633quinquies § 1 Ger.W. en artikel XVII.14 § 1 WER en van tegenvorderingen tot nietigverklaring van deze merken op grond van artikel 124 d) UMV, artikel 4.6.4 BVIE, artikel 563, tweede lid Ger.W. en artikel XVII.17 WER. Het hof van beroep Brussel is bevoegd om kennis te nemen van het principaal hoger beroep en incidenteel hoger beroep tegen het vonnis van de eerste rechter.

17. Zowel het principaal hoger beroep als het incidenteel hoger beroep zijn tijdig en regelmatig wat de vorm betreft. Bij gebrek aan enig middel van ontoelaatbaarheid van de beroepen of vorderingen ingeroepen door partijen of ambts-halve in te roepen door het hof, besluit het hof dat ze toelaatbaar zijn.

B. Gegrondheid

B.1. Vordering tot nietigverklaring (incidenteel hoger beroep)

18. The Women Peloton vordert in hoger beroep in hoofd-orde de nietigverklaring van de PELOTON merken.

Het hof moet de beweerde nietigheid van de merken voor de beoordeling van de beweerde inbreuk onderzoeken. Als de PELOTON merken geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, kan Peloton zich voor haar inbreukvordering immers niet of niet volledig op deze merken beroepen.

De nietigheidsvordering van The Women Peloton is drieledig. Vooreerst stelt ze dat de PELOTON merken herhaalde-pots waren, te kwader trouw ingeschreven om het bewijs van normaal gebruik te vermijden. Verder stelt ze dat de PELOTON merken nietig zijn voor zover ze waren of diensten claimen “die verband (kunnen) houden met buiten fietsen of wielrennen” omdat het woord “peloton” in het normale taalgebruik of bona fide handelsverkeer gebruikelijk is geworden, dan wel omdat de voormelde merken beschrijvend en in elk geval niet onderscheidend zijn voor buiten fietsen en wielrennen.

Het hof onderzoekt hieronder de ingeroepen nietigheidsgonden.

B.1.1 Gedeeltelijke nietigheid: depot te kwader trouw

19. Artikel 59.1.b) UMV bepaalt:

“1. Het Uniemerkt wordt op vordering bij het Bureau of op tegenvordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:

(...)

(b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.”

Artikel 2.2bis.2 BVIE voorziet in een gelijkaardige bepaling voor Beneluxmerken.

Het begrip kwade trouw is een autonoom begrip van het Unierecht, dat in de EU een eenvormige uitlegging moet krijgen (HvJ 27 juni 2013, C-320-12, Malaysia Dairy, punt 29). Het Hof van Justitie heeft het begrip “kwade trouw” uitgelegd als volgt:

“Terwijl het begrip ‘kwade trouw’ overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, moet dit begrip voorts worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. (...).

Bijgevolg is de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [overgenomen en vervat in artikel 59.1.b) UMV] van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerkt de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de wezenlijke functie van herkomstaanduiding.” (HvJ 12 september 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, punt 46, zoals ook aangehaald in Gerecht 21 april 2021, Hasbro v EUIPO (Monopoly), T-663/19, punten 32-33).

20. Een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, levert een handeling te kwader trouw op als de aanvrager van dat merk de bedoeling had afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan deze die onder de functies van een merk vallen.

Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken alleen voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten ontbreekt, levert de aanvraag slechts voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op (HvJ 29 januari 2020, Sky/Skykick, C-371-18, punt 81).

Volgens vaste rechtspraak kan men bij de globale beoordeling ook rekening houden met de oorsprong van het bestreden teken en het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die is gevolgd bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het teken als Uniemerkt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt.

Ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de inschrijvingsaanvraag dient in aanmerking te worden genomen (HvJ 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, punt 41).

Het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip is een subjectief gegeven dat aan de hand van de objectieve omstandigheden van het geval vast te stellen is (HvJ 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, punt 42).

Het begrip kwade trouw heeft dus betrekking op een subjectieve beweegreden aan de zijde van de merkaanvrager, te weten een oneerlijk oogmerk of een ander onzuiver motief.

Dit veronderstelt gedrag dat afwijkt van de erkende beginselen zoals een ethische houding of eerlijke gebruiken in nijverheid of handel.

Het is aan de verzoeker tot nietigverklaring die zich op artikel 52, lid 1, onder b) van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 59.1.b) UMV) wil baseren om de omstandigheden aan te tonen op basis waarvan vast te stellen is dat een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk te kwader trouw is ingediend, aangezien de goede trouw van de aanvrager tot bewijs van het tegendeel wordt vermoed.

Wanneer het vermoeden van goede trouw dat de aanvrager van het merk in kwestie bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk geniet, op basis van de omstandigheden van het concrete geval waarop de verzoeker tot nietigverklaring zich beroept, te weerleggen is, staat het aan de merkhouders om een plausibele verklaring over de doelstellingen en de commerciële logica van de aanvraag tot inschrijving van dat merk te geven (Gerecht 21 april 2021, Hasbro/EUIPO (Monopoly), T-663-19, punten 38-43).

21. Volgens The Women Peloton heeft Peloton de merken waarop ze haar inbreukvordering baseert kennelijk gedeponeerd om het vereiste bewijs van normaal gebruik van haar oudere internationale registraties met aanduiding van de EU en Benelux te vermijden, wat op een depot te kwader trouw wijst.

Zodra sprake is van een herhaaldepot, met name een depot van een nieuw merk op een ogenblik waarop een ouder merk bijna gebruiksplichtig is, keert de bewijslast van kwade trouw volgens The Women Peloton om en is het aan de merkhouders om aan te tonen dat er een legitieme commerciële logica bestond om opnieuw voor dezelfde waren en diensten te deponeren.

Volgens The Women Peloton is er sprake van een herhaaldepot, nu Peloton de PELOTON merken in juli 2019 deponeerde, zijnde op een ogenblik waarop haar eerdere registraties bijna gebruiksplichtig werden. Haar nieuw Beneluxmerk deponeerde ze op 30 april 2021 met een spoedinschrijving, zijnde enkele maanden nadat het eerdere Beneluxmerk gebruiksplichtig was geworden en overigens ook kort nadat The Women Peloton op 16 april 2021 haar podcast op Instagram aankondigde.

Peloton geniet met haar nieuwe depots het voordeel dat ze in oppositie- en inbreukprocedures geen bewijs van normaal gebruik moet leveren en ze maakt van dit voordeel ook gebruik, wat volgens The Women Peloton op kwade trouw wijst.

Het claimen van bijkomende waren en diensten is volgens The Women Peloton geen legitieme reden voor een herhaaldepot, nu Peloton ook uitsluitend voor de nieuwe waren en diensten depots had kunnen verrichten.

Of Peloton haar eerdere merken reeds normaal gebruikte, is volgens The Women Peloton niet relevant, nu het volstaat dat ze door haar herhaaldepots het voordeel geniet dat ze geen normaal gebruik moet bewijzen.

De PELOTON merken, meer in het bijzonder de Uniemerken eindigend op '70 en '45 en het Beneluxmerk, zijn volgens The Women Peloton daarom gedeeltelijk nietig voor de waren en diensten die reeds in de bescherming van de oude internationale registratie vervat zaten zoals in het dispositief van haar syntheseconclusie opgesomd, en ze verzoekt het hof de gedeeltelijke doorhaling van deze merken te bevelen.

22. Peloton betwist de ingeroepen merken te kwader trouw te hebben gedeponeerd.

Ze stelt vooreerst dat ze de Uniemerken eindigend op '45 en '05 voor volstrekt andere klassen dan die van haar eerdere merken heeft ingediend en verder dat (i) The Women Peloton het Monopoly-arrest foutief interpreteert en niet voldoet aan de bewijslast die het Hof van Justitie haar oplegt, (ii) Peloton de oudere registraties normaal gebruikt zodat geen omzeiling van enige gebruiksplicht nodig was of is, en (iii) de merken verder ook geen herhaaldepots waren, maar in een commerciële logica kaderen en ter vervulling van de wezenlijke functie van de herkomstaanduiding werden ingediend.

