

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

11 mei 2006\*

In zaak C-416/04 P,

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

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

rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

\* Procestaal: Engels.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, K. Schieman, K. Lenaerts, E. Juhász en M. Ilešič (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,  
griffier: B. Fülöp, administrateur,

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

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

het navolgende

### Arrest

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

## Toepasselijke bepalingen

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

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

[...]

- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

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

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

[...]

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

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

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

[...]

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

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

„2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het

ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is [...], voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

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

- 5 Regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), preciseert dat „[d]e opgaven en het bewijsmateriaal die voor het leveren van het bewijs van het gebruik dienen, bestaan uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oppositiemerk voor de waren en diensten waarvoor het wordt ingeschreven en waarop de oppositie berust”.

### **Voorgeschiedenis van het geding**

- 6 Op 1 april 1996 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het woordmerk VITAFRUIT ingediend.

- 7 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 5, 29 en 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. De tot klasse 32 behorende waren zijn „bieren; minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchten- en groentedranken, vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken; kruiden- en vitaminedranken”.
- 8 Op 1 april 1998 heeft Espadafor Caba krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle waren waarop de merkaanvraag betrekking had.
- 9 Het oudere merk waarvan Espadafor Caba houder is, is het nationale woordmerk VITAFRUT, dat in Spanje is ingeschreven voor de waren „alcoholvrije en niet-therapeutische gazeuse dranken, allerhande gekoelde niet-therapeutische dranken, gazeuse preparaten, bruisgranulaat, ongegiste vruchten- en groentesappen (met uitzondering van most), limonades, sinaasappeldranken, gekoelde dranken (met uitzondering van orgeade), gazeuse wateren, water van Seidlitz en kunstmatig ijs”, die behoren tot de klassen 30 en 32.
- 10 Op verzoek van rekwirante heeft de oppositieafdeling van het BHIM overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 Espadafor Caba verzocht het bewijs te leveren dat het oudere merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal was gebruikt in Spanje.
- 11 Espadafor Caba heeft zes flessenetiketten overgelegd waarop het oudere merk was aangebracht, alsmede 14 facturen en bestelbrieven, waarvan 10 van vóór de genoemde publicatie.

- 12 Bij beslissing van 23 augustus 2000 heeft de oppositieafdeling de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen voor de tot klasse 32 behorende waren, andere dan bieren, waarop de aanvraag betrekking heeft. Zij was in de eerste plaats van mening dat de door Espadafor Caba overgelegde bewijsstukken aantoonde dat het oudere merk normaal was gebruikt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 voor de waren „ongegiste vruchten- en groentesappen, limonades, sinaasappeldranken”. In de tweede plaats was zij van mening dat deze waren en de tot klasse 32 behorende waren, andere dan bieren, waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, deels soortgelijk en deels dezelfde zijn, en dat er gevaar voor verwarring bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening van het oudere merk met het aangevraagde merk.
- 13 Het door rekwirante tegen deze beslissing ingestelde beroep is verworpen bij de litigieuze beslissing. De eerste kamer van beroep van het BHIM heeft de in de beslissing van de oppositieafdeling vervatte beoordelingen in wezen bevestigd, maar daarbij beklemtoond dat het bewijs van gebruik van het oudere merk alleen was geleverd voor de waren „concentraten van sappen”.

### **Procedure voor het Gerecht en bestreden arrest**

- 14 Bij op 2 juli 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld wegens schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 en van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.
- 15 Met het eerste onderdeel van haar eerste middel heeft zij betoogd dat de kamer van beroep ten onrechte rekening had gehouden met het gebruik van het merk door een derde. De opposant heeft namelijk niet aangetoond dat het gestelde gebruik van het oudere merk met zijn toestemming was gebeurd.

