

Hof van Justitie EG, 11 mei 2006, VITAFRUIT**MERKENRECHT****Bewijs gebruik derde met toestemming merkhouder**
Vermoeden van instemming geleet op overeenstemming merk en bewijs van gebruik dat kon worden overgelegd

Na in punt 23 van het bestreden arrest te hebben opgemerkt dat de naam van de vennootschap Industrias Espadafor SA, die gebruik heeft gemaakt van het oudere merk, een element van de naam van de houder van dit merk overneemt, en in de punten 24 en 25 van dit arrest te hebben vastgesteld dat het weinig waarschijnlijk is dat Espadafor Caba de door hem voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het BHIM overgelegde bewijzen van het gebruik van het oudere merk had kunnen verkrijgen indien dit merk tegen zijn wil was gebruikt, heeft het Gerecht zich immers op het standpunt gesteld dat het BHIM zich terecht had gebaseerd op het vermoeden dat de opposant had ingestemd met het gestelde gebruik van het oudere merk.

Normaal gebruik

- **Kwantitatieve drempel niet bij voorbaat en in abstracto te bepalen**

(...) op basis van de door de opposant overgelegde facturen, volgens welke de waarde van de tussen mei 1996 en mei 1997 onder het oudere merk verkochte waren, die voor één enkele klant in Spanje waren bestemd, niet meer bedroeg dan 4 800 EUR, hetgeen overeenkomt met de verkoop van 293 dozen van elk 12 stuks(...). De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt

22). Hieruit vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die het BHIM of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 25). Wanneer het gebruik dus een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als in punt 70 van het onderhavige arrest vermeld, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27). In casu heeft het Gerecht bij zijn beoordeling of van het oudere merk een normaal gebruik is gemaakt, geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

- **Analyse plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik**
- **aandacht gericht op de vraag of het oudere merk werd gebruikt teneinde voor de waren „geconcentreerde vruchtensappen” een afzet te vinden of te behouden, dan wel of dit gebruik er integendeel alleen toe strekte de aan het merk verbonden rechten te behouden en als symbolisch diende te worden gekwalificeerd.**
- **gebruik van het oudere merk voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant, niet bij voorbaat niet normaal, ook al zou hieruit voortvloeien dat dit merk niet aanwezig was op een substantieel deel van het Spaanse grondgebied, waar het wordt beschermd.** Zoals het BHIM immers stelt, is de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.

Soortgelijkheid

- **Te bepalen aan de hand van, onder meer, de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook concurrerend dan wel complementair karakter ervan** (...) moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (...).
- **Soortgelijk vanwege bestemming voor eindgebruikers, concurrerend als dorstlesser, zelfde aard en wijze van gebruik en onderlinge verwisselbaarheid** (...) dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is vastgesteld, bestemd zijn voor eindverbruikers. Evenzo heeft het in punt 67 van het bestreden arrest geoordeeld dat deze waren dezelfde bestemming hebben – het lessen van de dorst –, in belangrijke mate concurrerend zijn, dezelfde aard en dezelfde wijze van gebruik hebben – het gaat om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken – en dat hun verschillende

samenstelling niet belet dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jurispr. blz. I-4237

Hof van Justitie EG, 11 mei 2006,

(P. Jann, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász en M. Ilešič)

In zaak C-416/04 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 27 september 2004,

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

andere partij in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Laitinen en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: (...)

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 november 2005,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 december 2005,

het navolgende

Arrest

1 The Sunrider Corp. verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 8 april 2002 (zaak R 1046/2000-1) waarbij de inschrijving van het woordmerk VITAFRUIT is geweigerd (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 8 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz.1), met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt in de leden 1, sub b, en 2, sub a-ii:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop

het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken.”

3 Artikel 15 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, luidt:

„1. Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

[...]

3. Gebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouder.”

4 Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, „Onderzoek van de oppositie”, luidt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is [...], voorzover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

5 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), preciseert dat „[d]e opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust”.

Voorgeschiedenis van het geding

6 Op 1 april 1996 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag tot

inschrijving als gemeenschapsmerk van het woordmerk VITAFRUIT ingediend.

7 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 behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. De tot klasse 32 behorende waren zijn „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”.

8 Op 1 april 1998 heeft Espadafor Caba 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 had.

9 Het oudere merk waarvan Espadafor Caba houder is, is het nationale woordmerk VITAFRUIT, dat in Spanje is ingeschreven voor de waren „alcoholvrije en niet-therapeutische gazeuse dranken, allerhande gekoelde niet-therapeutische dranken, gazeuse preparaten, bruisgranulaat, ongegistte vruchten- en groentesappen (met uitzondering van most), limonades, sinaasappel-dranken, gekoelde dranken (met uitzondering van orgeade), gazeuse wateren, water van Seidlitz en kunstmatig ijs”, die behoren tot de klassen 30 en 32.

10 Op verzoek van rekwirante heeft de oppositieafdeling van het BHIM overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 Espadafor Caba verzocht het bewijs te leveren dat het oudere merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal was gebruikt in Spanje.

11 Espadafor Caba heeft zes flessenetiketten overgelegd waarop het oudere merk was aangebracht, alsmede 14 facturen en bestelbrieven, waarvan 10 van vóór de genoemde publicatie.

12 Bij beslissing van 23 augustus 2000 heeft de oppositieafdeling de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen voor de tot klasse 32 behorende waren, andere dan bieren, waarop de aanvraag betrekking heeft. Zij was in de eerste plaats van mening dat de door Espadafor Caba 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 waren „ongegiste vruchten- en groentesappen, limonades, sinaasappeldranken”. In de tweede plaats was zij van mening dat deze waren en de tot klasse 32 behorende waren, andere dan bieren, waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, deels soortgelijk en deels dezelfde zijn, en dat er gevaar voor verwarring bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening van het oudere merk met het aangevraagde merk.

13 Het door rekwirante tegen deze beslissing ingestelde beroep is verworpen bij de litigieuze beslissing. De eerste kamer van beroep van het BHIM heeft de in de beslissing van de oppositieafdeling vervatte beoordelingen in wezen bevestigd, maar daarbij beklemdoend dat het bewijs van gebruik van het oudere merk alleen

was geleverd voor de waren „concentraten van sappen”.

