



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

9 december 2014*

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor het gemeenschapsbeeldmerk ‚PROFLEX‘ — Ouder nationaal woordmerk ‚PROFEX‘ — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-278/12,

Inter-Union Technohandel GmbH, gevestigd te Landau in der Pfalz (Duitsland), vertegenwoordigd door K. Schmidt-Hern en A. Feutlinske, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL, gevestigd te Barcelona (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 27 maart 2012 (zaak R 413/2011-2) inzake een oppositieprocedure tussen Inter-Union Technohandel GmbH en Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL,

wijst

HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, I. Pelikánová en E. Buttigieg (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 22 juni 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 4 oktober 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 9 januari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

* Procestaal: Engels.

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 13 december 2005 heeft Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend op grond van 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 volgende beeldteken:



- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 12 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
 - klasse 9: „Beschermdende sporthelmen, sportbrillen, zonnebrillen; snelheidsmeters, alarmtoestellen voor het aangeven van drukverlies in luchtbanden”;
 - klasse 12: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; rijwielen en fietsaccessoires, rijwielbellen, binnenbanden voor fietsen, rijwielframes, banden voor fietsen, rijwielnaven, versnellingen voor fietsen, remmen voor rijwielen, spatborden voor fietsen, richtingaanwijzers voor fietsen, velgen voor rijwielen, handgrepen voor fietsen, krukassen voor fietsen, motoren voor fietsen (bromfietsen); rijwielbanden, pedalen voor fietsen, spaken voor fietsen, jasbeschermers voor fietsers, fietswielen, rijwielzadels, rijwielsteunen, rijwielbellen, tubes voor fietsen, rijwielkettingen, speciale fietsmanden, achteruitkijkspiegels, reparatiesets voor binnenbanden, fietsenrekken, sneeuwkettingen, rijwielframes, assen, wielspaakspanners, driewielers”;
 - klasse 25: „Overhemden, T-shirts, blouses, jacks, sweatshirts, parka's, jasjes, pantalons, handschoenen (kleding), sokken, kousen, onderkleding, pyjama's, nachthemden, vesten, capes, omslagdoeken, jassen, sjaals, truien, rokken, jurken, stropdassen, ceintuurs, bretels, badpakken, sportkleding voor zover begrepen in deze klasse; wielrijderskleding en -schoenen; transpiratie-absorberende onderkleding; petten, regenjassen, anoraks; kamerjassen; stola's, hoofd- of halsdoeken; kostuums; onderkleding; schoeisel en hoofddeksels; breigoederen (jurken)”.
- 4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 26/2006 van 26 juni 2006 gepubliceerd.

