ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

8 juli 2004 *

In zaak T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, gevestigd te Hamburg (Duitsland), vertegenwoordigd door S. Rojahn en S. Freytag, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door E. Joly en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

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

Vétoquinol AG, voorheen Chassot AG, gevestigd te Bern (Zwitserland), vertegenwoordigd door A. Kockläuner, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 26 september 2001 (zaak R 578/2000-4) met betrekking tot een oppositieprocedure tussen MFE Marienfelde GmbH en Vétoquinol AG,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het verzoekschrift en de memorie van repliek die respectievelijk op 24 december 2001 en 29 juli 2002 ter griffie van het Gerecht zijn neergelegd,

gezien de memorie van antwoord en de memorie van dupliek van het BHIM die respectievelijk op 24 april en 30 oktober 2002 ter griffie van het Gerecht zijn neergelegd,

gezien de memorie van antwoord en de memorie van dupliek van interveniënte die respectievelijk op 22 april en 29 oktober 2002 ter griffie van het Gerecht zijn neergelegd,

na de terechtzitting op 11 november 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 30 december 1996 heeft interveniënte, handelend onder haar vroegere naam, te weten Chassot AG, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

(merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 HIPOVITON.

3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 31 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Voedingsmiddelen voor dieren".

4 De merkaanvraag werd op 11 mei 1998 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken.*

5 Op 11 augustus 1998 heeft verzoekster 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 Duitsland op 17 mei 1972 ingeschreven merk met als voorrangsdatum 16 mei 1969. Dit merk (hierna: „oudere merk") bestaat uit het woordteken HIPPOVIT en is ingeschreven voor waren van klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die zijn omschreven als volgt: „Voedingsmiddelen voor dieren".

6 Voor haar oppositie beriep verzoekster zich op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

7 Bij brief van 15 maart 1999 heeft interveniënte verzocht dat verzoekster 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 8 april 1999 heeft de oppositieafdeling van het BHIM (hierna: „oppositieafdeling") verzoekster gevraagd, dit bewijs binnen een termijn van twee maanden te leveren.

8 Op 4 mei 1999 heeft verzoekster allereerst vier reclamebrochures aan het BHIM overgelegd waarop het oudere merk voorkomt; wel is daarbij de letter „O" versierd met de kop en het voorste deel van een paardenlichaam. Verder heeft zij een voorpagina met het opschrift „Marienfelder Tierfutter-Programm" („Voedingsmiddelen voor dieren — het programma Marienfelde") overgelegd, samen met een bestelbon, alsmede een brochure met als opschrift „Ich liebe Pferde von A-Z" („Passie voor paarden van A tot Z"). Ten derde heeft zij een verklaring met het opschrift „Eidesstattliche Versicherung" („plechtige verklaring") van haar bedrijfsleider, de heer Bode, overgelegd. Deze verklaart daarin dat de omzet uit de verkoop onder het oudere merk in de periode van januari tot juni 1998 12 500 Duitse mark (DEM) en in de periode van januari tot december 1998 21 100 DEM bedroeg.

9 Na een aantal uitwisselingen van memories tussen verzoekster en interveniënte heeft het BHIM op 24 januari 2000 deze partijen schriftelijk het volgende meegedeeld:

„Het [BHIM] vestigt uw aandacht op het feit dat geen opmerkingen meer kunnen worden ingediend."

10 Bij brief van 8 februari 2000 heeft interveniënte met name uiteengezet dat verzoeksters omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk overeenkwam met de verkoop van 459 eenheden en dat voorts de totale jaaromzet van verzoekster in 1998 2,8 miljoen DEM bedroeg.

11 Bij schriftelijke mededeling van 8 maart 2000 heeft het BHIM onder verwijzing naar haar schriftelijke mededeling van 24 januari 2000 verzoekster en interveniënte erop gewezen dat het de brief van interveniënte van 8 februari 2000 niet in aanmerking zou nemen voor zijn beslissing.

12 Bij beslissing van 28 maart 2000 (beslissing nr. 601/2000) heeft de oppositieafdeling de oppositie krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 afgewezen op grond dat verzoekster niet had aangetoond dat het oudere merk normaal was gebruikt in de zin van deze bepaling. In dit verband heeft zij geoordeeld dat de door verzoekster overgelegde plechtige verklaring moest worden gestaafd met andere bewijzen, omdat zij niet uitging van een neutrale persoon of instantie. Met betrekking tot de andere door verzoekster aangedragen bewijselementen was de oppositieafdeling van oordeel dat deze geen enkel gegeven bevatten inzake de plaats, de duur of de omvang van het gebruik dat van het oudere merk was gemaakt.

