

ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

15 september 2011 \*

In zaak T-434/09,

**Centrotherm Systemtechnik GmbH**, gevestigd te Brilon (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Albrecht en U. Vormbrock, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

\* Procestaal: Duits.

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

**centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG**, gevestigd te Blaubeuren (Duitsland), vertegenwoordigd door O. Löffel, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 augustus 2009 (zaak R 6/2008-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG en Centrotherm Systemtechnik GmbH,

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: E. Moavero Milanesi, kamerpresident, N. Wahl (rapporteur) en S. Soldevila Fragoso, rechters,

griffier: T. Weiler, administrateur,

gezien het op 26 oktober 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 februari 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 2 februari 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de verzoeken van partijen om een terechtzitting,

gezien de beschikking van 30 maart 2011 waarbij de zaken T-427/09 en T-434/09 zijn gevoegd voor de mondelinge behandeling,

na de terechtzitting op 5 mei 2011,

het navolgende

## **Arrest**

### **Voorgeschiedenis van het geding**

- 1 Op 7 september 1999 heeft verzoekster, Centrotherm Systemtechnik GmbH, 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 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken CENTROTHERM.

- 3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 11, 17, 19 en 42 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 met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
- klasse 11: „Leidingen voor uitlaatgassen van verwarmingsapparaten, rookafzuiging voor schoorstenen, buizen voor verwarmingsketels; aanzetstukken voor gasbranders; mechanische onderdelen van installaties voor verwarming, airconditioning, stoom, droging en ventilatie; luchtfilteringsapparaten en de onderdelen ervan; mechanische onderdelen van gasinstallaties; kranen voor pijpleidingen, schoorsteenschuiven”;
  - klasse 17: „Verbindingsstukken voor buizen, verbindingsmoffen, leidinguitrustingen, slangen, alle hiervoor vermelde waren niet van metaal; dichtingen, dichtingsmateriaal; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; gedeeltelijk bewerkte kunststof; producten van kunststof begrepen in klasse 17”;
  - klasse 19: „Bouwmetaal; buizen, pijpleidingen, in het bijzonder voor de bouw; waterleidingen, zijbuizen; uitrustingen voor de bouw; muurbekledingsonderdelen, bouwplaten, platen; verlengstukken voor schoorstenen, schoorsteenbuizen, schoorsteenkappen, schoorsteenpotten, schoorsteenmantels, alle hiervoor vermelde waren niet van metaal”;
  - klasse 42: „Bouwadviezen, bouwplanning, ingenieursdiensten, technische planning van projecten; ingenieurswerkzaamheden (expertises)”.

- 4 Het merk CENTROTHERM is op 19 januari 2001 voor de in punt 3 hierboven vermelde waren en diensten ingeschreven als gemeenschapsmerk.
  
- 5 Op 7 februari 2007 heeft interveniënte, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, voor alle ingeschreven waren en diensten bij het BHIM een vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM ingediend krachtens artikel 15 en artikel 50, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 15 en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009].
  
- 6 Van de vordering tot vervallenverklaring is op 15 februari 2007 kennisgegeven aan verzoekster, die is verzocht binnen een termijn van drie maanden eventuele opmerkingen te maken en eventueel bewijs van het normaal gebruik van het litigieuze merk te leveren.
  
- 7 In haar opmerkingen van 11 mei 2007 heeft verzoekster de vordering tot vervallenverklaring betwist en de volgende stukken voorgelegd om het normaal gebruik van haar merk te bewijzen:

— veertien digitale foto's;

— vier facturen;

— een verklaring „eidesstattliche Versicherung” (verklaring op erewoord), opgesteld door W., als zaakvoerder van verzoekster.

- 8 Verzoekster heeft verklaard dat zij talrijke andere afschriften van facturen bezat, die zij om vertrouwelijkheidsredenen voorlopig niet wilde overleggen. Zij heeft gesteld dat zij andere documenten kon overleggen en de nietigheidsafdeling van het BHIM verzocht om een overeenkomstige procedurele maatregel te nemen indien zij wilde dat andere individuele bewijsmiddelen en documenten bij het dossier werden gevoegd.
  
