



Jurisprudentie

Zaak C-621/11 P

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG
tegen**

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Hogere voorziening — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk FISHBONE —
Oppositieprocedure — Ouder nationaal beeldmerk FISHBONE BEACHWEAR — Normaal gebruik van
ouder merk — Inaanmerkingneming van bijkomende bewijzen die niet binnen gestelde termijn zijn
overgelegd — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 42, leden 2 en 3, en 76, lid 2 —
Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 22, lid 2”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 juli 2013

*Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Feiten en bewijzen ter onderbouwing van oppositie niet
binnen daartoe gestelde termijn aangedragen — Inaanmerkingneming — Beoordelingsvrijheid van
kamer van beroep*

*(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, lid 2, en 76, lid 2; verordening nr. 2868/95 van de
Commissie, art. 1, regel 22, lid 2)*

Uit de bewoordingen van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk volgt dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen aandragen ná afloop van de termijnen die daarvoor zijn bepaald in verordening nr. 207/2009, en dat het aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) niet verboden is om rekening te houden met feiten of bewijzen die niet tijdig zijn aangevoerd of overgelegd. Aangezien deze bepaling preciseert dat het Bureau in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met dergelijke feiten en bewijzen, beschikt het Bureau immers over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert.

Inzonderheid aangaande de overlegging van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in een oppositieprocedure zij opgemerkt dat, hoewel op grond van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 op verzoek van de indiener van de merkaanvraag van de houder van een merk die oppositie heeft ingesteld, kan worden verlangd dat hij het bewijs levert van het normale gebruik van dat merk, waarbij de oppositie wordt afgewezen zo hij dat nalaat, deze verordening niet nader bepaalt binnen welke termijn dat bewijs moet worden geleverd. Daarentegen schrijft regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk voor dat het Bureau, in geval van een dergelijk verzoek, aan de houder van het oudere merk vraagt het bewijs van gebruik van het merk of van het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken ervan te leveren binnen een termijn die het Bureau stelt.

Wanneer bewijzen die relevant worden geacht om het gebruik van het betrokken merk aan te tonen, zijn overgelegd binnen de termijn die het Bureau krachtens regel 22, lid 2, van verordening nr. 2868/95 heeft gesteld, blijft het dus na verloop van deze termijn nog mogelijk om bijkomende

bewijzen van dat gebruik aan te dragen. In dat geval is het voor het Bureau geenszins verboden om dergelijke te laat overgelegde bewijzen in aanmerking te nemen op grond van de beoordelingsbevoegdheid die hem krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is toegekend.

Aangaande de uitoefening van de beoordelingsbevoegdheid waarover het Bureau beschikt om te laat overgelegde bewijzen eventueel in aanmerking te nemen, zij eraan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat wanneer het Bureau in een oppositieprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde redenen kunnen zijn om met niet tijdig aangevoerde gegevens rekening te houden wanneer het Bureau van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, bovendien niet eraan in de weg staan dat ermee rekening wordt gehouden.

(cf. punten 21-25, 30, 33)