ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)

18 november 2015*

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk VIGOR — Oudere communautaire en internationale beeldmerken VIGAR — Ontvankelijkheid van de op cd-rom overgelegde bewijzen van gebruik — Inaanmerkingneming van extra bewijzen die niet binnen de gestelde termijn zijn overgelegd — Normaal gebruik van de oudere merken — Artikel 15 en artikel 57, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt”

In zaak T-361/13,

Menelaus BV, gevestigd te Amsterdam (Nederland), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënten voor het Gerecht:

Vicente Garcia Mahiques en **Felipe Garcia Mahiques**, wonende te Jesus Pobre (Spanje), vertegenwoordigd door E. Pérez Crespo, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 23 april 2013 (zaak R 88/2012-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Vicente Garcia Mahiques en Felipe Garcia Mahiques enerzijds en Menelaus BV anderzijds,

wijst

HET GERECHT (Negende kamer),

samengesteld als volgt: G. Berardis, president, O. Czúcz (rapporteur) en A. Popescu, rechters,

griffier: J. Weychert, administrateur,

gezien het op 9 juli 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 25 oktober 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 8 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënten,

gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan partijen en de op 10 en 11 december 2014 ter griffie van het Gerecht ingediende antwoorden op deze vragen,

na de terechtzitting op 21 januari 2015,

het navolgende

Arrest[1] [*omissis*]

Conclusies van partijen

12 Verzoekster verzoekt het Gerecht in wezen:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het beroep van interveniënten tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling te verwerpen;

— het BHIM en interveniënten te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen die welke zij in het kader van de procedure voor de kamer van beroep heeft gemaakt.

13 Het BHIM en interveniënten verzoeken het Gerecht in wezen:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte [*omissis*]

Eerste middel, dat in wezen is ontleend aan schending van de procedureregels inzake de overlegging van het bewijs van gebruik

16 Verzoekster stelt in wezen dat het gebruik van twee cd-roms voor de overlegging van de bewijzen voor de nietigheidsafdeling en van een extra cd-rom voor de kamer van beroep niet in overeenstemming is met regel 22, lid 4, 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), zoals gewijzigd, gelezen in samenhang met de regels 79 en 79 bis van die verordening. Het gaat dus om niet-ontvankelijke bewijzen, zoals een andere kamer van beroep van het BHIM in een andere zaak voorheen heeft overwogen.

17 Het BHIM, daarin gesteund door interveniënten, voert in wezen aan dat de wijze waarop en de middelen waarmee het normaal gebruik van een merk wordt bewezen, niet beperkt zijn, en dat de betrokken procedureregels een dergelijke overlegging niet uitsluiten.

1 — Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

18 Dienaangaande vloeit uit overweging 10 van verordening nr. 207/2009 voort dat de wetgever de bescherming van een ouder merk alleen gerechtvaardigd heeft geacht wanneer dat merk daadwerkelijk was gebruikt. Overeenkomstig deze overweging bepaalt artikel 57, leden 2 en 3, van deze verordening dat de houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken om het bewijs dat het oudere merk normaal is gebruikt in het gebied waarvoor de bescherming geldt in de vijf jaren die voorafgaan aan de indiening van de vordering tot nietigverklaring en, in voorkomend geval, in de periode van vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag.

19 Uit de punten 6 en 20 van de bestreden beslissing blijkt dat interveniënten in antwoord op verzoeksters verzoek om het normaal gebruik van de oudere merken te bewijzen, voor de nietigheidsafdeling twee cd-roms met in het bijzonder foto's, facturen, catalogi en afdrukken van internetpagina's hebben overgelegd. Omdat de nietigheidsafdeling evenwel heeft geoordeeld dat het normaal gebruik cumulatief moest worden aangetoond voor beide in artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bedoelde periodes, namelijk in casu de periode van 12 december 2000 tot en met 11 december 2005 (vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag; hierna: „eerste periode") en de periode van 23 december 2005 tot en met 22 december 2010 (vijf jaar vóór de indiening van de vordering tot nietigverklaring; hierna: „tweede periode"), en dat geen bewijs was overgelegd voor de eerste periode, zodat de vordering tot nietigverklaring moest worden afgewezen, hebben interveniënten in het kader van de beroepsprocedure voor de kamer van beroep een nieuwe cd-rom met – naast andere documenten – verschillende facturen met betrekking tot de jaren 2001 tot en met 2010 overgelegd, zoals aangegeven in punt 40 van de bestreden beslissing.

