

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

8 juli 2004*

In zaak T-203/02,

The Sunrider Corp., gevestigd te Torrance, Californië (Verenigde Staten),
vertegenwoordigd door A. Kockläuner, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Laitinen als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Juan Espadafor Caba, wonende te Granada (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 8 april 2002 (zaak R 1046/2000-1) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen Juan Espadafor Caba en The Sunrider Corp.,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en N. J. Forwood, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het verzoekschrift en de memorie van repliek die respectievelijk op 2 juli 2002 en 27 maart 2003 ter griffie van het Gerecht zijn neergelegd,

gezien de memorie van antwoord en de memorie van dupliek van het BHIM die respectievelijk op 23 oktober 2002 en 23 juni 2003 ter griffie van het Gerecht zijn neergelegd,

na de terechtzitting op 3 december 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 1 april 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken VITAFRUIT.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 5, 29 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Na latere wijzigingen van de merkaanvraag bij brieven van verzoekster van 30 juli en 14 december 1998 zijn zij voor elke klasse omschreven als volgt:
- klasse 5: „Geneesmiddelen, farmaceutische producten, chemische producten voor hygiëne; diëtische substanties en voedingsvervangende middelen voor medisch gebruik; voedingsmiddelen voor baby's; preparaten op basis van vitaminen, sporenelementen en/of mineralen voor diëtische doeleinden of als voedseladditieven; voedingsconcentraten of voedingssupplementen op basis van kruiden, kruidenthee, allemaal voor gezondheidsdoeleinden”;
 - klasse 29: „Vlees, vis, niet-levende week- en schaaldieren, gevogelte en wild; vlees, worsten, zeevruchten, gevogelte en wild, ook geconserveerd of diepgevroren; fruit en groente (waaronder paddestoelen en aardappelen, met name frites en andere aardappelproducten), geconserveerd, bevroren, gedroogd, gekookt of kant-en-klaar voor onmiddellijke consumptie; soepen of soepconserven; delicatessesalades; gerechten van vlees, vis, gevogelte, wild en groente, ook diepgevroren; eieren; vlees- en bouillonextracten; groente-extracten en geconserveerde kruiden voor de keuken; niet-medische voedingsconcentraten of producten voor aanvullende voeding op basis van kruiden, voedsel met kruiden, ook in de vorm van snoeprepen”;
 - klasse 32: „Bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchten- en groentedranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; kruiden- en vitaminedranken”.

- 4 De merkaanvraag werd op 5 januari 1998 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2/98.
- 5 Op 1 april 1998 heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een in Spanje ingeschreven merk met als voorrangdatum 19 oktober 1960. Dit merk (hierna: „oudere merk”) bestaat uit het woordteken VITAFRUT en is ingeschreven voor waren van de klassen 30 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die zijn omschreven als volgt: „alcoholvrije en niet-therapeutische gazeuse dranken, allerhande gekoelde niet-therapeutische dranken, gazeuse preparaten, bruisgranulaat, ongegiste vruchten- en groentesappen (met uitzondering van most), limonades, sinaasappeldranken, gekoelde dranken (met uitzondering van orgeade), gazeuse wateren, water van Seidlitz en kunstmatig ijs”.
- 6 Voor haar oppositie beriep de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep zich op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 7 Bij brief van 21 oktober 1998 heeft verzoekster verzocht dat de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs levert dat het oudere merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal is gebruikt in de lidstaat waar het wordt beschermd. Bij mededeling van 26 november 1998 heeft de oppositieafdeling van het BHIM (hierna: „oppositieafdeling”) de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep gevraagd, dit bewijs binnen een termijn van twee maanden te leveren.

