ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

14 december 2011 *

In zaak T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG, gevestigd te Erding (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Raßmann, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Marker Völkl International GmbH, gevestigd te Baar (Zwitserland), vertegenwoordigd door J. Bauer, advocaat,

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 30 september 2009 (zaak R 1387/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Marker Völkl International GmbH en Völkl GmbH & Co. KG,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: O. Czúcz, president, I. Labucka en D. Gratsias (rapporteur), rechters,

griffier: T. Weiler, administrateur,

gezien het op 16 december 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 maart 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 8 maart 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de weigering van 19 april 2010 van toelating tot indiening van een memorie van repliek,

na de terechtzitting op 14 juli 2011,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 25 april 2005 heeft verzoekster, Völkl GmbH & Co. KG, 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 [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, is het woordteken VÖLKL.

3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 9, 18 en 25 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, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 3: „Verzorgingsmiddelen voor schoenen”;

— klasse 9: „Speciaal schoeisel (brandweerschoenen)”;

— klasse 18: „Leder en lederwaren uitgezonderd sport- en reistassen”;

— klasse 25: „Schoenen, met name skilaarzen, après-skilaarzen, berglaarzen, bontlaarzen, klimschoenen, bergschoenen, sport- en vrijetijdsschoeisel”.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 5/2006 van 30 januari 2006 gepubliceerd.

5 Op 27 april 2006 heeft interveniënte, Marker Völkl International GmbH, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld.

6 De oppositie was gebaseerd op het op 31 juli 1991 onder nummer 571440 ingeschreven internationale woordmerk VÖLKL (hierna: „ouder merk”). Deze inschrijving strekt zich onder meer uit tot Spanje en Italië en heeft met name betrekking op waren van de klassen 18, 25 en 28, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 18: „Sporttassen”;

— klasse 25: „Kledingartikelen”;

— klasse 28: „Gymnastiek- en sporttoestellen”.

7 De oppositie was gebaseerd op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).

8 In haar op 20 december 2006 bij het BHIM ingediende opmerkingen heeft verzoekster met name een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voor de ter ondersteuning van de oppositie aangevoerde waren overgelegd overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009).

9 Na de indiening van dit verzoek heeft interveniënte als bijlage bij haar op 1 maart 2007 bij het BHIM ingediende opmerkingen met name de volgende bewijzen overgelegd:

— statistieken voor de omzet die zij zou hebben behaald met name door de verkoop van ski's en snowboards, ski- en snowboardkleding en sportaccessoires zoals sporttassen, tussen 2002 en 2006;

— twee catalogi voor de door haar tijdens het seizoen 2006/2007 verhandelde waren, waarvan de ene betrekking heeft op ski's, snowboards en skitassen en de andere op ski- en snowboardkleding;

— twee reeksen facturen voor verkopen van interveniëntes waren, respectievelijk aan haar Spaanse en Italiaanse distributeurs.

10 Bovendien heeft interveniënte het BHIM op 2 maart 2007 een verklaring onder ede van G., een medewerker van een met interveniënte verbonden vennootschap, overgelegd. G. bevestigt onder ede de door interveniënte tussen 2002 en 2006 behaalde omzet, met name door de verkoop van de in punt 9 supra vermelde waren, en verklaart dat het oudere merk op al deze waren was vermeld.

11 Aangezien zij van oordeel was dat de oppositie enkel betrekking had op de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren „skischoenen, snowboardschoenen en sportschoenen" van klasse 25 (hierna: „drie waren"), heeft de oppositieafdeling de oppositie op 31 juli 2008 toegewezen voor zover zij deze waren betrof (punt 1 van het dispositief van de beslissing van de oppositieafdeling).

12 De oppositieafdeling heeft geoordeeld dat interveniënte het normale gebruik van het oudere merk voor de in punt 6 supra vermelde waren had bewezen. Dienaangaande heeft de oppositieafdeling in haar beslissing verwezen naar de door interveniënte overgelegde facturen, omzetstatistieken en verklaring onder ede van G. en heeft zij geoordeeld dat deze betrekking hadden op de relevante periode en lidstaten, in casu Spanje en Italië, en een indrukwekkend verkoopvolume voor de betrokken waren aantoonden. De oppositieafdeling heeft vastgesteld dat op de facturen een hierna weergegeven beeldteken (hierna: „eerste beeldmerk") was aangebracht:



13 De oppositieafdeling heeft evenwel geoordeeld dat het bij het gebruik van dit teken gaat om een gebruik van het oudere merk in een vorm zonder dat het onderscheidend

vermogen ervan wordt gewijzigd, in de zin van het naar analogie toepasselijke artikel 15, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, van verordening nr. 207/2009). De oppositieafdeling heeft overigens niet ingestemd met verzoeksters argument dat het gestelde gebruik van het oudere merk was verricht door een andere onderneming en niet door interveniënte. Aangezien interveniënte zelf gebruik van haar merk door een derde had aangevoerd, stelde zij volgens de oppositieafdeling impliciet dat dit gebruik was gebeurd met haar toestemming in de zin van artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009).

14 Wat de drie waren betreft, heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat sprake was van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, rekening houdend met het feit dat deze merken gelijk zijn en zij soortgelijke waren aanduiden. De oppositieafdeling heeft daarnaast in punt 2 van het dispositief van haar beslissing verklaard dat het aangevraagde merk kon worden ingeschreven voor de in punt 3 supra vermelde waren van de klassen 3, 9 en 18, alsook voor „schoenen, met uitzondering van skischoenen, snowboardschoenen en sportschoenen" van klasse 25 (hierna gezamenlijk: „andere waren").

15 Op 25 september 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

16 Bij beslissing van 30 september 2009 (hierna: „bestreden beslissing"), die op 16 oktober 2009 aan verzoekster is meegedeeld, heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd „wat de vaststelling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens betreft en de beslissing voor verdere afdoening [terugverwezen] naar de oppositieafdeling" (punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing). Zij heeft daarentegen „het beroep [verworpen] wat de beslissing over het bewijs van het [normale] gebruik" van het oudere merk betreft (punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing).

17 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep erop gewezen dat de oppositieafdeling de waren waartegen de oppositie was gericht niet correct had geïdentificeerd. Volgens de kamer van beroep vermeldde interveniënte bezwaarschrift niet de waren waartegen de oppositie was gericht. Overeenkomstig regel 15, lid 3, sub a, 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, werd de oppositie bijgevolg geacht te zijn gericht tegen alle door het aangevraagde merk aangeduide waren. De kamer van beroep heeft bovendien opgemerkt dat hoewel „sportschoenen" en „skischoenen" onder de in verzoeksters inschrijvingsaanvraag gebruikte term „skilaarzen" vielen, deze aanvraag geen betrekking had op „snowboardschoenen". De kamer van beroep heeft dus vastgesteld dat de oppositieafdeling waren in overweging had genomen die niet waren opgenomen in de lijst van door het aangevraagde merk aangeduide waren. Ook al hadden de partijen deze vraag niet aan de orde gesteld en hadden ze zich beperkt tot de vraag van het normale gebruik van het oudere merk, de kamer van beroep heeft niettemin geoordeeld dat de beslissing van de oppositieafdeling moest worden vernietigd voor zover zij betrekking had op het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken (punten 15-18 van de bestreden beslissing).

18 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep — net als de oppositieafdeling — geoordeeld dat interveniënte het bewijs had geleverd van het normale gebruik in Italië en Spanje van het oudere merk voor de waren waarvoor het was beschermd (punt 22 van de bestreden beslissing).