Procedure voor het Gerecht en bestreden arrest

14 Bij op 2 juli 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld wegens schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 en van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

15 Met het eerste onderdeel van haar eerste middel heeft zij betoogd dat de kamer van beroep ten onrechte rekening had gehouden met het gebruik van het merk door een derde. De opposant heeft namelijk niet aangetoond dat het gestelde gebruik van het oudere merk met zijn toestemming was gebeurd.

16 In punt 23 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat het gestelde gebruik van het oudere merk was gebeurd door de vennootschap Industrias Espadafor SA, en niet door Espadafor Caba, de houder van het merk, ook al kwam zijn naam eveneens voor in de naam van de betrokken vennootschap. In de punten 24 tot en met 28 van dit arrest heeft het evenwel overwogen dat de kamer van beroep zich terecht op het vermoeden had mogen baseren dat het oudere merk was gebruikt met toestemming van de houder, te meer daar rekwirante dit punt voor die kamer niet had betwist.

17 Het Gerecht heeft dus het eerste onderdeel van het eerste middel afgewezen.

18 Met het tweede onderdeel van dit middel heeft rekwirante betoogd dat de kamer van beroep het begrip „normaal gebruik” verkeerd had uitgelegd. Zij heeft in wezen gesteld dat de door Espadafor Caba overgelegde bewijselementen noch de tijd, plaats en wijze van het gestelde gebruik van het merk aantoonde, noch dat dit gestelde gebruik voldoende was om als normaal te kunnen worden aangemerkt.

19 Na in de punten 36 tot en met 42 van het bestreden arrest te hebben verwezen naar de rechtspraak van het Hof (arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439), alsook naar zijn eigen rechtspraak, en na in de punten 43 tot en met 53 van dit arrest de door de opposant overgelegde bewijselementen te hebben onderzocht, heeft het Gerecht in punt 54 van het genoemde arrest zijn analyse als volgt afgesloten:

„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 [dozen] met elk 12 stuks geconcentreerde sappen van verschillende vruchten werden verkocht aan een Spaanse klant, hetgeen overeenstemt met een omzet van ongeveer 4 800 EUR. 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 [litigieuze] beslissing terecht geoordeeld dat het oudere merk normaal is gebruikt voor een deel van de

waren waarvoor het werd ingeschreven, te weten voor vruchtensappen.”

20 Derhalve heeft het Gerecht het tweede onderdeel van het eerste middel afgewezen.

21 Met haar tweede middel heeft rekwirante betoogd dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 had geschonden door te overwegen dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren „kruiden- en vitaminedranken” en de waren „concentraten van sappen”, waarvoor het oudere merk normaal zou zijn gebruikt, soortgelijk waren. Volgens haar was er hoogstens sprake van een zwakke soortgelijkheid tussen deze waren.

22 In punt 66 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het oudere merk werd gebruikt voor geconcentreerde sappen van verschillende vruchten bestemd voor eindverbruikers, en niet voor concentraten van sappen bestemd voor industriële fabrikanten van vruchtensappen. Het heeft derhalve rekwirantes argument afgewezen dat de kruiden- en vitaminedranken en de waren waarvoor het oudere merk normaal was gebruikt, waren bestemd voor verschillende kopers.

23 In punt 67 van dit arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kruiden- en vitaminedranken en de geconcentreerde vruchtensappen dezelfde bestemming hadden, te weten het lessen van de dorst, dat het in beide gevallen ging om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld werden gedronken en dat deze dranken in belangrijke mate concurrerend waren. Zijns inziens bracht de verschillende samenstelling van deze waren geen verandering in de vaststelling dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

24 Het Gerecht heeft dan ook het tweede middel afgewezen en het beroep van rekwirante in zijn geheel verworpen.

Hogere voorziening

25 In het kader van haar hogere voorziening voert rekwirante drie middelen aan en concludeert zij dat het het Hof behage:

- primair, het bestreden arrest te vernietigen;
- subsidiair, het bestreden arrest te vernietigen voorzover het de weigering heeft bevestigd om het aangevraagde merk in te schrijven voor de waren „kruiden- en vitaminedranken”;
- de litigieuze beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten die werden gemaakt zowel voor de organen van het BHIM en voor het Gerecht als voor het Hof.

26 Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van het BHIM

27 Rekwirante concludeert in repliek tot de niet-ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van het BHIM, omdat dit niet heeft verzocht om gehele of gedeeltelijke toewijzing van de vorderingen in eerste aanleg, zoals vereist door artikel 116 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

28 Lid 1 van dit artikel luidt:

„De conclusies van de memorie van antwoord moeten strekken tot:

- gehele of gedeeltelijke verwerping van de hogere voorziening dan wel gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van het Gerecht;
- gehele of gedeeltelijke toewijzing van het in eerste aanleg gevorderde; nieuwe conclusies zijn niet toegelaten.”

29 Deze bepaling regelt met welk doel de andere partijen in de procedure dan rekwirante een memorie van antwoord kunnen indienen.

30 Voor de nuttige werking van die memorie dienen deze andere partijen daarin in beginsel hun standpunt inzake de hogere voorziening te vermelden, door om de volledige of gedeeltelijke afwijzing daarvan te verzoeken of door er zich geheel of gedeeltelijk bij aan te sluiten, of zelfs door een incidentele hogere voorziening in te stellen. Al deze vorderingen worden bedoeld in het eerste streepje van artikel 116, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering.

31 Daarentegen zijn de andere partijen in de procedure niet verplicht om, op straffe van nietigheid van hun memorie van antwoord, de vorderingen bedoeld in het tweede streepje van deze bepaling te formuleren. Iedere partij is namelijk vrij om voor een rechterlijke instantie de vorderingen aanhangig te maken die zij passend acht. Wanneer het Gerecht de door een partij ingediende vorderingen niet of niet volledig toewijst, kan laatstgenoemde dus ervoor kiezen om het Hof, waarbij hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht is ingesteld, niet om de toewijzing daarvan te verzoeken.

32 Wanneer een partij, zoals in casu, voor het Gerecht volledige genoegdoening heeft verkregen en in haar memorie van antwoord voor het Hof concludeert tot volledige afwijzing van de hogere voorziening, dan heeft zij a fortiori geen reden om toewijzing te verzoeken van haar in eerste instantie ingediende conclusies. Voor het overige zal het Hof, wanneer het de hogere voorziening toewijst en met gebruikmaking van de hem bij artikel 61 van het Statuut van het Hof van Justitie toegekende bevoegdheid beslist om de zaak zelf af te doen, verplicht zijn om deze conclusies in aanmerking te nemen en ofwel opnieuw geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, ofwel af te wijzen, zonder deze afwijzing te kunnen baseren op de omstandigheid dat die partij deze conclusies niet voor het Hof heeft herhaald.