- 16 In punt 23 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat het gestelde gebruik van het oudere merk was gebeurd door de vennootschap Industrias Espadafor SA, en niet door Espadafor Caba, de houder van het merk, ook al kwam zijn naam eveneens voor in de naam van de betrokken vennootschap. In de punten 24 tot en met 28 van dit arrest heeft het evenwel overwogen dat de kamer van beroep zich terecht op het vermoeden had mogen baseren dat het oudere merk was gebruikt met toestemming van de houder, te meer daar rekwirante dit punt voor die kamer niet had betwist.
- 17 Het Gerecht heeft dus het eerste onderdeel van het eerste middel afgewezen.
- 18 Met het tweede onderdeel van dit middel heeft rekwirante betoogd dat de kamer van beroep het begrip „normaal gebruik” verkeerd had uitgelegd. Zij heeft in wezen gesteld dat de door Espadafor Caba overgelegde bewijselementen noch de tijd, plaats en wijze van het gestelde gebruik van het merk aantoonde, noch dat dit gestelde gebruik voldoende was om als normaal te kunnen worden aangemerkt.
- 19 Na in de punten 36 tot en met 42 van het bestreden arrest te hebben verwezen naar de rechtspraak van het Hof (arrest van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439), alsook naar zijn eigen rechtspraak, en na in de punten 43 tot en met 53 van dit arrest de door de opposant overgelegde bewijselementen te hebben onderzocht, heeft het Gerecht in punt 54 van het genoemde arrest zijn analyse als volgt afgesloten:

„De andere partij in de procedure voor de kamer van beroep heeft dus het bewijs geleverd dat tijdens de periode van mei 1996 tot mei 1997 met haar toestemming ongeveer 300 [dozen] met elk 12 stuks geconcentreerde sappen van verschillende vruchten werden verkocht aan een Spaanse klant, hetgeen overeenstemt met een omzet van ongeveer 4 800 EUR. Hoewel de omvang van het gebruik van het oudere merk gering is en het beter is om over meer bewijselementen inzake de wijze van gebruik tijdens de relevante periode te beschikken, volstaan de door de andere partij



in de procedure aangevoerde feiten en bewijzen voor de vaststelling van een normaal gebruik. Bijgevolg heeft het BHIM in de [litigieuze] beslissing terecht geoordeeld dat het oudere merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren waarvoor het werd ingeschreven, te weten voor vruchtensappen.”

- 20 Derhalve heeft het Gerecht het tweede onderdeel van het eerste middel afgewezen.
- 21 Met haar tweede middel heeft rekwirante betoogd dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 had geschonden door te overwegen dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren „kruiden- en vitaminedranken” en de waren „concentraten van sappen”, waarvoor het oudere merk normaal zou zijn gebruikt, soortgelijk waren. Volgens haar was er hoogstens sprake van een zwakke soortgelijkheid tussen deze waren.
- 22 In punt 66 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het oudere merk werd gebruikt voor geconcentreerde sappen van verschillende vruchten bestemd voor eindverbruikers, en niet voor concentraten van sappen bestemd voor industriële fabrikanten van vruchtensappen. Het heeft derhalve rekwirantes argument afgewezen dat de kruiden- en vitaminedranken en de waren waarvoor het oudere merk normaal was gebruikt, waren bestemd voor verschillende kopers.
- 23 In punt 67 van dit arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kruiden- en vitaminedranken en de geconcentreerde vruchtensappen dezelfde bestemming hadden, te weten het lessen van de dorst, dat het in beide gevallen ging om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld werden gedronken en dat deze dranken in belangrijke mate concurrerend waren. Zijns inziens bracht de verschillende samenstelling van deze waren geen verandering in de vaststelling dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.

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

### **Hogere voorziening**

- 25 In het kader van haar hogere voorziening voert rekwirante drie middelen aan en concludeert zij dat het het Hof behage:
- primair, het bestreden arrest te vernietigen;
  
  - subsidiair, het bestreden arrest te vernietigen voor zover het de weigering heeft bevestigd om het aangevraagde merk in te schrijven voor de waren „kruiden- en vitaminedranken”;
  
  - de litigieuze beslissing te vernietigen;
  
  - het BHIM te verwijzen in de kosten die werden gemaakt zowel voor de organen van het BHIM en voor het Gerecht als voor het Hof.
- 26 Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

*Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van het BHIM*

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

28 Lid 1 van dit artikel luidt:

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

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

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

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

- 31 Daarentegen zijn de andere partijen in de procedure niet verplicht om, op straffe van nietigheid van hun memorie van antwoord, de vorderingen bedoeld in het tweede streepje van deze bepaling te formuleren. Iedere partij is namelijk vrij om voor een rechterlijke instantie de vorderingen aanhangig te maken die zij passend acht. Wanneer het Gerecht de door een partij ingediende vorderingen niet of niet volledig toewijst, kan laatstgenoemde dus ervoor kiezen om het Hof, waarbij hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht is ingesteld, niet om de toewijzing daarvan te verzoeken.
- 32 Wanneer een partij, zoals in casu, voor het Gerecht volledige genoegdoening heeft verkregen en in haar memorie van antwoord voor het Hof concludeert tot volledige afwijzing van de hogere voorziening, dan heeft zij a fortiori geen reden om toewijzing te vorderen van haar in eerste instantie ingediende conclusies. Voor het overige zal het Hof, wanneer het de hogere voorziening toewijst en met gebruikmaking van de hem bij artikel 61 van het Statuut van het Hof van Justitie toegekende bevoegdheid beslist om de zaak zelf af te doen, verplicht zijn om deze conclusies in aanmerking te nemen en ofwel opnieuw geheel of gedeeltelijk toe te wijzen, ofwel af te wijzen, zonder deze afwijzing te kunnen baseren op de omstandigheid dat die partij deze conclusies niet voor het Hof heeft herhaald.
- 33 Dientengevolge dient de exceptie van niet-ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van het BHIM te worden afgewezen.

### *Eerste middel*

#### Argumenten van partijen

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

- 35 Met het eerste onderdeel van dit middel verwijt rekwirante het Gerecht dat het de verdeling van de bewijslast verkeerd heeft uitgelegd, dat het rekening heeft gehouden met door de opposant overgelegde bewijselementen zonder bewijskracht én dat het zich veeleer heeft gebaseerd op vermoedens dan op bewijzen.
- 36 Volgens rekwirante blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat het normale gebruik van een merk niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens kan worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.
- 37 Hoewel het in casu aan de opposant stond om te bewijzen dat het gebruik van het oudere merk door de vennootschap Industrias Espadafor SA met zijn toestemming was gebeurd, heeft hij geen enkel bewijs aangevoerd dat hij had toegestemd in dit gebruik. Om tot de vaststelling te komen dat de opposant met dit gebruik had ingestemd, hebben de kamer van beroep en het Gerecht zich dus ten onrechte gebaseerd op waarschijnlijkheden en vermoedens.
- 38 Met het tweede onderdeel van het eerste middel stelt rekwirante dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in het kader van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel in eerste aanleg niet te onderzoeken of het op het ogenblik van zijn uitspraak een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing kon nemen, zoals wordt vereist door zijn eigen rechtspraak [arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 29].
- 39 Uit de punten 25 en 26 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht in feite louter heeft onderzocht of de kamer van beroep zich op het moment waarop zij de litigieuze beslissing heeft genomen, mocht baseren op het vermoeden dat de opposant met het gebruik van het oudere merk door de vennootschap Industrias Espadafor SA had ingestemd.

- 40 Wat betreft het eerste onderdeel van het eerste middel is het BHIM van mening dat in casu het vermoeden dat de opposant met het gebruik van het oudere merk door de vennootschap Industrias Espadafor SA had ingestemd, bij welk vermoeden het Gerecht zich heeft aangesloten, volkomen is gerechtvaardigd om de in de punten 24 tot en met 29 van het bestreden arrest uiteengezette redenen. Derhalve bevat de beoordeling van de feiten door het Gerecht, op basis waarvan het heeft erkend dat de opposant had ingestemd met het gestelde gebruik van het oudere merk, geen enkele beoordelingsfout of onjuiste opvatting op grond waarvan het Hof zich zou mogen inlaten met de vaststellingen door het Gerecht.
- 41 Wat betreft het tweede onderdeel van het eerste middel voert het BHIM aan dat volgens vaste rechtspraak het beroep voor het Gerecht beoogt een wettigheidscontrole te verzekeren van de beslissing van de kamer van beroep in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het Gerecht geenszins verplicht was te onderzoeken of op het ogenblik van zijn uitspraak een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing kon worden genomen.

### Beoordeling door het Hof

- 42 In de eerste plaats dient de houder van een ouder merk die oppositie heeft ingesteld, overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 op verzoek van de aanvrager van een gemeenschapsmerk het bewijs te leveren dat zijn merk normaal is gebruikt.
- 43 Voorts blijkt uit artikel 15, lid 3, van deze verordening dat onder normaal gebruik van een merk wordt verstaan het gebruik door de houder van dit merk of met zijn toestemming.