- 9 Op 30 oktober 2007 heeft de nietigheidsafdeling het merk CENTROTHERM vervallen verklaard en daarbij vastgesteld dat het door verzoekster voorgelegde bewijs niet volstond om aan te tonen dat dit merk normaal werd gebruikt.
  
- 10 Op 14 december 2007 heeft verzoekster beroep tegen die beslissing ingesteld. De vierde kamer van beroep van het BHIM heeft dit gedeeltelijk toegewezen bij beslissing van 25 augustus 2009 (hierna: „bestreden beslissing”). Verzoekster heeft met name betoogd dat de nietigheidsafdeling haar om andere documenten met informatie had moeten verzoeken. Ook heeft de nietigheidsafdeling volgens haar geen rekening gehouden met de gegevens uit het dossier van een andere zaak die ook bij het BHIM aanhangig was met betrekking tot het merk CENTROTHERM.
  
- 11 De kamer van beroep heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en de vordering tot vervallenverklaring afgewezen voor de waren „leidingen voor uitlaatgassen van verwarmingsapparaten, rookafzuiging voor schoorstenen, buizen voor verwarmingsketels; aanzetstukken voor gasbranders, mechanische onderdelen van verwarmingsinstallaties; mechanische onderdelen van gasinstallaties; kranen voor pijpleidingen, schoorsteenschuiven”, behorend tot klasse 11, „verbindingsstukken voor buizen, verbindingsmoffen, leidinguitrustingen, slangen, alle hiervoor vermelde waren niet van metaal”, behorend tot klasse 17, en „buizen, pijpleidingen, in het bijzonder voor de bouw; zijbuizen; schoorsteenbuizen”, behorend tot klasse 19. De kamer van beroep heeft het beroep verworpen voor het overige.

- 12 De kamer van beroep heeft in het bijzonder geoordeeld dat het bewijs van het normaal gebruik van het merk CENTROTHERM in het tijdvak van vijf jaar vóór de datum van indiening van de vordering tot vervallenverklaring, te weten 7 februari 2007 (hierna: „relevant tijdvak”), voor de in punt 11 hierboven vermelde waren was geleverd, aangezien de door verzoekster verstrekte foto’s de wijze van gebruik van het merk aantoonde en uit de voorgelegde facturen bleek dat de vermelde waren onder het litigieuze merk waren verhandeld.
- 13 De kamer van beroep was echter van oordeel dat verzoekster voor de overige waren en diensten waarvoor het merk CENTROTHERM was ingeschreven (zie punt 3 hierboven), uitsluitend de verklaring van haar zaakvoerder als bewijs had voorgelegd en dat dit niet volstond om het normaal gebruik van het merk aan te tonen. In dit verband heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de nietigheidsafdeling niet gehouden was om andere documenten te verzoeken en evenmin verplicht was om het dossier van een andere ook bij het BHIM aanhangige zaak in aanmerking te nemen.

### **Conclusies van partijen**

- 14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij de vordering tot vervallenverklaring van het merk CENTROTHERM is toegewezen;
  - het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

- 15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
  
  
  - verzoekster te verwijzen in de kosten.
- 16 Interveniente concludeert tot verwerping van het beroep.

### **In rechte**

- 17 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster drie middelen tot vernietiging en een exceptie van onwettigheid aan. De middelen betreffen respectievelijk onjuiste beoordeling van het bij de nietigheidsafdeling van het BHIM ingediende bewijs van het gebruik, schending van de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting om de feiten ambtshalve te onderzoeken en niet-inaanmerkingneming van het bij de kamer van beroep ingediende bewijs. De exceptie van onwettigheid is subsidiair opgeworpen en betreft regel 40, lid 5, 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.