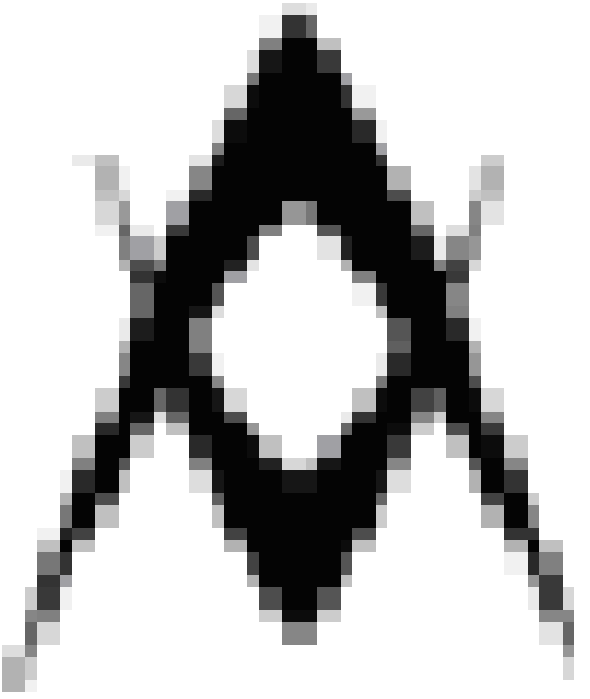
19 Ter motivering van deze vaststelling heeft de kamer van beroep in de punten 24 en 25 van de bestreden beslissing het volgende gepreciseerd:

„24. De door [interveniënte] voor de jaren 2002 tot en met 2006 overgelegde facturen bewijzen de in deze jaren in Spanje en Italië behaalde verkoop, dit wil zeggen de plaats, de tijd en de omvang van het gebruik. Hoewel deze facturen enkel [interveniëntes eerste beeldmerk] vermelden, moet worden erkend dat van opposante

niet kan worden geëist dat zij de verkoopcijfers van de waren waarop het [oudere] merk is vermeld, afzonderlijk overlegt voor de facturen alleen. In het algemeen is een dergelijke differentiatie tussen de waren simpelweg onmogelijk, hetgeen inzonderheid geldt aangezien hetzelfde teken niet op dezelfde wijze op alle waren is aangebracht. In dit geval veroorzaakt een differentiatie een administratieve inspanning die redelijkerwijs niet van de betrokken onderneming kan worden verwacht, op gevaar af het haar onmogelijk te maken het gebruik te bewijzen.

25. Wat de wijze van gebruik van het oppositiemerk betreft, blijkt uit [interveniëntes] uittreksels uit catalogi dat zij niet enkel het [eerste beeldmerk] gebruikt ter aanduiding van haar waren, waarop ook [een ander beeldmerk] en het [oudere] merk zijn vermeld. Het [oudere] merk komt op zichzelf als zuiver woordelement voor op ski's, skistokken en een groot aantal andere geïllustreerde sportkledingartikelen. De waren die zijn geïllustreerd in de door opposante overgelegde catalogi zijn ook vermeld in de aan het dossier toegevoegde facturen. Zo is in de factuur van 12 januari 2006 op naam van een Spaanse klant sprake van de artikelen nr. 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), nr. 106021 (Racetiger RC Titanium) en nr. 106051 (Supersport Allstar Titanium), en betreft de factuur van 21 december 2005 met name de waren nr. 106031 (Racetiger SC Titanium) en nr. 106240 (Attiva Star). Op deze artikelen zijn het [oudere] merk als louter woordmerk en — op een andere plaats — [een ander beeldmerk van interveniënte] vermeld. De skicatalogus in het Spaans is — gelet op de gebruikte taal — enkel bestemd voor de relevante Spaanse markt. Uit een vergelijking met de door opposante aan het dossier toegevoegde facturen op naam van Italiaanse klanten blijkt echter dat de waren ook in Italië worden verhandeld. Zo heeft de factuur van 18 november 2005 betrekking op de artikelen nr. 106021 (Racetiger RC Titanium), en komt het [oudere] merk op deze waren voor als louter woordmerk. Op bepaalde van deze waren is op een andere plaats ook interveniëntes andere beeldmerk aangebracht."

20 Interveniëntes andere beeldmerk waarvan sprake is in punt 25 van de bestreden beslissing (hierna: „tweede beeldmerk") is hierna weergegeven:



21 Voorts heeft de kamer van beroep op basis van de rechtspraak van het Gerecht geoordeeld dat interveniënte geen afzonderlijk gebruik van het oudere merk hoefde te bewijzen, maar dat het bewijs dat zij het op de relevante waren had gebruikt samen met andere merken, volstond (punten 26 en 27 van de bestreden beslissing). Ten slotte heeft de kamer van beroep op basis van deze vaststellingen geoordeeld dat niet hoefde te worden ingegaan op de in de rechtspraak overwogen mogelijkheid om de bescherming van een ingeschreven merk uit te breiden tot een ander merk dat uit een lichte variant van het eerste merk bestaat (punt 28 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

22 Verzoekster concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling voor zover zij de oppositie heeft toegewezen;

— afwijzing van de oppositie;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

23 Het BHIM concludeert tot:

— verwerping van het beroep voor zover het betrekking heeft op punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing betreffende het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk;

— vernietiging van de bestreden beslissing voor het overige;

— verwijzing van elke partij in haar eigen kosten.

24 Interveniënte concludeert tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid

25 In de eerste plaats lijkt het noodzakelijk de ontvankelijkheid van het beroep te onderzoeken in het licht van artikel 65, lid 4, van verordening nr. 207/2009. Volgens deze bepaling kan bij het Gerecht tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM „[b]eroep [...] worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep, voor zover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld".

26 In de procedure voor de kamer van beroep moet een van de partijen worden geacht door een beslissing van deze kamer in het gelijk te zijn gesteld wanneer de kamer van beroep de vordering van deze partij toewijst op basis van een van de gronden voor weigering van inschrijving of voor nietigheid van een merk of, meer algemeen, op basis van slechts een deel van het door deze partij aangevoerde betoog, zelfs al zou zij de andere door deze partij aangevoerde gronden of argumenten niet onderzoeken of afwijzen [zie in die zin beschikking Gerecht van 14 juli 2009, Hoo Hing/

BHIM — Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 29-37].

27 Een partij wordt daarentegen door een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM in het ongelijk gesteld, in de zin van 65, lid 4, van verordening nr. 207/2009, wanneer in deze beslissing uitspraak wordt gedaan over een door deze partij bij het BHIM ingediende vordering in een voor haar ongunstige zin [zie in die zin arrest Gerecht van 17 maart 2009, Laytoncrest/BHIM — Erico (TRENTON), T-171/06, Jurispr. blz. II-539, punten 20 en 21].

28 Deze situatie moet worden geacht het geval te omvatten waarin de kamer van beroep, na afwijzing van een vordering waarvan de toewijzing een einde zou hebben gemaakt aan de procedure voor het BHIM in een voor de partij die haar heeft ingesteld gunstige zin, de zaak terugverwijst naar de lagere instantie voor een nieuw onderzoek, ook al kan dit nieuwe onderzoek tot een voor deze partij gunstige beslissing leiden. Die mogelijkheid volstaat niet om deze situatie gelijk te stellen met de in punt 26 supra bedoelde situatie waarin de kamer van beroep een vordering op basis van bepaalde ter ondersteuning ervan aangevoerde middelen of argumenten inwilligt en de andere in de vordering opgenomen middelen of argumenten afwijst of niet onderzoekt.

29 In casu is verzoekster door de bestreden beslissing klaarblijkelijk in het ongelijk gesteld voor zover het om de andere waren ging. In punt 1 van het dispositief heeft deze beslissing immers de beslissing van de oppositieafdeling, wat de vaststelling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens betreft, in haar geheel vernietigd. In punt 2 van het dispositief van de beslissing van de oppositieafdeling werd echter uitdrukkelijk vastgesteld dat het aangevraagde merk kon worden ingeschreven voor de andere waren en werd verzoeksters inschrijvingsaanvraag voor deze waren aldus ook toegewezen.

30 Hieruit volgt dat het beroep ontvankelijk is voor zover het strekt tot vernietiging van de bestreden beslissing doordat daarbij punt 2 van het dispositief van de beslissing van de oppositieafdeling met betrekking tot de andere waren is vernietigd.