13 Op 23 mei 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

14 Bij de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van dit beroep van 28 juli 2000 heeft verzoekster verschillende facturen gevoegd die betrekking hebben op de deelname aan een aantal beurzen in 1998, de huur van stands en de aankoop van etiketten en reclamemateriaal. Verder heeft zij vijftien facturen inzake verkopen van waren onder het oudere merk in de periode tussen 6 maart 1998 en 19 mei 1998 overgelegd. Op deze facturen waren de namen van de kopers van de waren onleesbaar gemaakt. Deze facturen stemmen overeen met een omzet van 2 753,84 DEM in de periode vóór 11 mei 1998.

15 In een memorie van 9 oktober 2000 heeft interveniënte onder verwijzing naar haar brief van 8 februari 2000 herhaald hetgeen zij in die brief over verzoeksters omzet had betoogd. In de brief van het BHIM van 24 oktober 2000 waarbij deze memorie aan verzoekster werd meegedeeld, werd erop gewezen dat die mededeling uitsluitend ter informatie werd gedaan.

16 Bij beslissing van 26 september 2001 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 15 oktober 2001 is betekend, heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft, zakelijk weergegeven, uiteengezet dat de relevante periode voor het onderzoek van het normale gebruik van het oudere merk liep van 12 mei 1993 tot 11 mei 1998 en dat verzoekster niet stelde dit merk vóór 1998 te hebben gebruikt. Met betrekking tot de plechtige verklaring van verzoeksters bedrijfsleider was de kamer van beroep van oordeel dat geen uitspraak behoefde te worden gedaan over de bewijskracht ervan. Zelfs indien wordt aangenomen dat het bewijs is geleverd van de in 1998 gerealiseerde omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk, zoals aangegeven in die verklaring, blijkt daaruit immers niet dat dit merk normaal is gebruikt gedurende de relevante periode. De omzet van 12 500 DEM, in de veronderstelling dat die tijdens de relevante periode werd gerealiseerd, komt volgens de kamer van beroep slechts overeen met de verkoop van ongeveer 450 eenheden van de betrokken waren en is voorts zeer gering in vergelijking met verzoeksters totale jaaromzet, die in 1998 2,8 miljoen DEM bedroeg. In deze omstandigheden achtte de kamer van beroep het niet nodig te onderzoeken of verzoekster, door het oudere merk in een andere vorm dan de ingeschreven vorm te gebruiken, van dit merk een gebruik had gemaakt waardoor haar rechten gevrijwaard bleven.

Conclusies van partijen

17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing alsmede de beslissing van de oppositieafdeling van 28 maart 2000 te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

18 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

De ontvankelijkheid van de vordering tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling

19 In casu vraagt verzoekster om zowel de bestreden beslissing als de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen. Volgens het Gerecht is deze vordering ontvankelijk. Zij strekt er immers toe dat het Gerecht de beslissing neemt die volgens verzoekster door de kamer van beroep had moeten worden genomen op het bij het BHIM ingestelde beroep. Blijkens artikel 62, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 kan de kamer van beroep de beslissing van de instantie van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, vernietigen. Een dergelijke vernietiging is dus een van de maatregelen die het Gerecht kan nemen op grond van zijn herzieningsbevoegdheid krachtens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 [zie in die zin met betrekking tot een vordering tot terugwijzing van een zaak naar de onderzoeker, arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 19, bevestigd bij beschikking Hof van 5 februari 2004, Streamserve/BHIM, C-150/02 P, Jurispr. blz. I-1461].

Ten gronde

20 Voor haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 43, leden 2 en 3, juncto artikel 15 van verordening nr. 40/94. Met haar tweede middel verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij heeft nagelaten rekening te houden met de bewijselementen die verzoekster tijdens de beroepsprocedure heeft aangevoerd. Als derde middel voert zij aan dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden. Het vierde en het vijfde middel betreffen respectievelijk schending van het recht om te worden gehoord en niet-nakoming van de motiveringsplicht.