*Eerste middel: onjuiste beoordeling van het bij de nietigheidsafdeling ingediende bewijs van het gebruik*

Argumenten van partijen

- 18 Verzoekster betoogt dat de bij de nietigheidsafdeling ingediende stukken (zie punt 7 hierboven) het normaal gebruik van het merk CENTROTHERM rechtens afdoende aantoonen, aangezien zij informatie over plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het litigieuze merk voor alle in punt 3 hierboven vermelde waren en diensten bevatten.
- 19 Zij verwijt de kamer van beroep in het bijzonder dat deze de bewijswaarde van de verklaring op erewoord van haar zaakvoerder onjuist heeft beoordeeld. In dit verband stelt zij dat die verklaring in haar geheel beschouwd juist is, aangezien het overgrote deel van de erin opgenomen gegevens wordt bevestigd door aanvullend bewijs in het dossier.
- 20 Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van dit middel.

Beoordeling door het Gerecht

- 21 Om te beginnen dienen de procedure en de doelstelling van de vervallenverklaring alsmede de beginselen van de bewijsvoering in een procedure tot vervallenverklaring in herinnering te worden gebracht.

- 22 Blijkens artikel 15, lid 1, eerste alinea, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 worden de rechten van de houder van een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM vervallen verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Europese Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.
- 23 Regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat het BHIM in het geval van een vordering tot vervallenverklaring de houder van het gemeenschapsmerk een termijn stelt waarbinnen het bewijs van het gebruik van het merk moet worden geleverd. Indien het bewijs niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, wordt het gemeenschapsmerk vervallen verklaard. Overeenkomstig regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, die krachtens regel 40, lid 5, van deze verordening van toepassing is op vorderingen tot vervallenverklaring, bestaat het bewijs van het gebruik van het merk uit opgaven van de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik dat daarvan is gemaakt.
- 24 De ratio legis van het vereiste dat een merk normaal moet zijn gebruikt om door het Unierecht te worden beschermd, is dat het register van het BHIM niet als een strategisch en statisch depot kan worden opgevat dat een inactieve houder voor onbepaalde tijd een wettelijk monopolie verleent. Integendeel, overeenkomstig punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 dient dit register de aanduidingen die de ondernemingen daadwerkelijk op de markt gebruiken om hun waren en diensten in het economische leven te onderscheiden, nauwkeurig weer te geven (zie in die zin, naar analogie, beschikking Hof van 27 januari 2004, *La Mer Technology*, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punten 18-22).
- 25 Volgens vaste rechtspraak wordt van een merk een normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de inschrijving verbonden rechten te behouden. 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 [zie arrest Gerecht van 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM — Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 26 Hoewel het begrip normaal gebruik dus in de weg staat aan elk minimaal gebruik dat niet volstaat om te oordelen dat een merk daadwerkelijk op een bepaalde markt is gebruikt, beoogt het vereiste van een normaal gebruik niet, het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [arrest Gerecht van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Jurispr. blz. II-445, punt 32].
- 27 Meer bepaald moet bij het onderzoek of in een concreet geval van het aan de orde zijnde merk normaal gebruik is gemaakt, een globale beoordeling van de gegevens uit het dossier worden verricht, rekening houdend met alle relevante factoren van het geval. Bij een dergelijke beoordeling moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel 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 arrest LA MER, reeds aangehaald, punten 53-55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 28 Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het aan de orde zijnde merk dient met name 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 (zie arrest LA MER, reeds aangehaald, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verhandelde waren of diensten worden

gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd (zie arrest LA MER, reeds aangehaald, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 29 Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is echter de noodzaak dat de houder van het merk extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels over het normaal gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen [arrest Gerecht van 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/BHIM — Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 31].
- 30 Bovendien kan het normaal 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 (zie arrest LA MER, reeds aangehaald, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 31 Tegen de achtergrond van die overwegingen moet worden beoordeeld of de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat uit het door verzoekster voorgelegde bewijs niet bleek dat het merk CENTROTHERM normaal was gebruikt voor de andere waren en diensten dan die welke in punt 11 hierboven zijn vermeld.
- 32 In herinnering moet worden gebracht dat verzoekster de nietigheidsafdeling de verklaring op erewoord van haar zaakvoerder, vier facturen en veertien digitale foto's heeft voorgelegd als bewijs van het normaal gebruik van haar merk.