31 Noch verzoekster, noch interveniënte heeft in haar memorie de vraag aan de orde gesteld betreffende de ontvankelijkheid van het beroep voor zover het betrekking heeft op de drie waren. Het BHIM heeft in zijn memorie van antwoord opgemerkt dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk een vraag vormt die aan het onderzoek van het verwarringsgevaar voorafgaat, welke vraag het Gerecht onafhankelijk van de andere middelen van het beroep kan onderzoeken. Het BHIM meent dat een dergelijk onderzoek in casu relevant is, aangezien bij het onderzoek van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken, dat door de kamer van beroep nog niet is verricht, enkel rekening mag worden gehouden met de waren waarvoor het normale gebruik van het merk is bewezen.

32 Het Gerecht oordeelt dat het beroep ook ontvankelijk is voor zover het betrekking heeft op de drie waren.

33 Wat deze waren betreft, beperkt punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing zich weliswaar ertoe de voor verzoekster ongunstige beslissing van de lagere instantie te vernietigen en verwijst het de zaak voor een nieuwe beslissing terug naar deze instantie.

34 In punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing wordt evenwel vastgesteld dat, ter afdoening van het door verzoekster bij de oppositieafdeling ingediende verzoek dat het normale gebruik van het oudere merk zou worden bewezen, dit bewijs daadwerkelijk is geleverd, terwijl verzoekster met dit verzoek beoogde dat het tegendeel werd vastgesteld, hetgeen de afwijzing van de oppositie tot gevolg zou hebben gehad.

35 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk aan de oppositieprocedure de specifieke en voorafgaande kwestie van het normale gebruik van het oudere merk toevoegt die, wanneer aangevoerd door de merkaanvrager, moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf [arresten Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 26; 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Jurispr. blz. II-757, punt 37, en 18 oktober 2007, AMS/BHIM — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Jurispr. blz. II-4265, punt 106].

36 Aangezien het om een specifieke en voorafgaande vraag gaat, maakt deze vraag geen deel uit van het onderzoek van de oppositie zelf, die aan het bestaan van gevaar voor verwarring met het oudere merk is ontleend. Wanneer de oppositieafdeling dus — zoals in casu — oordeelt dat het normale gebruik van het oudere merk is bewezen en vervolgens de oppositie toewijst, kan de kamer van beroep de vraag inzake dit bewijs enkel onderzoeken indien de merkaanvrager deze vraag in zijn beroep bij deze kamer specifiek aanvoert [zie in die zin arrest Gerecht van 13 september 2010, Inditex/BHIM — Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, Jurispr. blz. II-5119, punten 33, 39 en 40].

37 Uit deze overwegingen volgt dat aangezien de kamer van beroep in punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing het door verzoekster specifiek bij haar ingediende verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk heeft afgewezen, en zij de oppositie overigens niet op andere gronden heeft afgewezen, hetgeen het onderhavige geval onderscheidt van het in punt 26 supra bedoelde geval, deze beslissing, wat de drie waren betreft, in de lijn ligt van de in punt 28 supra bedoelde situatie. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep verzoekster in het ongelijk heeft gesteld en verzoekster dus tegen deze beslissing kan opkomen bij het Gerecht.

38 Hoewel de oppositieafdeling volgens punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk opnieuw moet onderzoeken, neemt dit immers niet weg dat dit nieuwe onderzoek

gelet op punt 2 van het dispositief van deze beslissing geen betrekking mag hebben op de specifieke en voorafgaande vraag betreffende het normale gebruik van het oudere merk, waarover de kamer van beroep zich definitief heeft uitgesproken.

39 In de tweede plaats moet de — door het BHIM betwiste — ontvankelijkheid worden onderzocht van verzoeksters tweede en derde vordering, die strekken tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling voor zover de oppositie is toegewezen enerzijds, en tot afwijzing van de oppositie anderzijds. Het BHIM stelt dat deze vorderingen niet-ontvankelijk zijn aangezien zij in werkelijkheid ertoe strekken dat het Gerecht een bevel richt tot het BHIM, hetgeen niet tot zijn bevoegdheden behoort.

40 Dit betoog kan niet worden aanvaard. Anders dan het BHIM aanvoert, strekken deze vorderingen in werkelijkheid ertoe dat het Gerecht de beslissing neemt die de kamer van beroep volgens verzoekster op het bij haar ingestelde beroep had moeten nemen. Uit artikel 64, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 blijkt immers dat de kamer van beroep de beslissing van de instantie van het BHIM die de bestreden beslissing heeft genomen kan vernietigen en de bevoegdheden van deze instantie zelf kan uitoefenen, in casu over de oppositie kan beslissen en deze kan afwijzen. Deze maatregelen behoren dus tot de maatregelen die het Gerecht kan nemen op grond van zijn herzieningsbevoegdheid van artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 [arresten Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 19; 12 september 2007, Koipe/BHIM — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Jurispr. blz. II-3355, punten 29 en 30, en 11 februari 2009, Bayern Innovativ/BHIM — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 15 en 16].

41 Bijgevolg zijn de tweede en de derde vordering ontvankelijk.

42 De derde vordering, die ertoe strekt dat het Gerecht de oppositie afwijst, moet evenwel worden gelezen in het licht van verzoeksters betoog in het kader van het eerste middel, te weten dat interveniënte in het bezwaarschrift de draagwijdte ervan duidelijk had beperkt tot enkel de drie waren, hetgeen de kamer van beroep niet heeft opgemerkt.

43 Geoordeeld moet dan ook worden dat de derde vordering enkel betrekking heeft op de drie waren. Voor de andere waren kan door de vernietiging van de bestreden beslissing, zoals verzoekster die met haar eerste vordering beoogt, de beslissing van de oppositieafdeling, die heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk voor deze andere waren kon worden ingeschreven, opnieuw volledig uitwerking krijgen, en zou die vernietiging bijgevolg op zich volstaan om verzoekster met betrekking tot deze waren volledig in het gelijk te stellen.

44 Gelet op het voorgaande is het beroep ontvankelijk, zowel voor zover het via de eerste vordering tot de volledige vernietiging van de bestreden beslissing strekt, als voor zover het via de tweede en de derde vordering in wezen tot de afwijzing van de oppositie voor de drie waren strekt.

Ten gronde

45 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan: ten eerste, schending van het lijdelijkheidsbeginsel van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, ten tweede, schending door de kamer van beroep van het verbod van reformatio in peius van de voor haar aangevochten beslissing van de lagere instantie van het BHIM, ten derde, schending van het recht van de verdediging dat uit artikel 37, lid 3, en artikel 75, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 voortvloeit, en ten

vierde, schending van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, en artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, alsook van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95.

Eerste en tweede middel: schending van respectievelijk het lijdelijkheidsbeginsel van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en schending door de kamer van beroep van het verbod van reformatio in peius van de voor haar aangevochten beslissing van de lagere instantie van het BHIM

46 Het eerste en het tweede middel moeten tezamen worden onderzocht.

47 Met haar eerste middel stelt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de oppositie betrekking had op alle door het aangevraagde merk aangeduide waren. Interveniënte heeft in haar bezwaarschrift de draagwijdte ervan duidelijk beperkt tot enkel de drie waren. Het feit dat „snowboardschoenen" niet behoorden tot de waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, is in dit verband irrelevant. De oppositieafdeling had de oppositie voor deze waren niet-ontvankelijk moeten verklaren. Dit rechtvaardigt evenwel niet dat de oppositie is uitgebreid tot alle door het aangevraagde merk aangeduide waren, zoals de kamer van beroep heeft gedaan.

48 In haar argumentatie bij het tweede middel herinnert verzoekster eraan dat de oppositieafdeling het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken enkel met betrekking tot de drie waren heeft onderzocht. Aangezien zij de zaak naar de oppositieafdeling heeft terugverwezen met het oog op het onderzoek van het verwarringsgevaar voor alle waren waarop verzoeksters inschrijvingsaanvraag betrekking had, heeft de kamer van beroep verzoekster in een nadeliger situatie geplaatst dan de situatie waarin zij zich bevond voordat het beroep is ingesteld. De kamer van beroep

is dus overgegaan tot een door artikel 59 van verordening nr. 207/2009 verboden reformatio in peius van de beslissing van de lagere instantie.