23. Terecht stelt Peloton dat het aan The Women Peloton toekomt om aan te tonen dat Peloton bij de aanvraag tot inschrijving van de PELOTON merken te kwader trouw was. Eveneens terecht stelt ze dat een herhaaldepot niet automatisch een bewijs van kwade trouw oplevert.

Geen enkele bepaling van de regelgeving inzake Uniemerken verbiedt dat opnieuw een aanvraag tot inschrijving van hetzelfde merk wordt ingediend, en een dergelijke indiening op zich vormt dus geen bewijs van kwade trouw van de aanvrager indien ze niet gepaard gaat met andere relevante elementen die door de verzoeker tot nietigverklaring worden aangevoerd (Gerecht 21 april 2021, T-663/19, Monopoly, punt 70).

Er kunnen commerciële redenen zijn om een merk opnieuw in te dienen. Zo is het opnieuw registreren van een merk met het oogmerk een moderne versie te beschermen een gangbare bedrijfspraktijk.

Wanneer een merkaanvrager de waren- en dienstenomschrijving van zijn eerdere merken in een nieuwe aanvraag tot inschrijving bijwerkt, is het denkbaar dat hij heeft besloten om zijn commerciële strategie te richten op waren of diensten waarin zij geïnteresseerd was of die haar in de nabije toekomst zouden kunnen interesseren (zie in deze zin Gerecht 13 december 2012, Pelikan, T-136/11, punt 49).

Het louter indienen van een aanvraag tot inschrijving van eenzelfde merk enige tijd voor het verstrijken van de respijttermijn van een ouder merk volstaat dan ook niet om tot een kwaadwillige intentie van de merkaanvrager te besluiten.

De door The Women Peloton weergegeven tijdslijn is bovendien, zoals Peloton terecht stelt, misleidend.

Peloton heeft het Uniemerk eindigend op '70 immers reeds op 10 juli 2019 aangevraagd, terwijl haar eerdere internationale registratie pas op 3 augustus 2020 gebruiksplichtig werd.

Het Uniemerk eindigend op '45, waarvan de geclaimde diensten in klasse 35 volgens The Women Peloton met de diensten in klasse 38 van de eerdere internationale registratie overeenstemmen, heeft Peloton reeds op 4 juli 2019 aangevraagd.

Verder heeft ze het Beneluxmerk pas op 30 april 2021 aangevraagd, terwijl haar eerdere internationale registratie reeds sinds 25 januari 2021 in de Benelux gebruiksplichtig was.

Peloton heeft de ingeroepen merken dan ook niet ingediend op een ogenblik waarop haar eerdere merken bijna gebruiksplichtig werden, zoals The Women Peloton beweert.

Het feit dat de in haar nieuwe Beneluxmerk geclaimde diensten deels overlappen met door The Women Peloton aangeboden diensten, met name blogs en het streamen van audio, vormt geen aanwijzing van een beweerd depot met het enkele doel de activiteiten van The Women Peloton te blokkeren.

Peloton beschikte immers reeds lang voor de start van de activiteiten van The Women Peloton over het Uniemerk

eindigend op '70 voor "streaming van geluids- en videomateriaal op internet op het gebied van fitness, fitnesslessen, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie, training en instructie; informatie, advies en hulp met betrekking tot al het voornoemde" in klasse 38.

Verder is het gegeven dat Peloton (nog) niet actief is in de Benelux geen objectieve omstandigheid waaruit het oogmerk van Peloton op het tijdstip van de indiening van de ingeroepen merken af te leiden valt.

Ten slotte volstaat ook het feit dat Peloton in deze procedure en andere door The Women Peloton aangehaalde procedures uitsluitend haar PELOTON merken, met name haar Uniewoordmerken eindigend op '45, op '70 en op '45 en haar Benelux woordmerk 1441815 (en niet haar oudere merken met nummers 1217430 en 1372952) inroept niet om het vermoeden van goede trouw te weerleggen.

The Women Peloton reikt geen objectieve omstandigheden aan waaruit blijkt dat Peloton de ingeroepen merken niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die van het merkenrecht.

Het vermoeden van goede trouw van Peloton blijft dan ook overeind.

24. Ten overvloede is uit de voorgelegde stukken ook af te leiden dat Peloton haar oude internationale registratie voor de betrokken waren en diensten reeds voor het verstrijken van de respijtermijn in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en dus in de EU gebruikte en ze geeft verder ook een aannemelijke uitleg over het nut van haar nieuwe depots, met name een modernisering en uitbreiding van de waren en diensten die ze onder de betrokken merken aanbiedt of nog aanvullend wenst te gaan aanbieden en die vereist zijn om de herkomstaanduiding voor haar (nieuwe) activiteiten te verzekeren.

De nieuwe aanvullende depots kaderen dan ook in een commerciële logica en de vaststelling dat bepaalde nieuwe depots ook reeds beschermde waren en diensten claimen en dat Peloton haar merk (nog) niet in de Benelux gebruikt, doet deze uitleg niet teniet.

Een beweerde kwade trouw van Peloton op het ogenblik van de indiening van de PELOTON merken is dan ook niet aangetoond. De betrokken tegenvordering van The Women Peloton is ongegrond.

B.1.2 Gedeeltelijke nietigheid: gebruikelijke benaming

25. Volgens artikel 2.2bis.1.d BVIE en artikel 7.1 d) UMV worden merken nietig verklaard als ze uitsluitend bestaan uit "tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden". De in deze artikelen voorziene uitsluiting is niet gebaseerd op het eventuele beschrijvende karakter van de betrokken merken (zie *infra*, randnr. 30 e.v.), maar op het heersende gebruik in de kringen waarin men de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven verhandelt. Het is voor deze nietigheidsgrond dus niet van belang te onderzoeken of de merken beschrijvend zijn voor de kenmerken of eigenschappen van de betrokken waren of diensten, maar wel of het gaat om gebruikelijk geworden aanduidingen van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven.

26. The Women Peloton benadrukt dat de term "peloton" een gebruikelijke term is in het normale taalgebruik met een vaste betekenis, met name "een groep fietsers", waaruit volgens haar volgt dat de merken van Peloton nietig zijn in de mate ze zijn ingeschreven of bescherming bieden voor waren en diensten "die verband houden met buiten fietsen of wielrennen".

De PELOTON merken zijn volgens haar dan ook gedeeltelijk door te halen door toevoeging van de volgende beperking aan de waren- en dienstenomschrijving, in alle klassen waarvoor ze zijn ingeschreven: "; alle voorgaande waren/diensten met uitsluiting van waren/diensten met betrekking tot buiten fietsen en wielrennen."

The Women Peloton verwijst in dit verband ook naar het gebruik van de term "peloton" als onderdeel van merken of handelsnamen door tal van ondernemingen.

Peloton betwist de stelling van The Women Peloton en stelt dat niet volstaat dat het woord een vaste betekenis heeft, maar dat het moet gaan om gebruikelijk geworden aanduidingen "van de waar of de dienst zelf waarvoor het teken ter inschrijving als merk is ingediend."

Het aangehaalde gebruik van het woord door andere ondernemingen is volgens Peloton niet relevant omdat het bijna altijd gaat om een gebruik door een vriendengroep of vzw en ook bijna altijd kadert in wielrennen op de weg en dus niets met haar activiteiten te maken heeft.

Ze stelt verder ook op te treden tegen ondernemingen die commercieel actief zijn en een teken gebruiken met een overlap met de waren en diensten waarvoor haar eerdere merken zijn ingeschreven.