- 8 Op 22 januari 1999 heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep aan het BHIM zes flessenetiketten overgelegd waarop het oudere merk was aangebracht, alsmede veertien facturen en bestelbrieven, waarvan tien dateren uit de periode vóór 5 januari 1998.
- 9 Bij beslissing van 23 augustus 2000 heeft de oppositieafdeling de merkaanvraag krachtens artikel 43, lid 5, eerste zin, van verordening nr. 40/94 afgewezen voor de volgende waren: „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchten- en groentedranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; kruiden- en vitaminedranken”. Voor de afwijzing van de merkaanvraag was zij in de eerste plaats van oordeel dat de door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde bewijsstukken aantoonde dat het oudere merk normaal was gebruikt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 voor de volgende waren: „ongegiste vruchten- en groentesappen, limonades, sinaasappeldranken”. In de tweede plaats was de oppositieafdeling van mening dat deze waren deels soortgelijk en deels dezelfde zijn als de in de merkaanvraag opgegeven „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchten- en groentedranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; kruiden- en vitaminedranken”, en dat er gevaar van verwarring tussen de betrokken tekens bestaat in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.
- 10 Op 23 oktober 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Primair heeft zij de kamer van beroep verzocht, deze beslissing te vernietigen voor zover de merkaanvraag werd afgewezen, en subsidiair, de beslissing te vernietigen voor zover de merkaanvraag werd afgewezen voor „kruiden- en vitaminedranken”.
- 11 Bij beslissing van 8 april 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft de in de beslissing van de oppositieafdeling vervatte beoordelingen in wezen bevestigd, maar daarbij beklemtoond dat het bewijs van gebruik van het oudere merk alleen was geleverd voor de waren „concentraten van sappen” („juice concentrate”).

Conclusies van partijen

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- primair, de bestreden beslissing te vernietigen;
- subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij haar beroep werd verworpen voor zover het strekte tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling met betrekking tot de waren „kruiden- en vitaminedranken”;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

14 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel wordt aangevoerd ter ondersteuning van haar primaire vordering en is ontleend aan schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. Dit middel

bevat twee onderdelen. Volgens het eerste onderdeel heeft het BHIM bij de beoordeling van het normaal gebruik rekening gehouden met het gebruik door een derde, zonder dat het bewijs van de toestemming van de merkhouder was geleverd. Volgens het tweede onderdeel heeft het BHIM het begrip normaal gebruik verkeerd uitgelegd. Het tweede middel, dat wordt opgeworpen ter ondersteuning van haar subsidiaire vordering, betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

Schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94

Eerste onderdeel van het middel: de kamer van beroep heeft ten onrechte rekening gehouden met het gebruik van het merk door een derde

— Argumenten van partijen

- 15 Verzoekster voert aan dat blijkens de facturen die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft overgelegd, het oudere merk commercieel werd gebruikt door de vennootschap Industrias Espadafor, SA, en niet door de houder van het oudere merk zelf, te weten de heer Juan Espadafor Caba. De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep is immers een natuurlijk persoon, terwijl het oudere merk werd gebruikt door een vennootschap. Voorts heeft de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep niet aangetoond dat het oudere merk werd gebruikt met haar toestemming als merkhouder in de zin van artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94.
- 16 Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat zij in haar memories van 22 september 1999 en 22 december 2000 in de procedures voor het BHIM had opgemerkt dat de bewijsstukken die de andere partij in de procedure voor het BHIM had overgelegd, niet het bewijs van een normaal gebruik van het oudere merk door die andere partij leverden. Zij leidt daaruit af dat dit onderdeel van het middel inzake schending van artikel 43 van verordening nr. 40/94 niet te laat werd aangevoerd.

- 17 Het BHIM stelt dat dit onderdeel van het middel noch in de oppositieprocedure noch in de procedure voor de kamer van beroep werd aangevoerd en dat het derhalve krachtens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet-ontvankelijk is.
- 18 Ten gronde is het BHIM van mening dat uit het feit dat de opposant in een oppositieprocedure bewijselementen met betrekking tot het commerciële gebruik van het oudere merk kan overleggen, kan worden geconcludeerd dat dit gebruik met toestemming van de houder van het betrokken merk geschiedde. Volgens het BHIM kan een dergelijke conclusie slechts worden ontkracht wanneer de merkaanvrager ze expliciet betwist.

— Beoordeling door het Gerecht

- 19 Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk afgewezen, wanneer de houder van het betrokken oudere merk niet het bewijs levert dat dit merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal is gebruikt door de houder ervan. Indien de houder van het oudere merk daarentegen erin slaagt dit bewijs te leveren, onderzoekt het BHIM de door de opposant aangevoerde weigeringsgronden.
- 20 Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94, juncto artikel 43, lid 3, van deze verordening, geldt gebruik van een ouder nationaal merk door een derde met toestemming van de houder als gebruik door de merkhouder.