- 33 Om te beginnen dient erop te worden gewezen dat volgens vaste rechtspraak bij de beoordeling van de bewijskracht van „schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij afgelegd zijn, een soortgelijke werking hebben” in de zin van artikel 78, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009, moet worden gekeken naar de waarschijnlijkheid en de waarheidsgetrouwheid van de daarin vervatte informatie. Daarbij moet met name rekening worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen en degene aan wie het is gericht, en moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt [zie in die zin arresten Gerecht van 16 december 2008, Deichmann-Schuhe/BHIM — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47, en 13 mei 2009, Schuhpark Fascies/BHIM — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38].
- 34 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat, gelet op de overduidelijke banden tussen de opsteller van de verklaring en verzoekster, die verklaring slechts bewijskracht kan hebben indien zij wordt bevestigd door de inhoud van de veertien foto's en vier facturen die zijn voorgelegd.
- 35 Met betrekking tot de facturen dient te worden vastgesteld dat drie ervan dateren van juli 2006 en op Denemarken, Hongarije en Slowakije betrekking hebben en dat een ervan dateert van januari 2007 en Duitsland betreft. Het woord „centrotherm” komt in het opschrift van die facturen voor en gaat vergezeld van verzoeksters logo, als naam van deze onderneming, en haar postadres.
- 36 Die facturen vermelden dat verzoekster verschillende waren in verband met loodgieterij (buizen, moffen, ensembles voor de aansluiting van verwarmingsketels, controlebogen, omhulsels voor uitlaatsystemen) aan vier klanten heeft verkocht voor een bedrag dat, met inbegrip van de factuur van 2007, overeenstemt met minder dan 0,03 % van de omzet die verzoeksters zaakvoerder heeft verklaard in 2006 te hebben gerealiseerd met de verkoop van waren onder het merk CENTROTHERM.

37 Bijgevolg heeft verzoekster bij het BHIM vrij zwak verkoopbewijs ingediend vergeleken met het in de verklaring van haar zaakvoerder opgegeven bedrag. Gesteld al dat de kamer van beroep die verklaring in aanmerking had genomen, zou derhalve moeten worden vastgesteld dat het dossier niet voldoende gegevens bevat die de inhoud van deze verklaring met betrekking tot de waarde van de verkopen ondersteunen. Wat bovendien het temporele aspect van het gebruik van het merk betreft, hebben die facturen betrekking op een zeer korte periode, zelfs op precieze data, te weten 12, 18 en 21 juli 2006 en 9 januari 2007.

38 Met betrekking tot de neergelegde foto's dient te worden vastgesteld dat het merk CENTROTHERM slechts op zeven van de veertien foto's duidelijk zichtbaar is, namelijk:

— als afdruk op twee buizen;

— als afdruk op twee voorwerpen die onderdelen van buizen lijken te zijn;

— als plakker op een voorwerp dat een pallet lijkt te zijn en op twee kartonnen dozen.

39 Op vier andere foto's is helemaal geen spoor van het litigieuze merk te vinden.

- 40 Op de drie laatste foto's kunnen sporen van het merk CENTROTHERM worden onderscheiden, te weten:
- de letters „centroth” op de monding van een buis;
  - het logo van verzoeksters vennootschap en een onleesbare tekst in de buurt van dit logo, die waarschijnlijk overeenstemt met de tekst van het opschrift van de neergelegde facturen, op een buis en op een voorwerp dat de monding van een buis lijkt te zijn.
- 41 Ook moet worden vastgesteld dat op geen van die foto's een datum staat en dat verzoekster ter terechtzitting heeft toegegeven dat zij niet in het relevante tijdvak zijn genomen.
- 42 Bovendien kan op basis van die foto's niet worden bepaald welke waren zijn verpakt op het pallet en in de twee kartonnen dozen waarop de plakkers CENTROTHERM zijn aangebracht. Twee van die plakkers bevatten wel een aanduiding in verband met loodgieterij, maar uit de foto's en de facturen kan niet worden afgeleid wat deze verpakkingen daadwerkelijk bevatten.
- 43 Daar komt bij dat de artikelnummers die op de plakkers herkenbaar zijn, niet overeenstemmen met de artikelnummers op de door verzoekster verstrekte facturen. Bijgevolg kan op basis van die foto's en facturen niet worden geconcludeerd dat de verpakkingen waarop de plakkers met het merk CENTROTHERM zijn aangebracht, daadwerkelijk door verzoekster zijn geleverd in het relevante tijdvak.
- 44 Uit het voorgaande volgt dat de foto's en facturen de verklaring van de zaakvoerder van verzoekster niet kunnen bevestigen, voor zover daarin wordt gesteld dat de volgende waren onder het merk CENTROTHERM zijn verhandeld in het relevante tijdvak: mechanische onderdelen van installaties voor airconditioning, stoom, droging en ventilatie; luchtfilteringsapparaten en de onderdelen daarvan; dichtingen,

dichtingsmateriaal; dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal; gedeeltelijk bewerkte kunststof; bouw materiaal, uitrustingen voor de bouw; muurbekledingsonderdelen, bouwplaten, platen; verlengstukken voor schoorstenen, schoorsteenkappen, schoorsteenpotten en schoorsteenmantels.

<sup>45</sup> Uit een globale beoordeling van de gegevens uit het dossier kan bijgevolg niet — zonder tot waarschijnlijkheden of vermoedens een toevlucht te nemen — worden afgeleid dat het merk CENTROTHERM in het relevante tijdvak normaal is gebruikt voor de andere waren en diensten dan die welke in punt 11 hierboven zijn vermeld.

<sup>46</sup> Het eerste middel dient dus te worden afgewezen.

*Tweede middel: schending van de verplichting om de feiten ambtshalve te onderzoeken*

Argumenten van partijen

<sup>47</sup> Verzoekster is van mening dat het BHIM blijkt van een onjuiste opvatting van het recht heeft gegeven doordat het de verplichting om de feiten ambtshalve te onderzoeken,



heeft geschonden. De nietigheidsafdeling heeft artikel 76, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 geschonden omdat zij geen rekening heeft gehouden met de gegevens uit het dossier van het BHIM over de vordering tot nietigverklaring van het merk CENTROTHERM, die op 5 december 2006 door een met interveniënte verbonden vennootschap is ingediend.

- 48 Het dossier van het BHIM over de nietigheidsprocedure bevatte relevante gegevens voor het onderzoek van het normaal gebruik van het merk CENTROTHERM, met name de verklaring dat het aanwezig is op de markt voor de productie van uitlaatsystemen in kunststof voor condensatieketels, cijfers over de verkoop van verzoeksters waren tussen 1994 en 2001 en verwijzingen naar verzoeksters internetsite.
- 49 Volgens verzoekster kan gelet op die elementen worden geconcludeerd dat het „zeer waarschijnlijk” is dat zij een ruim gamma waren onder het merk CENTROTHERM heeft verhandeld in het relevante tijdvak.
- 50 Het BHIM en interveniënte weerleggen de argumenten van verzoekster.

### Beoordeling door het Gerecht

- 51 Om te beginnen dient te worden herinnerd aan de bewoordingen van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, volgens welke het BHIM „[t]ijdens de procedure [...] ambtshalve de feiten [onderzoekt]; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering”.

- 52 In casu dient te worden opgemerkt dat de gronden voor vervallenverklaring evenals de gronden voor weigering van inschrijving zowel absoluut als relatief zijn.
- 53 Overeenkomstig artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 worden de rechten van de houder van het gemeenschapsmerk namelijk vervallen verklaard wanneer het merk gedurende vijf jaar niet normaal is gebruikt (artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009), wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is (artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) of indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, het publiek kan misleiden (artikel 51, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009).
- 54 De twee laatste gevallen betreffen absolute weigeringsgronden, zoals blijkt uit artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en g, van verordening nr. 207/2009, terwijl het eerste geval een bepaling betreft inzake het onderzoek van de relatieve weigeringsgronden, te weten artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat op het onderzoek van het BHIM inzake het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk in het kader van een procedure tot vervallenverklaring, artikel 76, lid 1, in fine, van verordening nr. 207/2009 van toepassing is, overeenkomstig welk artikel dit onderzoek beperkt is tot de door de partijen aangevoerde feiten.
- 55 Verzoeksters uitgangspunt dat het BHIM zijn onderzoek ten onrechte tot het door haar verstrekte bewijs heeft beperkt, is dan ook onjuist.
- 56 Het tweede middel dient dus te worden afgewezen.

*Derde middel: niet-inaanmerkingneming van het bij de kamer van beroep ingediende bewijs*

Argumenten van partijen

- 57 Verzoekster betoogt dat het BHIM rekening had moeten houden met het bewijs van het gebruik van het litigieuze merk dat zij voor het eerst bij de kamer van beroep heeft ingediend.
- 58 In dit verband beweert zij primair dat artikel 51, lid 1, sub a, en artikel 76, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 en regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 aldus moeten worden uitgelegd dat het BHIM gehouden is zijn dossier over een procedure tot vervallenverklaring aan te vullen wanneer het duidelijk onvolledig is. Bijgevolg was de kamer van beroep in casu gehouden het bewijs in aanmerking te nemen dat voor het eerst bij haar was ingediend.
- 59 Subsidiair stelt verzoekster dat de kamer van beroep, zelfs indien zij geen dergelijke verplichting heeft, in het kader van een juiste uitoefening van haar beoordelingsvrijheid uit hoofde van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, rekening had moeten houden met het bewijs dat voor het eerst bij haar was ingediend.
- 60 Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van het middel.

## Beoordeling door het Gerecht

- 61 In de eerste plaats dient in herinnering te worden gebracht dat op het onderzoek van het BHIM inzake het normaal gebruik van het gemeenschapsmerk artikel 76, lid 1, in fine, van verordening nr. 207/2009 van toepassing is, zoals in de punten 51 tot en met 54 hierboven is vastgesteld. Volgens die bepaling is het onderzoek van het BHIM beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten. Verzoeksters bewering dat het BHIM zijn dossier ambtshalve moet aanvullen, dient dan ook te worden afgewezen.
- 62 In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid voor de partijen in de procedure voor het BHIM om nog feiten en bewijsmiddelen aan te voeren na afloop van de daartoe gestelde termijnen niet onvoorwaardelijk, maar is zij volgens de rechtspraak afhankelijk van de voorwaarde dat er geen andersluidende bepaling is. Enkel wanneer is voldaan aan deze voorwaarde, beschikt het BHIM met betrekking tot de inaanmerkingneming van laattijdig aangevoerde feiten en bewijsmiddelen over een beoordelingsvrijheid [arrest Gerecht van 12 december 2007, K & L Ruppert Stiftung/BHIM — Lopes de Almeida Cunha e.a. (CORPO livre), T-86/05, Jurispr. blz. II-4923, punt 47].
- 63 In casu bestaat een bepaling die eraan in de weg staat dat de bij de kamer van beroep ingediende gegevens in aanmerking worden genomen, te weten regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95.
- 64 Uit al het voorgaande volgt dat het derde middel dient te worden afgewezen.

*Exceptie van onwettigheid van regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95*

Argumenten van partijen

- <sup>65</sup> Verzoekster stelt in wezen dat regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 niet van toepassing is voor zover deze het BHIM belet om te laat ingediende bewijsmiddelen in het kader van een procedure tot vervallenverklaring op grond van artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 in aanmerking te nemen. Zij beweert dat regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 in strijd is met artikel 202 EG en met artikel 57, lid 1, artikel 76, lid 1, en artikel 162, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Bovendien is die regel volgens verzoekster in strijd met de algemene beginselen van gemeenschapsrecht, met name met het evenredigheidsbeginsel, met het eigendomsrecht en met het recht op een eerlijk proces.
- <sup>66</sup> Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van de exceptie van onwettigheid.

Beoordeling door het Gerecht

- <sup>67</sup> Het is juist dat de regels van verordening nr. 2868/95 niet in strijd mogen zijn met de bepalingen en de opzet van verordening nr. 207/2009. Toch kan geen tegenstrijdigheid worden vastgesteld tussen regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 en de bepalingen van verordening nr. 207/2009 betreffende de vervallenverklaring.

- 68 Terwijl verordening nr. 207/2009 de materiële regel bepaalt, te weten dat gemeenschapsmerken waarvan geen normaal gebruik is gemaakt, vervallen worden verklaard, preciseert verordening nr. 2868/95 namelijk welke procedureregels van toepassing zijn. Het gaat daarbij met name om de toewijzing van de bewijslast en de gevolgen van niet-naleving van de gestelde termijnen. Zoals reeds is vastgesteld (zie punten 51-54 hierboven), volgt bovendien uit de opzet van verordening nr. 207/2009 dat de omvang en de intensiteit van het onderzoek van het BHIM bij vorderingen tot vervallenverklaring op grond dat er geen sprake is van normaal gebruik, worden bepaald door de middelen en de feiten die de partijen aanvoeren.
- 69 Uit de door verzoekster aangevoerde argumenten blijkt helemaal niet dat het procedurevoorschrift van regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95, die de bewijslast toewijst aan de houder van het gemeenschapsmerk en bepaalt dat het merk vervallen wordt verklaard wanneer niet binnen de gestelde termijnen afdoend bewijs wordt voorgelegd, in strijd kan zijn met verordening nr. 207/2009.
- 70 Met betrekking tot de gestelde schending van het evenredigheidsbeginsel dient in herinnering te worden gebracht dat voor de niet-naleving zonder geldige reden van de termijnen, die van fundamenteel belang zijn voor het goed functioneren van de gemeenschapsregeling, door de gemeenschapsvoorschriften een sanctie kan worden opgelegd waarbij een recht wordt verloren, zonder dat dit onverenigbaar is met dit evenredigheidsbeginsel [zie in die zin arrest Gerecht van 17 september 2008, Neurim Pharmaceuticals (1991)/BHIM — Eurim-Pharm Arzneimittel (Neurim PHARMACEUTICALS), T-218/06, Jurispr. blz. II-2275, punt 55].
- 71 Tot slot is de bewering dat regel 40, lid 5, van verordening nr. 2868/95 het eigendomsrecht en het recht op een eerlijk proces schendt, ongegrond. Die regel tast de rechten van de houder van een gemeenschapsmerk helemaal niet aan, tenzij deze, zoals verzoekster in casu, beslist om gegevens waarover hij beschikt waaruit het normaal gebruik van zijn merk blijkt, niet binnen de gestelde termijn bij het BHIM in te dienen.

72 Uit al het voorgaande volgt dat ook de door verzoekster opgeworpen exceptie van onwettigheid moet worden afgewezen.

73 Het beroep dient derhalve in zijn geheel te worden verworpen.

### **Kosten**

74 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.

75 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten. Aangezien interveniënte niet heeft gevorderd dat verzoekster wordt verwezen in de kosten, dient zij haar eigen kosten te dragen.

HET GERECHT (Zesde kamer),

rechtdoende, verklaart:

**1) Het beroep wordt verworpen.**

II - 6252

- 2) **Centrotherm Systemtechnik GmbH wordt verwezen in de kosten.**
  
- 3) **centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG draagt haar eigen kosten.**

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 september 2011.

ondertekeningen