27. Terecht stelt Peloton dat de gebruikelijke benaming betrekking moet hebben op de waren of diensten waarvoor de betrokken merken zijn ingeschreven.

De PELOTON merken zijn niet voor waren en diensten "die verband (kunnen) houden met buiten fietsen en wielrennen" ingeschreven, maar voor de hierboven omschreven waren en diensten in klassen 16, 27 en 35 (Uniemark eindigend op '45), klassen 28, 38 en 41 (Uniemark eindigend op '70), klasse 25 (Uniemark eindigend op '05) en klassen 25, 28 en 41 (Beneluxmerk) (*supra*, randnr. 7).

Terecht stelt Peloton dat uit de vaste of gebruikelijke betekenis van het woord "peloton", niet volgt dat dit woord een generieke of gebruikelijke term is om de waren en diensten aan te duiden waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven.

Het woord is in het normale taalgebruik en economische verkeer slechts gebruikelijk voor de aanduiding van een troep of groep (wiel)renners die in een wedstrijd bij elkaar rijden of lopen, maar niet voor de aanduiding van de door Peloton geclaimde waren of diensten of (mogelijke) kenmerken hiervan.

Het gegeven dat de geclaimde waren of diensten ook bescherming genieten als ze met buiten fietsen of wielrennen verband (kunnen) houden, doet niet anders besluiten.

Verder doet ook het feit dat bepaalde andere ondernemingen en verenigingen een merk of handelsnaam gebruiken waarin het element "peloton" voorkomt, niet tot een gebruikelijke benaming besluiten.

De door The Women Peloton aangehaalde ondernemingen en verenigingen maken immers ofwel geen gebruik van het teken in het economische verkeer, dan wel bieden ze minstens geen of niet in dezelfde mate waren en diensten aan die met de door Peloton geclaimde of door The Women Peloton aangeboden waren en diensten vergelijkbaar zijn.

Peloton toont bovendien ook aan dat ze tegen de ondernemingen die commercieel actief zijn en een teken gebruiken voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor haar merken zijn ingeschreven optreedt.

Van een beweerde vreedzame co-existentie zonder optreden van Peloton is dan ook geen sprake.

De gevorderde nietigheid van de betrokken merken wegens een beweerde schending van de artikelen 2.2bis.1.d BVIE en 7.1 d) UMV is dan ook ongegrond.

8.1.3 Gedeeltelijke nietigheid: beschrijvend en niet onderscheidend

(i) Principes

28. Volgens artikel 7.1 b) en c) UMV wordt de inschrijving geweigerd van:

"b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten."

Eenzelfde principe is voor Beneluxmerken vervat in artikel 2.2bis.1.b en c BVIE.

29. Voor de toepassing van de weigerings- of nietigheidsgrond uit artikel 7.1b) UMV is te onderzoeken of een teken het vermogen mist om de herkomst van de waren of diensten aan te geven op die wijze dat de consument die de door het merk aangeduide waren heeft verkregen of aan wie de door het merk aangeduide diensten zijn verleend, zijn keuze bij een latere aankoop of opdracht, naargelang zijn ervaring, al dan niet kan herhalen (Gerecht 25 september 2002, *Viking-Umwelttechnik/BHIM*, punt 25). Een minimum aan onderscheidend vermogen is voldoende om toepassing van de absolute weigeringsgrond van gebrek aan onderscheidend vermogen van artikel 7.1.b) te voorkomen (Gerecht 3 april 2019, *Medrobotics Corp/EUIPO*, T-555/18, punt 19).

Voor de toepassing van artikel 7.1.c) UMV is te onderzoeken of een merk in de opvatting van het relevante publiek kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijze te verwachten is (HvJ 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee/Huber*, C-108/97, punt 31). Het "kunnen dienen" tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren of diensten is voldoende (HvJ 23 oktober 2003, C-191/01, *BHIM/Wrigley*, punt 32). Een teken is echter alleen als beschrijvend te weigeren als het een betekenis heeft die het relevante publiek onmiddellijk opvat als informatieverstrekking over de kenmerken van de aangevraagde waren en diensten. Dit is het geval wanneer het teken informatie verschaft over onder meer de hoeveelheid, kwaliteit, kenmerken, bestemming, soort en/of omvang van de waren of diensten. Het verband tussen de term en de waren en diensten moet voldoende direct en specifiek zijn, alsook concreet, direct en zonder verder nadenken te begrijpen (Gerecht 2 december 2008, *Ford Motor/OHIM (FUN)*, T-67/07, punt 24). De absolute weigeringsgrond van beschrijvend karakter is niet van toepassing op termen die slechts suggestief zijn met betrekking tot bepaalde kenmerken van de waren of diensten of er slechts vaag of indirect naar verwijzen (Gerecht 31 januari 2001, *Cine Action*, T-135/99, punt 29 en Gerecht 2 december 2008, *Ford Motor/OHIM (FUN)*, T-67/07, punt 32 e.v.).

De twee nietigheidsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek, hoewel tussen de respectieve werkingssfeer van deze gronden een samenhang bestaat. Een woordmerk dat kenmerken van waren en diensten beschrijft in de zin van artikel 7.1.c) UMV mist met name om die reden noodzakelijkerwijze elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren en diensten in de zin van artikel 7.1.b) (HvJ 12 februari 2004, C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland/Benelux Merkenbureau*, punten 67 en 85 en HvJ 12 februari 2004, C-265/00, *Campina Melkunie/Benelux Merkenbureau*, punt 18).

Het hof moet in *concreto* met alle relevante factoren rekening houden.

Zo moet men in de eerste plaats kijken naar de perceptie door het relevante publiek. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie bestaat dit publiek uit de "normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten" (HvJ 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel*, C-342/97, punt 26). Al naargelang de soort waren of diensten, kan het aandachtsniveau van deze consument variëren.

(ii) Toepassing: beweerd beschrijvend karakter

30. The Women Peloton vordert ook op grond van de voormelde artikelen de gedeeltelijke nietigverklaring van de *PELOTON* merken, met name voor zover ze zijn ingeschreven of bescherming bieden voor waren en diensten "die verband houden met buiten fietsen of wielrennen", nu de merken volgens haar in dat geval louter beschrijvend en bijgevolg nietig zijn.

Ze baseert zich hiervoor opnieuw op de vaste of gebruikelijke betekenis van het woord "peloton", die Peloton erkent. Niet mogelijk volgens The Women Peloton is dat Peloton zich met haar ruime merkenschrijvingen tegen het gebruik van het woord "peloton" voor het aanbieden van waren en diensten "in verband met buiten fietsen en wielrennen" kan verzetten, nu het volgens haar precies deze situatie is die de artikelen 7 UMV en 2.2bis.1 BVIE moeten vermijden.

Volgens The Women Peloton heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ("BBIE") dit ook reeds uitdrukkelijk bevestigd door een depot van het woordmerk *PELOTON* voor onder meer "het organiseren en houden van wielervedstrijden en -trainingen, ook online en via het internet, om individuele wielrenners een peloton-ervaring te verschaffen" in klasse 41 te weigeren.

31. Terecht stelt Peloton dat de vraag of een merk beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven te beoordelen is op basis van de opvatting van het relevante publiek, zijnde de consumenten van die waren of diensten.

Aangezien de betrokken waren en diensten courant zijn en voor het grote publiek bedoeld zijn, is het relevante publiek de gewone consument bij wie een gemiddeld aandachtsniveau te vermoeden is.

Als een onderneming op indirecte en abstracte wijze een bepaald beeld aan zijn waren of diensten geeft, zonder de consument rechtstreeks en onmiddellijk over een bepaalde kwaliteit of kenmerk van de betrokken waren en diensten te informeren, is er sprake van suggestie en niet van een onmiddellijke aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten.