33 Dientengevolge dient de exceptie van niet-ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van het BHIM te worden afgewezen.

Eerste middel

Argumenten van partijen

34 Met haar eerste middel stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, juncto artikel 15, leden 1 en 3, van deze verordening, doordat het rekening heeft gehouden met het gebruik van het oudere merk door een derde.

35 Met het eerste onderdeel van dit middel verwijst rekwirante het Gerecht dat het de verdeling van de bewijslast verkeerd heeft uitgelegd, dat het rekening heeft

gehouden met door de opposant overgelegde bewijselementen zonder bewijskracht én dat het zich veeleer heeft gebaseerd op vermoedens dan op bewijzen.

36 Volgens rekwirante blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.

37 Hoewel het in casu aan de opposant stond om te bewijzen dat het gebruik van het oudere merk door de vennootschap Industrias Espadafor SA met zijn toestemming was gebeurd, heeft hij geen enkel bewijs aangevoerd dat hij had toegestemd in dit gebruik. Om tot de vaststelling te komen dat de opposant met dit gebruik had ingestemd, hebben de kamer van beroep en het Gerecht zich dus ten onrechte gebaseerd op waarschijnlijkheden en vermoedens.

38 Met het tweede onderdeel van het eerste middel stelt rekwirante dat het Gerecht blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in het kader van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel in eerste aanleg niet te onderzoeken of het op het ogenblik van zijn uitspraak een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing kon nemen, zoals wordt vereist door zijn eigen rechtspraak [arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 29].

39 Uit de punten 25 en 26 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht in feite louter heeft onderzocht of de kamer van beroep zich op het moment waarop zij de litigieuze beslissing heeft genomen, mocht baseren op het vermoeden dat de opposant met het gebruik van het oudere merk door de vennootschap Industrias Espadafor SA had ingestemd.

40 Wat betreft het eerste onderdeel van het eerste middel is het BHIM van mening dat in casu het vermoeden dat de opposant met het gebruik van het oudere merk door de vennootschap Industrias Espadafor SA had ingestemd, bij welk vermoeden het Gerecht zich heeft aangesloten, volkomen is gerechtvaardigd om de in de punten 24 tot en met 29 van het bestreden arrest uiteengezette redenen. Derhalve bevat de beoordeling van de feiten door het Gerecht, op basis waarvan het heeft erkend dat de opposant had ingestemd met het gestelde gebruik van het oudere merk, geen enkele beoordelingsfout of onjuiste opvatting op grond waarvan het Hof zich zou mogen inlaten met de vaststellingen door het Gerecht.

41 Wat betreft het tweede onderdeel van het eerste middel voert het BHIM aan dat volgens vaste rechtspraak het beroep voor het Gerecht beoogt een wettigheidscontrole te verzekeren van de beslissing van de kamer van beroep in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het Gerecht geenszins verplicht was te onderzoeken of op het ogenblik van zijn uitspraak een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing kon worden genomen.

Beoordeling door het Hof

42 In de eerste plaats dient de houder van een ouder merk die oppositie heeft ingesteld, overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op verzoek van de aanvrager van een gemeenschapsmerk het bewijs te leveren dat zijn merk normaal is gebruikt.

43 Voorts blijkt uit artikel 15, lid 3, van deze verordening dat onder normaal gebruik van een merk wordt verstaan het gebruik door de houder van dit merk of met zijn toestemming.

44 Bijgevolg is het aan de houder van het oudere merk die oppositie heeft ingesteld, om te bewijzen dat hij met het gestelde gebruik van dit merk door een derde heeft ingestemd.

45 Voorzover in casu het Gerecht wordt verweten dat het de verdeling van de bewijslast verkeerd heeft uitgelegd, is het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond.

46 Na in punt 23 van het bestreden arrest te hebben opgemerkt dat de naam van de vennootschap Industrias Espadafor SA, die gebruik heeft gemaakt van het oudere merk, een element van de naam van de houder van dit merk overneemt, en in de punten 24 en 25 van dit arrest te hebben vastgesteld dat het weinig waarschijnlijk is dat Espadafor Caba de door hem voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het BHIM overgelegde bewijzen van het gebruik van het oudere merk had kunnen verkrijgen indien dit merk tegen zijn wil was gebruikt, heeft het Gerecht zich immers op het standpunt gesteld dat het BHIM zich terecht had gebaseerd op het vermoeden dat de opposant had ingestemd met het gestelde gebruik van het oudere merk.

47 Hiermee heeft het Gerecht geenszins van rekwirante het bewijs verlangd dat geen toestemming was verleend, maar heeft het zich gebaseerd op het door de opposant overgelegde materiaal en daaruit afgeleid dat het bewijs van zijn toestemming in het gestelde gebruik was geleverd. Het heeft dus de bewijslast niet omgekeerd.

48 Voorzover voorts het Gerecht wordt verweten dat het heeft geoordeeld dat de door de opposant overgelegde bewijselementen het bewijs van zijn toestemming in het gestelde gebruik leverden, beoogt dit onderdeel dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die door het Gerecht, en is het derhalve niet-ontvankelijk.

49 Volgens artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is derhalve bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie onder meer arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 Het blijkt echter niet dat het Gerecht in de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest de hem voorgedragen feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat.

51 Bovendien heeft het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest ten overvloede vastgesteld dat „[h]et BHIM [...] zich des te meer op [het] vermoeden [mocht] baseren [dat het gestelde gebruik geschiedde met toestemming van de opposant], daar [rekwirante] het gebruik van het oudere merk door Industrias Espadafor SA [niet heeft betwist]”.

52 Derhalve dient het eerste onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk te worden verklaard.

53 In de tweede plaats volgt, anders dan rekwirante betoogt, uit de rechtspraak van het Gerecht niet dat het verplicht is te onderzoeken of het op het ogenblik dat het uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing kan nemen. In de punten 25 en 26 van voormeld arrest Henkel/BHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) heeft het Gerecht namelijk enkel verklaard dat deze verplichting rust op de kamers van beroep van het BHIM, wegens het beginsel van functionele continuïteit tussen de instanties van dit orgaan die in eerste aanleg uitspraak doen, zoals de onderzoekers en de oppositie- en de nietigheidsafdelingen, en die kamers.