- 5 Op 6 september 2006 heeft verzoekster, Inter-Union Technohandel GmbH, op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) voor alle hierboven in punt 3 genoemde waren oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het onder nr. 39628817 ingeschreven Duitse woordmerk „PROFEX”, dat op 12 februari 1997 was ingeschreven en op 14 juli 2006 was hernieuwd, dat betrekking heeft op de volgende waren van de klassen 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 en 21: „Antidiefstalkettingen, beugelsloten, metalen kabels ter voorkoming van diefstal, spiraalkabelsloten, kabelsloten; thermometers, snelheidsmeters, kilometertellers en kompassen voor voertuigen; beschermende helmen, beschermende handschoenen; elektrische zekeringen, zekeringhouders, elektrische generatoren en dynamo’s voor voertuigen; elektrische en elektronische alarmsystemen; mechanische diefstalbeveiligingen (andere dan voor voertuigen); accessoires voor voertuigen, te weten zoeklichten, achteruitrijlichten, achterlichten, richtingaanwijzers, handlampen; leeslampjes, reflecterende gloeilampen; accessoires voor voertuigen, te weten stuuromhulsels, verbandtrommels, eindstukken voor uitlaten, wieldoppen, tankdoppen, spatlappen, rugkussens, kussens voor autogordels, hoofdsteunen, ruggensteunen, kinderzitjes, achteruitkijkspiegels, (niet-metalen) bedieningsknoppen, deurstoppen, luchtpompen, drankflessen, standaards, mechanische diefstalbeveiligingen voor voertuigen; reserveonderdelen voor voertuigen, te weten banden, buizen, remmen, remschoenen, remvoeringen, remkabels, remhendels, mechanische versnellingsbakken, achtersversnellingen, versnellingspoken, versnellingskabels, tandwielen, kettingen, kettingkasten, spatborden/spatlappen, pedalen, bellen, fietszadels, fietssturen, stuurpenen voor fietsen; aanhangers voor voertuigen; kinderzitjes voor voertuigen; accessoires voor voertuigen, met name fietsmanden, bagagebakken, -houders en -bevestigingen en kleine onderdelen, bagagedragers, zadel-, stuur- en frametassen (leeg); notatieblokken, zelfklevende etiketten, kleefband, isolatieband; accessoires voor voertuigen, te weten kleeffolie, rolgordijnen, jaloezieën en plastic schermen voor zonwering”.
- 7 De oppositie was gebaseerd op de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
- 8 Tijdens de procedure heeft het BHIM, op aanvraag van Gumersport Mediterranea de Distribuciones, verzoekster verzocht om te bewijzen dat het oudere merk normaal werd gebruikt in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009). Daartoe heeft verzoekster diverse bewijzen aangedragen, die de oppositieafdeling heeft onderzocht.
- 9 Bij beslissing van 2 juli 2009 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen op grond van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, stellende dat verzoekster onvoldoende bewijzen had aangedragen om het normale gebruik van het oudere merk te bewijzen.
- 10 Op 26 augustus 2009 heeft verzoekster op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 2 juli 2009.
- 11 Bij beslissing van 14 juni 2010 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de zaak naar die instantie terugverwezen. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de oppositieafdeling haar beslissing op een onvolledige feitelijke grondslag had gebaseerd door een aantal van verzoeksters bewijzen buiten beschouwing te laten.
- 12 Op 17 december 2010 heeft de oppositieafdeling een nieuwe beslissing genomen waarin zij tot de slotsom kwam dat het normale gebruik van het oudere merk was vastgesteld voor een deel van de waren waarvoor het was ingeschreven, te weten verschillende soorten accessoires voor fietsen en voertuigen. Volgens de oppositieafdeling zijn de waren waarvoor het oudere merk is gebruikt, uitdrukkelijk vermeld in de overgelegde bewijzen of vallen zij onder de volgende subcategorieën van het oudere merk: mechanische diefstalbeveiligingen (andere dan voor voertuigen); accessoires voor voertuigen, te weten zoeklichten, achteruitrijlichten, achterlichten, richtingaanwijzers, handlampen;

leeslampjes, reflecterende gloeilampen; accessoires voor voertuigen, te weten stuuromhulsels, eindstukken voor uitlaten, kussens voor autogordels, hoofdsteunen, stoelhoezen, kinderzitjes, achteruitkijkspiegels, luchtpompen, drankflessen, standaards; reserveonderdelen voor voertuigen, te weten banden, buizen, remmen, remschoenen, remvoeringen, remkabels, remhendels, mechanische versnellingsbakken, achterversnellingen, versnellingspoken, versnellingskabels, tandwielen, kettingen, kettingkasten, spatborden/spatlappen, pedalen, bellen, fietszadels, fietssturen, stuurpennen voor fietsen; aanhangers voor voertuigen; accessoires voor voertuigen, te weten kleeffolie, rolgordijnen, jaloezieën en plastic schermen voor zonwering en met name beugelsloten, spiraalkabelsloten; thermometers, snelheidsmeters, kilometertellers en kompassen voor voertuigen; beschermende helmen, kinderzitjes voor voertuigen.

- 13 Vervolgens heeft de oppositieafdeling het gevaar voor verwarring beoordeeld en de oppositie gedeeltelijk toegewezen voor „beschermende sporthelmen; snelheidsmeters, alarmtoestellen voor het aangeven van drukverlies in luchtbanden” van klasse 9 en „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land; rijwielen en fietsaccessoires, rijwiellbellen, binnenbanden voor fietsen, rijwielframes, banden voor fietsen, rijwielnaven, versnellingen voor fietsen, remmen voor rijwielen, spatborden voor fietsen, richtingaanwijzers voor fietsen, velgen voor rijwielen, handgrepen voor fietsen, krukassen voor fietsen, motoren voor fietsen (bromfietsen); rijwiellbanden, pedalen voor fietsen, spaken voor fietsen, jasbeschermers voor fietsers, fietswielen, rijwiellzadels, rijwiellsteunen, rijwiellbellen, tubes voor fietsen, rijwiellkettingen, speciale fietsmanden, achteruitkijkspiegels, reparatiesets voor binnenbanden, fietsenrekken, sneeuwkettingen, rijwiellframes, assen, wielspaakspanners, driewielers” van klasse 12. De oppositieafdeling heeft de gemeenschapsmerkaanvraag voor deze waren dan ook afgewezen.
- 14 Op 16 februari 2011 heeft Gumersport Mediterranea de Distribuciones bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 17 december 2010 voor zover zij de oppositie gedeeltelijk heeft toegewezen en de gemeenschapsmerkaanvraag heeft afgewezen.
- 15 Bij beslissing van 27 maart 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling van 17 december 2010 vernietigd.
- 16 Om te beginnen heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat het beroep betrekking had op de betrokken waren waarvoor de oppositie was toegewezen en de gemeenschapsmerkaanvraag was afgewezen, te weten de hierboven in punt 13 genoemde waren van de klassen 9 en 12 (punten 13 en 14 van de bestreden beslissing).
- 17 Vervolgens heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat verzoekster, anders dan de oppositieafdeling had beslist, de omvang en dus het normale karakter van het gebruik van het oudere merk niet had aangetoond (punten 32-39 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft dan ook geconcludeerd dat de oppositie moest worden afgewezen op grond van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en 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), zoals gewijzigd (punt 40 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