Uit de vaste of gebruikelijke betekenis van het woord "peloton" volgt niet dat dit woord beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven, zoals omschreven in randnummer 7 hierboven.

De door The Women Peloton aangehaalde weigering door het BBIE van een merkaanvraag voor het teken PELOTON voor diensten in klasse 41 doet niet anders besluiten, nu de termen "peloton" en "wielervedstrijden" in de beschrijving van de geclaimde diensten waren opgenomen, wat voor de waren en diensten geclaimd door de PELOTON merken niet het geval is.

Het gegeven dat de door de PELOTON merken geclaimde waren en diensten ook waren en diensten "in de context van het buiten fietsen en wielrennen" kunnen omvatten, doet niet anders besluiten en is geen grond om de merken gedeeltelijk nietig te verklaren.

De PELOTON merken zijn niet voor waren of diensten in deze context ingeschreven en in elk geval is ook in deze context slechts sprake van een suggestie en niet van een onmiddellijke aanduiding van bepaalde kenmerken van waren of diensten.

Op woorden die slechts doen denken aan, associëren met of zinspelen op bepaalde kenmerken van de waren of diensten of waarbij slechts een vaag of onbepaald verband met de waren of diensten bestaat, is de weigeringsgrond niet van toepassing.

Ten slotte valt uit de erkenning door Peloton van de vaste of gebruikelijke betekenis van het woord "peloton" in deze en eerdere procedures ook geen gerechtelijke bekentenis van het beweerd beschrijvend karakter van dit woord voor de betrokken waren en diensten af te leiden.

Ook de gevorderde gedeeltelijke nietigverklaring van de PELOTON merken op grond van een beweerd beschrijvend karakter is bijgevolg ongegrond.

(iii) Toepassing: beweerd gebrek aan onderscheidend vermogen

32. Zelfs wanneer de PELOTON merken niet beschrijvend zouden zijn, stelt The Women Peloton dat ze in elk geval 'in de context van buiten fietsen en wielrennen' niet onderscheidend zijn.

Als gevolg van het veelvuldig gebruik van het woord "peloton" in deze context en de door het publiek algemeen gekende verwijzing naar een 'groep fietsers', vertoont het woord volgens The Women Peloton een rechtstreeks verband met fietsen en is het niet geschikt om de waren of diensten van één onderneming van die van een andere te onderscheiden.

Peloton betwist dit en stelt dat de PELOTON merken een inherent onderscheidend vermogen hebben en dat zowel het BBIE als het Benelux Gerechtshof dit in gelijkaardige zaken reeds uitdrukkelijk hebben bevestigd.

Zo oordeelde het BBIE in een oppositieprocedure tegen de Benelux merkaanvraag voor het teken PELOTON D'HIVER voor diensten in klasse 41 ("ontspanning, sportieve en culturele activiteiten") op basis van overeenstemming met de oude PELOTON internationale registratie van Peloton ingeschreven voor diensten in klasse 41 (*supra*, randnr. 7) dat het ingeroepen merk van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de diensten in kwestie.

Ondanks de algemene betekenis van het woord "peloton" en het courant gebruik ervan in de wielersportwereld, oordeelde het BBIE dat het woord niet beschrijvend is voor de betrokken diensten.

Het Benelux Gerechtshof bevestigde deze zienswijze, maar voegde eraan toe dat de deposant het argument over de meest gangbare betekenis van het woord "peloton" als zijnde een verwijzing naar de wielersport slechts op het (verwijzende) gebruik van het teken PELOTON D'HIVER voor haar eigen activiteiten bleek te betrekken en niet stelde, minstens niet op onderbouwde wijze, dat van een zwak onderscheidend vermogen van het merk was uit te gaan.

In een oppositieprocedure tegen de Benelux merkaanvraag voor het teken PELOTON DE PARIS voor waren in klassen 9, 14 en 25 op basis van overeenstemming met de oude PELOTON internationale registratie van Peloton ingeschreven voor diensten in klasse 28 (*supra*, randnr. 7), oordeelde het BBIE opnieuw dat het ingeroepen merk van huis uit over een normaal onderscheidend vermogen beschikt, aangezien het geen kenmerk beschrijft van de waren in kwestie.

33. The Women Peloton stelt terecht dat de deposant in een oppositieprocedure geen tegenvordering tot nietigverklaring kan instellen.

Verder valt uit het arrest van het Benelux Gerechtshof af te leiden dat de deposant van het teken PELOTON D'HIVER ook niet blijkt te hebben opgeworpen dat het PELOTON merk zwak of niet onderscheidend was voor de geclaimde diensten in klasse 41.

Ten slotte blijken zowel het BBIE als het Benelux Gerechtshof het onderscheidend vermogen van het door Peloton ingeroepen PELOTON merk slechts uit het niet beschrijvend karakter ervan te hebben afgeleid, terwijl ook een niet beschrijvend merk onderscheidend vermogen kan missen, wat The Women Peloton in deze procedure aanvoert.

De relevantie van de beslissingen is voor de beoordeling van het al dan niet onderscheidend vermogen van de PELOTON merken dan ook beperkt en het hof moet deze vraag in elk geval, zoals The Women Peloton terecht stelt, autonoom beoordelen.

34. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken moet concreet gebeuren, zowel wat de betrokken waren en diensten als het relevante publiek betreft.

The Women Peloton baseert zich voor het beweerde gebrek aan een minimaal onderscheidend vermogen van de PELOTON merken op de aanwezigheid op de markt van tal van deelnemers die het woord "peloton" in de context van buiten fietsen of wielrennen gebruiken.

Hieruit volgt evenwel niet dat de PELOTON merken niet onderscheidend zijn voor de waren of diensten waarvoor ze zijn ingeschreven en daarom gedeeltelijk nietig zouden zijn. Vooreerst stelt Peloton terecht dat de door The Women Peloton aangehaalde andere marktdeelnemers geen of minstens niet in dezelfde mate waren of diensten in het economische verkeer in de EU of Benelux aanbieden die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met die van Peloton of The Women Peloton en waarvoor ze het woord "peloton" al dan niet als (onderdeel van een) merk gebruiken (*supra*, randnr. 27).

Verder is een minimum aan onderscheidend vermogen voldoende en toont The Women Peloton niet aan dat het PELOTON teken niet geschikt is om de herkomst van de door

Peloton geclaimde waren en diensten aan te geven zodat de consument, al naargelang zijn ervaring, bij een latere aankoop of opdracht de keuze kan herhalen of een andere keuze kan maken.

De PELOTON merken beschikken dan ook wel degelijk over een voldoende inherent onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor ze zijn ingeschreven.

Het gegeven dat deze waren en diensten ook 'met buiten fietsen of wielrennen verband kunnen houden' en het woord "peloton" in deze context courant gebruikt wordt voor de aanduiding van of verwijzing naar een groep (wiel)renners, doet niet anders besluiten en resulteert niet in een gedeeltelijke nietigheid van de merken.

Ook deze nietigheidsgrond is bijgevolg af te wijzen.

Het incidenteel hoger beroep van The Women Peloton dat ertoe strekt de gedeeltelijke nietigverklaring van de PELOTON merken te bekomen is, gelet op het voorgaande, ongegrond.

B.2. Inbreukvordering (principaal hoger beroep)

B.2.1 Ingeroepen gronden en principes

35. Het gebruik van het teken THE WOMEN PELOTON door The Women Peloton maakt volgens Peloton een inbreuk uit op haar merkenrechten in de zin van artikel 9.2 b) UMV, dat als volgt luidt en waarvan artikel 2.20.2.b BVIE de evenknie is voor Benelux-merken:

"2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerk hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerk gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

(...)

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk.

(...)"

The Women Peloton betwist de aangevoerde inbreuk en stelt dat er geen verwarringsgevaar is. Ze stelt verder ook dat ze het woord "peloton" niet als een onderscheidend teken gebruikt, met als gevolg dat Peloton zich hiertegen bij toepassing van artikel 14.1 b) UMV en artikel 2.23.1.b BVIE niet kan verzetten.