20 De kamer van beroep heeft rekening gehouden met alle overgelegde bewijselementen. Zoals aangegeven in punt 22 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep verzoeksters argument waarmee kritiek werd geformuleerd ten aanzien van het feit dat de bewijzen op een cd-rom waren overgelegd, omdat dit het onderzoek ervan uiterst moeilijk maakte, van de hand gewezen, in wezen op grond dat dit argument niet kon afdoen aan de bewijswaarde van de inhoud van de betrokken cd-roms.

21 Dienaangaande zij vooraf opgemerkt dat het BHIM in antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht en ter terechtzitting heeft bevestigd dat het tegen dit middel niet langer de in de memorie van antwoord vermelde grief van niet-ontvankelijkheid aanvoert, volgens welke verzoekster niet voor het eerst voor het Gerecht kon aanvoeren dat een cd-rom niet geschikt was om bewijzen over te leggen.

22 Hoe dan ook merkt het Gerecht op dat het het middel ontvankelijk acht. Aangezien de kamer van beroep de betrokken procedureregels heeft toegepast door te aanvaarden om de op cd-rom overgelegde bewijselementen te onderzoeken, maakt deze vraag immers deel uit van het bij haar aanhangige geding. Verzoekster kan dit middel dus voor het eerst voor het Gerecht aanvoeren, aangezien het onderzoek ervan niet strijdig is met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991, volgens hetwelk de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

23 Wat de zaak ten gronde betreft, bepaalt regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95, die blijkens regel 40, lid 6, van die verordening van toepassing is op nietigheidsprocedures, dat „[h]et bewijs wordt ingediend overeenkomstig de regels 79 en 79 bis, en [...] in beginsel alleen [bestaat] uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto's, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen".

24 Uit deze bepaling vloeit voort dat de daarin opgenomen lijst met bewijsmiddelen (verpakkingen, catalogi, facturen, enz.) niet exhaustief is, aangezien in deze bepaling wordt aangegeven dat het bewijs „in beginsel alleen [bestaat] uit" de opgegeven lijst van voorbeelden.

25 Bovendien bevestigt de rechtspraak dat de wijze waarop en de middelen waarmee het normaal gebruik van een merk wordt bewezen, niet beperkt zijn [arrest van 15 september 2011, centrotherm Clean Solutions/BHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Jurispr., EU:T:2011:480, punt 46]. Uit dat arrest blijkt dat het Gerecht in wezen eraan heeft willen herinneren dat er velerlei middelen bestonden waarmee het normaal gebruik van een merk wordt bewezen, in antwoord op verzoeksters argument in genoemde zaak dat betrekking had op de moeilijkheid om typische bewijsmiddelen zoals foto's en advertenties te verzamelen, rekening houdend met het specifieke karakter van de markt en met de commerciële doelclientèle.

26 Ook buiten de context van die laatste zaak is evenwel duidelijk dat bewijsmiddelen zoals audio- of videomateriaal, bijvoorbeeld radio- of televisiereclame, niet zijn uitgesloten. Deze zijn gewoonlijk beschikbaar op een informaticadrager zoals een cd-rom of een USB-stick en kunnen niet op een papieren drager of in een gedigitaliseerd bestand daarvan worden overgelegd.

27 Dit geldt niet voor de in casu betwiste bewijsmiddelen, zoals facturen of een catalogus (zie punt 19 supra), die hadden kunnen worden overgelegd op een papieren drager of via een bestand met gescande documenten, maar die zijn opgeslagen op een cd-rom om te worden overgelegd.

28 Ook al staan de in de punten 23 tot en met 26 supra in herinnering gebrachte beginselen inderdaad niet in de weg aan bewijselementen in de vorm van een cd-rom, de vraag betreft vóór alles de wijze van overlegging van bewijselementen aan het BHIM.

29 De bepalingen van verordening nr. 2868/95 die specifiek betrekking hebben op de verzending van mededelingen aan het BHIM en waarop verzoekster zich beroept, staan evenwel – anders dan zij beweert – niet in de weg aan de overlegging van bewijselementen op cd-rom.

30 Dienaangaande blijkt uit regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95, die in punt 23 supra wordt aangehaald, dat het bewijs wordt ingediend overeenkomstig de regels 79 en 79 bis van die verordening.