- 44 Bijgevolg is het aan de houder van het oudere merk die oppositie heeft ingesteld, om te bewijzen dat hij met het gestelde gebruik van dit merk door een derde heeft ingestemd.
- 45 Voorzover in casu het Gerecht wordt verweten dat het de verdeling van de bewijslast verkeerd heeft uitgelegd, is het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond.
- 46 Na in punt 23 van het bestreden arrest te hebben opgemerkt dat de naam van de vennootschap Industrias Espadafor SA, die gebruik heeft gemaakt van het oudere merk, een element van de naam van de houder van dit merk overneemt, en in de punten 24 en 25 van dit arrest te hebben vastgesteld dat het weinig waarschijnlijk is dat Espadafor Caba de door hem voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep van het BHIM overgelegde bewijzen van het gebruik van het oudere merk had kunnen verkrijgen indien dit merk tegen zijn wil was gebruikt, heeft het Gerecht zich immers op het standpunt gesteld dat het BHIM zich terecht had gebaseerd op het vermoeden dat de opposant had ingestemd met het gestelde gebruik van het oudere merk.
- 47 Hiermee heeft het Gerecht geenszins van rekwirante het bewijs verlangd dat geen toestemming was verleend, maar heeft het zich gebaseerd op het door de opposant overgelegde materiaal en daaruit afgeleid dat het bewijs van zijn toestemming in het gestelde gebruik was geleverd. Het heeft dus de bewijslast niet omgekeerd.
- 48 Voorzover voorts het Gerecht wordt verweten dat het heeft geoordeeld dat de door de opposant overgelegde bewijselementen het bewijs van zijn toestemming in het gestelde gebruik leverden, beoogt dit onderdeel dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die door het Gerecht, en is het derhalve niet-ontvankelijk.

- 49 Volgens artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening immers beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is derhalve bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie onder meer arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 50 Het blijkt echter niet dat het Gerecht in de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest de hem voorgelegde feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat.
- 51 Bovendien heeft het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest ten overvloede vastgesteld dat „[h]et BHIM [...] zich des te meer op [het] vermoeden [mocht] baseren [dat het gestelde gebruik geschiedde met toestemming van de opposant], daar [rekwirante] het gebruik van het oudere merk door Industrias Espadafor SA [niet heeft betwist]”.
- 52 Derhalve dient het eerste onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk te worden verklaard.
- 53 In de tweede plaats volgt, anders dan rekwirante betoogt, uit de rechtspraak van het Gerecht niet dat het verplicht is te onderzoeken of het op het ogenblik dat het uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing kan nemen. In de punten 25 en 26 van voormeld arrest Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) heeft het Gerecht namelijk enkel verklaard dat deze verplichting rust



op de kamers van beroep van het BHIM, wegens het beginsel van functionele continuïteit tussen de instanties van dit orgaan die in eerste aanleg uitspraak doen, zoals de onderzoekers en de oppositie- en de nietigheidsafdelingen, en die kamers.

- 54 Volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM slechts vernietigen of herzien „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [...] verordening [nr. 40/94] of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”.
- 55 Bijgevolg kan het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van deze vernietigings- of herzieningsgronden. Daarentegen kan het Gerecht deze beslissing niet vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen.
- 56 Derhalve is het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond en dient dit middel in zijn geheel te worden afgewezen.