36. Om een inbreuk in de zin van de voormeld artikelen 9.2 b) UMV en 2.20.2.b BVIE te laten vaststellen, moet Peloton aantonen dat aan de volgende voorwaarden voldaan is:

a) er moet sprake zijn van gebruik van een teken als merk in het economische verkeer om waren of diensten te onderscheiden;

b) het teken moet gelijk zijn aan of overeenkomen met het merk;

c) het teken moet worden gebruikt voor identieke of overeenstemmende waren of diensten;

d) er moet verwarring bij het publiek kunnen ontstaan door het gebruik van het teken.

Het Hof van Justitie oordeelde dat er sprake is van verwarringsgevaar telkens wanneer het publiek zich kan vergissen in de herkomst van de betrokken waren of diensten. Volgens het Hof doet verwarringsgevaar zich meer bepaald voor "wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn" (HvJ 29 september 1998, Canon/MGM, C-39/97, punt 26 en 29).

Dit verwarringsgevaar is globaal te beoordelen, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de mate van overeenstemming tussen merk en teken en de respectieve waren of diensten, alsmede hun onderlinge samenhang (HvJ 11 november 1997, Sabel/Puma, C-251/95, punt 22). Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken en omgekeerd (HvJ 22 juni 1999, Lloyd/Klijzen, C-342/97, punt 19).

Bij deze globale beoordeling is ook het sterke of zwakke niveau aan onderscheidend vermogen van het merk in aanmerking te nemen. Het verwarringsgevaar is groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJ 29 september 1998, C-39/97, Canon, punt 18).

Verder is ook rekening te houden met de perceptie door het betrokken publiek, d.i. de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten, die gewoonlijk goed geïnformeerd is en redelijk oplettend en omzichtig, maar die zelden de gelegenheid heeft om de verschillende merken rechtstreeks te vergelijken en moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ 22 juni 1999, Lloyd/Klijzen, C-342/97, punt 26).


B.2.2 Toepassing

(i) Gebruik in het economische verkeer en overeenstemming tussen de eerdere merken en gebruikte tekens

37. De te vergelijken tekens zijn enerzijds de ingeschreven "Peloton" woordmerken en anderzijds de door The Women Peloton gebruikte geviseerde tekens.

The Women Peloton betwist niet dat ze het teken "The Women Peloton" in het economische verkeer gebruikt en dit enerzijds als zuiver woordelement, waaronder ook als vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam, en anderzijds als woordbeeldmerk, waarvoor ze een Unie merk-aanvraag heeft ingediend.

De te maken vergelijking is dus als volgt:

| | |
|----------------------------|--|
| eerdere merken van Peloton | aangevochten tekens van The Women Peloton |
| PELTON | The Women Peloton |
| | logo (Unie merkaanvraag) |
| |  |

De beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens impliceert een vergelijking van de tekens om vast te stellen of ze visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen.

Hoewel deze vergelijking op de totaalindruk van de tekens in het geheugen van het relevante publiek te baseren is, is ze in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens te maken en is onder meer met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de tekens rekening te houden (HvJ 4 maart 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18, punt 71 en HvJ 6 september 2012, *United States Polo Association/BHIM*, C-327/11, punt 57).

Niet relevant voor de beoordeling van de overeenstemming van de tekens zijn de omstandigheden waarin men de waren op de markt brengt.

Bij de beoordeling van de overeenstemming mag men niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk met het andere teken vergelijken, maar moet men het merk en teken elk in hun geheel met elkaar vergelijken.

Slechts indien alle andere bestanddelen van het merk voor de erdoor opgeroepen totaalindruk te verwaarlozen zijn, kan men de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel beoordelen (HvJ 19 maart 2015, *Mega/BHIM*, C-182/14, punt 38).

Er is sprake van overeenstemming tussen de tekens wanneer ze in de ogen van het relevante publiek minstens voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft, waarbij de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis doorslaggevend zijn.

Als het jongere teken het oudere merk volledig omvat en hieraan slechts een woord of teken toevoegt, is er een indicatie van een zekere overeenstemming tussen de betrokken tekens (Gerecht 15 januari 2013, *Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (Bellram)*, T-237/11, punt 95).

38. Volgens Peloton bestaat tussen de woordmerken *PELTON* en de tekens "The Women Peloton" een zeer hoge mate van visuele, auditieve én conceptuele overeenstemming.

Het staat volgens haar vast dat het woord "peloton" het dominante en onderscheidende element is voor de betrokken waren en diensten, zijnde fitnesslessen en -materiaal.

Het element "The Women" is volgens haar louter als een beschrijvend adjectief te beschouwen en zelfs indien het element "Peloton" niet dominant zou zijn, is de overeenstemming tussen het teken en de ingeroepen merken door de aanwezigheid van dit identieke element volgens Peloton niet te negeren.

The Women Peloton stelt evenwel terecht dat de totaalindruk van de tekens te vergelijken is en het hof treedt haar en de eerste rechter bij dat de onderdelen "The Women" en "Peloton", die beiden overigens wel degelijk zelfstandige naamwoorden zijn, een geheel vormen en niet los van elkaar

te zien zijn en dat de combinatie van deze onderdelen meer is dan de som ervan.

De overeenstemming tussen de tekens is dus niet alleen op basis van het identieke element "Peloton", maar op basis van het geheel te beoordelen.

Hoewel het eerste deel "The Women" in dit geheel niet te verwaarlozen is, is het onderscheidende element "Peloton" als dominant te beschouwen en weegt dit element bijgevolg zwaarder door in de vergelijking.

De onderdelen "The Women", waarvan de betekenis (vrij vertaald: "de vrouwen") tot de basiskennis van de gemiddelde consument in de Benelux en EU behoort, zijn immers beschrijvend en in elk geval slechts zwak onderscheidend voor de door The Women Peloton aangeboden waren en diensten voor zover ze aangeven dat ze op vrouwen zijn gericht, wat het geval is.

Het element "Peloton" is daarentegen, om dezelfde redenen als voor de door de merkinschrijvingen van Peloton geclaimde waren (*supra*, randnummer 34), ook voor de waren en diensten aangeboden door The Women Peloton inherent onderscheidend.

Wel te verwaarlozen voor de vergelijking tussen de merken en tekens is het zeer subtiel en niet opvallende beeldelement in het woordbeeldmerk van The Women Peloton.

Uit de voorgelegde stukken blijkt bovendien ook dat The Women Peloton de geïsoleerde tekens hoofdzakelijk zonder het beeldelement en dus als louter woordelement gebruikt.

39. Tussen de woordmerken *PELTON* en de tekens "The Women Peloton" bestaat naar het oordeel van het hof een gemiddelde fonetische overeenstemming.

Beiden bevatten het identieke onderscheidende en dominante element "Peloton", waaraan in de geïsoleerde tekens de elementen "The Women" zijn toegevoegd.

Omwille van de toevoeging van "The Women" als eerste deel van de tekens, het verschil in aantal woorden en lettergrepen tussen de merken en de tekens, met name één woord bestaande uit drie lettergrepen voor de merken en drie woorden bestaande uit samen zes lettergrepen voor de tekens, is niet tot een hoge mate van fonetische overeenstemming te besluiten.

Ook visueel is er op basis van het identieke dominante element "Peloton" en rekening houdend met de toevoeging van "The Women" als eerste deel van het teken een gemiddelde overeenstemming tussen de tekens.

Het subtiel en te verwaarlozen beeldelement doet deze overeenstemming, voor wat het woordbeeldmerk betreft, niet teniet.

Door de aanwezigheid van het identieke dominante element "Peloton" zijn de tekens begripsmatig in hoge mate overeenstemmend.