54 Volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM slechts vernietigen of herzien „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [...] verordening [nr. 40/94] of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”.

55 Bijgevolg kan het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van deze vernietigings- of herzieningsgronden. Daarentegen kan het Gerecht deze beslissing niet vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen.

56 Derhalve is het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond en dient dit middel in zijn geheel te worden afgewezen.

Tweede middel

Argumenten van partijen

57 Met het eerste onderdeel van haar tweede middel stelt rekwirante dat de door de opposant aangevoerde etiketten geen datum vermelden, zodat zij niet het bewijs kunnen leveren van een gebruik van het oudere merk gedurende de relevante periode en derhalve de overige tijdens de procedure overgelegde bewijselementen niet kunnen schragen.

58 Met het tweede onderdeel van dit middel betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door het begrip „normaal gebruik” in de zin van dit artikel verkeerd uit te leggen. Het heeft met name een onjuiste toepassing

gegeven aan de voorwaarden om het gebruik van een merk als normaal te kunnen beschouwen.

59 Volgens rekwirante volgt uit de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer en het arrest van het Hof in voormelde zaak Ansul, alsmede uit de rechtspraak van het Gerecht dat het normaal gebruik niet het symbolisch gebruik omvat dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden, dat de drempel vanaf waar het gebruik van het merk in de handel als geschikt of normaal kan worden beschouwd, rechtstreeks verband houdt met de aard van de waren of de categorie van diensten, dat het, los van het aantal of de frequentie van de transacties onder het merk, moet gaan om een onafgebroken, nooit sporadisch of occasioneel, gebruik, en dat een normaal gebruik veronderstelt dat het merk op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is.

60 Rekwirante benadrukt dat in het onderhavige geval de verkochte waren gangbare productie- en consumptiegoederen zijn, die bestemd zijn voor dagelijks gebruik door de eindverbruiker, laaggeprijsd zijn en bijgevolg makkelijk verkoopbaar zijn. Gelet op de aard van deze waren, kunnen verkopen van de in casu aangetoonde omvang niet voldoende worden geacht in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. De opposant, die het bewijs heeft geleverd van slechts vijf transacties in elf maanden, heeft overigens ten hoogste een sporadisch en occasioneel gebruik van het oudere merk aangetoond. Een dergelijk gebruik kan hoe dan ook niet worden aangemerkt als een onafgebroken, daadwerkelijk en duurzaam gebruik. Aangezien daarenboven de overgelegde facturen allemaal gericht waren tot dezelfde klant, is niet aangetoond dat het oudere merk aanwezig was op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt.

61 Voorts wordt haar stelling dat het Gerecht het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verkeerd heeft uitgelegd, bevestigd door het feit dat het Bundesgerichtshof (Duitsland) in een andere zaak heeft geoordeeld dat een maandelijks omzet van 4 400 EUR een kenmerk vormt van een zuiver formeel gebruik.

62 Zij trekt geenszins de feitelijke vaststellingen en de beoordeling van de bewijzen door het Gerecht in twijfel, maar verwijt het Gerecht het begrip „normaal gebruik” te hebben geschonden. Het betreft hier een rechtsvraag die in hogere voorziening kan worden opgeworpen.

63 Het BHIM voert aan dat het Gerecht in de punten 32 tot en met 42 van het bestreden arrest de zowel door hemzelf als door het Hof ontwikkelde beginselen inzake het begrip „normaal gebruik” juist heeft uiteengezet, en stelt vast dat rekwirante niet deze beginselen betwist, maar meent dat de feiten van de onderhavige zaak niet het bewijs van een dergelijk gebruik leveren.

64 Het leidt hieruit derhalve af dat het tweede middel in hogere voorziening ertoe strekt dat het Hof de feiten en de bewijselementen opnieuw onderzoekt, zodat dit middel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

65 Subsidiair is het BHIM van mening dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat het bewijs van het normaal gebruik van het oudere merk werd geleverd, zodat het middel ongegrond is. Het erkent dat de omvang van het bewezen gebruik tamelijk beperkt is en het blijkbaar om één klant gaat, maar benadrukt dat het totaalbedrag van de transacties werd bereikt in een tamelijk korte periode. Het wijst er eveneens op dat er overeenkomstig de rechtspraak van het Hof geen „de minimis”-regel bestaat en meent dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat een beperkt gebruik verenigbaar kan zijn met een werkelijke aanwezigheid op de markt.

66 Wat rekwirantes stelling betreft dat een merk aanwezig dient te zijn op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, wil het gebruik ervan als normaal kunnen worden gekwalificeerd, deze vereiste geldt niet in het licht van voormeld arrest Ansul en de beschikking van 27 januari 2004, La Mer Technology (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159), en de omvang van de territoriale dekking is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.

67 Aangaande het argument inzake de beslissing van het Bundesgerichtshof voert het BHIM aan dat de beslissingen van een nationale rechter in de onderhavige procedure niet bindend zijn en dat het daarenboven praktisch onmogelijk is om algemene conclusies af te leiden uit andere zaken, daar van geval tot geval dient te worden beoordeeld of een merk normaal werd gebruikt.

Beoordeling door het Hof

68 In de eerste plaats dient erop te worden gewezen dat rekwirante niet de vaststelling in twijfel trekt die het Gerecht in de punten 46 tot en met 48 van het bestreden arrest heeft verricht op basis van de door de opposant overgelegde facturen, volgens welke de waarde van de tussen mei 1996 en mei 1997 onder het oudere merk verkochte waren, die voor één enkele klant in Spanje waren bestemd, niet meer bedroeg dan 4 800 EUR, hetgeen overeenkomt met de verkoop van 293 dozen van elk 12 stuks.

69 In deze omstandigheden kan het eerste onderdeel van het tweede middel, volgens hetwelk de door de opposant overgelegde etiketten naar hun aard niet het bewijs kunnen leveren van een gebruik van het oudere merk gedurende de relevante periode en ook niet de andere bewijselementen kunnen schragen, niet leiden tot vernietiging van het bestreden arrest en dient het dus als onwerkzaam te worden verworpen.

70 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof, wordt in de tweede plaats 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. 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 in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk [zie met betrekking tot artikel 10, lid 1, van de Eerste 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), welke bepaling identiek is aan artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27].