49 In antwoord op zowel het eerste als het tweede middel merkt het BHIM op dat het beroep moet worden toegewezen voor zover het betrekking heeft op punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing. De oppositieafdeling heeft terecht geoordeeld dat de oppositie beperkt was tot de drie waren. Om een onverklaarbare reden heeft de kamer van beroep deze beperking niet opgemerkt.

50 In dezelfde context bevestigt interveniënte dat de oppositie enkel betrekking had op de drie waren. Zij vult aan dat, anders dan verzoekster stelt, de oppositieafdeling op goede gronden de oppositie niet niet-ontvankelijk heeft verklaard voor „snowboardschoenen", aangezien verzoeksters inschrijvingsaanvraag alle soorten schoenen betrof, met inbegrip van snowboardschoenen. De in de lijst van waren van klasse 25 opgenomen verschillende soorten schoenen waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft (zie punt 3 supra), worden voorafgegaan door de uitdrukking „met name", hetgeen aantoont dat zij slechts als voorbeeld werden aangeduid. De richtsnoeren van het BHIM inzake oppositie erkennen de mogelijkheid om de oppositie te richten tegen specifieke waren die onder een in de inschrijvingsaanvraag gehanteerde ruimere term vallen.

51 Het Gerecht wijst om te beginnen erop dat hoewel het BHIM niet de vereiste procesbevoegdheid heeft om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, het anderzijds niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep te concluderen. Bijgevolg staat niets eraan in de weg dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij, zoals in casu het geval is voor verzoeksters eerste vordering [zie arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punten 26 en 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

52 Vervolgens dient te worden vastgesteld dat het tweede middel, ondanks het opschrift ervan, de meer specifieke vraag aan de orde stelt inzake de bevoegdheid van een kamer van beroep van het BHIM om een oppositie tegen een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk te onderzoeken voor bepaalde waren of diensten, terwijl bij deze kamer door de merkaanvrager enkel een beroep aanhangig is gemaakt ter betwisting van de beslissing van de oppositieafdeling die de oppositie heeft toegewezen voor andere waren of diensten waarop deze aanvraag betrekking heeft. Deze vraag moet logischerwijze worden onderzocht voordat wordt overgegaan tot het onderzoek van de — bij wege van het eerste middel betwiste — vaststelling die in de bestreden beslissing is verricht, namelijk dat interveniënte de lijst van waren waarop de oppositie betrekking had, niet had beperkt.

53 Volgens artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 beslist de kamer van beroep over het beroep nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is en kan zij daarbij „de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen", dat wil zeggen, in casu, zich zelf over de oppositie uitspreken door deze af dan wel toe te wijzen en aldus de bestreden beslissing te bevestigen of ongedaan te maken. Zoals het Hof heeft geoordeeld in zijn arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 57), volgt uit deze bepaling dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk.

54 Wanneer het beroep bij de kamer van beroep enkel ziet op het deel van de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag of de oppositie betrekking heeft, mag de kamer van beroep in het kader van dit beroep de oppositie opnieuw ten gronde onderzoeken, maar enkel voor voormelde waren of diensten, aangezien de inschrijvingsaanvraag en de oppositie voor de andere betrokken waren of diensten niet aan haar zijn voorgelegd.

55 Dit is in casu het geval. Verzoekster heeft uitsluitend beroep bij de kamer van beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld voor zover deze beslissing de oppositie had toegewezen en de inschrijvingsaanvraag voor de drie waren had afgewezen. Zij kon overigens geen beroep tegen deze beslissing instellen voor zover daarin was besloten dat het aangevraagde merk voor de andere door dit merk aangeduide

waren kon worden ingeschreven. Artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 bepaalt immers dat „[e]enieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, hiertegen in beroep [kan] gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk gesteld is". Hieruit volgt dat voor zover een partij bij de beslissing van de lagere instantie van het BHIM in het gelijk is gesteld, zij geen beroep bij de kamer van beroep kan instellen [beschikking Gerecht van 11 mei 2006, TeleTech Holdings/BHIM — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, Jurispr. blz. II-1367, punt 22].

56 Zoals verzoekster in wezen met haar tweede middel aanvoert, heeft de kamer van beroep dan ook, voor zover zij punt 2 van het dispositief van de beslissing van de oppositieafdeling betreffende de andere waren heeft vernietigd, de grenzen van haar in artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 vastgelegde bevoegdheid overschreden. Bijgevolg is het tweede middel gegrond.

57 Hoe dan ook staat tussen partijen vast, en blijkt overigens ook uit het bezwaarschrift dat is opgenomen in het dossier van de procedure voor het BHIM dat overeenkomstig artikel 133, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht aan het Gerecht is toegezonden, dat, anders dan in de bestreden beslissing is vastgesteld, de oppositie wel degelijk beperkt was tot enkel de drie waren. Daaruit volgt dat ook het eerste middel gegrond is.

58 In die omstandigheden hoeft het derde middel niet te worden onderzocht. Aangezien de kamer van beroep in ieder geval niet het recht had de inschrijvingsaanvraag te onderzoeken voor de andere waren, is het overbodig uitspraak te doen over de vraag of zij verzoekster kennis had moeten geven van haar voornemen om dit onderzoek te verrichten en zij haar in de gelegenheid had moeten stellen om haar opmerkingen in te dienen. Het vierde middel moet daarentegen wel worden onderzocht, aangezien het de drie waren betreft en dus een ander aspect van de bestreden beslissing dan het aspect waarop de eerste drie middelen betrekking hebben.

Vierde middel: schending van artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, en artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, alsook van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95

59 Met het vierde middel stelt verzoekster dat interveniënte het normale gebruik van het oudere merk niet heeft bewezen. Aangezien de kamer van beroep tot de tegenovergestelde conclusie is gekomen, heeft deze volgens haar artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, en artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 geschonden.

60 Het door verzoekster ontwikkelde betoog bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel betwist verzoekster de wijze waarop de kamer van beroep de door interveniënte overgelegde bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk heeft beoordeeld.

61 Met het tweede onderdeel stelt verzoekster dat de kamer van beroep, rekening houdend met het feit dat het normale gebruik van het oudere merk onvoldoende was bewezen, had moeten onderzoeken of voor dit bewijs het gebruik van interveniëntes eerste beeldmerk in aanmerking kon worden genomen. Volgens verzoekster zou het strijdig zijn met de rechtspraak en de beslissingspraktijk van het BHIM om rekening te houden met het gebruik van dit merk.

62 Het tweede onderdeel moet meteen worden afgewezen. Zoals uit punt 28 van de bestreden beslissing blijkt (zie ook punt 20 supra), heeft de kamer van beroep immers besloten om voor de beoordeling van deze vraag geen rekening te houden met het gebruik van interveniëntes eerste beeldmerk, aangezien zij volgens haar op basis van de door interveniënte overgelegde bewijzen kon vaststellen dat het bewijs was geleverd van het normale gebruik van het oudere merk, in de vorm waarin het is ingeschreven.

63 Daaruit volgt dat indien de kamer van beroep, zoals verzoekster met het eerste onderdeel van het onderhavige middel stelt, ten onrechte heeft geoordeeld dat de bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk voldoende waren, de bestreden beslissing zal moeten worden vernietigd, zonder dat rekening wordt gehouden met het eventuele gebruik van interveniëntes eerste beeldmerk. Aangezien de kamer van beroep deze vraag niet ten gronde heeft onderzocht, staat het niet aan het Gerecht die vraag voor het eerst te onderzoeken bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing [zie in die zin arrest Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853, punten 72 en 73, en arrest Gerecht van 12 mei 2010, Beifa Group/BHIM — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Schrijfinstrument), T-148/08, Jurispr. blz. II-1681, punt 124 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

64 In het kader van het eerste onderdeel van het vierde middel voert verzoekster een reeks argumenten aan die ertoe strekken de onjuistheid aan te tonen van de vaststelling van de kamer van beroep dat het normale gebruik van het oudere merk was bewezen.