- 21 Om te beginnen zij opgemerkt dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat de omvang van het door de kamer van beroep van het BHIM te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing, in casu de beslissing van de oppositieafdeling, niet afhangt van de omstandigheid dat de insteller van het beroep een specifiek middel tegen deze beslissing aanvoert waarin hij bezwaar maakt tegen de uitlegging of de toepassing die de instantie van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, van een rechtsregel heeft gegeven, of tegen de wijze waarop die instantie een bewijs heeft beoordeeld [zie in die zin arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 32]. Zelfs ingeval de insteller van het beroep bij de kamer van beroep van het BHIM geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep dus verplicht, met inachtneming van alle beschikbare ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, te onderzoeken of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen (arrest KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 29). Dit onderzoek betreft ook de vraag of, gelet op de feiten en bewijselementen die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft aangevoerd, deze laatste het bewijs heeft geleverd van een normaal gebruik, hetzij door de houder van het oudere merk, hetzij door een derde met toestemming in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, en artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94. Derhalve is het eerste onderdeel van dit middel ontvankelijk.
- 22 Daarentegen dient in het kader van het onderzoek ten gronde de relevantie te worden beoordeeld van de stelling dat verzoekster noch voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep het bestaan van toestemming van de houder van het oudere merk heeft betwist.
- 23 Blijkens de facturen die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft overgelegd, werden de waren onder het oudere merk verkocht door de vennootschap Industrias Espadafor, SA, en niet door de houder van het merk, ook al komt zijn naam voor in de naam van de betrokken vennootschap.

- 24 Wanneer een opposant gebruik van het oudere merk door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, stelt hij impliciet dat dit gebruik met zijn toestemming gebeurde.
- 25 Met betrekking tot de juistheid van deze impliciete vaststelling is het duidelijk dat, indien het uit de voor het BHIM overgelegde facturen blijkende gebruik van het oudere merk zonder toestemming van de houder was gebeurd en dus een inbreuk op het merkrecht van deze houder vormde, Industrias Espadafor, SA, er normaliter belang bij had, de bewijsstukken van een dergelijk gebruik niet te onthullen aan de houder van het betrokken merk. Daarom is het weinig waarschijnlijk dat de houder van een merk het bewijs kan overleggen dat dit merk tegen zijn wil is gebruikt.
- 26 Het BHIM mocht zich des te meer op dit vermoeden baseren, daar verzoekster niet heeft betwist dat het gebruik van het oudere merk door Industrias Espadafor, SA, geschiedde met toestemming van de opposant. Het volstaat niet dat verzoekster tijdens de procedure voor het BHIM op algemene wijze heeft aangevoerd dat de door opposant overgelegde bewijsstukken niet volstonden om een normaal gebruik door hem aan te tonen.
- 27 Blijkens het dossier heeft verzoekster zeer specifiek het te lage aantal bewijzen van commercieel gebruik alsmede de kwaliteit van de overgelegde bewijselementen bekritiseerd. Daarentegen kan uit de memories van verzoekster in de procedure voor het BHIM niet worden afgeleid dat verzoekster het BHIM heeft gewezen op het feit dat het ging om gebruik door een derde, of dat zij twijfels heeft geuit omtrent de toestemming van de merkhouder voor dit gebruik.
- 28 Deze elementen vormden een voldoende stevige basis voor de conclusie van de kamer van beroep dat het oudere merk met toestemming van de houder ervan werd gebruikt.

- 29 Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het middel inzake schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 ongegrond te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het middel: de kamer van beroep heeft het begrip normaal gebruik verkeerd uitgelegd

— Argumenten van partijen

- 30 Verzoekster stelt in de eerste plaats dat de door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde etiketten niet als bewijs in aanmerking hadden mogen worden genomen, omdat er geen datum op was vermeld. Bovendien heeft deze partij geen bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat deze etiketten in de relevante periode daadwerkelijk werden gebruikt bij de verkoop van de door het oudere merk aangeduide waren in Spanje. Ter terechtzitting heeft verzoekster gepreciseerd dat de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep de door haar overgelegde bewijsstukken had moeten aanvullen met een eedvervangende verklaring dat de etiketten tijdens de relevante periode op de Spaanse markt werden gebruikt.
- 31 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het gebruik van het oudere merk — zoals dat blijkt uit de bewijsstukken die de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft overgelegd — voldoende was om te kunnen spreken van een normaal gebruik in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. Dienaangaande merkt verzoekster op dat de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep geen eedvervangende verklaring heeft overgelegd waarin de jaaromzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk wordt vermeld. Voorts betreffen de door deze partij overgelegde facturen slechts verkopen van waren onder dit merk voor een totale waarde van ongeveer 5 400 euro tijdens de gehele relevante periode. Ter terechtzitting heeft verzoekster dit cijfer herschat en daarbij gepreciseerd dat de hoeveelheid betrokken waren overeenstemde met ongeveer 3 500 euro in 1996 en 1 300 euro in 1997.