71 De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 22).

72 Hieruit vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die het BHIM of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 25). Wanneer het gebruik dus een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als in punt 70 van het onderhavige arrest vermeld, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

73 In casu heeft het Gerecht bij zijn beoordeling of van het oudere merk een normaal gebruik is gemaakt, geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

74 Ten eerste heeft het namelijk op grond van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 in de punten 46 tot en met 54 van het bestreden arrest de plaats, tijd, omvang en wijze van dit gebruik geanalyseerd.

75 Ten tweede heeft het overeenkomstig de in de punten 70 tot en met 72 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak de aandacht gericht op de vraag of het oudere merk werd gebruikt teneinde voor de waren „geconcentreerde vruchtensappen” – waarvoor het bewijs van het gestelde gebruik is geleverd – een afzet te vinden of te behouden, dan wel of dit gebruik er integendeel alleen toe strekte de aan het merk verbonden rechten te behouden en als symbolisch dienende te worden gekwalificeerd.

76 Ten derde kan op grond van de omstandigheid dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk in casu slechts werd geleverd voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant, anders dan rekwirante betoogt, niet bij voorbaat worden uitgesloten dat het gebruik normaal is (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 24), ook al zou hieruit voortvloeien dat dit merk niet aanwezig was op een substantieel deel van het Spaanse grondgebied, waar het wordt beschermd. Zoals het BHIM immers stelt, is de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.

77 Wat ten slotte ten vierde het argument van rekwirante betreft dat steunt op een arrest van het Bundesgerichtshof in een zaak betreffende een ander merk dan het merk VITAFRUIT, bij de beoordeling of van een merk een normaal gebruik is gemaakt, moet, zoals blijkt uit de in de punten 70 tot en met 72 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het betrokken geval, en het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Hieruit vloeit voort dat rechterlijke instanties die uitspraak doen in twee aparte zaken, verschillend kunnen beoordelen of de voor hen gestelde gebruiken normaal zijn, ofschoon deze gebruiken vergelijkbare omzetten hebben gegenereerd.

78 Voor het overige strekt het argument van rekwirante dat de kwantitatieve omvang van het gebruik van dit merk onvoldoende was om als normaal te worden gekwalificeerd in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, gelet op met name de aard van de onder het oudere merk verkochte waren, ertoe het Hof te verzoeken zijn eigen beoordeling van de feiten en van de bewijselementen in de plaats te stellen van die door het Gerecht. Behoudens in geval van een onjuiste opvatting, die in casu niet wordt gesteld, levert een dergelijk argument om de in punt 49 van het onderhavige arrest vermelde redenen geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof.

79 Derhalve is het tweede onderdeel van het tweede middel, inzake verkeerde uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond, en dient dit middel dus in zijn geheel te worden verworpen.

Derde middel

Argumenten van partijen

80 Met haar derde middel, aangevoerd ter ondersteuning van haar subsidiaire verzoek tot gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest, betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door vast te stellen dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is aangetoond, soortgelijke waren zijn in de zin van deze bepaling.

81 Het Gerecht heeft geen rekening gehouden met de respectieve aard van de waren, die volgens de rechtspraak van het Hof nochtans een relevante factor is waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten.

82 Voorts zijn deze waren zeer verschillend wat betreft de wijze waarop zij worden gefabriceerd, de wijze waarop zij worden gebruikt, de bestemming en de verkooppunten ervan, en weegt het geheel van deze verschillen zwaarder dan hun enige gemeenschappelijke kenmerk, namelijk dat zij zich tot dezelfde potentiële consumenten richten.

83 Rekwirante betoogt dat zij met dit middel geenszins de feitelijke vaststellingen en de beoordeling van de bewijzen door het Gerecht in twijfel trekt, maar het Gerecht verwijt het begrip „soortgelijkheid van waren” te hebben geschonden. Dit betreft volgens haar een rechtsvraag die in het kader van de hogere voorziening kan worden opgeworpen.

84 Het BHIM concludeert primair tot niet-ontvankelijkheid van het derde middel in hogere voorziening op grond dat rekwirante louter de beoordeling van de feiten door het Gerecht kritiseert. Subsidiair betoogt het dat de betrokken waren soortgelijk zijn.

Beoordeling door het Hof

85 Zoals het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie met betrekking tot artikel 4, lid 1, sub b, van verordening 89/104, welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).

86 Overeenkomstig deze rechtspraak heeft het Gerecht in punt 66 van het bestreden arrest vastgesteld dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is vastgesteld, bestemd zijn voor eindverbruikers. Evenzo heeft het in punt 67 van het bestreden arrest geoordeeld dat deze waren dezelfde bestemming hebben – het lessen van de dorst –, in belangrijke mate concurrerend zijn, dezelfde aard en dezelfde wijze van gebruik hebben – het gaat om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken – en dat hun verschillende samenstelling niet belet dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

87 Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de aard van de betrokken waren bij de beoordeling van de soortgelijkheid ervan, baseert zij zich op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. In punt 67 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers nagegaan of deze waren al dan niet soortgelijk waren, waarbij het

onder meer rekening heeft gehouden met de respectieve aard ervan.

88 Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het niet heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken waren zwaarder wegen dan hun enige gemeenschappelijke kenmerk, namelijk dat deze waren zich tot dezelfde potentiële consumenten richten, vraagt zij het Hof in werkelijkheid om zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die welke door het Gerecht werd verricht in de punten 66 en 67 van het bestreden arrest (zie, naar analogie, aangaande de beoordeling van de overeenstemming van twee merken, arresten van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 23, en 23 maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41). Behoudens in geval van een onjuiste opvatting, die in casu niet wordt gesteld, levert een dergelijk argument om de in punt 49 van het onderhavige arrest vermelde redenen geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof.

89 Bijgevolg dient het derde middel in hogere voorziening deels ongegrond en deels niet-ontvankelijk te worden verklaard, en moet de hogere voorziening derhalve in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

90 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) The Sunrider Corp. wordt verwezen in de kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal Jacobs

1. Deze zaak betreft een hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg(2) waarbij een beslissing wordt bevestigd van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) houdende verwerping van een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM.

2. Bij deze beslissing had de oppositieafdeling vastgesteld dat een merk normaal was gebruikt in de zin van artikel 43 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk(3) en dat de door dit merk en door het aangevraagde gemeenschapsmerk aangeduide waren soortgelijk waren in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

Communautaire wetgeving

3. Voorzover relevant, bepaalt artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 het volgende:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde [gemeenschaps]merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt [...].”