31 Regel 79 van verordening nr. 2868/95 bepaalt:

„Aanvragen om inschrijving van een gemeenschapsmerk en de andere aanvragen en verzoeken waarin de verordening voorziet, alsmede alle overige, aan het [BHIM] gerichte mededelingen dienen als volgt te geschieden:

a) door bij het [BHIM] via de post, door persoonlijke overhandiging of op enigerlei andere wijze een ondertekend origineel van het betrokken document in te dienen;

b) door overeenkomstig regel 80 een document per fax te verzenden;

[...]

d) door de inhoud van de mededeling overeenkomstig regel 82 langs elektronische weg te verzenden."

32 Zoals het BHIM terecht preciseert, valt het onderhavige geval niet onder regel 79, onder b), van verordening nr. 2868/95, die betrekking heeft op verzendingen per fax, en evenmin onder regel 79, onder d), van deze verordening, met betrekking tot verzendingen langs elektronische weg, aangezien de betrokken cd-roms zijn verzonden als bijlage bij een via de post verstuurd ondertekend document. Het is inderdaad regel 79, onder a), van verordening nr. 2868/95 die op een dergelijk geval betrekking heeft, zonder evenwel een beperking op te leggen ter zake van de soorten dragers waarop bewijselementen die als bijlage bij dergelijke ingediende documenten worden overgelegd, kunnen worden opgeslagen.

33 Deze analyse is niet strijdig met regel 79 bis van verordening nr. 2868/95, waarin met betrekking tot de bijlagen bij de in regel 79, onder a), bedoelde schriftelijke mededelingen wordt gepreciseerd: „[i]ndien een document of een bewijsstuk overeenkomstig regel 79, onder a), wordt ingediend door een partij bij een procedure voor het [BHIM] waarbij meer dan één partij betrokken is, moet het document of het bewijsstuk, en de eventuele bijlagen daarbij, in even zovele exemplaren worden ingediend als er partijen zijn". In casu is regel 79 bis nageleefd door de indiening van twee exemplaren van de betrokken cd-roms, op verzoek van het BHIM, waarvan één exemplaar naar verzoekster werd verstuurd.

34 Het valt inderdaad niet uit te sluiten dat de overlegging van bewijzen op een cd-rom met verschillende elektronische bestanden het onderzoek van de aldus overgelegde bewijsstukken moeilijker kan maken dan een papieren drager of een enkel bestand met een gescande versie van de documenten, waardoor deze eenvoudig ongewijzigd kunnen worden gereproduceerd door af te drukken.

35 Dienaangaande staat het aan de partijen die de bewijzen van gebruik op cd-roms overleggen, om zich ervan te vergewissen dat de leesbaarheid ervan de bewijswaarde niet aantast.

36 In casu heeft verzoekster zich evenwel niet beroepen op enige schending van haar rechten van verdediging, die had kunnen worden veroorzaakt door de wijze waarop de betrokken bewijzen zijn verzonden. Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld (zie punt 20 supra), wordt aan de bewijswaarde van de inhoud van de cd-roms bovendien niet afgedaan, aangezien de digitale documenten die zijn opgeslagen in de elektronische bestanden erop, identificeerbaar en leesbaar zijn.

37 Wat betreft, ten slotte, verzoeksters argument ontleend aan de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 26 oktober 2012 [zaak R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA/Aldi GmbH & Co. KG (GOURMET)] waarbij het op cd-rom overgelegde bewijs van gebruik is afgewezen als strijdig met de toepasselijke bepalingen, op grond, in wezen, dat het een wijze van verzending betrof die daarin niet was vastgesteld, zij eraan herinnerd dat het Gerecht niet is gebonden door de beslissingspraktijk van het BHIM.

38 Bovendien bevestigt de rechtspraak dat, hoewel het BHIM, gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, rekening moet houden met beslissingen die reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, de toepassing van deze beginselen moet worden verzoend met het wettigheidsbeginsel (zie naar analogie arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, Jurispr., EU:C:2011:139, punten 73-75).

39 Uit de voorgaande analyse blijkt dat de benadering van de kamer van beroep in casu in overeenstemming is met het toepasselijke recht, zodat verzoekster zich niet nuttig kan beroepen op een andersluidende beslissing van een andere kamer van beroep.

40 Uit het voorgaande volgt dat het eerste middel dient te worden afgewezen.

[*omissis*]

HET GERECHT (Negende kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Menelaus BV zal haar eigen kosten dragen, alsook die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) en die van Vicente Garcia Mahiques en Felipe Garcia Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 november 2015.

ondertekeningen