- 32 In de derde plaats betoogt verzoekster dat de door de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep overgelegde facturen geen enkele aanwijzing bevatten over de vorm waarin het oudere merk werd gebruikt.
- 33 Ten slotte is verzoekster van mening dat de bestreden beslissing in tegenspraak is met de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 26 september 2001 in zaak R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), waarin rekening werd gehouden met de verhouding tussen de omzet uit de verkopen onder het oudere merk en de totale jaaromzet van de onderneming die dit merk gebruikt.
- 34 Het BHIM repliceert dat met betrekking tot de wijze en de plaats van gebruik van het oudere merk uit het dossier blijkt dat dit merk op het relevante grondgebied, te weten Spanje, werd gebruikt als woordmerk en dus in de vorm waarin het werd ingeschreven.
- 35 Wat de omvang van het gebruik van het oudere merk betreft, erkent het BHIM dat het aantal verkopen onder het oudere merk gedurende de gehele relevante periode niet hoog is, en dat bovendien de overgelegde facturen betrekking hebben op verkopen aan een enkele klant. Het BHIM is evenwel van mening dat het gebruik van het oudere merk voldoende was om als normaal te kunnen worden aangemerkt.

— Beoordeling door het Gerecht

- 36 Zoals uit de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 blijkt, was de wetgever van oordeel dat de bescherming van een ouder merk alleen

gerechtvaardigd is voor zover dit merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Overeenkomstig deze overweging bepaalt artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld, het oudere merk normaal is gebruikt in het gebied waarvoor de bescherming geldt [arrest Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT), T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 34].

37 Volgens regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk. Daarentegen is niet vereist dat de opposant een schriftelijke verklaring inzake de omzet uit het commerciële gebruik van het oudere merk overlegt. Artikel 43, lid 2, en artikel 76 van verordening nr. 40/94 alsmede regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 laten de opposant immers vrij, de bewijsmiddelen te kiezen die hij passend acht voor het bewijs dat het oudere merk tijdens de relevante periode normaal is gebruikt. Derhalve faalt verzoeksters kritiek dat een eedvervangende verklaring over de totale omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk ontbreekt.

38 Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het 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 [arrest Gerecht van 12 maart 2003, Goulbourn/BHIM — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Jurispr. blz. II-789, punt 38]. 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.

- 39 Blijkens het arrest van het Hof van 11 maart 2003, *Ansul* (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439), inzake de uitlegging van artikel 12, lid 1, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt 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 (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 43). 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 (arresten *Ansul*, reeds aangehaald, punt 37, en *Silk Cocoon*, reeds aangehaald, punt 39).
- 40 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 (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 43).
- 41 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.
- 42 Of een bepaald ouder merk normaal is gebruikt, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming 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 grote 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 heeft het Hof gepreciseerd dat het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk hoeft te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (arrest *Ansul*, reeds aangehaald, punt 39).

- 43 Met inachtneming van het voorgaande dient te worden nagegaan of het BHIM terecht heeft geoordeeld dat de door de andere partij in de procedure voor het BHIM aangevoerde bewijselementen een normaal gebruik van het oudere merk aantoonen.
- 44 De door verzoekster ingediende gemeenschapsmerkaanvraag werd op 5 januari 1998 gepubliceerd, zodat de in artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 bedoelde periode van vijf jaar loopt van 5 januari 1993 tot 4 januari 1998 (hierna: „relevante periode”).
- 45 Zoals uit artikel 15, lid 1, van deze verordening blijkt, zijn alleen de merken waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar voor de aldaar genoemde sancties. Bijgevolg volstaat het dat een merk gedurende een deel van de relevante periode normaal is gebruikt, om te ontsnappen aan die sancties.
- 46 De facturen die de andere partij in de procedure voor het BHIM heeft overgelegd, tonen aan dat van het merk gebruik is gemaakt tussen eind mei 1996 en midden mei 1997, te weten gedurende een periode van elf en een halve maand.