Schending van artikel 43, leden 2 et 3, juncto artikel 15 van verordening nr. 40/94 en schending van het recht om te worden gehoord

— Argumenten van partijen

21 Verzoekster stelt op algemene wijze dat het begrip „normaal gebruik" van een merk aldus dient te worden uitgelegd dat het betrekking heeft op elke handeling die, gelet op de aard, de omvang en de duur ervan, objectief gezien een gewoon gebruik van het merk op de betrokken markt vormt. Met betrekking tot de vereiste omvang van een dergelijk gebruik beklemtoont verzoekster dat deze afhangt van de concrete omstandigheden van het geval en meer in het bijzonder van de grootte van de betrokken onderneming en van de mate van diversificatie van de activiteiten van deze onderneming.

22 In casu stelt verzoekster dat bij correcte toepassing van de door haar opgesomde beoordelingscriteria, de kamer van beroep had moeten concluderen dat het oudere merk normaal was gebruikt. Dienaangaande voert zij aan dat zij tijdens de relevante periode op het gehele Duitse grondgebied waren onder dit merk heeft verkocht.

Volgens verzoekster blijkt uit de plechtige verklaring van haar bedrijfsleider dat de omzet uit deze verkoop weliswaar vrij laag is wegens het lanceren van de betrokken waren, maar het bewijs levert van een normaal gebruik van het merk dat gericht is op het creëren van een afzetmarkt voor deze waren.

23 Voorts wordt volgens verzoekster in de bestreden beslissing ten onrechte aangenomen dat de omzet in 1998 2,8 miljoen DEM bedroeg.

24 In het kader van het middel inzake schending van het recht om te worden gehoord verwijt verzoekster de kamer van beroep dat deze haar niet vóór het nemen van de bestreden beslissing ervan in kennis heeft gesteld dat zij die beslissing wilde baseren op het feit dat verzoekster tijdens de relevante periode slechts een 450-tal eenheden van de waar onder het oudere merk had verkocht. In repliek preciseert verzoekster dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing rekening heeft gehouden met de memorie van interveniënte van 8 februari 2000, hoewel de oppositieafdeling verzoekster erop had gewezen dat deze memorie niet in aanmerking zou worden genomen.

25 Het BHIM merkt op dat blijkens de verschillende taalversies van artikel 43, lid 2, en artikel 15 van verordening nr. 40/94 normaal gebruik vereist dat het gebruik echt, authentiek, werkelijk of reëel is. Een dergelijk gebruik moet dus van dien aard zijn dat de aangeduide waren of diensten worden onderscheiden, en mag niet louter beogen, een bestaand merkrecht te handhaven.

26 Volgens het BHIM moet de vraag, of een merk in een concreet geval normaal is gebruikt, worden beantwoord aan de hand van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met de betrokken markt, de wijze waarop de betrokken waren of diensten gewoonlijk op de markt worden gebracht, de productiecapaciteit en de omvang van de verkoop van de merkhouder en het marktaandeel van deze laatste.

27 Wat het onderhavige geval betreft, herinnert het BHIM er in de eerste plaats aan dat volgens de door verzoekster overgelegde bewijselementen het oudere merk pas is gebruikt vanaf het begin van 1998, dit wil zeggen iets meer dan vier maanden vóór de publicatie van de merkaanvraag. In de tweede plaats is volgens het BHIM de omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk gedurende de relevante periode zeer laag, hetgeen niet kan worden verklaard door de omstandigheid dat de betrokken waren pas vanaf het begin van 1998 op de markt zijn gebracht. Er werd immers minder verkocht tijdens het tweede semester van dat jaar dan in het begin ervan. In de derde plaats stelt het BHIM dat verzoeksters omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk gering is in vergelijking met haar totale jaaromzet.

28 Verder is het BHIM van mening dat de kamer van beroep verzoeksters recht om te worden gehoord heeft geëerbiedigd.

29 Interveniënte stelt dat verzoekster het oudere merk niet normaal heeft gebruikt. In dit verband voert zij aan dat verzoeksters omzet uit de verkoop van waren onder dit merk hooguit 0,75% van haar totale jaaromzet uitmaakt. Ter terechtzitting heeft interveniënte gepreciseerd dat zelfs indien de omzet uit de verkoop van waren waarop het oudere merk betrekking heeft, overeenkomt met het cijfer dat in de verklaring van verzoeksters bedrijfsleider wordt vermeld, er tijdens de relevante periode niet meer werd verkocht dan ongeveer 38 eenheden per maand.

— Beoordeling door het Gerecht

30 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. Overeen-

komstig 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].

31 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.

32 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.

33 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 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).

34 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 marktaandelen 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).

35 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.