### *Tweede middel*

#### Argumenten van partijen

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

- 58 Met het tweede onderdeel van dit middel betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door het begrip „normaal gebruik” in de zin van dit artikel verkeerd uit te leggen. Het heeft met name een onjuiste toepassing gegeven aan de voorwaarden om het gebruik van een merk als normaal te kunnen beschouwen.
- 59 Volgens rekwirante volgt uit de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer en het arrest van het Hof in voormelde zaak Ansul, alsmede uit de rechtspraak van het Gerecht dat het normaal gebruik niet het symbolisch gebruik omvat dat er alleen toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden, dat de drempel vanaf waar het gebruik van het merk in de handel als geschikt of normaal kan worden beschouwd, rechtstreeks verband houdt met de aard van de waren of de categorie van diensten, dat het, los van het aantal of de frequentie van de transacties onder het merk, moet gaan om een onafgebroken, nooit sporadisch of occasioneel, gebruik, en dat een normaal gebruik veronderstelt dat het merk op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, aanwezig is.
- 60 Rekwirante benadrukt dat in het onderhavige geval de verkochte waren gangbare productie- en consumptiegoederen zijn, die bestemd zijn voor dagelijks gebruik door de eindverbruiker, laaggeprijsd zijn en bijgevolg makkelijk verkoopbaar zijn. Gelet op de aard van deze waren, kunnen verkopen van de in casu aangetoonde omvang niet voldoende worden geacht in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94. De opposant, die het bewijs heeft geleverd van slechts vijf transacties in elf maanden, heeft overigens ten hoogste een sporadisch en occasioneel gebruik van het oudere merk aangetoond. Een dergelijk gebruik kan hoe dan ook niet worden aangemerkt als een onafgebroken, daadwerkelijk en duurzaam gebruik. Aangezien daarenboven de overgelegde facturen allemaal gericht waren tot dezelfde klant, is niet aangetoond dat het oudere merk aanwezig was op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt.
- 61 Voorts wordt haar stelling dat het Gerecht het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verkeerd heeft uitgelegd, bevestigd

door het feit dat het Bundesgerichtshof (Duitsland) in een andere zaak heeft geoordeeld dat een maandelijks omzet van 4 400 EUR een kenmerk vormt van een zuiver formeel gebruik.

- 62 Zij trekt geenszins de feitelijke vaststellingen en de beoordeling van de bewijzen door het Gerecht in twijfel, maar verwijt het Gerecht het begrip „normaal gebruik” te hebben geschonden. Het betreft hier een rechtsvraag die in hogere voorziening kan worden opgeworpen.
- 63 Het BHIM voert aan dat het Gerecht in de punten 32 tot en met 42 van het bestreden arrest de zowel door hemzelf als door het Hof ontwikkelde beginselen inzake het begrip „normaal gebruik” juist heeft uiteengezet, en stelt vast dat rekwirante niet deze beginselen betwist, maar meent dat de feiten van de onderhavige zaak niet het bewijs van een dergelijk gebruik leveren.
- 64 Het leidt hieruit derhalve af dat het tweede middel in hogere voorziening ertoe strekt dat het Hof de feiten en de bewijselementen opnieuw onderzoekt, zodat dit middel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.
- 65 Subsidiair is het BHIM van mening dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat het bewijs van het normaal gebruik van het oudere merk werd geleverd, zodat het middel ongegrond is. Het erkent dat de omvang van het bewezen gebruik tamelijk beperkt is en het blijktbaar om één klant gaat, maar benadrukt dat het totaalbedrag van de transacties werd bereikt in een tamelijk korte periode. Het wijst er eveneens op dat er overeenkomstig de rechtspraak van het Hof geen „de minimis”-regel bestaat en meent dat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat een beperkt gebruik verenigbaar kan zijn met een werkelijke aanwezigheid op de markt.

- 66 Wat rekwirantes stelling betreft dat een merk aanwezig dient te zijn op een substantieel deel van het grondgebied waarvoor de bescherming geldt, wil het gebruik ervan als normaal kunnen worden gekwalificeerd, deze vereiste geldt niet in het licht van voormeld arrest *Ansul* en de beschikking van 27 januari 2004, *La Mer Technology* (C-259/02, Jurispr. blz. I-1159), en de omvang van de territoriale dekking is slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.
- 67 Aangaande het argument inzake de beslissing van het Bundesgerichtshof voert het BHIM aan dat de beslissingen van een nationale rechter in de onderhavige procedure niet bindend zijn en dat het daarenboven praktisch onmogelijk is om algemene conclusies af te leiden uit andere zaken, daar van geval tot geval dient te worden beoordeeld of een merk normaal werd gebruikt.

