

Zaak T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen (BHIM))**

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Ouder woordmerk HIPPOVIT —
Aanvraag tot inschrijving van woordmerk HIPOVITON als gemeenschapsmerk —
Normaal gebruik van ouder merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG)
nr. 40/94 — Recht om te worden gehoord”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 8 juli 2004 II - 2791

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Bevoegdheid van Gerecht — Herziening van beslissing van Bureau — Omvang — Vernietiging van beslissing van oppositieafdeling
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 62, lid 1, en 63, lid 3)*

2. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Begrip — Uitlegging rekening houdend met ratio legis van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*
3. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Begrip — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*
4. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Normaal gebruik — Toepassing van criteria op concreet geval (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*
5. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Bewijs van gebruik van ouder merk — Termijn gesteld door Bureau — Overlegging van extra bewijselementen na verstrijken van termijn wanneer nieuwe gegevens aan licht zijn gekomen — Toelaatbaarheid (Verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 1)*
6. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Bevoegdheid van Gerecht om bestreden beslissing te herzien — Grenzen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, lid 3)*

1. In het kader van een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) met betrekking tot een oppositieprocedure is het Gerecht ook bevoegd om kennis te nemen van de vordering tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling.

inzake het gemeenschapsmerk de kamer van beroep de beslissing van de instantie van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, kan vernietigen, is een dergelijke vernietiging immers een van de maatregelen die het Gerecht kan nemen op grond van zijn herzieningsbevoegdheid krachtens artikel 63, lid 3, van deze verordening.

Aangezien blijktens artikel 62, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94

(cf. punt 19)

2. Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie te kunnen instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, erin bestaat het aantal conflicten tussen twee merken te beperken voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Daarentegen beoogt deze bepaling niet, het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk.

(cf. punt 32)

3. Van een gemeenschapsmerk wordt een normaal gebruik gemaakt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband betekent het vereiste van normaal gebruik van het

merk, dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt.

Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.

Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsmede met de frequentie van deze handelingen.

(cf. punten 33-35)

4. Of het oudere merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtname van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in

aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een bepaalde bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd.

Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is de noodzaak dat de opposant extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normale gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen.

(cf. punten 36-37)

5. Regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, die bepaalt dat de opposant het

bewijs van het gebruik van het oudere merk binnen de door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) gestelde termijn moet overleggen op straffe van afwijzing van de oppositie, mag niet aldus worden uitgelegd dat geen rekening mag worden gehouden met extra bewijselementen, wanneer nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, zelfs indien die bewijselementen na het verstrijken van de gestelde termijn worden overgelegd.

(cf. punt 56)

6. Herziening door het Gerecht van de beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) op grond van artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94, is in beginsel alleen mogelijk wanneer de zaak in staat van wijzen is. Dit impliceert dat het Gerecht op basis van de aangevoerde bewijselementen kan vaststellen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen op grond van de op de zaak toepasselijke bepalingen. Deze voorwaarde is niet vervuld wanneer de kamer van beroep ofwel zelf uitspraak kon doen op de oppositie ofwel de zaak naar de oppositieafdeling kon terugwijzen.

(cf. punten 62-63)