- 18 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.

19 Het BHIM verzoekt het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 20 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en regel 22 van verordening nr. 2868/95, en schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
- 21 Het Gerecht acht het opportuun om eerst het eerste middel te onderzoeken.
- 22 In het kader van dat middel verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij ten onrechte heeft vastgesteld dat de haar overgelegde bewijzen de omvang van het gebruik van het oudere merk niet aantoonen. Verzoekster betoogt in wezen dat de kamer van beroep de overgelegde bewijzen tijdens de administratieve procedure onjuist heeft beoordeeld. Deze onjuiste beoordeling resulteert met name uit het feit dat de kamer van beroep onjuiste, want „te strenge” criteria heeft toegepast voor het bewijs van het gebruik van het oudere merk.
- 23 Het BHIM betwist verzoeksters argumenten.
- 24 In herinnering moet worden gebracht dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk waartegen oppositie is ingesteld krachtens artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 kan verzoeken om het bewijs dat het ter ondersteuning van deze oppositie aangevoerde oudere merk in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag normaal is gebruikt.
- 25 Voorts moet het bewijs van het gebruik volgens regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd, betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het oudere merk.
- 26 Volgens vaste rechtspraak volgt uit voornoemde bepalingen, mede gelet op punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009, dat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt om op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, erin bestaat conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat. Deze bepalingen beogen daarentegen niet het commerciële succes of de handelsstrategie van een onderneming te beoordelen respectievelijk te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie in die zin arrest van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr., EU:T:2004:225, punten 36-38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 27 Van een merk wordt normaal gebruikgemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk 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 (zie naar analogie arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr., EU:C:2003:145, punt 43). Voorts vereist de voorwaarde van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest VITAFRUIT, punt 26 supra, EU:T:2004:225, punt 39; zie eveneens in die zin en naar analogie arrest Ansul, reeds aangehaald, EU:C:2003:145, punt 37).

- 28 Bij de beoordeling of het merk normaal is gebruikt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten 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 (arrest VITAFRUIT, punt 26 supra, EU:T:2004:225, punt 40; zie eveneens naar analogie arrest Ansul, punt 27 supra, EU:C:2003:145, punt 43).
- 29 Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, alsook met de frequentie van deze handelingen [arrest VITAFRUIT, punt 26 supra, EU:T:2004:225, punt 41, en arrest van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétotoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr., EU:T:2004:223, punt 35].
- 30 Om te beoordelen of een ouder merk normaal is gebruikt, moet een globale beoordeling worden verricht met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren. Zo kan het geringe aantal onder dit merk verkochte waren worden gecompenseerd door een sterke intensiteit of een grote bestendigheid in de tijd van het gebruik van dit merk, en omgekeerd (arresten VITAFRUIT, punt 26 supra, EU:T:2004:225, punt 42, en HIPOVITON, punt 29 supra, EU:T:2004:223, punt 36).
- 31 Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar 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 [arresten van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT), T-39/01, Jurispr., EU:T:2002:316, punt 47, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Jurispr., EU:T:2004:292, punt 28].
- 32 Het onderhavige middel moet tegen de achtergrond van die overwegingen worden onderzocht.
- 33 Aangezien de gemeenschapsmerkaanvraag van Gumersport Mediterranea de Distribuciones op 26 juni 2006 werd gepubliceerd, loopt de in artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 bedoelde periode van vijf jaar – zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt – van 26 juni 2001 tot en met 25 juni 2006.
- 34 Uit punt 28 van de bestreden beslissing van de kamer van beroep blijkt dat bij de beoordeling of het oudere merk in de relevante periode normaal is gebruikt, rekening werd gehouden met de volgende bewijzen die verzoekster heeft overgelegd.
- 35 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep rekening gehouden met een document van 5 maart 2007 dat verzoekster aan Deutsche Bahn AG had toegezonden en dat een tabel bevatte met de omzetcijfers die jaarlijks tussen 1997 en 2006 waren gerealiseerd door de verkoop onder het oudere merk van accessoires voor fietsen.
- 36 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep acht geslagen op een schriftelijke verklaring die S., een bevoegde vertegenwoordiger van verzoekster, op 30 oktober 2009 heeft ondertekend. Bij dit document waren tabellen gevoegd, die eveneens waren voorzien van een handtekening en een datum, met informatie over de omzet die was gerealiseerd door de verkoop onder het oudere merk van meerdere accessoires voor fietsen en voertuigen.
- 37 In de derde plaats heeft de kamer van beroep rekening gehouden met drie facturen van het reclamebureau R & P voor de productie van catalogi en andere reclamedocumenten voor uitrusting die onder het oudere merk werd verhandeld.