36 Of het oudere 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 bepaalde bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd. Voorts mogen de gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren niet in abstracto worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in samenhang met andere relevante omstandigheden, zoals de omvang van de commerciële activiteit, de productiecapaciteit, de omvang van de verkopen of de mate van productdiversificatie van de onderneming die het merk exploiteert, alsmede de kenmerken van de waren of diensten op de betrokken markt. Om deze reden 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).

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

38 De bestreden beslissing dient tegen de achtergrond van de voorgaande overwegingen te worden onderzocht.

39 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat de gemeenschapsmerkaanvraag op 11 mei 1998 werd gepubliceerd, zodat de in artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 bedoelde periode van vijf jaar loopt van 11 mei 1993 tot 10 mei 1998 (hierna: „relevante periode").

40 Uit artikel 15, lid 1, van deze verordening blijkt dat alleen de merken waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, vatbaar zijn 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.

41 Tussen partijen staat vast dat verzoekster slechts betoogt, het oudere merk vanaf januari 1998 te hebben gebruikt. Derhalve is de kamer van beroep voor het nemen van de bestreden beslissing terecht uitgegaan van de beoordeling van het door verzoekster aangevoerde gebruik tijdens de periode van begin 1998 tot 10 mei 1998.

42 Zonder dit expliciet in de bestreden beslissing te vermelden, heeft de kamer van beroep bij haar beoordeling alleen rekening gehouden met het drukwerk en de plechtige verklaring die verzoekster tijdens de oppositieprocedure heeft overgelegd, alsmede met de opmerkingen van interveniënte in haar memories van 8 februari en 9 oktober 2000.

43 Met betrekking tot de plechtige verklaring merkt het Gerecht op dat de kamer van beroep de vraag inzake de bewijskracht ervan expliciet heeft opengelaten. Bij haar analyse is zij er evenwel van uitgegaan dat de inhoud van deze verklaring juist was. Voor de onderhavige zaak acht het Gerecht het passend, uit te gaan van dezelfde premisse.

44 Wat vervolgens het door verzoekster overgelegde drukwerk betreft, heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat dit drukwerk geen enkele aanwijzing bevat met betrekking tot de duur of de datum van gebruik van het oudere merk. Zij was niettemin van mening dat de wijze en de plaats van dat gebruik uit dit drukwerk konden worden afgeleid, omdat de erbij gevoegde bestelbon duidelijk voor de Duitse markt was bestemd.

45 Om uit te maken of dit gebruik als normaal kon worden aangemerkt, heeft de kamer van beroep zich hoofdzakelijk gebaseerd op twee verschillende elementen. Zij was om te beginnen van oordeel dat de omzet van 12 500 DEM, in de veronderstelling dat die in de periode van 1 januari tot 11 mei 1998 — en niet in de periode van 1 januari tot 30 juni 1998 — werd gerealiseerd, alsmede het aantal verkopen, dat op ongeveer 450 eenheden wordt geschat, te laag waren voor een waar die qua prijs tot de middenklasse behoort. Verder heeft zij vastgesteld dat de omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk, die ongeveer 0,75% van de op 2,8 miljoen DEM geschatte totale jaaromzet van verzoekster uitmaakt, onvoldoende was.

46 Blijkens de feitelijke elementen die de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen, heeft verzoekster een bepaalde omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk gerealiseerd. Het oudere merk is dus het voorwerp geweest van gebruikshandelingen die, gelet op de situatie in de betrokken economische sector, objectief geschikt waren om een afzet te vinden of te behouden voor de waren waarvoor het merk was ingeschreven.

47 Het Gerecht stelt vast dat het gaat om een lage omzet die tijdens een relatief korte periode van vier en een halve maand werd gerealiseerd, te weten in de periode juist vóór de datum van publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag.

48 Bijgevolg dient te worden onderzocht of de twijfels omtrent de vraag of het hier gaat om normaal gebruik, die voortkomen uit de geringe omvang van dit gebruik of de hervatting ervan juist vóór de publicatie van de merkaanvraag, gerechtvaardigd waren, gelet op de door de partijen aangevoerde feiten en bewijzen.

49 Met betrekking tot de verhouding tussen de omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk en verzoeksters jaaromzet zij opgemerkt dat de mate van diversificatie van de activiteiten van ondernemingen op eenzelfde markt variabel is. Voorts wordt met de verplichting om het bewijs van normaal gebruik van een ouder merk te leveren, niet beoogd, de handelsstrategie van een onderneming te controleren. Het is niet uitgesloten dat het voor een onderneming economisch en objectief verantwoord is, een waar of een warenassortiment op de markt te brengen, ook al is de bijdrage ervan aan de jaaromzet van de betrokken onderneming zeer gering. Bij relatief kleine ondernemingen resulteert een laag percentage van de jaaromzet bovendien in een laag bedrag in absolute cijfers.