4. Volgens artikel 8, lid 2, sub a, vallen onder de uitdrukking „ouder merk” ook in een lidstaat ingeschreven merken.

5. Artikel 42 van verordening nr. 40/94 bepaalt dat er binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de merkaanvraag is gepubliceerd, tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk oppositie kan worden ingesteld op grond van artikel 8 van de verordening.

6. Artikel 43 van verordening nr. 40/94 luidt, voorzover relevant, als volgt:

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voorzover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. [...]

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, sub a, bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Gemeenschap wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.”

7. Het is in casu onbetwist dat het gebruik van een ouder merk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de houder.(4)

8. Regel 22 van de verordening van de Commissie tot uitvoering van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(5) luidt, voorzover relevant, als volgt:

„2. De opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust, en uit bewijsmateriaal ter staving van deze opgaven overeenkomstig lid 3.

3. Het bewijs bestaat in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen als bedoeld in artikel 76, lid 1, sub f, van de verordening.”

Aan het arrest van het Gerecht van eerste aanleg ten grondslag liggende feiten

9. Op 1 april 1996 heeft The Sunrider Corporation (hierna: „rekwirante”) bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend. De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken VITAF-

RUIT. De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, omvatten „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchten- en groentedranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; kruiden- en vitaminedranken”. De aanvraag werd op 5 januari 1998 gepubliceerd.

10. Op 1 april 1998 heeft Juan Espadafor Caba (hierna: „opposant”) krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een ouder merk, het woordteken VITAFRUIT, dat reeds was ingeschreven in Spanje voor „alcoholvrije en niet-therapeutische gazeuse dranken, allerhande gekoelde niet-therapeutische dranken, gazeuse preparaten, bruisgranulaat, ongegistte vruchten- en groentesappen (met uitzondering van most), limonades, sinaasappeldranken, gekoelde dranken (met uitzondering van orgeade), gazeuse wateren, water van Seidlitz en kunstmatig ijs”.

11. Ter ondersteuning van zijn oppositie heeft de opposant een beroep gedaan op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

12. In oktober 1998 heeft rekwirante verzocht dat de opposant 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 Spanje. De oppositieafdeling van het BHIM heeft de opposant gevraagd dit bewijs te leveren. Laatstgenoemde heeft het BHIM zes flessenetiketten overgelegd waarop het oudere merk was aangebracht, alsmede veertien facturen en bestelbrieven, waarvan er tien dateren uit de periode vóór 5 januari 1998. Uit de facturen bleek dat de verkoop van de waren onder het oudere merk was gebeurd door Industrias Espadafor, SA, en niet door de houder van het merk (de opposant, Juan Espadafor Caba).

13. Bij beslissing van 23 augustus 2000 heeft de oppositieafdeling de merkaanvraag afgewezen voor de 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”. Zij was in de eerste plaats van mening dat de door de opposant 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 waren „ongegiste vruchten- en groentesappen, limonades, sinaasappeldranken”. In de tweede plaats waren volgens de oppositieafdeling deze waren deels soortgelijk en deels dezelfde 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 bestond er gevaar voor verwarring van de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

14. Op 23 oktober 2000 heeft rekwirante beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Bij beslissing van 8 april 2002 heeft de eerste kamer van

beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) het beroep verworpen. Zij heeft de in de beslissing van de oppositieafdeling vervatte beoordelingen in wezen bevestigd, maar daarbij beklemtoond dat het gebruik van het oudere merk alleen was bewezen voor de waren „concentraten van sappen” („juice concentrates”).

15. Rekwirante heeft de zaak bij het Gerecht van eerste aanleg aanhangig gemaakt.

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg

16. Rekwirante heeft voor het Gerecht twee middelen aangevoerd. Het eerste middel was ontleend aan schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. Dit middel bevatte twee onderdelen. Volgens het eerste onderdeel had 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 had het BHIM het begrip normaal gebruik verkeerd uitgelegd. Het tweede middel betrof schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

17. Aangaande het eerste onderdeel van het eerste middel heeft het Gerecht als volgt geoordeeld:

„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.”

18. Wat betreft het tweede onderdeel van het eerste middel, volgens hetwelk het BHIM het begrip normaal gebruik verkeerd heeft uitgelegd, heeft het Gerecht als volgt geoordeeld:

„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 voorzover 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 voorzover 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 EUR, 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 EUR) 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 vruchtensap-

pen 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 EUR. 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, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.

56. Gelet op het voorgaande is het tweede onderdeel van dit middel ongegrond. [...]

19. Wat betreft het tweede middel, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht als volgt geoordeeld:

„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 [...]

20. Bijgevolg heeft het Gerecht rekwirantes beroep verworpen.

Hogere voorziening bij het Hof

21. Rekwirante heeft hogere voorziening ingesteld bij het Hof. Zij heeft drie middelen in hogere voorziening aangevoerd, die exact overeenkomen met de drie kwesties die zij voor het Gerecht had opgeworpen.

Eerste middel in hogere voorziening

22. Om te beginnen betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 43, leden 2 en 3, juncto artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94 verkeerd heeft uitgelegd waar het rekening heeft gehouden met het gebruik van het merk VITAFRUIT door een derde. Rekwirante stelt in het bijzonder dat het Gerecht de verdeling van de bewijslast geregeld in artikel 15, leden 1 en 3, van de

verordening verkeerd heeft uitgelegd, dat het rekening heeft gehouden met (impliciete) verklaringen en bewijselementen zonder bewijskracht die door de opposant waren overgelegd en dat het zich veel eerder heeft gebaseerd op vermoedens dan op concrete bewijzen.

23. In casu is artikel 15, lid 1, niet relevant, aangezien het louter voorziet in sancties voor het niet gebruiken van een gemeenschapsmerk. Ik ga ervan uit dat rekwirante de bedoeling had om artikel 43, lid 2, in te roepen, dat toepasselijk is krachtens artikel 43, lid 3. Het is evenwel juist dat artikel 15, lid 3, naar analogie toepasselijk is op een ouder merk gebaseerde oppositieprocedures. Volgens deze bepaling geldt het gebruik van het merk „met toestemming van de houder [...] als gebruik door de merkhouder”.

24. In wezen klaagt rekwirante dat het Gerecht niet naar behoren heeft onderzocht of het gebruik van het merk door een derde een gebruik door de opposant in de zin van artikel 15, lid 3 vormde.