65 Ten eerste herinnert zij eraan dat op de door interveniënte overgelegde facturen niet het oudere merk, maar het eerste beeldmerk was aangebracht. Zij betwijfelt dat geen onderscheid tussen de op de facturen vermelde waren kan worden gemaakt volgens het merk waardoor deze waren werden aangeduid, zoals de kamer van beroep in wezen heeft geoordeeld in punt 24 van de bestreden beslissing. In elk geval meent zij dat voor het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk is vereist dat facturen met vermelding van dit merk worden voorgelegd.

66 Ten tweede preciseren de andere door interveniënte overgelegde bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk niet dat zij betrekking hebben op door dit merk aangeduide waren. De in punt 25 van de bestreden beslissing vermelde productcatalogus volstaat in dit verband niet, aangezien deze verschillende waren bevat waarop enkel interveniëntes eerste of tweede beeldmerk zijn vermeld en die catalogus enkel betrekking heeft op het seizoen 2006/2007 en voor de Spaanse markt bestemd is.

67 Ten derde betreffen de in punt 25 van de bestreden beslissing vermelde verkopen van door het oudere merk aangeduide artikelen geringe hoeveelheden die volgens de rechtspraak en de beslissingspraktijk van het BHIM niet volstaan om het normale gebruik van een voor massaproducten ingeschreven merk zoals het oudere merk te bewijzen.

68 Het BHIM en interveniënte menen dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het normale gebruik van het oudere merk was bewezen.

69 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep zich terecht gebaseerd op de door interveniënte overgelegde facturen als bewijs van de plaats, de tijd en de omvang van het gebruik van het oudere merk. Anders dan verzoekster stelt, moet dit merk niet op de facturen als zodanig zijn vermeld, aangezien het aanbrengen van het merk op de waren zelf het doorslaggevende element is.

70 Voor haar onderzoek van de wijze waarop dit merk is gebruikt, heeft de kamer van beroep zich terecht gebaseerd op de door interveniënte overgelegde catalogi, op basis waarvan een verband tussen interveniëntes waren en facturen kan worden vastgesteld aan de hand van de codes van de betrokken artikelen. Overigens kan niet worden gesteld dat de waren waarop enkel het oudere merk is vermeld, enkel met het oog op een symbolisch gebruik van dit merk in deze catalogi zijn opgenomen.

71 Met betrekking tot verzoeksters argument dat aan de beweerdelijk geringe hoeveelheid van de in punt 25 van de bestreden beslissing vermelde verkopen is ontleend, stelt het BHIM dat de kamer van beroep de omzet die is behaald met elk door het oudere merk aangeduide artikel niet heeft berekend, maar enkel bij wijze van voorbeeld enkele posten van de door interveniënte overgelegde facturen heeft vermeld. Er zijn andere voorbeelden van verkopen van waren waarop dit merk is vermeld, maar een

louter kwantitatief overzicht van de met deze waren verwezenlijkte omzet is in elk geval niet nodig, aangezien het volgens de rechtspraak niet mogelijk is een minimale gebruiksgraad vast te stellen.

72 Interveniënte voert aan dat verzoeksters stelling dat de door de kamer van beroep in aanmerking genomen facturen slechts de verkoop van 21 artikelen bewijzen, onjuist is, zoals blijkt uit verschillende andere voorbeelden van verkopen van door het oudere merk aangeduide waren die in deze facturen zijn opgenomen. De kamer van beroep heeft overigens terecht opgemerkt dat het onredelijk zou zijn om van interveniënte te eisen dat zij elke in deze facturen vermelde waar identificeert.

73 De betrokken facturen waren bij wijze van voorbeeld overgelegd en betreffen niet alle verkopen van interveniënte in Spanje en Italië tijdens de relevante periode. De indrukwekkende omvang van deze verkopen blijkt uit de in punt 10 supra vermelde verklaring onder ede van G.

74 Verzoeksters argumentatie die is ontleend aan het beweerdelijk geringe aantal verkopen van waren waarop het oudere merk is vermeld, gaat bovendien voorbij aan het feit dat het BHIM alle bewijzen van het normale gebruik globaal moet beoordelen. Een dergelijke beoordeling laat er geen enkele twijfel bestaan over dat het oudere merk in casu normaal is gebruikt. Uit het oogpunt van de in de rechtspraak vastgestelde criteria lijkt de omvang van de verkopen waarnaar verzoekster verwijst hoe dan ook niet onvoldoende.

75 Het Gerecht herinnert eraan dat volgens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 de aanvrager van een gemeenschapsmerk waartegen oppositie is ingesteld, kan verzoeken om bewijs dat het ter ondersteuning van deze oppositie aangevoerde merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een of

meerdere lidstaten bestaat, in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag in deze lidstaten normaal is gebruikt.

76 Bovendien moet volgens regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd, het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk.

77 Volgens vaste rechtspraak volgt uit de voornoemde bepalingen en uit punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, erin bestaat de 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. Deze bepalingen beogen daarentegen niet het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arrest Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punten 36-38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

78 Van een merk wordt 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 alleen ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punt 43). Bovendien 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 (arrest VITAFRUIT, punt 77 supra, punt 39; zie eveneens in die zin en naar analogie arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 37).

79 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 VITAFRUIT, punt 77 supra, punt 40; zie eveneens naar analogie arrest Ansul, punt 78 supra, punt 43).

80 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, alsook met de frequentie van deze handelingen (arrest VITAFRUIT, punt 77 supra, punt 41, en HIPOVITON, punt 40 supra, punt 35).

81 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 van 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 (arresten VITAFRUIT, punt 77 supra, punt 42, en HIPOVITON, punt 40 supra, punt 36).

82 De gerealiseerde omzet en het aantal onder het oudere merk verkochte waren mogen niet in abstracto worden beoordeeld, maar moeten worden beoordeeld 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 hoeft het gebruik van het oudere merk niet altijd kwantitatief omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd (arresten VITAFRUIT, punt 77 supra, punt 42, en HIPOVITON, punt 40 supra, punt 36). Zelfs een gering gebruik kan dus volstaan om als normaal te worden beschouwd, op voorwaarde dat het in de betrokken economische sector

gerechtvaardigd wordt geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. Bijgevolg is het niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake was van een normaal gebruik, zodat 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, niet kan worden vastgesteld (arrest Hof van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. I-4237, punt 72).

83 Zoals uit artikel 15, lid 1, eerste alinea, van verordening nr. 207/2009 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 (arresten VITAFRUIT, punt 77 supra, punt 45, en HIPOVITON, punt 40 supra, punt 40).

84 Ten slotte kan het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet het worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten Gerecht van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM — Harrison (HIWATT), T-39/01, Jurispr. blz. II-5233, punt 47, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 28].

85 Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden nagegaan of de kamer van beroep in casu terecht heeft geoordeeld dat de door interveniënte overgelegde bewijzen een normaal gebruik van het oudere merk aantoonden.

86 Dienaangaande dient allereerst te worden vastgesteld dat aangezien de door verzoekster ingediende gemeenschapsmerkaanvraag op 30 januari 2006 is gepubliceerd (zie punt 4 supra), de relevante periode van vijf jaar van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 zich uitstrekt van 30 januari 2001 tot 30 januari 2006, zoals de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld.

87 Vervolgens heeft de kamer van beroep, hoewel zij net als de oppositieafdeling heeft geoordeeld dat het normale gebruik van het oudere merk tijdens voornoemde periode was bewezen, deze conclusie op wezenlijk andere gronden gebaseerd dan die welke in de beslissing van de oppositieafdeling waren uiteengezet.