50 Daaruit volgt dat in casu de verhouding tussen verzoeksters globale omzet en de omzet uit de verkoop van waren onder het oudere merk op zich slechts een beperkte indicatieve waarde heeft en dus niet doorslaggevend kan zijn bij de beoordeling, of dit merk normaal is gebruikt.

51 Met betrekking tot de omvang van de verkoop van waren onder het oudere merk en de daaruit behaalde omzet, uitgedrukt in absolute cijfers, heeft het BHIM ter terechtzitting uiteengezet dat de kamer van beroep van mening was dat waren uit de middenklasse over het algemeen in grotere hoeveelheden worden verkocht dan zeer dure waren. Zo wordt in de bestreden beslissing overwogen dat uit een lage omzet en een laag verkoopcijfer, uitgedrukt in absolute cijfers, van een waar die qua prijs tot de middenklasse of de goedkope producten behoort, kan worden geconcludeerd dat het betrokken merk niet normaal is gebruikt. Deze opvatting is op zich niet onjuist, maar zij is onvolledig wanneer de kenmerken van de betrokken markt niet in aanmerking worden genomen.

52 Dienaangaande heeft verzoekster in het kader van de procedure voor de kamer van beroep betoogd dat de onder het oudere merk verkochte waren slechts in kleine hoeveelheden worden gebruikt. Deze stelling is door interveniënte in de loop van deze procedure niet betwist. Zij wordt bovendien gestaafd door de door verzoekster overgelegde reclamebrochures, waarin vermeldingen inzake de dosering van de betrokken waren staan. Verder wordt in de bestreden beslissing niet verwezen naar deze vermelding, terwijl zij toch een mogelijke verklaring voor de beperkte omvang van de verkoop onder het oudere merk vormt.

53 De kamer van beroep heeft evenmin rekening gehouden met verzoeksters betoog, dat zowel in de motivering van haar memorie in de oppositieprocedure als in haar memorie voor de kamer van beroep is opgenomen, volgens hetwelk verzoekster de betrokken waren opnieuw op de markt had gebracht, waardoor het commerciële volume ervan beperkt was. Dit gegeven kon evenwel relevant zijn bij de beoordeling, of het oudere merk normaal was gebruikt, niettegenstaande het feit dat de omzet lager was tijdens het tweede semester van 1998 dan tijdens het eerste semester ervan. Het is immers mogelijk dat een waar betere resultaten haalt tijdens de lancering ervan dan enkele maanden later.

54 Verzoekster heeft echter niet aangetoond dat de onder het oudere merk verkochte waren in de lanceringsfase waren, ook al heeft interveniënte dit — voor het eerst — in haar memorie van antwoord voor de kamer van beroep van 9 oktober 2000 betwist. Een dergelijk verwijt is evenwel slechts mogelijk indien verzoekster naar behoren in de gelegenheid was gesteld om te reageren op de memorie van interveniënte van 9 oktober 2000. In dit verband stelt het Gerecht vast dat uit het dossier blijkt dat het BHIM deze memorie bij brief van 24 oktober 2000 aan verzoekster heeft meegedeeld met de opmerking dat die mededeling uitsluitend ter informatie werd gedaan. Verder had de oppositieafdeling van het BHIM verzoekster bij mededeling van 8 maart 2000 laten weten dat de memorie van interveniënte van 8 februari 2000, waarnaar interveniënte verwijst in haar memorie van 9 oktober 2000, niet in aanmerking zou worden genomen. Bijgevolg werd verzoekster niet verzocht om een standpunt in te nemen over de memorie van 9 oktober 2000, zodat zij niet kon beoordelen of het nuttig was, extra bewijselementen aan te voeren.

55 Deze vaststelling geldt eveneens voor de gegevens inzake de hoeveelheid verkochte waren uitgedrukt in absolute cijfers en inzake verzoeksters totale jaaromzet die in de memorie van interveniënte van 8 februari 2000 worden vermeld (zie punt 10 supra). Interveniënte verwijst naar die gegevens in haar memorie van 9 oktober 2000 en de kamer van beroep heeft die in aanmerking genomen in de bestreden beslissing.