### Beoordeling door het Hof

- 68 In de eerste plaats dient erop te worden gewezen dat rekwirante niet de vaststelling in twijfel trekt die het Gerecht in de punten 46 tot en met 48 van het bestreden arrest heeft verricht op basis van de door de opposant overgelegde facturen, volgens welke de waarde van de tussen mei 1996 en mei 1997 onder het oudere merk verkochte waren, die voor één enkele klant in Spanje waren bestemd, niet meer bedroeg dan 4 800 EUR, hetgeen overeenkomt met de verkoop van 293 dozen van elk 12 stuks.
- 69 In deze omstandigheden kan het eerste onderdeel van het tweede middel, volgens hetwelk de door de opposant overgelegde etiketten naar hun aard niet het bewijs kunnen leveren van een gebruik van het oudere merk gedurende de relevante periode en ook niet de andere bewijselementen kunnen schragen, niet leiden tot vernietiging van het bestreden arrest en dient het dus als onwerkzaam te worden verworpen.

- 70 Zoals blijkt uit de rechtspraak van het Hof, wordt in de tweede plaats van een merk een „normaal gebruik” gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk [zie met betrekking tot artikel 10, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), welke bepaling identiek is aan artikel 15, lid 1, van verordening nr. 40/94, arrest Ansul, reeds aangehaald, punt 43, en beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27].
- 71 De vraag of een gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt derhalve af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval. De kenmerken van deze waren of diensten, de frequentie of de regelmaat van het gebruik van het merk, het feit dat het merk wordt gebruikt bij de verkoop van alle identieke waren of diensten van de houder of slechts bij sommige ervan, of ook de bewijzen inzake het gebruik van het merk die de houder kan leveren, behoren tot de factoren waarmee rekening kan worden gehouden (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 22).
- 72 Hieruit vloeit voort dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Een de-minimisregel, die het BHIM of, in beroep, het Gerecht niet in staat zou stellen alle omstandigheden van het bij hen aanhangige geschil te beoordelen, kan dus niet worden vastgesteld (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 25). Wanneer het gebruik dus een werkelijk commercieel doel

dient in omstandigheden als in punt 70 van het onderhavige arrest vermeld, kan zelfs een gering gebruik volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik (beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 27).

- 73 In casu heeft het Gerecht bij zijn beoordeling of van het oudere merk een normaal gebruik is gemaakt, geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 74 Ten eerste heeft het namelijk op grond van regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 in de punten 46 tot en met 54 van het bestreden arrest de plaats, tijd, omvang en wijze van dit gebruik geanalyseerd.
- 75 Ten tweede heeft het overeenkomstig de in de punten 70 tot en met 72 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak de aandacht gericht op de vraag of het oudere merk werd gebruikt teneinde voor de waren „geconcentreerde vruchten-sappen” — waarvoor het bewijs van het gestelde gebruik is geleverd — een afzet te vinden of te behouden, dan wel of dit gebruik er integendeel alleen toe strekte de aan het merk verbonden rechten te behouden en als symbolisch diende te worden gekwalificeerd.
- 76 Ten derde kan op grond van de omstandigheid dat het bewijs van het gebruik van het oudere merk in casu slechts werd geleverd voor de verkoop van waren die bestemd zijn voor één enkele klant, anders dan rekwirante betoogt, niet bij voorbaat worden uitgesloten dat het gebruik normaal is (zie in die zin beschikking La Mer Technology, reeds aangehaald, punt 24), ook al zou hieruit voortvloeien dat dit merk niet aanwezig was op een substantieel deel van het Spaanse grondgebied, waar het wordt beschermd. Zoals het BHIM immers stelt, is de territoriale omvang van het gebruik slechts één van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden om te bepalen of het gebruik al dan niet normaal is.

- 77 Wat ten slotte ten vierde het argument van rekwirante betreft dat steunt op een arrest van het Bundesgerichtshof in een zaak betreffende een ander merk dan het merk VITAFRUT, bij de beoordeling of van een merk een normaal gebruik is gemaakt, moet, zoals blijkt uit de in de punten 70 tot en met 72 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het betrokken geval, en het is niet mogelijk om bij voorbaat en in abstracto te bepalen vanaf welke kwantitatieve drempel er sprake is van een normaal gebruik. Hieruit vloeit voort dat rechterlijke instanties die uitspraak doen in twee aparte zaken, verschillend kunnen beoordelen of de voor hen gestelde gebruiken normaal zijn, ofschoon deze gebruiken vergelijkbare omzetten hebben gegenereerd.
- 78 Voor het overige strekt het argument van rekwirante dat de kwantitatieve omvang van het gebruik van dit merk onvoldoende was om als normaal te worden gekwalificeerd in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, gelet op met name de aard van de onder het oudere merk verkochte waren, ertoe het Hof te verzoeken zijn eigen beoordeling van de feiten en van de bewijselementen in de plaats te stellen van die door het Gerecht. Behoudens in geval van een onjuiste opvatting, die in casu niet wordt gesteld, levert een dergelijk argument om de in punt 49 van het onderhavige arrest vermelde redenen geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof.
- 79 Derhalve is het tweede onderdeel van het tweede middel, inzake verkeerde uitlegging van het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94, deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond, en dient dit middel dus in zijn geheel te worden verworpen.