88 Blijkens haar in de punten 12 en 13 supra samengevatte beslissing heeft de oppositieafdeling zich immers niet enkel gebaseerd op interveniëntes facturen, maar ook op de door haar overgelegde statistieken en op de verklaring onder ede van G. Wat de betrokken facturen betreft, heeft zij zich enkel gebaseerd op het feit dat het eerste beeldmerk op het briefhoofd ervan was vermeld, hetgeen zij heeft beschouwd als een voldoende en passend bewijs van het gebruik van het oudere merk, dat identiek is aan het woordelement van dat beeldmerk. De beslissing van de oppositieafdeling geeft evenwel de indruk eraan voorbij te zijn gegaan dat het eerste beeldmerk geen loutere nevenschikking van het oudere merk en een beeldelement was, maar uit een afzonderlijk ingeschreven merk bestond. De oppositieafdeling heeft dus geen standpunt ingenomen over de vraag of het normale gebruik van een beeldmerk dat een woordelement bevat, tevens kan dienen als bewijs van het normale gebruik van een verschillend woordmerk dat enkel door dit woordelement wordt gevormd.

89 De kamer van beroep heeft louter naar twee categorieën door interveniënte overgelegde bewijzen verwezen, te weten facturen en catalogi (zie punten 24 en 25 van de bestreden beslissing). Zij heeft bovendien geoordeeld dat het bewijs was geleverd van het normale gebruik van het oudere merk, zoals dit was ingeschreven, en dat het

bijgevolg niet nodig was in dit verband rekening te houden met het eventuele normale gebruik van het eerste beeldmerk, zoals uit punt 28 van de bestreden beslissing blijkt.

90 Inzonderheid heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de door interveniënte voor de jaren 2002 tot en met 2006 overgelegde facturen het bewijs leveren van „de in deze jaren in Spanje en Italië behaalde verkoop, dit wil zeggen de plaats, de tijd en de omvang van het gebruik". In punt 25 van deze beslissing heeft zij interveniëntes catalogi vermeld, die volgens haar aantoonden op welke wijze het oudere merk is gebruikt, aangezien dit merk „afzonderlijk als zuiver woordelement voorkomt op ski's, skistokken en een groot aantal andere in deze catalogi geïllustreerde sportkledingartikelen".

91 De kamer van beroep heeft bovendien vastgesteld dat de in de catalogi geïllustreerde waren „ook vermeld [waren] in de aan het dossier toegevoegde facturen" en heeft — bij wijze van „voorbeeld" — verwezen naar twee facturen betreffende de verkoop van vijf verschillende waren aan een klant in Spanje. Zij heeft erkend dat de in het Spaans opgestelde skicatalogus enkel voor de Spaanse markt bestemd was, maar daaraan toegevoegd dat uit een vergelijking met de aan interveniëntes Italiaanse distributeur gerichte facturen bleek dat de in de catalogus opgenomen waren ook in Italië werden verhandeld. Zij heeft in dit verband — bij wijze van „voorbeeld" — melding gemaakt van een factuur van 18 november 2005 voor de verkoop van een waar waarop het oudere merk was vermeld.

92 Zoals in punt 53 supra reeds is opgemerkt, dient de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk. Na dit onderzoek kan zij met name de beslissing van de oppositieafdeling bevestigen, op basis van andere dan de door de oppositieafdeling gehanteerde gronden. In dat geval moet bij een beroep bij het Gerecht tegen de beslissing van de kamer van beroep de rechtmatigheid van de door de kamer van beroep

aanvaarde gronden en niet die van de in de beslissing van de oppositieafdeling opgenomen gronden worden getoetst.

93 Het is juist dat herhaaldelijk is geoordeeld dat wanneer de kamer van beroep de beslissing van de lagere instantie van het BHIM in haar geheel bevestigt, deze beslissing en de motivering ervan deel uitmaken van de context waarin de beslissing van de kamer van beroep werd vastgesteld. De partijen zijn op de hoogte van deze context en de rechter kan op basis daarvan zijn toezicht op de rechtmatigheid volledig uitoefenen, wat de gegrondheid van de beoordeling van de kamer van beroep betreft [arresten Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 47, en 24 september 2008, HUP Uslugi Polska/BHIM — Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 48]. Dit betekent echter niet dat rekening kan worden gehouden met de gronden van de beslissing van de lagere instantie wanneer de kamer van beroep, hoewel zij tot dezelfde beslissing als de lagere instantie is gekomen, de gronden van de beslissing van deze instantie niet tot de hare heeft gemaakt en in haar eigen beslissing zelfs niet ernaar heeft verwezen [zie in die zin arrest Gerecht van 30 juni 2010, Matratzen Concord/BHIM — Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26].

94 Aangezien dit in casu het geval was, moet worden overgegaan tot de toetsing van de gronden die de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft gehanteerd ter rechtvaardiging van haar conclusie dat het normale gebruik van het oudere merk was bewezen, zonder rekening te houden met de in de beslissing van de oppositieafdeling geformuleerde gronden.

95 Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat het dossier van het BHIM daadwerkelijk een groot aantal facturen bevat die het bewijs leveren van de verkoop door interveniënte van bepaalde waren aan een vennootschap in Italië en een andere vennootschap in Spanje, die volgens de door interveniënte voor het BHIM verstrekte toelichtingen de distributeurs van haar waren in deze twee landen zijn. Op de betrokken facturen staat in het briefhoofd interveniëntes eerste beeldmerk. Op bepaalde ervan staat dit merk naast een ander beeldteken dat het woordelement „marker” bevat. Op

elke factuur worden de verkochte waren geïdentificeerd met een code en een modelnaam, zonder vermelding van de aard van de betrokken waar of van het oudere merk. De hoeveelheden en de totale waarde van de waren waarop elke factuur betrekking heeft, lijken significant, aangezien verschillende facturen betrekking hebben op verkopen voor een bedrag dat oploopt tot honderdduizenden euro. De betrokken verkopen gebeurden in de periode van 19 februari 2002 tot en met 14 december 2006 voor de verkopen in Italië en van 11 december 2002 tot en met 18 augustus 2006 voor de verkopen in Spanje. Beide periodes vallen dus grotendeels in de in punt 86 supra vermelde relevante periode.

96 Het feit dat het oudere merk niet op deze facturen is vermeld, kan op zich niet bewijzen dat deze niet relevant zijn voor het bewijs van het normale gebruik van dit merk [zie in die zin arrest Gerecht van 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM — Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 65]. Dit is in casu temeer het geval daar de facturen niet waren bestemd voor de eindgebruikers van de waren waarop het oudere merk betrekking had, in casu het grote publiek, maar voor interveniëntes distributeurs.

97 Om deze facturen als relevant bewijs van het gebruik van het oudere merk voor de in punt 6 supra vermelde waren in aanmerking te kunnen nemen, diende niettemin te worden nagegaan of zij daadwerkelijk betrekking hadden op deze waren en indien dat het geval was, of het oudere merk erop was vermeld, of ten minste of dit merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie publiek en naar buiten toe werd gebruikt voor de verkoop van die waren aan de consument.

98 Interveniënte hoefde voor dit onderzoek geen afzonderlijke verkoopcijfers over te leggen voor enkel de waren waarop het oudere merk was vermeld, hetgeen de kamer van beroep als zeer arbeidsintensief en uiteindelijk onmogelijk beschouwde. Het zou voldoende zijn geweest om op de facturen, zo nodig via een verwijzing naar andere bewijselementen, de waren te identificeren van de in punt 6 supra vermelde categorieën waarop het oudere merk was aangebracht, betreffende een hoeveelheid op grond waarvan elke mogelijkheid van louter symbolisch gebruik van dit merk kon

worden uitgesloten en die bijgevolg volstond als bewijs van het normale gebruik van dit merk.