- 38 In de vierde plaats heeft de kamer van beroep acht geslagen op voorbeelden van reclame voor het oudere merk.
- 39 In de vijfde plaats heeft de kamer van beroep rekening gehouden met een in mei 2002 verschenen Duits artikel waar het oudere merk in de titel en de tekst werd vermeld.
- 40 In de zesde plaats heeft de kamer van beroep rekening gehouden met drie artikelen die waren verschenen in het maandblad *test* van de Stiftung Warentest (officiële stichting voor producttests). Twee van de artikelen waren verschenen in april 2005 en verwezen naar de onder het oudere merk verhandelde fietshelmen. Het derde artikel was in juni 2002 verschenen en verwees naar een onder het oudere merk verhandeld kinderzitje.
- 41 In de zevende en laatste plaats heeft de kamer van beroep acht geslagen op de catalogi van 2002, 2005 en 2006 voor de onder het oudere merk verhandelde accessoires voor fietsen en voertuigen.
- 42 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep, in lijn met de beslissing van de oppositieafdeling, geoordeeld dat de aangebrachte bewijzen aantoonde dat de periode van gebruik van het oudere merk zich in de relevante periode situeerde (punt 29 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft eveneens ingestemd met het door de oppositieafdeling ingenomen standpunt dat het oudere merk in Duitsland was gebruikt (punt 30 van de bestreden beslissing). Voorts heeft de kamer van beroep, in lijn met de beslissing van de oppositieafdeling, geoordeeld dat de aangebrachte bewijzen aantoonde dat het oudere merk was gebruikt zoals het was ingeschreven (punt 31 van de bestreden beslissing).
- 43 Voor de beoordeling van de omvang van het gebruik van het oudere merk heeft de kamer van beroep daarentegen afstand genomen van het standpunt van de oppositieafdeling.
- 44 De kamer van beroep heeft aangenomen dat de schriftelijke verklaring, gelet op de „overduidelijke” banden tussen de opsteller van die verklaring en verzoekster, slechts bewijskracht kan hebben indien zij door andere bewijzen wordt gestaafd (punt 36 van de bestreden beslissing).
- 45 Vervolgens heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat de andere bewijzen die verzoekster heeft aangedragen de inhoud van de schriftelijke verklaring niet staafden en dat de omvang van het gebruik van het oudere merk bijgevolg niet was bewezen (punten 37-40 van de bestreden beslissing).
- 46 Verzoekster verwijt de kamer van beroep allereerst dat zij niet heeft vastgesteld dat de schriftelijke verklaring en de bijgevoegde tabellen met omzetcijfers op zich volstonden als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk.
- 47 In dit verband betoogt verzoekster dat de schriftelijke verklaring voldoet aan de criteria die in de toepasselijke Uniewetgeving worden gesteld. Zij verwijt de kamer van beroep eveneens de betekenis en de bewijskracht van een schriftelijke verklaring naar Duits recht te hebben miskend. Volgens haar is een dergelijke verklaring toelaatbaar als bewijs voor de Duitse rechtbanken en is elke valse verklaring strafbaar op grond van § 156 van het Strafgesetzbuch (Duitse strafwetboek). Tot slot verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij is voorbijgegaan aan het feit dat de schriftelijke verklaring redelijk en geloofwaardig overkwam.
- 48 Opgemerkt moet worden dat de schriftelijke verklaring van S. van een datum en een handtekening is voorzien. In die verklaring preciseert S. dat hij in kennis is gesteld van het feit dat die verklaring aan het BHIM zou worden overgelegd en van het feit dat een valse verklaring strafbaar is. In dit document heeft S. verklaard dat verzoekster onder het oudere merk op grote schaal accessoires voor fietsen en voertuigen verkoopt. Bij deze verklaring heeft hij tabellen gevoegd, die eveneens van een datum en een handtekening waren voorzien, met informatie over de omzet die was gerealiseerd door de verkoop van meerdere accessoires voor fietsen en voertuigen tussen 2001 en 2006. Deze informatie was uitgesplitst naar jaar en product. S. heeft verklaard dat ongeveer 90 % van de omzet werd gerealiseerd

met verkopen in Duitsland. Voorts heeft hij gepreciseerd dat zijn schriftelijke verklaring ook betrekking had op de omzetcijfers die waren vermeld in de bijgevoegde tabellen. Tot slot heeft hij aangegeven dat de catalogi met de onder het oudere merk verhandelde waren, waaronder die welke tijdens de administratieve procedure aan het BHIM waren overgelegd, aan alle inkoopverantwoordelijken, marketingdirecteuren en afdelingschefs van de grote detailhandelszaken waren toegezonden.

- 49 Opgemerkt moet worden dat die schriftelijke verklaring behoort tot de „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. Gelet op deze bepaling, gelezen in samenhang met regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95, moet worden vastgesteld dat die schriftelijke verklaring één van de middelen is waarmee het gebruik van het merk wordt bewezen [zie in die zin arresten van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Jurispr., EU:T:2005:200, punt 40, en 28 maart 2012, Rehbein/BHIM – Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, Jurispr., EU:T:2012:161, punt 32]. Partijen zijn het oneens over de bewijskracht van die schriftelijke verklaring.
- 50 In dit verband zij eraan herinnerd dat bij de beoordeling van de bewijskracht van een stuk eerst en vooral moet worden gekeken naar de waarschijnlijkheid van de erin vervatte informatie. Daarbij moet met name in aanmerking worden genomen van wie het stuk afkomstig is, onder welke omstandigheden het tot stand is gekomen, tot wie het is gericht en of het gelet op zijn inhoud redelijk en geloofwaardig overkomt [arrest Salvita, punt 49 supra, EU:T:2005:200, punt 42, en arrest van 13 juni 2012, Süd-Chemie/BHIM – Byk-Cera (CERATIX), T-312/11, EU:T:2012:296, punt 29].
- 51 Voorts blijkt uit de rechtspraak dat wanneer een verklaring in de zin van artikel 78, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009 is opgesteld door één van de leidinggevenden van de verzoekende partij, er aan die verklaring slechts bewijskracht kan worden gehecht wanneer zij door andere bewijzen wordt gestaafd [zie in die zin arrest van 13 mei 2009, Schuhpark Fascies/BHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, punt 39; arrest CERATIX, punt 50 supra, EU:T:2012:296, punt 30, en arrest van 12 maart 2014, Globosat Programadora/BHIM – Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T-348/12, EU:T:2014:116, punt 33].
- 52 In casu zij erop gewezen dat, hoewel de schriftelijke verklaring van S. onder belofte is afgelegd en informatie bevat over onder meer de omvang van het gebruik van het oudere merk in Duitsland, in de vorm van tabellen met naar jaar en product uitgesplitste omzetcijfers, zij uitgaat van een leidinggevende van verzoekster en niet van een derde, die meer objectiviteitsgaranties biedt. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 36 van de bestreden beslissing, in overeenstemming met de hierboven in de punten 50 en 51 uiteengezette rechtspraak, terecht geoordeeld dat aan genoemde schriftelijke verklaring, gelet op de „overduidelijke” banden tussen de opsteller van die verklaring en verzoekster, slechts bewijskracht kan worden verleend indien zij door andere bewijzen wordt gestaafd.
- 53 Aan die conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument inzake de bewijskracht waarover de schriftelijke verklaring krachtens het Duitse recht zou beschikken. Los van de bewijskracht waarover die verklaring krachtens het Duitse recht zou kunnen beschikken, moet immers worden geconstateerd dat noch verordening nr. 207/2009 noch verordening nr. 2868/95 steun biedt voor de conclusie dat de bewijskracht van de middelen die het gebruik van het merk moeten bewijzen, met inbegrip van de in artikel 78, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009 bedoelde schriftelijke verklaringen, moet worden nagegaan aan de hand van de nationale wetgeving van een lidstaat (zie in die zin arresten Salvita, punt 49 supra, EU:T:2005:200, punt 42, en jello SCHUHPARK, punt 51 supra, EU:T:2009:156, punt 38).
- 54 Gelet op de voorgaande overwegingen faalt verzoeksters grief dat de kamer van beroep had moeten oordelen dat de schriftelijke verklaring van S. op zich volstond als bewijs van het normale gebruik van het oudere merk.