- 47 Uit die facturen blijkt eveneens dat de leveringen voor een klant in Spanje waren bestemd en in Spaanse peseta's waren gefactureerd. De waren waren dus bestemd voor de Spaanse markt die de relevante markt was.
- 48 Wat de hoeveelheid verkochte waren betreft, zij vastgesteld dat de waarde ervan niet hoger is dan 4 800 euro, hetgeen overeenstemt met een verkoop van 293 eenheden, die in de facturen „cajas” („dozen”) worden genoemd en elk 12 stuks bevatten, te weten 3 516 stuks in totaal, waarbij de prijs zonder BTW van elk stuk 227 Spaanse peseta's (1,36 euro) bedraagt. Hoewel dit een vrij geringe hoeveelheid is, kan uit de overgelegde facturen worden geconcludeerd dat de betrokken waren op een vrij constante wijze werden verkocht gedurende een periode van meer dan elf maanden, een periode die niet bijzonder kort is noch bijzonder dicht is gelegen bij de datum van publicatie van verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag.
- 49 De gerealiseerde verkopen zijn gebruikshandelingen die objectief geschikt zijn om voor de betrokken waren een afzet te vinden of te behouden, waarvan het commerciële volume — gelet op de duur en de frequentie van het gebruik — niet zo gering is dat het leidt tot de conclusie dat het gaat om een louter symbolisch, minimaal of fictief gebruik met als enig doel, de merkenrechtelijke bescherming te behouden.
- 50 Hetzelfde geldt met betrekking tot het feit dat de facturen aan eenzelfde klant waren gericht. Het volstaat dat het merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt, en niet louter binnen de onderneming die houder van het oudere merk is of binnen een distributienetwerk dat deze bezit of controleert. In casu heeft verzoekster niet betoogd dat de ontvanger van de facturen behoort tot de andere partij in de procedure voor het BHIM, en geen enkele concrete omstandigheid laat dit uitschijnen. Derhalve behoeft geen beroep te worden gedaan op het door het BHIM ter terechtzitting aangevoerde argument dat de klant een grote leverancier van Spaanse supermarkten is.

- 51 Wat de wijze van gebruik van het oudere merk betreft, zij opgemerkt dat de in de facturen vermelde waren worden aangeduid als „concentrado” (concentraat), een term die wordt gevolgd door de vermelding van een aroma [„kiwi”, „menta” (munt), „granadina” (grenadine), „maracuya”, „lima” (limoen), of „azul trop.”] en door het woord „vitafrut” tussen aanhalingstekens. Uit deze aanduiding kan worden geconcludeerd dat de betrokken waren geconcentreerde vruchtensappen of concentraten van verschillende vruchtensappen zijn.
- 52 Bovendien blijkt uit de etiketten die de andere partij in de procedure heeft overgelegd, dat het gaat om geconcentreerde sappen van verschillende vruchten, die zijn bestemd voor de eindverbruikers, en niet om voor industriële fabrikanten van vruchtensappen bestemde concentraten van sappen. Zo staat op de etiketten de vermelding „bebida concentrada para diluir 1 + 3” („geconcentreerde drank om aan te lengen 1 + 3”), die duidelijk is bestemd voor de eindverbruiker.
- 53 Zoals verzoekster heeft opgemerkt, vermelden de etiketten geen enkele datum. Het is derhalve irrelevant of de etiketten gewoonlijk data vermelden, hetgeen verzoekster stelt en het BHIM betwist. Hoewel de etiketten op zich geen afdoend bewijs vormen, kunnen zij de andere bewijselementen die tijdens de procedure voor het BHIM werden aangevoerd, ondersteunen.
- 54 De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft dus het bewijs geleverd dat tijdens de periode van mei 1996 tot mei 1997 met haar toestemming ongeveer 300 eenheden met elk 12 stuks geconcentreerde sappen van verschillende vruchten werden verkocht aan een Spaanse klant, hetgeen overeenstemt met een omzet van ongeveer 4 800 euro. Hoewel de omvang van het gebruik van het oudere merk gering is en het beter is om over meer bewijselementen inzake de wijze van gebruik tijdens de relevante periode te beschikken, volstaan de door de andere partij in de procedure aangevoerde feiten en bewijzen voor de vaststelling van een normaal gebruik. Bijgevolg heeft het BHIM in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het oudere merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren waarvoor het werd ingeschreven, te weten voor vruchtensappen.

- 55 Met betrekking tot de vermeende tegenstrijdigheid tussen de bestreden beslissing en de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM in zaak R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT) zij opgemerkt dat deze laatste beslissing werd vernietigd bij arrest van het Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787.
- 56 Gelet op het voorgaande is het tweede onderdeel van dit middel ongegrond. Derhalve moet de primaire vordering, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing, worden afgewezen.
- 57 Aangezien het eerste middel ongegrond is, dient de subsidiaire vordering, strekkende tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing op grond van een vermeende schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden onderzocht.

Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 58 Verzoekster stelt dat er hooguit sprake is van een zwakke soortgelijkheid tussen enerzijds de waren waarvoor het oudere merk normaal is gebruikt, te weten de „concentraten van sappen”, en anderzijds de waren die in de merkaanvraag worden aangeduid als „kruiden- en vitaminedranken”.

- 59 In dit verband voert zij in de eerste plaats aan dat deze waren verschillen wat de aard ervan betreft, aangezien concentraten van sappen in beginsel worden gemaakt op basis van vruchten, terwijl de basisproducten van „kruiden- en vitaminedranken” water alsmede kruiden respectievelijk synthetische bestanddelen zijn. Bovendien vereist de productie van deze verschillende waren andere machines en installaties alsook een specifieke knowhow.
- 60 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat de betrokken waren een andere bestemming hebben, aangezien concentraten van sappen bestemd zijn voor de productie van frisdranken, terwijl kruiden- en vitaminedranken hoofdzakelijk worden gedronken voor diëtische, cosmetische en/of medische doeleinden.
- 61 De verschillen tussen de betrokken waren komen volgens verzoekster tot uiting in het feit dat zij bestemd zijn voor andere kopers, te weten industriële fabrikanten van vruchtensappen in het geval van de concentraten van sappen, en de eindverbruikers in het geval van de kruiden- en vitaminedranken. Voorzover de concentraten van sappen evenwel ook door eindverbruikers zouden worden gekocht, stelt verzoekster dat de distributiekkanalen van deze waren verschillen van die van kruiden- en vitaminedranken. De eerstgenoemde waren worden immers verkocht in supermarkten, terwijl de laatstgenoemde veeleer in drogisterijen of in winkels voor dieetvoeding worden verkocht. Zelfs indien deze twee categorieën van waren in eenzelfde winkel zouden worden verkocht, zouden zij in onderscheiden afdelingen worden aangeboden.
- 62 Het BHIM is van mening dat concentraten van sappen respectievelijk vruchtensappen enerzijds en de in de merkaanvraag opgegeven „kruiden- en vitaminedranken” anderzijds, soortgelijke waren zijn.

Beoordeling door het Gerecht

- 63 Krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van een merk geweigerd, wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en die waarvoor een ouder merk is ingeschreven, dezelfde of soortgelijke waren of diensten zijn, en de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken voldoende sterk is om te kunnen aannemen dat er verwarring tussen deze merken kan ontstaan bij het publiek op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Voorts dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken te worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de aanvraag tot inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 64 In casu levert verzoekster alleen kritiek op de vaststellingen van de kamer van beroep met betrekking tot de vraag of de in de merkaanvraag opgegeven waren „kruiden- en vitaminedranken” en de waren waarvoor het oudere merk normaal is gebruikt, te weten „vruchtensappen”, dezelfde of soortgelijke waren zijn (punten 19 en 20 van de bestreden beslissing).
- 65 Blijkens de rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).
- 66 Zoals in punt 52 supra is vastgesteld, werd het oudere merk in casu gebruikt voor geconcentreerde vruchtensappen bestemd voor eindverbruikers, en niet voor concentraten van vruchtensappen bestemd voor industriële fabrikanten van

vruchtensappen. Derhalve faalt verzoeksters argument dat de betrokken waren zijn bestemd voor verschillende kopers, te weten industriëlen in het geval van de concentraten van sappen en eindverbruikers in het geval van de kruiden- en vitaminedranken.

- 67 Verder heeft de kamer van beroep terecht aangevoerd dat de betrokken waren dezelfde bestemming hebben, te weten het lessen van de dorst, en dat zij in belangrijke mate concurrerend zijn. Wat de aard en het gebruik van de betrokken waren betreft, zij vastgesteld dat het in beide gevallen gaat om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken, doch waarvan de samenstelling in de meeste gevallen verschillend is. De verschillende samenstelling van deze waren kan evenwel geen verandering brengen in de vaststelling dat deze waren onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.
- 68 De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de betrokken waren soortgelijk zijn. Derhalve is dit middel ongegrond en dient ook de subsidiaire vordering te worden afgewezen.

Kosten

- 69 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van deze laatste.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Pirrung

Meij

Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung