ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

9 december 2014 *

„Gemeenschapsmerk — Vervalprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Ontvankelijkheid van de vordering tot vervallenverklaring”

In zaak T-307/13,

Capella EOOD, gevestigd te Sofia (Bulgarije), aanvankelijk vertegenwoordigd door M. Holtorf, vervolgens door A. Theis en ten slotte door F. Henkel, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), aanvankelijk vertegenwoordigd door G. Schneider, vervolgens door J. Crespo Carrillo, als gemachtigden,

verweerder,

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

Oribay Mirror Buttons, SL, gevestigd te San Sebastian (Spanje), vertegenwoordigd door A. Velázquez Ibañez, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 22 maart 2013 (zaak R 164/2012-4) inzake een vervalprocedure tussen Capella EOOD en Oribay Mirror Buttons, SL,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: M. E. Martins Ribeiro, president, S. Gervasoni en L. Madise (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 4 juni 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Spaans.

gezien de op 25 november 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gelet op het feit dat geen van de partijen binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling heeft verzocht om vaststelling van een terechtzitting, zodat het Gerecht op rapport van de rechter-rapporteur krachtens artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 22 juni 2005 heeft interveniënte, Oribay Mirror Buttons, SL, 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)], bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) onder nummer 3611282 het volgende beeldmerk (hierna: „bestreden merk") doen inschrijven:



2 De waren en diensten waarop het bestreden merk betrekking heeft, behoren tot de klassen 12, 37 en 40 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:

— klasse 12: „Vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen";

— klasse 37: „Bouw; reparaties; reparaties en onderhoud";

— klasse 40: „Werkzaamheden bestaande uit het behandelen van materialen".

3 Op 11 januari 2011 heeft verzoekster, Capella EOOD, krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 een vordering tot vervallenverklaring van het bestreden merk ingediend. Daarbij stelde verzoekster dat geen normaal gebruik van het bestreden merk in de Europese Unie

gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar was gemaakt voor een aantal van de waren van klasse 12 en ook voor de diensten van klasse 37, waarvoor dat merk was ingeschreven. De opgave van de waren en diensten waartegen de vordering tot vervallenverklaring was gericht, luidde:

„Klasse 12 – Vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met uitzondering van spiegelknoppen voor autovoorruiten, sensorhouders voor autovoorruiten, optische koppelstukken voor autovoorruiten, stoppers voor autovoorruiten, camerahouders voor autovoorruiten.

Klasse 37 – Reparaties; reparaties en onderhoud."

4 Bij beslissing van 23 november 2011 heeft de nietigheidsafdeling het bestreden merk vervallen verklaard voor de volgende waren en diensten:

— Klasse 12 – Vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met uitzondering van accessoires voor autoruiten en -voorruiten.

— Klasse 37 – Reparaties; reparaties en onderhoud.

5 Op 23 januari 2012 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling ingesteld.

6 Bij beslissing van 22 maart 2013 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd, verzoeksters vordering tot vervallenverklaring in haar geheel afgewezen en, ten slotte, verzoekster verwezen in de kosten. Meer bepaald heeft de kamer van beroep, ten eerste, voor de waren van klasse 12 de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk verklaard op grond dat zij niet was gericht tegen de waren waarvoor het bestreden merk was ingeschreven. Daarbij heeft zij geoordeeld dat verzoekster niet tegen een merk kon opkomen op grond dat geen normaal gebruik ervan was gemaakt en tegelijk erkennen dat dit merk was gebruikt. Voorts, aldus de kamer van beroep, heeft verzoekster verzuimd in haar vordering tot vervallenverklaring een opgave op te nemen van de waren en diensten waarvoor het bestreden merk was ingeschreven en waartegen haar vordering was gericht. Ten tweede heeft de kamer van beroep geoordeeld dat aangezien de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk was voor zover zij was gericht tegen de waren van klasse 12, zij niet ten dele ontvankelijk kon worden verklaard voor de diensten van klasse 37, waarvoor het bestreden merk ook was ingeschreven.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— vervallenverklaring van het bestreden merk voor de waren en diensten van klasse 12 (vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met uitzondering van onderdelen voor autoruiten en -voorruiten) en klasse 37 (reparaties; reparaties en onderhoud);

— verwijzing van het BHIM in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.

8 Het BHIM verzoekt het Gerecht:

— het beroep gegrond te verklaren;

— elke partij te verwijzen in haar eigen kosten.

9 Interveniënte concludeert tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van verzoeksters tweede vordering

10 Verzoeksters tweede vordering strekt tot vervallenverklaring door het Gerecht van het bestreden merk voor de waren en diensten van klasse 12 (vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met uitzondering van onderdelen voor autoruiten en -voorruiten) en van klasse 37 (reparaties; reparaties en onderhoud). Er moet worden aangenomen dat met deze vordering het Gerecht wordt verzocht een bevel aan het BHIM op te leggen.

11 Volgens vaste rechtspraak is het BHIM in het kader van een bij de Unierechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, ingevolge artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de Unierechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM, dat de consequenties moet trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van de Unierechter voortvloeien [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Jurispr., EU:T:2007:219, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

12 Bijgevolg is verzoeksters tweede vordering, waarmee zij het Gerecht verzoekt het BHIM te bevelen de vordering tot vervallenverklaring van het bestreden merk toe te wijzen, niet-ontvankelijk.

Ten gronde

13 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster één enkel middel aan, te weten schending van artikel 51, lid 1, sub a, en artikel 56 van verordening nr. 207/2009 alsmede schending van regel 37, sub a-iii, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd. Dat enige middel omvat twee onderdelen.

14 Met betrekking tot het eerste onderdeel stelt verzoekster dat de kamer van beroep in wezen ten onrechte zich voor de niet-ontvankelijkverklaring van de vordering tot vervallenverklaring heeft gebaseerd op het feit dat zij voor de waren van klasse 12 geen opgave had gemaakt van de waren en diensten waartegen deze vordering was gericht. Met betrekking tot het tweede onderdeel verwijt verzoekster in wezen de kamer van beroep blijk van een onjuiste rechtsopvatting te hebben gegeven door te oordelen dat de vordering tot vervallenverklaring niet ten dele ontvankelijk kon worden verklaard voor de diensten van klasse 37.

15 Het BHIM betoogt met betrekking tot het eerste onderdeel in wezen dat verzoekster, door te erkennen dat het merk was gebruikt voor een aantal waren en diensten, het verloop van de administratieve procedure heeft vereenvoudigd en vergemakkelijkt. Daarenboven vormt deze erkenning geen schending van het algemeen rechtsbeginsel nemo potest venire contra factum proprium (niemand mag in strijd komen met zijn eigen handelen), maar slechts een beperking van de vordering tot vervallenverklaring waarmee overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de grenzen worden afgebakend van het onderzoek waartoe het BHIM moet overgaan. Het BHIM, dat

weliswaar erkent dat verzoeksters vordering tot vervallenverklaring ontvankelijk is, verlaat zich voor de uitspraak op het onderhavige beroep dus op de wijsheid van het Gerecht. Met betrekking tot het tweede onderdeel is het BHIM van mening dat de vordering tot vervallenverklaring ontvankelijk is voor zover zij ziet op de waren van klasse 12, zodat het niet nodig is uitspraak te doen op dat onderdeel van het enige middel.

16 Interveniënte betwist de gegrondheid van verzoeksters enige middel. Zij stelt in wezen dat, ten eerste, uit artikel 51, lid 1, sub a, en artikel 51, lid 2, van verordening nr. 207/2009 alsmede uit regel 37 van verordening nr. 2868/95 volgt dat alleen het ontbreken van normaal gebruik van het merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, grond is voor volledige of gedeeltelijke vervallenverklaring van het ingeschreven merk. Bijgevolg is het de taak van de partij die vervallenverklaring van een merk vordert, om aan te geven voor welke waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, vervallenverklaring van dat merk wordt gevorderd. In casu heeft verzoekster voor de waren van klasse 12 evenwel niet aangegeven tegen welke waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, haar vordering tot vervallenverklaring was gericht. Ten tweede voert interveniënte aan dat verzoekster niet zonder schending van het algemeen rechtsbeginsel nemo potest venire contra factum proprium de vervallenverklaring van het bestreden merk wegens niet-gebruik kon vorderen voor de waren van klasse 12 en tezelfdertijd aanvoeren dat het merk voor bepaalde waren van die klasse waarvoor dat merk niet is ingeschreven, wel normaal is gebruikt. Ten derde stelt interveniënte afdoend bewijs van normaal gebruik van het bestreden merk voor verschillende waren en diensten van klasse 12 respectievelijk klasse 37 te hebben verstrekt.

17 Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak niets eraan in de weg staat dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het alle argumenten uiteenzet die hem passend lijken om het Gerecht te informeren [arresten van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr., EU:T:2004:196, punt 36, en 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr., EU:T:2005:373, punt 22]. Het BHIM kan daarentegen geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen, of niet in het verzoekschrift gestelde middelen aanvoeren (zie in die zin arresten van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr., EU:C:2004:611, punt 34, en Cloppenburg, reeds aangehaald, EU:T:2005:373, punt 22).

18 Uit de in punt 17 hierboven aangehaalde rechtspraak volgt dat in casu de rechtmatigheid van de bestreden beslissing dient te worden onderzocht tegen de achtergrond van de in het verzoekschrift gestelde middelen, rekening houdend met de door het BHIM aangevoerde argumenten.

19 Primair dient aangaande het eerste onderdeel van het enige middel te worden verwezen naar de bewoordingen van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009:

„1. De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [...] vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is [...]”.

20 Regel 37, sub a-iii, van verordening nr. 2868/95 bepaalt:

„Een vordering bij het Bureau tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring van een gemeenschapsmerk [...] behelst:

a) met betrekking tot de inschrijving waarvan de vervallen-, respectievelijk de nietigverklaring wordt verzocht:

[...]

iii) een verklaring waaruit blijkt voor welke ingeschreven waren en diensten de vervallen-, respectievelijk de nietigverklaring wordt verzocht".

21 Het is vaste rechtspraak dat wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren- of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen leidt tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie [arresten van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, Jurispr., EU:T:2005:288, punt 45, en 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr., EU:T:2007:46, punt 23].

22 Het begrip gedeeltelijk gebruik heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar het mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband is het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip „deel van de waren of diensten" niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen (arresten ALADIN, punt 21 supra, EU:T:2005:288, punt 46, en RESPICUR, punt 21 supra, EU:T:2007:46, punt 24).

23 Bovendien blijkt uit de rechtspraak in wezen dat aangezien het bewijs van gebruik van het merk waarop de vordering tot vervallenverklaring is gebaseerd, slechts op verzoek van de verzoekende partij behoeft te worden geleverd, het aan deze partij is om de omvang van haar verzoek om bewijs te bepalen (zie naar analogie arrest RESPICUR, punt 21 supra, EU:T:2007:46, punt 25).

24 Uit de in de punten 21 en 22 hierboven aangehaalde rechtspraak blijkt dat wanneer het bestreden merk is ingeschreven voor een categorie waren of diensten die voldoende ruim is om daarbinnen meerdere subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, het mogelijk is dat de houder van dat merk slechts voor een deel van deze waren of diensten in staat is normaal gebruik van zijn merk te bewijzen en in dat geval ziet de merkenrechtelijke bescherming slechts op de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het betrokken merk daadwerkelijk is gebruikt.

25 Voorts volgt uit de in de punten 21 tot en met 23 hierboven aangehaalde rechtspraak dat opnieuw ingeval het bestreden merk is ingeschreven voor een categorie van waren of diensten die voldoende ruim is om daarbinnen meerdere subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, de partij die een vordering tot vervallenverklaring heeft ingesteld en meent dat de houder van het betrokken merk dat merk voor een deel van deze waren en diensten normaal heeft gebruikt, het recht heeft om, tot bepaling van de omvang van haar verzoek tot bewijs van normaal gebruik van dat merk waarop de vordering tot vervallenverklaring is gebaseerd, deze waren of diensten van haar vordering tot vervallenverklaring uit te sluiten.

26 In casu staat vast dat het bestreden merk is ingeschreven voor „Vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen" van klasse 12. Evenzeer staat vast dat verzoekster in het kader van haar vordering tot vervallenverklaring voor de waren van deze klasse de omvang van haar vordering heeft afgebakend tot „Vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen, met uitzondering van spiegelknoppen voor autovoorruiten, sensorhouders voor autovoorruiten, optische koppelstukken voor autovoorruiten, stoppers voor autovoorruiten en camerahouders voor autovoorruiten".

27 In de eerste plaats dient, gelet op deze omstandigheden, allereerst te worden vastgesteld dat verzoekster in het kader van haar vordering tot vervallenverklaring voor zover zij is gericht tegen de waren van klasse 12, in eerste instantie de opgave van de waren van deze klasse waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, uitdrukkelijk en volledig heeft overgenomen. Pas in een latere fase heeft verzoekster de omvang van haar vordering, die steunt op het door de houder van het bestreden merk geleverde bewijs van normaal gebruik ervan, beperkt door aan de hand van de formulering „met uitzondering van" een aantal subcategorieën van waren uit te sluiten die volgens haar enerzijds onder de ruimere categorie „vervoermiddelen en accessoires voor vervoermiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen" konden vallen en anderzijds binnen deze categorie zelfstandig konden worden onderscheiden.

28 Aangezien in verzoeksters vordering tot vervallenverklaring de bewoordingen van de opgave van de waren van klasse 12 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, uitdrukkelijk zijn overgenomen, heeft de kamer van beroep bijgevolg ten onrechte verzoekster op grond van regel 37, sub a-iii, van verordening nr. 2868/95 verweten voor de waren van klasse 12 niet de opgave van de ingeschreven waren te hebben opgemaakt tot aanduiding van de waren waartegen haar vordering was gericht.

29 Vervolgens kan, anders dan interveniënte aanvoert, een bepaling van de omvang van de vordering tot vervallenverklaring zoals die in casu is gebeurd, niet worden aangemerkt als een herformulering van de opgave van de waren van klasse 12 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven. Zoals in punt 27 hierboven is vastgesteld, heeft verzoekster immers in eerste instantie de aanduiding van de categorie waren van klasse 12 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, uitdrukkelijk en volledig overgenomen en heeft zij in een latere fase bepaalde subcategorieën van waren waarvoor zij normaal gebruik van het bestreden merk niet betwistte, uitgesloten van haar vordering tot vervallenverklaring, die andermaal steunde op het bewijs, door de houder van dat merk, van normaal gebruik ervan. Aldus heeft verzoekster, hetgeen zij volgens de in punt 23 hierboven aangehaalde rechtspraak met recht kan doen, enkel de omvang van haar vordering tot bewijs van normaal gebruik van het bestreden merk bepaald.

30 Ten slotte kan, anders dan impliciet voortvloeit uit de grief in de bestreden beslissing van de kamer van beroep van het BHIM, zoals bedoeld in punt 6 hierboven, wanneer zoals in casu voor de waren van klasse 12 is aangeduid tegen welke waren waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, binnen een bepaalde categorie de vordering tot vervallenverklaring is gericht, van de partij die deze vordering heeft ingesteld, niet worden verlangd dat zij, opdat haar vordering ontvankelijk wordt verklaard, alle subcategorieën van waren en diensten opgeeft die volgens haar zowel zelfstandig kunnen worden onderscheiden als kunnen behoren tot de ruimere categorie die als enige was opgegeven met het oog op inschrijving van het bestreden merk. Zoals in punt 23 hierboven in herinnering is gebracht, is het

immers uitsluitend de taak van de partij die vervallenverklaring vordert, om de omvang van haar vordering tot het bewijs van normaal gebruik van het bestreden merk te bepalen. In casu heeft verzoekster kennelijk aan dat vereiste voldaan daar zij in haar vordering tot vervallenverklaring in eerste instantie de aanduiding van de categorie waren van klasse 12 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, uitdrukkelijk en volledig heeft overgenomen en in een latere fase de omvang ervan heeft beperkt door bepaalde subcategorieën van waren waarvoor zij normaal gebruik niet betwistte, uit te sluiten. Bovendien zij eraan herinnerd dat ingevolge artikel 26, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 de gemeenschapsmerkaanvraag een opgave moet bevatten van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Daaruit vloeit voort dat alleen de aanvrager van een gemeenschapsmerk ertoe gemachtigd is om onder toezicht van de bevoegde instanties van het BHIM de omvang van de door hem gevraagde merkenrechtelijke bescherming te bepalen. Aangezien in casu interveniënte bij de inschrijving van het bestreden merk de betrokken waren heeft aangeduid door te verwijzen naar een gewone ruime categorie zonder in detail de subcategorieën van waren en diensten aan te geven die tot deze ruime categorie kunnen behoren, heeft de kamer van beroep van het BHIM bijgevolg ten onrechte de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk verklaard op grond dat verzoekster in haar vordering deze subcategorieën niet had aangegeven.

31 Ten overvloede zij opgemerkt dat voor de uitspraak over met name de ontvankelijkheid van een vordering tot vervallenverklaring op grond van het ontbreken van normaal gebruik van een merk, zoals in casu, de bevoegde instanties van het BHIM vooraf moeten beoordelen of het bestreden merk is ingeschreven voor een voldoende ruime categorie van waren of diensten om daarbinnen meerdere subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken. Zoals blijkt uit de in de punten 21 en 22 hierboven aangehaalde rechtspraak, is de mogelijkheid om zelfstandige subcategorieën te onderscheiden binnen de categorie van waren van klasse 12 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, immers van rechtstreekse invloed op de bepaling, door de partij die vervallenverklaring vordert, van de omvang van haar vordering. In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing niet op dit punt heeft uitgesproken.

32 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep, gesteld dat het bestreden merk – zoals verzoekster meent en hoewel de kamer van beroep zich op dit punt niet heeft uitgesproken – is ingeschreven voor een voldoende ruime categorie van waren en diensten om daarbinnen meerdere subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, ten onrechte geoordeeld dat verzoeksters vordering tot vervallenverklaring in strijd was met het algemeen rechtsbeginsel nemo potest venire contra factum proprium aangezien verzoekster – zoals blijkt uit de overwegingen in punt 25 hierboven – in dat geval het recht had om bepaalde waren en diensten waarvoor zij normaal gebruik niet betwistte, uit te sluiten van haar vordering tot vervallenverklaring. Dit klemt te meer, daar uit de rechtspraak blijkt, zoals het BHIM in zijn schrifturen eraan heeft herinnerd, dat ook al heeft de partij die het bewijs van normaal gebruik van een merk vordert, kennis van het zelfs daadwerkelijke of intensieve gebruik van dat merk, niet noodzakelijk sprake is van kwade trouw wanneer zij dat bewijs vordert. Het is immers geoorloofd om de vraag of het gebruik waarvan men kennis heeft, voldoende is om als normaal gebruik te worden beschouwd in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en de relevante rechtspraak, ter beoordeling voor te leggen aan de bevoegde instanties van het BHIM [arrest van 8 maart 2012, Arrieta D. Gross/BHIM – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, punt 87].

33 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de kamer van beroep, door de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk te verklaren voor zover zij is gericht tegen de waren van klasse 12 waarvoor het bestreden merk is ingeschreven, artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 alsmede regel 37, sub a-iii, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden. Derhalve dient het eerste onderdeel van het enige middel gegrond te worden verklaard.

34 Het tweede onderdeel van het enige middel betreft een onjuiste rechtsopvatting waarvan de kamer van beroep blijk zou hebben gegeven door de vordering tot vervallenverklaring in haar geheel niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat een vordering tot vervallenverklaring niet gedeeltelijk ontvankelijk kan worden verklaard. Meer bepaald blijkt uit de overwegingen van de bestreden beslissing dat aangezien de kamer van beroep de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk beschouwde voor zover zij was gericht tegen de waren van klasse 12, zij deze vordering in haar geheel niet-ontvankelijk had moeten verklaren, dat wil zeggen voor zover zij was gericht tegen zowel deze waren als de diensten van klasse 37.

35 Zoals in punt 33 hierboven is besloten, is de bestreden beslissing onrechtmatig voor zover de kamer van beroep daarbij de vordering tot vervallenverklaring niet-ontvankelijk heeft verklaard voor zover deze was gericht tegen de waren van klasse 12. Bijgevolg heeft de kamer van beroep eveneens ten onrechte de vordering tot vervallenverklaring in haar geheel niet-ontvankelijk verklaard.

36 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet het enige middel, in het eerste onderdeel ervan, gegrond waren verklaard en moet de bestreden beslissing derhalve in haar geheel worden vernietigd.

Kosten

37 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 dat is gevorderd.

38 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld daar de bestreden beslissing wordt vernietigd, dient het te worden verwezen in zijn eigen kosten alsmede, overeenkomstig verzoeksters vordering, in verzoeksters kosten, niettegenstaande de vordering van het BHIM tot toewijzing van het beroep.

39 Aangezien verzoekster bovendien heeft geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten die haar zijn opgekomen voor de kamer van beroep, dient eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt.

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

HET GERECHT (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 22 maart 2013 (zaak R 164/2012-4) wordt vernietigd.

2) Het BHIM zal zijn eigen kosten alsmede die van Capella EOOD dragen.

3) Oribay Mirror Buttons, SL zal haar eigen kosten dragen.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 december 2014.

ondertekeningen