99 De twee door interveniënte overgelegde catalogi vormden bewijzen die daartoe konden dienen, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt. De eerste catalogus is in het Spaans opgesteld en toont verschillende door interveniënte verhandelde modellen van ski's. Hij bevat voor elk model een foto van het product, de naam ervan en diverse andere relevante informatie, waaronder met name de door interveniënte gebruikte identificatiecode. De tweede catalogus is in het Italiaans en in het Engels opgesteld en bevat soortgelijke vermeldingen voor de door interveniënte verhandelde sportkleding.

100 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft gepreciseerd, was op een groot aantal van de in deze twee catalogi geïllustreerde producten het oudere merk vermeld. In verschillende gevallen was dit samen met interveniëntes eerste of tweede beeldmerk aangebracht. Zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing in wezen heeft opgemerkt, was dit evenwel niet van belang voor de vraag of interveniënte het normale gebruik van het oudere merk had bewezen. Geen enkele bepaling inzake het gemeenschapsmerk verplicht opposante immers ertoe het bewijs te leveren dat het oudere merk op zichzelf, los van enig ander merk wordt gebruikt [zie in die zin arrest Gerecht van 8 december 2005, Castellblanch/BHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punten 33 en 34].

101 De betrokken catalogi vormen dus niet enkel bewijzen van de wijze van gebruik van het oudere merk door interveniënte. Aangezien zij met name de code van de erin voorgestelde waren bevatten, kon aan de hand ervan worden nagegaan of deze waren ook in de door interveniënte overgelegde facturen voorkwamen.

102 Voor dit onderzoek heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing — met gebruikmaking van de term „bijvoorbeeld" — ter informatie naar zes verschillende waren verwezen die in drie „facturen" van 18 november en 21 december 2005 en 12 januari 2006 waren opgenomen. Uit interveniëntes catalogi blijkt dat alle zes betrokken waren ski's waren („Gymnastiek- en sporttoestellen" van klasse 28) en het oudere merk daadwerkelijk op die waren is vermeld.

103 Meer algemeen kan op basis van de in punt 25 van de bestreden beslissing vermelde drie documenten en interveniëntes skicatalogus, gelezen in hun onderlinge samenhang, worden vastgesteld dat de factuur van 18 november 2005 in totaal zes paar ski's van verschillende types vermeldt, waarop het oudere merk was aangebracht. De factuur van 21 december 2005 vermeldt in totaal 10 paar ski's van diverse types, waarop het oudere merk was vermeld, zoals blijkt uit de lezing van de catalogus. De „factuur van 12 januari 2006 op naam van een Spaanse klant" gewaagt van 43 paar ski's van verschillende types, waarop het oudere merk eveneens was aangebracht. Volgens het opschrift ervan is dit document evenwel geen factuur, maar een leveringsbon waarin de prijs van de desbetreffende artikelen niet is vermeld. Ter terechtzitting heeft de vertegenwoordiger van interveniënte in antwoord op een vraag van het Gerecht gepreciseerd dat het geen boekhoudkundig document betrof.

104 Van de vele door interveniënte overgelegde facturen is er één, van 20 december 2005, die aan haar Italiaanse distributeur is gericht. Deze factuur bestaat uit 27 bladzijden, heeft betrekking op waren met een totale waarde van 54 938,98 EUR en vermeldt op de eerste twee bladzijden meerdere paar ski's van verschillende types, waarop het oudere merk was aangebracht, zoals aan de hand van de skicatalogus kan worden bevestigd. Met uitzondering van één voor 88 EUR verkocht paar ski's, bedraagt de vermelde verkoopprijs voor alle andere paar ski's 0 EUR. In antwoord op een andere ter terechtzitting door het Gerecht gestelde vraag heeft interveniëntes vertegenwoordiger verklaard dat hij de details van de betrokken factuur niet kende, maar tevens te kennen gegeven dat wanneer aan een distributeur nieuwe modellen van ski's ter beschikking werden gesteld om deze te testen, het gebruikelijk was op de bijbehorende factuur een prijs nul te vermelden. Deze verklaringen zijn in het proces-verbaal van terechtzitting opgenomen.

105 Een andere aan interveniëntes Italiaanse distributeur gerichte factuur van 12 januari 2006 betreft de verkoop van waren voor een totale waarde van 408 625,40 EUR. Een groot aantal van de daarin vermelde waren zijn ski's waarop het oudere merk is aangebracht. De factuur vermeldt met name de verkoop van 600 ski's van het model „Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07" met code 106001, voor een totale waarde 124 200 EUR, en 350 ski's van het model „Racetiger SL Racing Motion 06/07" met code 106011, voor een totale waarde van 72 450 EUR. Deze twee modellen komen voor in interveniëntes skicatalogus, zodat kan worden bevestigd dat het oudere merk erop was aangebracht.

106 Een derde factuur van 27 januari 2006 die aan interveniëntes Spaanse distributeur is gericht, heeft betrekking op verkopen — voor een totale waarde van 13 631,90 EUR — van verschillende in interveniëntes skicatalogus vermelde modellen van ski's met het oudere merk, in hoeveelheden van één tot vier paar per model.

107 Met uitzondering van de in punt 25 van de bestreden beslissing vermelde drie documenten, de in de punten 104 tot en met 106 supra vermelde documenten en bepaalde facturen die van ná de in punt 86 supra omschreven relevante periode dateren, hebben de overige door interveniënte overgelegde facturen, te weten de grote meerderheid ervan, evenwel betrekking op waren die in de door interveniënte aan het dossier toegevoegde catalogi niet kunnen worden geïdentificeerd, aangezien zij codes bevatten die in deze catalogi niet zijn vermeld.

108 Nadat interveniëntes vertegenwoordiger ter terechtzitting is verzocht zijn opmerkingen te formuleren bij de identificatie van de waren waarop de in de meeste door interveniënte overgelegde facturen vermelde codes betrekking hadden, heeft hij in wezen opgemerkt dat de door interveniënte gebruikte codes vaak om logistieke redenen van seizoen tot seizoen veranderden. Deze verklaring, hoe waarschijnlijk zij ook lijkt,

biedt evenwel geen oplossing voor het probleem van de identificatie van de waren die op de facturen zijn aangeduid door codes die niet in interveniëntes catalogi staan.

109 Zonder bijkomende preciseringen kon dus op grond van geen enkele factuur worden geconcludeerd dat interveniënte tijdens de relevante periode „Sporttassen" van klasse 18 en „Kledingartikelen" van klasse 25 met het oudere merk heeft verkocht. Van de twee door interveniënte overgelegde catalogi toont de skicatalogus weliswaar verschillende types tassen met het oudere merk en bevat de andere bepaalde kledingartikelen met dit merk, maar geen van deze artikelen komt voor op de door interveniënte overgelegde facturen uit de relevante periode. Het BHIM voert in zijn memorie van antwoord één voorbeeld van een dergelijke vermelding aan, maar het betreft een factuur van 18 augustus 2006, dat wil zeggen na de relevante periode. Bovendien kunnen interveniëntes catalogi op zich niet worden beschouwd als voldoende bewijs van het gebruik van het oudere merk, aangezien het dossier niets aangeeft over de verspreiding ervan.

110 Voor de „Gymnastiek- en sporttoestellen" van klasse 28 bestaan weliswaar, zoals in de punten 102 tot en met 105 supra werd opgemerkt, bepaalde facturen die het bewijs leveren van de verkoop van ski's die tot deze categorie behoren, maar partijen zijn het niet eens over de vraag of de hoeveelheden van deze verkopen al dan niet volstonden om een normaal gebruik van het oudere merk aan te tonen.

111 Over deze vraag kan het Gerecht evenwel geen uitspraak doen. Vastgesteld dient immers te worden dat de kamer van beroep niet heeft geoordeeld dat de in punt 25 van de bestreden beslissing vermelde verkopen alleen, het normale gebruik van het oudere merk bewezen. Uit de in dit punt gebruikte termen blijkt daarentegen dat deze verkopen als loutere voorbeelden zijn vermeld. De kamer van beroep heeft met andere woorden impliciet maar duidelijk geoordeeld dat de andere door interveniënte overgelegde facturen ook — minstens gedeeltelijk — verkopen waren van door het oudere merk aangeduide waren waarop dit merk was aangebracht. Het is op basis hiervan dat de kamer van beroep heeft besloten dat het normale gebruik van dit merk was bewezen. Het staat dus aan het Gerecht om in het kader van het toezicht op

de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep te onderzoeken of uit het aan de kamer van beroep voorgelegde dossier een dergelijk besluit kon worden getrokken.