55 Vervolgens moet worden nagegaan of de kamer van beroep terecht van oordeel was dat de andere bewijzen die verzoekster tijdens de administratieve procedure had overgelegd de inhoud van de schriftelijke verklaring niet staaften.

56 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de schriftelijke verklaring van S. niet werd gestaafd door het document dat verzoekster aan Deutsche Bahn had doen toekomen (zie punt 35 supra). Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, kon dat document de schriftelijke verklaring niet staven, aangezien het niet was ondertekend, de betrokken waren niet preciseerde en andere omzetcijfers aangaf dan in de schriftelijke verklaring. Het Gerecht constateert echter dat de omzetcijfers in het aan Deutsche Bahn toegezonden document weliswaar verschillen van die welke in de schriftelijke verklaring van S. zijn vermeld, maar – anders dan het BHIM in zijn memorie van antwoord voor het Gerecht te verstaan geeft – daarmee niet in tegenspraak zijn. De omzetcijfers in het aan Deutsche Bahn toegezonden document zijn namelijk veel hoger dan die welke voor dezelfde betrokken jaren in de schriftelijke verklaring van S. zijn vermeld, aangezien zij blijken dat document betrekking hebben op alle verkochte fietsaccessoires, terwijl de omzetcijfers in de schriftelijke verklaring zien op specifieke accessoires. Bijgevolg ondersteunt het aan Deutsche Bahn toegezonden document de inhoud van de schriftelijke verklaring niet, maar doet het evenmin af aan de bewijskracht ervan.

57 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing aangegeven dat de schriftelijke verklaring niet kon worden gestaafd door de catalogi (zie punt 41 supra) of door de artikelen over de producttests (zie punt 40 supra). De overwegingen in twee punten van de bestreden beslissing lijken grond op te leveren voor dat standpunt van de kamer van beroep.

58 Ten eerste heeft de kamer van beroep in punt 37 van de bestreden beslissing, na te hebben vastgesteld dat de schriftelijke verklaring van S. niet kon worden gestaafd door de catalogi of door de artikelen over de producttests, het volgende overwogen:

„Met betrekking tot deze kwestie [van de omvang van het gebruik] waren bij de verklaring [onder belofte] gevoegd de omzetcijfers van 2001 tot en met 2006 voor de onder het oudere merk ‚PROFEX‘ gerealiseerde verkoop van meerdere fiets- en voertuigaccessoires waarnaar de verklaring [onder belofte] verwijst; deze omzetcijfers zijn echter opgesteld door opposante zelf, en het feit dat de verklaring [onder belofte] daarnaar verwijst, betekent niet dat zij door de catalogi of de aangehaalde artikelen worden gestaafd.”

59 Deze passage uit punt 37 van de bestreden beslissing kan geen steun bieden voor het standpunt van de kamer van beroep dat de schriftelijke verklaring niet kon worden ondersteund door de catalogi of de artikelen over de producttests.

60 Ten tweede heeft de kamer van beroep in punt 39 van de bestreden beslissing, onder verwijzing naar het arrest van 8 maart 2012, Arrieta D. Gross/BHIM – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA) (T-298/10, EU:T:2012:113), het volgende geoordeeld:

„De advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen kunnen noch de verkoop ervan aan een potentiële Duitse clientèle noch de omvang van enige verkoop of het aantal verkopen of overeenkomsten voor de door dat merk beschermde waren bewijzen. Het loutere bestaan van advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen kan hoogstens waarschijnlijk of geloofwaardig maken dat de waren waarvoor onder het oudere merk reclame is gemaakt, op het relevante grondgebied zijn verkocht of althans te koop zijn aangeboden, maar kan – anders dan ten onrechte werd aangenomen in de beslissing [van de oppositieafdeling] – geen gebruik, laat staan de omvang ervan, bewijzen (zie arrest van 5 maart 2012, T-298/10, ‚BIODANZA‘, punt 36).”