Niet ter betwisting staat immers dat het woord "peloton" de gangbare betekenis heeft van een troep of groep (wiel)renners die in een wedstrijd bij elkaar rijden of lopen en de gemiddelde consument in de Benelux en EU dit woord in zowel het merk als het teken in die zin zal opvatten.

De toegevoegde onderdelen "The Women" doen hieraan, ondanks hun positie als eerste deel van het teken en het feit dat de combinatie van alle onderdelen van het teken meer is dan de som ervan, geen afbreuk.

Ze wijzigen de betekenis van het identieke woord "Peloton" immers niet, nu de betekenis van dit woord geen onderscheid maakt naargelang het geslacht van de (wiel)renners. De toegevoegde onderdelen kunnen bijgevolg ter nadere duiding van het identieke woord dienen en doen aan de hoge begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken geen afbreuk.

Het hof komt op basis van het voorgaande tot het besluit dat tussen het merk en de tekens globaal gezien een gemiddelde fonetische en visuele overeenstemming bestaat en een hoge begripsmatige overeenstemming.

(ii) Overeenstemming tussen de waren en diensten

40. Voor de beoordeling van de overeenstemming tussen de betrokken waren en diensten is rekening te houden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven en waarvoor men de aangevochten tekens gebruikt.

Peloton beroept zich op haar merkinschrijvingen voor waren en diensten uit de klassen 16, 25, 27, 28, 35, 38 en 41, zoals hierboven in randnummer 7 omschreven en naar relevantie door haar benadrukt, en stelt dat The Women Peloton de aangevochten tekens voor identieke of overeenstemmende waren en diensten behorende tot deze klassen gebruikt.

Ze vraagt een staking van het gebruik van de geïmagineerde tekens in relatie tot "waren en diensten met betrekking tot fitness, lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; waaronder, doch niet beperkt tot, fitness- en bewegingslessen, fietslessen, -instructies, -trainingen en -evenementen; fitnesswaren en -accessoires; en retaildiensten met betrekking tot deze waren en diensten." Deze waren en diensten omvatten die waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven.

The Women Peloton betwist niet dat ze diensten aanbiedt die overeenstemmen met die waarvoor de merken van Peloton zijn ingeschreven en waarvoor ze de geïmagineerde tekens gebruikt.

Ze biedt daarnaast ook (enkele) producten aan die overeenstemmen met waren waarvoor de ingeroepen merken zijn ingeschreven.

41. Peloton geeft in randnummer 186 van haar syntheseconclusie een overzicht van de door The Women Peloton aangeboden waren en diensten die volgens haar identiek zijn aan of minstens sterk overeenstemmen met die waarvoor haar merken zijn ingeschreven.

The Women Peloton voert aan dat Peloton de diensten verkeerd en minstens ongenueanceerd weergeeft, maar verduidelijkt en motiveert niet welke van de in het overzicht opgenomen diensten ze niet zou aanbieden.

Uit de voorgelegde stukken blijkt dat The Women Peloton de volgende diensten aanbiedt die identiek zijn aan of minstens sterk overeenstemmen met die waarvoor

de PELOTON merken zijn ingeschreven, zoals in randnummer 7 omschreven:

- fitnesslessen aangeboden door middel van streaming op het internet, met de door het Uniemark eindigend op '70 geclaimde diensten in Klassen 41 en 38;

- podcasts op het gebied van, o.a., lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling, met de door het Uniemark eindigend op '70 geclaimde diensten in Klasse 41;

- het verzorgen van lessen, workshops en seminars op het gebied van fitness, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en lichaamsbeweging, met de door het Uniemark eindigend op '70 geclaimde diensten in Klasse 41;

- pilateslessen, met de door het Uniemark eindigend op '70 geclaimde diensten in Klasse 41;

- online publicaties op het gebied van, o.a., lokale gemeenschappen, lichaamsbeweging, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling, met de door het Uniemark eindigend op '70 en het Uniemark eindigend op '45 geclaimde diensten in Klassen 41 en 35.

Voor wat de aangeboden waren betreft, stelt The Women Peloton de geïmagineerde tekens, in tegenstelling tot wat Peloton beweert, niet als merk voor yogamatten, weerstandbanden of kleding te gebruiken en ze evenmin als merk op het platform Zwift te gebruiken.

Uit de voorgelegde stukken blijkt evenwel dat ze yogamatten met een bijhorende suède band verkoopt, waarop het woordbeeldmerk "The Women Peloton" voorkomt, zodat ze het geïmagineerde teken ook voor deze waren gebruikt.

Verder biedt The Women Peloton ook weerstandbanden aan waarop het geïmagineerde woordbeeldmerk voorkomt, kondigde ze onder haar naam aan ook sportkleding te zullen aanbieden en biedt ze ook op het platform Zwift diensten onder haar naam aan.

De volgende door The Women Peloton aangeboden waren zijn identiek aan of stemmen sterk overeen met die waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven, zoals in randnummer 7 omschreven:

- het boek "Velo Vrouwen - De gids voor vrouwen met een passie voor fietsen", met de door het Uniemark eindigend op '45 geclaimde waren in Klasse 16;

- fitness accessoires, waaronder weerstandbanden en yogamatten met een bijhorende 'suède band', met de door de Uniemarken eindigend op '45 en '70 geclaimde waren (of diensten) in Klassen 27, resp. 28 en van het Beneluxmerk in Klasse 28;

- sportkleding (voor zover aangeboden in de toekomst, zoals aangekondigd), met de door het Uniemark eindigend op '05 en het Beneluxmerk geclaimde waren in Klasse 25.

Er bestaat bijgevolg overeenstemming tussen enerzijds de waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven en die de waren en diensten opgenomen in de stakingsvordering omvatten en anderzijds de waren en diensten aangeboden door The Women Peloton.

De stelling van The Women Peloton dat ze zich op een ander marktsegment richt, nu ze zich in tegenstelling tot Peloton niet focust op sportievelingen die interesse hebben in fitnessapparatuur en trainingsvideo's, maar op het coachen en adviseren van vrouwen op de fiets, doet aan de overeenstemming tussen de waren en diensten geen afbreuk.

De waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven hebben immers ook vrouwen als doelpubliek en zowel de waren en diensten waarvoor de PELOTON merken

zijn ingeschreven als de door The Women Peloton aangeboden waren en diensten zijn er, met inbegrip van coaching en advisering, op gericht met aandacht voor lichaam en geest te sporten.

Verder zijn ook de distributiekanaalen van de waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven en die zoals aangeboden door The Women Peloton dezelfde, met name online, al dan niet door streaming via het internet,

(iii) Verwarringsgevaar

42. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (Hv) 29 september 1998, *Canon/MGM*, C-39/97, punt 29; Hv) 22 juni 1999, *Lloyd/Klijen*, C-342/97, punt 17 en Hv) 12 juni 2019, *Hansson*, C-705/17, punt 55).

Dit verwarringsgevaar is globaal te beoordelen volgens de algemene indruk die het teken en merk bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden, zoals de overeenstemming van het teken en merk, de soortgelijkheid van de betrokken waren en de onderlinge samenhang tussen beiden en het onderscheidend vermogen van het merk.

Terecht stelt Peloton dat het relevante publiek in principe de gemiddelde consument is, zijnde de "gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten" (Hv) 22 juni 1999, *Lloyd/Klijen*, C-342/97, punt 26).

Eveneens terecht stelt ze dat de betrokken waren en diensten courant zijn en voor het grote publiek bedoeld zijn, bij wie een gemiddeld aandachtsniveau te vermoeden is.

Omstandigheden om tot een verhoogd aandachtsniveau te besluiten zijn niet voorhanden. De specifieke context van online verkopen en het online aanbieden van diensten is voor wat de betrokken waren en diensten betreft die ook offline aan te bieden zijn een commerciële keuze die van de aan de merken ontleende rechten te onderscheiden is en op het aandachtsniveau van het relevante publiek geen invloed heeft.