112 Dat is niet het geval. Zoals in punt 107 supra reeds is vermeld, konden de waren waarop de grote meerderheid van de door interveniënte overgelegde facturen betrekking hadden immers niet duidelijk worden geïdentificeerd. Anders dan de door de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing gebruikte termen suggereren, waren de drie aldaar vermelde documenten geen toevallig gekozen typische voorbeelden, maar behoorden zij tot een zeer beperkte groep documenten, alle uit een periode die iets meer dan twee maanden heeft geduurd, namelijk van 18 november 2005 tot 27 januari 2006, die de enige waren waarvan kon worden bevestigd dat zij betrekking hadden op door het oudere merk aangeduide waren waarop dit merk was aangebracht.

113 Daaruit volgt dat de door de kamer van beroep in aanmerking genomen bewijzen van het normale gebruik van het oudere merk, met name de door interveniënte aan het dossier toegevoegde facturen en catalogi, niet volstonden ter ondersteuning van de in de bestreden beslissing verrichte vaststelling dat het oudere merk normaal was gebruikt voor de erdoor aangeduide waren van de klassen 18, 25 en 28 gedurende de volledige periode waarop deze facturen betrekking hadden. Hooguit vormden deze elementen aanwijzingen op grond waarvan de hypothese van een dergelijk gebruik als waarschijnlijk kon worden beschouwd. Volgens de in punt 84 supra aangehaalde rechtspraak volstaat een loutere hypothese, hoe waarschijnlijk zij ook kan lijken, niet voor de toepassing van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, waarvoor het bewijs van een dergelijk gebruik is vereist.

114 De kamer van beroep had het dossier dus diepgaander moeten onderzoeken en ook rekening moeten houden met de andere door interveniënte overgelegde bewijzen, met name de verklaring onder ede van G., waarvan de bewijswaarde diende te worden bepaald. In voorkomend geval kon zij overeenkomstig artikel 42, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de partijen verzoeken om aanvullende opmerkingen in te dienen

of zelfs krachtens artikel 78 van deze verordening onderzoeksmaatregelen vaststellen (zie in die zin arrest HIPOVITON, punt 40 supra, punten 57 en 58).

115 Op grond van alle voorgaande overwegingen dient dan ook te worden geoordeeld dat het vierde middel eveneens gegrond is en dit middel moet worden aanvaard.

Vordering tot herziening

116 Zoals in punt 40 supra is opgemerkt, verzoekt verzoekster met haar tweede en derde vordering om herziening van de bestreden beslissing. Onderzocht moet dus worden of het eerste, het tweede en het vierde middel, waarvan reeds is vastgesteld dat zij moeten worden aanvaard op grond van het verzoek om nietigverklaring van de bestreden beslissing, een dergelijke herziening rechtvaardigen.

117 In de eerste plaats dient eraan te worden herinnerd dat verzoekster in het kader van haar argumentatie bij het eerste middel (zie punt 47 supra) stelt dat de in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat de inschrijvingsaanvraag geen betrekking had op „snowboardschoenen", juist was, maar dat het gevolg dat eruit moest worden getrokken erin moest bestaan de oppositie af te wijzen voor zover ze deze schoenen betrof.

118 Met dit deel van haar argumentatie beoogt verzoekster dus in hoofdzaak dat de bestreden beslissing aldus wordt herzien dat punt 1 van het dispositief van de beslissing van de oppositieafdeling wordt vernietigd en de oppositie wordt afgewezen voor zover zij is gericht tegen „snowboardschoenen".

119 Dit verzoek is ongegrond en moet worden afgewezen. Zoals interveniënte terecht stelt, betrof verzoeksters inschrijvingsaanvraag alle waren waartegen de oppositie was gericht. Voor de waren van klasse 25 gewaagt deze aanvraag (zie punt 4 supra) allereerst van „schoenen" en vervolgens van verschillende soorten schoenen, voorafgegaan door de uitdrukking „met name". Volgens de rechtspraak heeft deze uitdrukking, gebruikt in een warenbeschrijving, louter de waarde van een voorbeeld [arrest Gerecht van 12 november 2008, Scil proteins/BHIM — Indena (affilene), T-87/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38; zie in die zin arrest Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr. blz. II-1589, punt 41]. Wanneer bedoelde uitdrukking wordt gebruikt in een lijst van waren, dient zij om de waren met een specifiek belang voor de merkhouder te onderscheiden, zonder daarom enige andere waar van de lijst uit te sluiten (zie in die zin arrest affilene, reeds aangehaald, punt 39). Daaruit volgt dat verzoekster om de inschrijving van haar merk voor „schoenen" in het algemeen heeft verzocht, en dus ook voor de „skischoenen, snowboardschoenen en sportschoenen" waartegen de oppositie is gericht.

120 Bovendien gewagen de bewoordingen van de inschrijvingsaanvraag, wat de waren van klasse 25 betreft, ook van „sportschoenen", die een meer algemene categorie vormen en waartoe ook „snowboardschoenen" behoren.

121 In de tweede plaats moet erop worden gewezen dat, voor zover het verzoek tot herziening ertoe strekt dat het Gerecht zelf vaststelt dat het normale gebruik van het oudere merk niet is bewezen en op grond daarvan de oppositie afwijst, de vraag van het normale gebruik van het oudere merk door het BHIM weliswaar ten gronde is onderzocht, maar op onvolledige wijze, zoals in de punten 113 en 114 supra is uiteengezet. Indien het Gerecht tot dit onderzoek overgaat, zou dit er in wezen op neerkomen dat administratieve en onderzoekstaken van het BHIM worden uitgeoefend, hetgeen in strijd zou zijn met het institutionele evenwicht waardoor het beginsel van verdeling van de bevoegdheden tussen het BHIM en het Gerecht is ingegeven. In deze omstandigheden oordeelt het Gerecht dat geen gevolg dient te worden gegeven aan verzoeksters vordering in kwestie [arrest Gerecht van du 14 mei 2009, Fiorucci/

BHIM — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Jurispr. blz. II-1375, punt 67; zie ook, in dezelfde zin, arrest Gerecht van 4 oktober 2006, Freixenet/BHIM (Vorm van zwarte gematteerde fles), T-188/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47].

122 Bijgevolg moet de bestreden beslissing worden vernietigd en moet het beroep worden verworpen voor het overige.

Kosten

123 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Overeenkomstig artikel 87, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht echter wegens bijzondere redenen de proceskosten over de partijen verdelen.

124 In casu heeft het BHIM gevorderd dat elke partij in haar eigen kosten wordt verwezen en heeft het voor het overige het verzoek tot nietigverklaring van de bestreden beslissing gesteund, met uitzondering van hetgeen dat met betrekking tot het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk is bepaald (zie punt 49 supra). Deze omstandigheid vormt evenwel geen bijzondere reden, in de zin van artikel 87, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering, die de verdeling van de proceskosten over de partijen rechtvaardigt en staat niet eraan in de weg dat het BHIM overeenkomstig verzoeksters conclusie wordt verwezen in haar kosten, aangezien de bestreden beslissing van een kamer van beroep van het BHIM uitgaat (zie in die zin arrest VENADO met kader e.a., punt 51 supra, punt 115 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Het BHIM dient dus te worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

125 Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, dient zij haar eigen kosten te dragen.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 september 2009 (zaak R 1387/2008-1) wordt vernietigd.

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van Völkl GmbH & Co. KG.

4) Marker Völkl International GmbH draagt haar eigen kosten.

Czúcz Labucka Gratsias

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 december 2011.

ondertekeningen