25. Ik ben van mening dat het Gerecht deze vraag juist heeft onderzocht.

26. Het Gerecht heeft verklaard dat wanneer een opposant gebruik door een derde aanvoert als bewijs van normaal gebruik, „hij impliciet [stelt] dat dit gebruik met zijn toestemming gebeurde”.(6)

27. Het heeft voorts twee specifieke opmerkingen gemaakt. Indien ten eerste het gebruik door de derde was gebeurd zonder toestemming van de houder, dan zou dit gebruik inbreuk hebben gemaakt op het merkrecht van deze houder en zou de derde er vanzelfsprekend belang bij hebben gehad, de bewijsstukken van een dergelijk gebruik niet te onthullen aan de houder. Daarom is het weinig waarschijnlijk dat de houder het bewijs van een dergelijk gebruik kan overleggen.(7)

28. Dit lijkt een bijzonder verstandige benadering. Het zou nutteloos en in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur en proceseconomie indien het BHIM in dergelijke omstandigheden systematisch van de houder van het merk zou vereisen dat hij het bewijs van de toestemming overlegt.

29. Natuurlijk zou dit anders zijn indien rekwirante de kwestie betreffende het gebrek aan toestemming voor het BHIM had aangevoerd. Dit betreft evenwel de tweede opmerking van het Gerecht: in de hem overgelegde documenten wijst niets erop dat rekwirante in de onderhavige zaak dit had gedaan.(8)

30. Het Gerecht heeft derhalve geconcludeerd dat deze elementen „een voldoende stevige basis [vormden] voor de conclusie van de kamer van beroep dat het oudere merk met toestemming van de houder ervan werd gebruikt”.(9) Ik deel deze conclusie en ben van mening dat het Gerecht met betrekking tot de bewijslast geen fout heeft begaan.

31. Rekwirante voert in het kader van haar eerste middel in hogere voorziening nog een ander argument aan, waarvan ik toegeef dat ik het moeilijk kan volgen.

32. Rekwirante stelt dat volgens het arrest Henkel/BHIM(10) het Gerecht zelf had moeten beslissen of het op het ogenblik van zijn uitspraak een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de beslissing van

de kamer van beroep van het BHIM had kunnen nemen. Het Gerecht heeft daarom blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat het BHIM zich op het ogenblik van vaststelling van de beslissing van de kamer van beroep mocht baseren op het vermoeden dat de houder van het merk „VITAFRUIT” toestemming had gegeven voor het gebruik van dit merk door een derde.

33. De punten 25, 26 en 29 van het arrest Henkel/BHIM luiden als volgt:

„Dienaangaande bestaat er volgens de rechtspraak een functionele continuïteit tussen de onderzoeker en de kamers van beroep [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 38-44, en 12 december 2002, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van stuk zeep), T-63/01, Jurispr. blz. II-5255, punt 21]. Deze rechtspraak kan evenwel ook worden toegepast op de betrekkingen tussen de andere instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen, zoals de oppositie- en de nietigheidsafdelingen, en de kamers van beroep.

De bevoegdheid van de kamers van beroep van het Bureau behelst derhalve een heroverweging van de beslissingen van de instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen. In het kader van deze heroverweging hangt de uitkomst van het beroep af van het antwoord op de vraag of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen. Onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, kunnen de kamers van beroep het beroep dus toewijzen op basis van door de insteller van het beroep aangedragen nieuwe feiten of op basis van nieuwe bewijzen die deze overlegt.

[...]

Gelet op hetgeen in de punten 25 en 26 hierboven is uiteengezet en anders dan het Bureau betoogt, wordt de omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing immers in beginsel niet bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd. Zelfs ingeval de insteller van het beroep geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep verplicht, met inachtneming van alle 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.”

34. Deze punten betreffen hoofdzakelijk de bevoegdheid van de kamers van beroep om uitspraak te doen op basis van nieuwe feiten of bewijzen die niet werden voorgelegd aan de onderzoeker of aan andere instanties van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doen. In deze context werden zij door het Gerecht uitdrukkelijk in overweging genomen en toegepast toen het vaststelde dat het eerste onderdeel van het eerste middel van rekwirante ontvankelijk was. Ik zie evenwel niet hoe deze bevoegdheid van de kamers van beroep van belang is voor de bevoegdheid van het Gerecht in het

kader van een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep, wanneer er duidelijk geen sprake is van functionele continuïteit.

35. Ik ben derhalve van mening dat het eerste middel van rekwirante ongegrond dient te worden verklaard.

Tweede middel in hogere voorziening

36. Vervolgens stelt rekwirante dat het Gerecht het begrip normaal gebruik in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verkeerd heeft uitgelegd. Zij verwijst met name naar de „vaststellingen” van het Gerecht in de punten 48 en 49 van het arrest.

37. Op het eerste gezicht en zoals het BHIM stelt, bevatten deze punten feitelijke vaststellingen die zijn gebaseerd op de beoordeling door het Gerecht van de aan hem voorgelegde bewijselementen. Volgens vaste rechtspraak is het Gerecht bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof.(11)

38. Er moet volgens mij eveneens in gedachte worden gehouden dat in het kader van een bij het Hof ingestelde hogere voorziening in een merkenzaak de vragen feitelijk en rechtens in het algemeen reeds door drie voorafgaande instanties onderzocht zijn: ten eerste door de bevoegde afdeling van het BHIM, ten tweede door de kamer van beroep en ten derde door het Gerecht.

39. Hoe dan ook werden alle bewijselementen waarnaar rekwirante in haar hogere voorziening(12) verwijst, specifiek vermeld en beoordeeld door het Gerecht in de punten 46 tot en met 50 van zijn arrest.

40. Slechts één van rekwirantes argumenten lijkt mij mogelijkwants een echte rechtsvraag op te werpen, te weten de grief(13) dat de ongedateerde etiketten de andere bewijselementen niet konden ondersteunen, zoals wordt gesteld in punt 53 van het arrest. Uit punt 52 blijkt evenwel dat het Gerecht slechts heeft bedoeld dat de etiketten het – uit de facturen blijkende – bewijskracht bijzetten dat het bij de betrokken waren ging om voor de eindverbruikers bestemde geconcentreerde sappen van verschillende vruchten, en niet om voor fabrikanten bestemde concentraten van sappen. Aangezien rekwirante deze feitelijke vaststelling niet betwist – en in beginsel ook niet zou kunnen betwisten in het kader van een hogere voorziening – en zij bovendien in haar hogere voorziening verklaart dat „de waren in kwestie [...] bestemd zijn voor dagelijks gebruik door eindverbruikers”(14), ben ik van mening dat het argument van rekwirante aangaande de ongedateerde etiketten niet-ontvankelijk of, subsidiair, ongegrond is.

41. Ten slotte ben ik van mening dat, zelfs indien de andere door rekwirante in het kader van haar tweede middel aangevoerde argumenten werden geacht rechtsvragen op te werpen en derhalve ontvankelijk konden worden verklaard, het Gerecht met zijn conclusie dat de kamer van beroep het begrip normaal gebruik juist heeft uitgelegd, de doelstelling van het vereiste van normaal gebruik alsook de beginselen die door het Hof

in de zaak Ansul(15) werden uitgewerkt voor dit begrip, zorgvuldig heeft geanalyseerd(16) en nauwgezet heeft toegepast.(17) Deze beginselen werden door het Hof verder gepreciseerd in de beschikking die het heeft gegeven in de zaak La Mer Technology(18), waarnaar beide partijen ter terechtzitting hebben verwezen, maar werden niet gewijzigd; de beschikking La Mer Technology werd immers juist gegeven overeenkomstig artikel 104, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, omdat het Hof van oordeel was dat het antwoord op de in die zaak voorgelegde vragen duidelijk kon worden afgeleid uit het arrest Ansul. (19)

42. Ik ben dan ook van mening dat het tweede middel in hogere voorziening niet-ontvankelijk of, subsidiair, ongegrond is.

Derde middel in hogere voorziening

43. Ten slotte stelt rekwirante dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door te concluderen(20) dat de kamer van beroep geen beoordelingsfout heeft begaan door vast te stellen dat de betrokken waren soortgelijk zijn.

44. Rekwirante betoogt in het bijzonder dat het Gerecht, nadat het „terecht heeft benadrukt dat er bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening dient te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken, en in het bijzonder de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [...] slechts rekening heeft gehouden met een aantal van deze relevante factoren met betrekking tot de betrokken waren, te weten de bestemming, het gebruik en het concurrerend karakter ervan”.

45. De enige factor die in de eerste opsomming voorkomt en in de laatste opsomming ontbreekt, is de aard van de waren, waarmee het Gerecht wel degelijk rekening heeft gehouden.(21)

46. Rekwirante betoogt dat de door het Gerecht in de punten 66 en 67 van het arrest verrichte beoordeling „niet overtuigend” is en doet een aantal beweringen die volgens haar steun bieden aan haar standpunt dat de bewuste waren niet soortgelijk zijn. De meeste beweringen zijn een letterlijke of bijna letterlijke herhaling van de door haar voor het Gerecht(22) aangevoerde argumenten dienaangaande, ofschoon enkele andere voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd. Het betreft in alle gevallen feitelijke verklaringen.

47. Ik ben de mening toegedaan dat rekwirante niet heeft aangegeven op welk punt er sprake is van een onjuiste rechtsopvatting door het Gerecht. Ik ben het eens met het BHIM dat het derde middel in hogere voorziening is beperkt tot feitelijke kwesties en bijgevolg niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

48. Hoe dan ook ben ik van mening dat het arrest de beginselen voor de beoordeling van de soortgelijkheid, die door het Hof werden opgesteld in het arrest Canon(23), juist heeft samengevat en juist heeft toegepast op de onderhavige zaak.(24)

49. Derhalve acht ik het derde middel in hogere voorziening niet-ontvankelijk of, subsidiair, ongegrond.
Conclusie

50. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging:

- 1) de hogere voorziening af te wijzen;
- 2) rekwirante te verwijzen in de kosten.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Arrest van 8 juli 2004, Sunrider Corporation/BHIM (T-203/02, Jurispr. blz. II-2811).

3 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz.1), zoals gewijzigd.

4 – Naar analogie van artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94 dat, in de context van het verval van een gemeenschapsmerk wegens onvoldoende normaal gebruik gedurende een periode van vijf jaar na de inschrijving, bepaalt dat „[g]ebruik van het gemeenschapsmerk met toestemming van de houder geldt als gebruik door de merkhouders”.

5 – Verordening (EG) nr. 2868/95 van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1).

6 – Punt 24.

7 – Punt 25.

8 – Punten 26 en 27.

9 – Punt 28.

10 – Aangehaald in punt 21 van het arrest van het Gerecht, dat is weergegeven in punt 17 supra. Rekwirante verwijst naar punt 29 van het arrest Henkel/BHIM.

11 – Zie laatstelijk arrest van 15 september 2005, BioID (C-37/03 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43).

12 – Deel B, afdeling V, 2, punt b, sub kk–sub qq, blz. 15 en 16.

13 – Deel B, afdeling V, 2, punt b, sub ss, blz. 17 van de hogere voorziening.

14 – Deel B, afdeling V, 2, punt b, sub oo, blz. 16.

15 – Arrest van 11 maart 2003 (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439).

16 – Punten 36 en 38–42.

17 – Punten 44–54.

18 – Beschikking van 27 januari 2004 (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159).

19 – Punt 14 van de beschikking. Het Hof heeft in feite dit standpunt ingenomen voor de eerste zes voorgelegde vragen, die alle de omvang en wijze van gebruik betroffen, terwijl het met betrekking tot de zevende vraag, die verband hield met de relevantie van het gebruik na indiening van de aanvraag – een punt dat in de onderhavige zaak niet rechtstreeks wordt opgeworpen – heeft geoordeeld dat het antwoord geen ruimte voor redelijke twijfel overliet. Het arrest van de Court of Appeal (England and Wales) van 29 juli 2005, dat is gewezen in beroep op de uitspraak van de verwijzende rechter, bevat enkele interessante en nuttige uiteenzettingen aangaande deze kwesties ([2005] EWCA Civ 978).

20 – In punt 68.

21 – Zie punt 67 van zijn arrest, weergegeven in punt 19 supra.

22 – Derhalve is deel B, afdeling V, 3, punt b, sub aa, bb, cc en ee, aaa en bbb, van de hogere voorziening opgesteld in dezelfde of vergelijkbare bewoordingen als deel B, afdeling III, 2, punt c, sub bb, cc, dd en ee, van het bij het Gerecht neergelegde verzoekschrift, dat in de punten 59-61 van het arrest wordt samengevat.

23 – Arrest van 29 september 1998 (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507).

24 – Zie punten 65-67.