Ook voor de waren en diensten waarvoor uit de merkinschrijvingen zelf blijkt dat Peloton ze online aanbiedt, zoals bv. streaming van geluids- en videomateriaal op internet op het gebied van fitness, is niet tot een verhoogd aandachtsniveau te besluiten, aangezien het om courante consumptiewaren en -diensten gaat.

43. De ingeroepen merken van Peloton hebben voor de geclaimde waren en diensten een normaal inherent onderscheidend vermogen.

Van een verhoogd onderscheidend vermogen door intensief gebruik legt Peloton geen bewijs voor.

De PELOTON merken worden in de EU slechts in Duitsland gebruikt en in de Benelux is er (nog) geen gebruik.

The Women Peloton toont op haar beurt evenmin aan dat het woord "peloton" beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor de PELOTON merken zijn ingeschreven en het onderscheidend vermogen van de merken daarom onbestaand of slechts beperkt zou zijn.

Het woord "peloton" is voor deze waren en diensten niet banaal of weinig onderscheidend en ook niet gebruikelijk (*supra*, randnummer 27).

De ingeroepen merken genieten dan ook een normale bescherming tegen verwarring.

44. Rekening houdend met de gemiddelde visuele en auditieve en hoge begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken, het normaal onderscheidend vermogen van de PELOTON merken, het normaal aandachtsniveau van de gemiddelde consument en de identieke of hoge mate van soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven en waarvoor The Women Peloton het teken gebruikt, besluit het hof globaal beoordeeld tot het bestaan van een reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

Dit verwarringsgevaar wordt nog verder versterkt doordat zowel Peloton als The Women Peloton hun diensten en waren online en dus via hetzelfde distributiekanaal aanbieden en beiden ook de keuze geven tussen gratis of betalende abonnementsdiensten. Van een verschil in distributiekanaalen en als gevolg daarvan een beperkter verwarringsgevaar, zoals The Women Peloton beweert, is dus geen sprake.

Verder stemt, in tegenstelling tot wat The Women Peloton suggereert, ook het doelpubliek minstens deels overeen, nu Peloton zich niet uitsluitend tot mannen, maar tot mannen én vrouwen richt.

De toevoeging van "The Women" aan "Peloton" kan, zoals Peloton terecht stelt, door het relevante publiek beschouwd worden als een variatie op de PELOTON merken, met name als een nieuw gamma voor (fietsende) vrouwen of een "vrouwenpeloton", met als gevolg dat de geïmagineerde door The Women Peloton aangeboden waren en diensten verondersteld kunnen worden afkomstig te zijn van dezelfde of een economisch verbonden onderneming.

Peloton stelt terecht dat een gevaar van verwarring volstaat en het dus niet nodig is een daadwerkelijke verwarring aan te tonen.

Er is dan ook voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de artikelen 9.2 b) UMVo en 2.20.2.b BVIE en het hof stelt de inbreuk op deze bepalingen vast.

De inbreukvordering is gegrond en het bestreden vonnis te hervormen.

B.3. Geen toepassing van de artikelen 14.1 b) UMV en 2.23.1.b BVIE

45. Volgens artikel 14.1 b) UMV verleent een Uniemerk de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van:

"b) tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten."

Eenzelfde principe is voor Beneluxmerken in artikel 2.23.1.b BVIE vervat.

46. The Women Peloton stelt ondergeschikt dat de inbreukvordering van Peloton ook op grond van de voormelde bepalingen af te wijzen is, nu ze het teken "peloton" niet als onderscheidend teken zou gebruiken, maar slechts ter aanduiding van haar doelpubliek, zijnde fietsers en dus van een kenmerk van haar diensten, zodat Peloton het gebruik ervan niet kan verbieden.

Zoals uitgebreid door Peloton in het kader van haar verweer tegen de vordering tot nietigverklaring aangevoerd en door het hof bijgetreden, heeft het teken "peloton" voor de door Peloton geclaimde waren en diensten geen beschrijvend maar een onderscheidend vermogen.

Hetzelfde geldt voor de identieke of sterk overeenstemmende waren en diensten aangeboden door The Women Peloton: ook hiervoor heeft het teken "peloton" een onderscheidend vermogen en vervult het vanuit het oogpunt van de betrokken consument geen louter beschrijvende functie ter aanduiding van (kenmerken van) de betrokken waren of diensten, waardoor The Women Peloton het vrij zou moeten kunnen gebruiken.

The Women Peloton kan zich dan ook niet op de uitzondering in de artikelen 14.1.b UMV en 2.23.1.b BVIE beroepen.

8.4. Stakingsbevel

47. De stakingsvordering van Peloton, die tot staking strekt van het verder gebruik door The Women Peloton in het economische verkeer van het teken *THE WOMEN PELOTON*, hetzij als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam en/of op sociale media, en ongeacht de toevoeging van enige figuratieve elementen, voor waren en diensten met betrekking tot fitness, lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; waaronder, maar niet beperkt tot, fitness- en bewegingslessen, fietslessen, -instructies, -trainingen en -evenementen; fitnesswaren en -accessoires; en retaildiensten met betrekking tot deze waren en diensten, is op basis van de vastgestelde merkinbreuk in de zin van artikel 9, lid 2, b) UMV en 2.20, lid 2, b) BVIE gegrond.

Het gebruik van de tekens "The Women Peloton" in het economische verkeer is op grond van de vastgestelde merkinbreuk niet alleen als merk, maar ook als handelsnaam, vennootschapsnaam en domeinnaam te staken, nu voor dit gebruik als woordteken hetzelfde verwarringsgevaar bestaat en ook dit gebruik bijgevolg inbreukmakend is.

The Women Peloton voert aan dat de gevraagde maatregel voor waren en diensten die met lichaamsbeweging en lichamelijke conditie verband houden te vaag en te ruim is, maar verduidelijkt en motiveert niet tot welke specifieke(-re) waren en diensten de staking te beperken zou zijn.

Haar bewering dat de gevolgen van de gevraagde staking "absurd zouden zijn" omdat andere marktdeelnemers wel nog waren en diensten in verband met lichaamsbeweging en lichamelijke conditie mogen aanbieden, is niet bij te treden. De door The Women Peloton aangehaalde andere marktdeelnemers bieden immers geen of minstens niet in dezelfde mate waren of diensten aan die met de door Peloton geclaimde of door The Women Peloton aangeboden waren of diensten vergelijkbaar zijn. Peloton toont verder ook aan dat ze tegen ondernemingen die commercieel actief zijn en een teken gebruiken voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor haar merken zijn ingeschreven optreedt (*supra*, randnummer 27).

Verder is ook geen beperking van het stakingsbevel tot "waren of diensten die geen verband houden met fietsen of wielrennen" zoals door The Women Peloton in ondergeschikte orde gevraagd, aan de orde.

Peloton kan zich als merkhoudster immers verzetten tegen elk gebruik van het teken in het economische verkeer ter aanduiding van gelijke of overeenstemmende waren en diensten als die waarvoor de *PELOTON* merken zijn ingeschreven en waarvoor verwarringsgevaar bestaat.

Aan deze voorwaarden is voor de in de stakingsvordering opgesomde waren en diensten voldaan.

Ingevolge haar verklaring ter zitting volgens dewelke Peloton zich niet tegen de verdere verspreiding van het boek "Velo Vrouwen - De gids voor vrouwen met een passie voor fietsen" met vermelding van het teken *THE WOMEN PELOTON* verzet, strekt het stakingsbevel zich niet uit tot dit boek en kan The Women Peloton het teken met betrekking tot dit boek verder blijven gebruiken.