56 Hieraan zij toegevoegd dat regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95, die bepaalt dat de opposant het bewijs van het gebruik van het oudere merk binnen de door het BHIM gestelde termijn moet overleggen op straffe van afwijzing van de oppositie, niet aldus mag worden uitgelegd dat geen rekening mag worden gehouden met extra bewijselementen, wanneer nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, zelfs indien die bewijselementen na het verstrijken van de gestelde termijn worden overgelegd.

57 Verordening nr. 2868/95 werd immers door de Commissie vastgesteld overeenkomstig artikel 140, lid 1, van verordening nr. 40/94, zodat de bepalingen ervan in overeenstemming met de bepalingen van verordening nr. 40/94 moeten worden uitgelegd. In dit verband dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met artikel 43, lid 1, en artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. Enerzijds bepaalt artikel 43, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat het BHIM bij het onderzoek van de oppositie zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het BHIM te stellen termijn verzoekt te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het BHIM zelf. Anderzijds bepaalt artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat het BHIM geen rekening hoeft te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd; de instanties van het BHIM beschikken derhalve over beoordelingsvrijheid met betrekking tot de inaanmerkingneming van elementen die na het verstrijken van een termijn worden overgelegd.

58 Gelet op al deze overwegingen stelt het Gerecht vast dat de kamer van beroep niet alle relevante omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling, of het gebruik dat van het oudere merk werd gemaakt, als normaal kan worden aangemerkt. Bovendien was de feitelijke grondslag van haar beslissing onvolledig,

aangezien zij verzoekster niet heeft verzocht om een standpunt te bepalen over de nieuwe feiten en argumenten die interveniënte in haar memorie van 9 oktober 2000 heeft aangevoerd, te weten de vermeende totale jaaromzet van verzoekster, de argumenten inzake de hoeveelheid verkochte waren en de betwisting door interveniënte van verzoeksters betoog dat de door het oudere merk aangeduide waren zich in de lanceringsfase bevonden.

59 De bestreden beslissing dient dus te worden vernietigd, zonder dat verzoeksters andere middelen behoeven te worden onderzocht.

De vordering tot herziening van de bestreden beslissing

60 In het kader van deze vordering verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij de beslissing van de oppositieafdeling niet heeft vernietigd voor zover deze laatste had geoordeeld dat een plechtige verklaring van een bedrijfsleider van de houder van het oudere merk geen afdoend bewijselement kon zijn.

61 Dienaangaande zij opgemerkt dat de functionele continuïteit binnen het BHIM impliceert dat de kamer van beroep de door verzoekster overgelegde bewijzen opnieuw dient te beoordelen. Wanneer dit onderzoek leidt tot een andere conclusie dan die van de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, kan de kamer van beroep krachtens artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 ofwel zelf uitspraak doen op de oppositie, ofwel de zaak naar de oppositieafdeling terugwijzen.

62 Zelfs indien het in punt 60 supra uiteengezette argument van verzoekster wordt aanvaard, kon de kamer van beroep dus ofwel zelf uitspraak doen op de oppositie ofwel de zaak naar de oppositieafdeling terugwijzen.

63 Wanneer het Gerecht de beslissing van de oppositieafdeling zou vernietigen, zou het de bestreden beslissing herzien. Herziening is mogelijk op grond van artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94, maar in beginsel alleen wanneer de zaak in staat van wijzen is [arrest Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, Jurispr. blz. II-2839, waartegen hogere voorziening is ingesteld, punt 18]. Dit impliceert dat het Gerecht op basis van de aangevoerde bewijselementen kan vaststellen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen op grond van de op de zaak toepasselijke bepalingen. Uit het voorgaande punt blijkt dat deze voorwaarde in casu niet is vervuld.

64 Gelet op het voorgaande dient het Gerecht de bestreden beslissing niet te herzien.

Kosten

65 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Volgens artikel 87, lid 4, derde alinea, van dat Reglement kan het Gerecht bepalen dat een interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

66 In casu werd interveniënte, net zoals het BHIM, in het ongelijk gesteld. Verzoekster heeft evenwel niet gevorderd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten en het BHIM heeft zich niet verzet tegen de vordering dat alleen het BHIM wordt verwezen in de door verzoekster gemaakte kosten.

67 Derhalve dient te worden beslist dat het BHIM zijn eigen kosten alsmede de kosten van verzoekster zal dragen, en dat interveniënte haar kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) Vernietigt de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 september 2001 (zaak R 578/2000-4).

2) Verwerpt het beroep voor het overige.

3) Verwijst het BHIM in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.

4) Verstaat dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

Forwood Pirrung Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung