

Zaak T-247/01

eCopy, Inc

tegen

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

„Gemeenschapsmerk — Woord ECOPY — Misbruik van bevoegdheid —
Onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik na indieningsdatum —
Artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 december 2002 II-5304

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Uitzondering — Verrijking van onderscheidend vermogen door gebruik — Vereiste van verkrijging vóór indieningsdatum van merkaanvraag
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)*

2. *Gemeenschapsmerk — Beroepsprocedure — Beroep bij gemeenschapsrechter — Rechtmatigheid van beslissing van kamer van beroep — Betwisting door aanvoeren van nieuwe feiten — Toelaatbaarheidsvoorwaarde*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 63, leden 2 en 3)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Uitzondering — Verrijking van onderscheidend vermogen door gebruik — Onderzoek door Bureau — Beperking tot door aanvrager van merk aangevoerde feiten en bewijzen*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3, en 74, lid 1)

1. Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben verkregen als gevolg van gebruik ervan vóór de indiening van de aanvraag. Bijgevolg is het irrelevant dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik na de datum van indiening van de merkaanvraag en vóór het tijdstip waarop het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), te weten de onderzoeker of in voorkomend geval de kamer van beroep, uitspraak doet op de vraag of absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van dit merk verzetten. Hieruit volgt dat het Bureau de bewijsmiddelen betreffende gebruik na de indieningsdatum niet in aanmerking mag nemen.
2. Aan de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) kan slechts afbreuk worden gedaan door het aanvoeren van nieuwe feiten voor het Gerecht, indien wordt aangetoond dat de kamer van beroep tijdens de administratieve procedure ambtshalve rekening had moeten houden met deze feiten alvorens ter zake een beslissing te nemen.

Eenzijds blijkt uit artikel 63, lid 2, juncto artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk immers dat zowel de vernietiging als de herziening van een beslissing van een kamer van beroep slechts mogelijk is, indien deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast, en anderzijds moet de rechtmatigheid van een

(cf. punt 36)

gemeenschapshandeling worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld.

(cf. punt 46)

3. Om te beoordelen of een aangevraagd merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, is het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) slechts gehouden feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk een dergelijk onderscheidend vermogen kunnen verlenen, indien de aanvrager deze feiten heeft aangevoerd.

Hoewel met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 nergens wordt bepaald dat het onderzoek door het Bureau (te weten door de onderzoeker, of in voorkomend geval, door de kamer van beroep) beperkt

blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, terwijl dit betreffende de relatieve weigeringsgronden wel is bepaald in artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening, verkeert het Bureau in de materiële onmogelijkheid om rekening te houden met het feit dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, wanneer de aanvrager dit niet aanvoert.

Op dezelfde wijze is het Bureau slechts verplicht rekening te houden met elementen ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik dat ervan is gemaakt, indien de aanvrager dit bewijs tijdens de administratieve procedure voor het Bureau heeft geproduceerd, aangezien er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de stelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik dat ervan is gemaakt, en het produceren van bewijzen tot staving van deze stelling.

(cf. punten 47-48)