48. Peloton is bereid The Women Peloton een uitlooptermijn van 72 u na betekening toe te kennen om zich te conformeren, daar waar The Women Peloton een uitlooptermijn van zes maanden vraagt.

Naar het oordeel van het hof moet een uitlooptermijn van drie maanden volstaan om de voor de uitvoering van dit arrest nodige maatregelen te nemen.

The Women Peloton reikt geen elementen aan die toelaten te besluiten dat ze haar continuïteit met een dergelijke uitlooptermijn niet zou kunnen verzekeren.

49. Peloton vordert om aan het stakingsbevel een dwangsom te koppelen van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt.

The Women Peloton vraagt om de dwangsommen pas te laten verbeuren na het verstrijken van een termijn van drie werkdagen na kennisgeving door Peloton van de beweerdte overtreding per aangetekende brief.

Dit verzoek doet geen afbreuk aan het stakingsbevel onder verbeurte van een dwangsom en is niet in strijd met artikel 1385^{quater} Ger.W., volgens hetwelk de partij die de veroordeling heeft verkregen de dwangsom ten uitvoer kan leggen krachtens de titel waarbij ze is vastgesteld.

De tenuitvoerlegging van een dwangsom moet immers volgens de titel gebeuren die ze vaststelt en deze titel kan, opdat de dwangsom kan verbeuren, een voorafgaande ingebrekestelling verplichten en hieraan een respijttermijn koppelen. Bij gebrek aan door The Women Peloton aangereikte elementen waaruit af te leiden is dat ze over de naleving van het opgelegde stakingsbevel geen volledige controle zou hebben, is er evenwel geen reden een voorafgaande kennisgeving op te leggen.

Het past daarentegen wel de dwangsom te plafonneren en het hof legt het maximumbedrag ervan vast op 500.000 euro.

8.5. Kosten

50. Aangezien het hof het principaal hoger beroep gegrond verklaart en het incidenteel hoger beroep afwijst, moet The Women Peloton als in het ongelijk gestelde partij voor de gerechtskosten instaan.

Zoals door beide partijen gevorderd, is de rechtsplegingsvergoeding door de aard van de zaak en de complexiteit die eruit voortvloeit overeenkomstig artikel 1022, lid 2 Ger.W. voor beide aanleggen te verhogen.

Peloton kan voor de procedure in hoger beroep aanspraak maken op de door haar gevorderde verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 8.000 euro.

Voor de eerste rechter vorderde Peloton slechts een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 7.000 euro. Er is geen

reden dit bedrag te verhogen, zodat het hof de rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg op 7.000 euro begroot.
Het door Peloton in eerste aanleg betaalde rolrecht van 165 euro is door The Women Peloton terug te betalen.

OM DEZE REDENEN

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;
Verklaart het principaal hoger beroep toelaatbaar en gegrond.

Wijst het incidenteel hoger beroep af.

Doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw beslissend,
Wijst de tegenvordering van The Women Peloton die ertoe strekt de PELOTON merken gedeeltelijk nietig te verklaren en de gedeeltelijke doorhaling ervan te bevelen af.

Verklaart de hoofdvordering van Peloton toelaatbaar en gegrond zoals hierna bepaald.

Zegt voor recht dat het gebruik door The Women Peloton in het economische verkeer van het teken *THE WOMEN PELOTON*, hetzij als merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, domeinnaam en/of op sociale media, en ongeacht de toevoeging van enige figuratieve elementen, voor waren en diensten met betrekking tot fitness, lichaamsbeweging, gewichtsverlies, lichamelijke conditie, welzijn, voeding, mindfulness, meditatie en persoonlijke ontwikkeling; waaronder, maar niet beperkt tot, fitness- en bewegingslessen, fietslessen, -instructies, -trainingen en -evenementen; fitnesswaren en -accessoires; en retaildiensten met betrekking tot deze waren en diensten een inbreuk uitmaakt op de PELOTON merken in de zin van artikel 9, lid 2, b) UMV en 2.20.2.b BVIE.

Beveelt The Women Peloton dit gebruik van het teken *THE WOMEN PELOTON* in de EU te staken, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per enkelvoudige inbreuk en per dag dat de inbreuk voortduurt, te rekenen vanaf drie maanden na betekening van dit arrest.

Bepaalt het maximum van de dwangsommen die kunnen verbeuren op 500.000 euro.

Zegt dat het stakingsbevel zich niet tot het boek "*Velo Vrouwen – De gids voor vrouwen met een passie voor fietsen*" uitstrekt en The Women Peloton het teken *THE WOMEN PELOTON* met betrekking tot dit boek verder kan blijven gebruiken.

Veroordeelt The Women Peloton in de kosten van de beide aanleggen, aan de zijde van Peloton begroot op:

– in eerste aanleg: een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 7.000 euro, de dagvaardingskosten van 296,94 euro met inbegrip van de bijdrage van 22 euro aan het fonds tweedelijnsbijstand en het rolrecht van 165 euro;

– in hoger beroep: een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 8.000 euro en de bijdrage van 24 euro aan het fonds tweedelijnsbijstand.

Veroordeelt The Women Peloton tot betaling van de rolrechten in hoger beroep van 400 euro, op uitnodiging van de FOD Justitie.

(...)

.....

Nederlandstalige ondernemingsrecht- bank Brussel, voorzitter, zetelend zoals in kort geding, 23 mei 2024

AR: A/23/03788

Zetel: D. Geernaert

Griffier: M. Vanden Eycken

Pleiters: meesters J. Muyldermans en P. Maeyaert tegen meesters F. Cornette en T. Poels-Ryckeboer

In de zaak van: NOVARTIS AG tegen PI PHARMA NV

Merkenrecht – Parallelimport – Hermerking – Generiek geneesmiddel – Referentie geneesmiddel – Bristol-Meyers Squibb (BMS)-voorwaarden (C-427/93, C-429/93 en C-436/93) – Verkrijgen effectieve toegang tot de Belgische markt – Objectieve noodzaak (neen) – Artikel 8 KB parallelinvoer – Impexco (C-253/20 en C-254/20)

Droit des marques – Importations parallèles – Rebranding – Médicament générique – Médicament de référence – Conditions Bristol-Meyers Squibb (BMS) (C-427/93, C-429/93 et C-436/93) – Obtention d'un accès effectif au marché belge – Nécessité objective (non) – Article 8 A.R. sur les importations parallèles – Impexco (C-253/20 et C-254/20)

De houder van een merk van een referentiegeneesmiddel kan zich tegen de hermerking verzetten van een geïmporteerd generiek geneesmiddel met het merk van het referentiegeneesmiddel, tenzij ten eerste, de twee geneesmiddelen volstrekt identiek zijn, en, ten tweede, de vervanging van het merk voldoet aan de BMS-voorwaarden. De hermerking van de generieke benaming naar het merk van het referentiegeneesmiddel is in onderhavig geval een merkinbreuk aangezien die hermerking niet objectief noodzakelijk was om effectief toegang te verkrijgen tot de Belgische markt.

Le titulaire d'une marque d'un médicament de référence peut s'opposer au remplacement de la marque d'un produit générique importé par la marque du produit de référence à moins que, d'une part, les deux médicaments soient absolument identiques et que, d'autre part, le remplacement de la marque réponde aux conditions 'BMS'. En l'espèce, le remplacement du nom générique par la marque du médicament de référence constitue une contrefaçon de marque car il n'était pas objectivement nécessaire pour obtenir un accès effectif au marché belge.

.....

(...)

A. Procedure

1. De voorzitter nam kennis van onder meer:

– de dagvaarding van 12 oktober 2023;

– de beschikking gewezen op 19 oktober 2023 met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek (Ger.W.);

– de conclusie die de eisende partij neerlegde op 15 januari 2024 (58 blz.);

– de syntheseconclusie die de verwerende partij neerlegde op 28 februari 2024 (76 blz.);