### *Derde middel*

#### Argumenten van partijen

- 80 Met haar derde middel, aangevoerd ter ondersteuning van haar subsidiaire verzoek tot gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest, betoogt rekwirante dat het

Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door vast te stellen dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is aangetoond, soortgelijke waren zijn in de zin van deze bepaling.

- 81 Het Gerecht heeft geen rekening gehouden met de respectieve aard van de waren, die volgens de rechtspraak van het Hof nochtans een relevante factor is waarmee rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten.
- 82 Voorts zijn deze waren zeer verschillend wat betreft de wijze waarop zij worden gefabriceerd, de wijze waarop zij worden gebruikt, de bestemming en de verkooppunten ervan, en weegt het geheel van deze verschillen zwaarder dan hun enige gemeenschappelijke kenmerk, namelijk dat zij zich tot dezelfde potentiële consumenten richten.
- 83 Rekwirante betoogt dat zij met dit middel geenszins de feitelijke vaststellingen en de beoordeling van de bewijzen door het Gerecht in twijfel trekt, maar het Gerecht verwijt het begrip „soortgelijkheid van waren” te hebben geschonden. Dit betreft volgens haar een rechtsvraag die in het kader van de hogere voorziening kan worden opgeworpen.
- 84 Het BHIM concludeert primair tot niet-ontvankelijkheid van het derde middel in hogere voorziening op grond dat rekwirante louter de beoordeling van de feiten door het Gerecht kritiseert. Subsidiair betoogt het dat de betrokken waren soortgelijk zijn.



## Beoordeling door het Hof

- 85 Zoals het Gerecht in punt 65 van het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt, moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of deze diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (zie met betrekking tot artikel 4, lid 1, sub b, van verordening 89/104, welke bepaling in wezen identiek is aan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).
- 86 Overeenkomstig deze rechtspraak heeft het Gerecht in punt 66 van het bestreden arrest vastgesteld dat de waren „kruiden- en vitaminedranken”, waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, en de waren „geconcentreerde vruchtensappen”, waarvoor een normaal gebruik van het oudere merk is vastgesteld, bestemd zijn voor eindverbruikers. Evenzo heeft het in punt 67 van het bestreden arrest geoordeeld dat deze waren dezelfde bestemming hebben — het lessen van de dorst —, in belangrijke mate concurrerend zijn, dezelfde aard en dezelfde wijze van gebruik hebben — het gaat om alcoholvrije dranken die gewoonlijk gekoeld worden gedronken — en dat hun verschillende samenstelling niet belet dat zij onderling verwisselbaar zijn omdat zij bestemd zijn voor de bevrediging van eenzelfde behoefte.
- 87 Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de aard van de betrokken waren bij de beoordeling van de soortgelijkheid ervan, baseert zij zich op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. In punt 67 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers nagegaan of deze waren al dan niet soortgelijk waren, waarbij het onder meer rekening heeft gehouden met de respectieve aard ervan.
- 88 Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt dat het niet heeft geoordeeld dat de verschillen tussen de betrokken waren zwaarder wegen dan hun enige gemeenschappelijke kenmerk, namelijk dat deze waren zich tot dezelfde potentiële consumenten richten, vraagt zij het Hof in werkelijkheid om zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats te stellen van die welke door het Gerecht werd verricht in

de punten 66 en 67 van het bestreden arrest (zie, naar analogie, aangaande de beoordeling van de overeenstemming van twee merken, arresten van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 23, en 23 maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 41). Behoudens in geval van een onjuiste opvatting, die in casu niet wordt gesteld, levert een dergelijk argument om de in punt 49 van het onderhavige arrest vermelde redenen geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof.

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

## **Kosten**

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

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

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

ondertekeningen