- 61 Uit punt 39 van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep, onder verwijzing naar het hierboven in punt 60 aangevoerde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113), heeft geoordeeld dat de diverse catalogi, tijdschriftartikelen en advertenties die verzoekster heeft overgelegd – met inbegrip van de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen over de producttests – geen gebruik van het oudere merk, laat staan de omvang ervan konden bewijzen, en dat zij bijgevolg de inhoud van de schriftelijke verklaring van S. niet staafden.
- 62 Bij de beoordeling van de omvang van het gebruik van het oudere merk moest de kamer van beroep echter nagaan of de andere door verzoekster overgelegde bewijzen dan de schriftelijke verklaring van S. de inhoud van die verklaring staafden. Uit de bestreden beslissing volgt immers dat de kamer van beroep niet heeft betwist dat die schriftelijke verklaring en de bijgevoegde tabellen met omzetcijfers voldoende informatie verstrekten over met name het commerciële volume, de duur en de frequentie van het gebruik (zie punt 29 supra) om de omvang van het gebruik van het oudere merk vast te stellen voor op zijn minst de waren die waren genoemd in die verklaring en in de bijgevoegde tabellen met omzetcijfers. De kamer van beroep heeft enkel op goede gronden, wegens „overduidelijke” banden tussen de opsteller van de schriftelijke verklaring en verzoekster, vraagtekens geplaatst bij de betrouwbaarheid van de in die verklaring opgenomen informatie.
- 63 De kamer van beroep moest met andere woorden nagaan of de andere bewijzen dan de schriftelijke verklaring de in deze verklaring vervatte informatie ondersteunden en mocht haar onderzoek niet beperken tot de vraag of die bewijzen op zich, zonder de schriftelijke verklaring, de omvang van het gebruik van het oudere merk aantoonde. Door zo te werk te gaan, zou de kamer van beroep de verklaring van S. elke bewijskracht ontnemen. Het Gerecht heeft echter reeds geoordeeld dat het feit dat een verklaring in de zin van artikel 78, lid 1, sub f, van verordening nr. 207/2009, zoals in casu die van S., door een werknemer van de onderneming was opgesteld, die verklaring op zich niet elke waarde kan ontnemen (zie in die zin arrest CERATIX, punt 50 supra, EU:T:2012:296, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 64 Rekening houdende met deze voorafgaande opmerking is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep de door verzoekster aangedragen bewijzen, te weten de schriftelijke verklaring van S. en de „advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen”, met inbegrip van de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen, niet op passende wijze heeft onderzocht. Blijkens de punten 37 en 39 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers onderzocht of de „artikelen over de tests van concrete waren” en de „advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen” op zich de omvang van het gebruik van het oudere merk konden bewijzen en heeft het onder verwijzing naar het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113) geconcludeerd dat dit niet het geval was. Uit geen enkel deel van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep de inhoud van de schriftelijke verklaring van S. in samenhang met de „advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen”, met inbegrip van de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen, heeft onderzocht. Deze conclusie vindt steun in het feit dat de kamer van beroep verwijst naar het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113), dat, zoals hierna in de punten 69 en 70 eveneens is aangegeven, betrekking had op de vraag of het door de houder van het oudere merk gebruikte reclamemateriaal – het enige bewijs dat was overgelegd om het normale gebruik van dat merk aan te tonen – een dergelijk gebruik kon aantonen.
- 65 In casu heeft verzoekster de kamer van beroep, anders dan in de feitelijke context van het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113), echter meerdere bewijzen van verschillende aard overgelegd en moest de kamer van beroep onderzoeken of die bewijzen de inhoud van de schriftelijke verklaring staafden en de juistheid van de daarin vervatte informatie bevestigden.
- 66 Dat gebrekkige onderzoek door de kamer van beroep tast de bestreden beslissing aan en levert voldoende grond op voor vernietiging van die beslissing.

- 67 Los van dat gebrekkige onderzoek is het Gerecht voorts van oordeel dat de kamer van beroep eveneens blijkt heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de beoordeling van de bewijskracht van de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen over de producttests.
- 68 Uit punt 39 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat „de advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen”, met in begrip dus van de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen, geen gebruik van het oudere merk, laat staan de omvang ervan, konden bewijzen. Dienaangaande heeft zij zich beroepen op het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113).
- 69 In zijn hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113) diende het Gerecht na te gaan of het reclamemateriaal dat de houder van het oudere merk in tijdschriften had geplaatst of in de vorm van strooibiljetten of folders had verdeeld, het normale gebruik van dat merk bewees. In de zaak die heeft geleid tot dat arrest vormde het reclamemateriaal het enige bewijs dat de houder van het oudere merk had overgelegd om het normale gebruik ervan aan te tonen (arrest BIODANZA, punt 60 supra, EU:T:2012:113, punten 63-66).
- 70 In deze context heeft het Gerecht in de punten 68 en 69 van het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113) geoordeeld dat het normale gebruik van het betrokken merk niet kon worden bewezen door loutere overlegging van kopieën van het reclamemateriaal waarin dat merk in samenhang met genoemde waren of diensten is vermeld. Volgens het Gerecht moest worden aangetoond dat dit materiaal, ongeacht de aard ervan, bij het relevante publiek voldoende was verspreid om het normale gebruik van het betrokken merk te bewijzen. Het Gerecht heeft gepreciseerd dat dit, ingeval de reclame verscheen in de geschreven pers, impliceerde dat het bewijs moest worden geleverd van de verspreiding van de betrokken krant of het betrokken tijdschrift bij het relevante publiek en dat daarvan enkel kon worden afgeweken bij reclame in zeer bekende kranten of tijdschriften met een algemeen bekende verspreiding.
- 71 In casu heeft de kamer van beroep zich ten onrechte gebaseerd op het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113) om in punt 39 van de bestreden beslissing te concluderen dat de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen over de producttests de omvang van het gebruik van het oudere merk niet konden bewijzen.
- 72 Geconstateerd moet immers worden dat de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen over de producttests een ander karakter en een andere functie hebben dan het reclamemateriaal dat aan de orde was in het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113).
- 73 Meer specifiek was het reclamemateriaal dat aan de orde was in het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113) bedoeld om de verkoop van een door het betrokken merk aangeduide waar of dienst te bevorderen, zonder dat informatie werd verstrekt over het daadwerkelijke gebruik ervan. Door dit ontbreken van informatie heeft het Gerecht erop gewezen dat de houder van het oudere merk moet bewijzen dat het reclamemateriaal bij het relevante publiek voldoende is verspreid, tenzij die verspreiding algemeen bekend is.
- 74 De door verzoekster overgelegde artikelen van het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest zijn daarentegen niet bedoeld als reclame voor een waar, maar beogen de voor- en nadelen van de waar uiteen te zetten en deze waar te vergelijken met identieke waren die onder andere merken worden verhandeld, teneinde de consument bij te staan in zijn aankoopbeslissing. Daarnaast blijkt uit die artikelen dat zij betrekking hebben op waren die reeds op de markt zijn. Deze artikelen bevatten namelijk informatie over de gemiddelde marktprijs van die waren.

- 75 In tegenstelling dus tot het reclamemateriaal dat aan de orde was in het hierboven in punt 60 aangehaalde arrest BIODANZA (EU:T:2012:113), verstrekken de door verzoekster overgelegde artikelen uit het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest met betrekking tot de geteste waren informatie over de omvang van het gebruik van het oudere merk, wat de kamer van beroep in samenhang met de overige aangedragen bewijzen, met name de schriftelijke verklaring van S., in aanmerking had moeten nemen. Om dezelfde redenen had de kamer van beroep eveneens rekening moeten houden met de verwijzingen naar de door de Stiftung Warentest verrichte tests in de reclamecatalogi die verzoekster in de administratieve procedure heeft overgelegd.
- 76 Tot slot zij erop gewezen dat de omvang van de verspreiding bij het relevante publiek van het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest – een kwestie waarop partijen uitvoerig zijn ingegaan in hun memories bij het Gerecht – gelet op de aard en de functie ervan, niet doorslaggevend is. Los van de omvang van de verspreiding ervan, verschaffen de artikelen van het tijdschrift *test* – alleen al omwille van het feit dat zij betrekking hebben op onder het oudere merk verhandelde waren – informatie over de omvang van het gebruik van het merk met betrekking tot die waren en beschikken zij bijgevolg over een bewijskracht die de kamer van beroep in aanmerking had moeten nemen.
- 77 Uit de bovenstaande punten 62 tot en met 66 blijkt dat de kamer van beroep, door niet na te gaan of de advertenties, catalogi en tijdschriftartikelen – met inbegrip van de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen over de producttests – de inhoud van de schriftelijke verklaring van S. en de bijgevoegde tabellen met omzetcijfers staven, deze bewijzen onjuist heeft beoordeeld. Eveneens blijkt uit de bovenstaande punten 67 tot en met 75 dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door elke bewijskracht te ontzeggen aan de in het tijdschrift *test* van de Stiftung Warentest verschenen artikelen over de producttests en aan verzoeksters reclamecatalogi, die verwijzingen bevatten naar de tests die de Stiftung Warentest heeft uitgevoerd op bepaalde van haar waren. De conclusie moet dan ook luiden dat de kamer van beroep artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden en dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd.
- 78 Gelet op een en ander moet verzoeksters eerste middel worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat verzoeksters tweede middel behoeft te worden onderzocht.

Kosten

- 79 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. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig verzoeksters vordering in de kosten worden verwezen.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 27 maart 2012 (zaak R 413/2011-2) wordt vernietigd.**
- 2) **Het BHIM wordt verwezen in de kosten.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 9 december 2014.

ondertekeningen