



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

8 mei 2014*

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk Simca — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-327/12,

Simca Europe Ltd, gevestigd te Birmingham (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door N. Haberkamm, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

GIE PSA Peugeot Citroën, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door P. Kotsch, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 12 april 2012 (zaak R 645/2011-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen GIE PSA Peugeot Citroën en Simca Europe Ltd,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: A. Dittrich, president, J. Schwarcz (rapporteur) en V. Tomljenović, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 16 juli 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 20 november 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 9 november 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

* Procestaal: Duits.

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 5 december 2007 heeft Joachim Wöhler (hierna: „vroegere houder”) 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 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken Simca.
- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 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: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”.
- 4 De merkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 16/2008, van 21 april 2008 gepubliceerd, en het woordteken Simca is op 18 september 2008 onder nummer 6489371 ingeschreven als gemeenschapsmerk voor alle in punt 3 supra vermelde waren.
- 5 Op 29 september 2008 heeft interveniënte, GIE PSA Peugeot Citroën, overeenkomstig artikel 51, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) een vordering tot nietigverklaring van dat gemeenschapsmerk ingesteld voor alle waren waarvoor het was ingeschreven. In wezen stelde zij dat de vroegere houder te kwader trouw was op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Met deze inschrijvingsaanvraag had hij immers uitsluitend de bedoeling haar te beletten om de naam „simca” te gebruiken voor het verhandelen van de waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, hoewel zij op die naam rechten had die aan de aanvraag voorafgingen. Dienaangaande heeft interveniënte met name verwezen naar het feit dat zij houdster was van een internationaal merk SIMCA, ingeschreven onder nummer 218957 en sinds 1959 onder meer in Duitsland, Spanje, Oostenrijk en de Benelux beschermd, in het bijzonder voor „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water” van klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en van het Franse merk SIMCA, sinds 1990 ingeschreven onder nummer 1606604, met name voor „motorvoertuigen” van deze klasse. Interveniente heeft aangevoerd dat hoewel deze merken in de laatste jaren niet meer waren gebruikt, haar merkrechten in stand waren gehouden. Zij heeft eraan herinnerd dat het „bekende” automerk SIMCA reeds in 1934 door een Franse autoconstructeur was opgericht. Het oudere Franse merk is voor het eerst aangevraagd in 1935 en is in 1978 overgenomen door Automobiles Peugeot, SA, dat het in de hele wereld, met inbegrip van Europa, intensief heeft gebruikt. Interveniente heeft nog aangevoerd dat zij de vroegere houder in 2008 tweemaal heeft verzocht afstand te doen van het litigieuze merk. In antwoord heeft de vroegere houder haar „gechanteerd” door een financiële vergoeding te vragen. Volgens interveniënte heeft de vroegere houder het merk aangevraagd om zijn financiële situatie door afpersing te verbeteren, zonder dat hij dit merk werkelijk wou gebruiken.

Tevens rekening houdend met het feit dat de contractuele relatie tussen partijen kort voor de indiening van de betrokken gemeenschapsmerkaanvraag was beëindigd, meende interveniënte dat het louter een „speculatief merk” of een „blokkeringsmerk” betrof.

- 6 Bij beslissing van 25 januari 2011 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring in haar geheel afgewezen.
- 7 Op 24 maart 2011 heeft interveniënte tegen voornoemde beslissing beroep ingesteld.
- 8 Op 29 april 2011 is verzoekster, Simca Europe Ltd, in het register van het BHIM ingeschreven als nieuwe houdster van het litigieuze merk.
- 9 Bij beslissing van 12 april 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM interveniëntes beroep toegewezen, de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en ten slotte het litigieuze merk nietig verklaard. Zij heeft zich gebaseerd op gronden die uiteenvielen in drie onderdelen en betrekking hadden op, ten eerste, opmerkingen vooraf, ten tweede, „onbetwiste” feiten, en, ten derde, het eigenlijke bestaan van de kwade trouw van de vroegere houder op de datum van de inschrijvingsaanvraag.
- 10 Wat in de eerste plaats de opmerkingen vooraf betreft, heeft de kamer van beroep ten eerste vastgesteld dat verzoekster zich als nieuwe houdster van het litigieuze merk „de handelwijze” van de vroegere houder als oorspronkelijke aanvrager van dat merk „rechtstreeks moest laten toerekenen”.
- 11 Ten tweede heeft de kamer van beroep een verwijzing door verzoekster naar een arrest van het Bundesgerichtshof (Duits federaal gerechtshof) inzake het Duitse merk SIMCA, niet relevant geacht. De kamer van beroep heeft er dienaangaande aan herinnerd dat het stelsel van gemeenschapsmerken een autonoom systeem was dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en voorschriften bestond en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. Bovendien heeft de kamer van beroep gesteld dat zij geen kennis had van de in de parallelle procedure in Duitsland overgelegde bewijzen, zodat voornoemd arrest geen precedentwerking kon hebben.
- 12 Wat in de tweede plaats de „onbetwiste” elementen betreft, die volgens de kamer van beroep van doorslaggevend belang zijn voor de beoordeling van de feiten in het onderhavige geding, heeft deze kamer ten eerste benadrukt dat door het merk SIMCA aangeduide motorvoertuigen sinds de jaren 30 zijn verkocht en dat interveniënte of een tot haar concern behorende onderneming dit merk in 1978 had overgenomen. Bovendien heeft de kamer van beroep benadrukt dat interveniënte houdster was van twee beeldmerken, die bescherming genoten, het ene in Frankrijk, namelijk het onder nummer 121992 ingeschreven nationale merk, en het andere in Tsjechië, Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije, Malta, Portugal, Roemenië en de Benelux, alsook in bepaalde landen die geen lid zijn van de Europese Unie, namelijk het onder nummer 218957 ingeschreven internationale merk. Deze merken waren volgens de kamer van beroep nog steeds ingeschreven op de datum waarop de bestreden beslissing werd genomen, op zijn minst voor voertuigen van klasse 12 van Automobiles Peugeot, een onderneming die behoorde tot het door interveniënte gevormde concern.
- 13 Ten tweede genoot dit merk volgens de kamer van beroep, hoewel interveniënte aan het einde van de jaren 70 was opgehouden met het verhandelen van voertuigen onder het merk SIMCA, een hoge bekendheidsgraad, die weliswaar in de loop der jaren kon zijn verminderd, maar nog steeds bestond op de datum waarop de bestreden beslissing werd genomen.
- 14 Ten derde heeft de kamer van beroep benadrukt dat de vroegere houder als zelfstandige softwareondernemer gedurende meer dan 18 maanden voor interveniënte had gewerkt in Keulen (Duitsland), en vervolgens in Bremen (Duitsland). Hij kende volgens de kamer van beroep de geschiedenis van het merk SIMCA, zoals met name bleek uit sommige van zijn brieven aan interveniënte.

- 15 Ten vierde heeft de kamer van beroep vastgesteld dat zelfs vóór de datum waarop is verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, de vroegere houder reeds contact had met een Indiase onderneming om een project voor de ontwikkeling van een motorvoertuig te bestuderen. Dit project was echter niet uitgevoerd op de datum waarop de bestreden beslissing werd genomen. De kamer van beroep heeft dienaangaande benadrukt dat uit de brieven van de vroegere houder bleek dat hij op zoek was naar een merk „dat niet meer werd gebruikt of dat niet was ingeschreven”.
- 16 Ten vijfde heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de vroegere houder in augustus 2008 ook houder was van het internetadres www.simca.info en dat hij sinds december 2008 elektrische fietsen verkocht via deze website.
- 17 Ten slotte heeft de kamer van beroep vastgesteld dat hoewel de vroegere houder interveniëntes rechten met betrekking tot het litigieuze merk kende, hij veronderstelde dat zij konden worden geschrapt omdat zij niet normaal werden gebruikt. Hij was echter bereid om afstand te doen van het litigieuze merk indien hem een „vergoedingsvoorstel” werd gedaan.
- 18 Wat in de derde plaats het eigenlijke bestaan van kwade trouw van de vroegere houder betreft, heeft de kamer van beroep in wezen vastgesteld dat de bewijslast dienaangaande op interveniënte als verzoekster tot nietigverklaring rustte. Volgens de kamer van beroep moest worden gebruikgemaakt van verschillende bewijzen die een reeks aanwijzingen vormden, zodat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan van worden uitgegaan dat de gemeenschapsmerkaanvrager te kwader trouw was.
- 19 Volgens de kamer van beroep is het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bedoelde begrip „kwade trouw” in de wetgeving op geen enkele wijze gedefinieerd, afgebakend, of zelfs maar beschreven. Hoewel het Hof in het arrest van 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Jurispr. blz. I-4893)*, een lijst van criteria voor de uitlegging van dit begrip heeft vastgesteld, zijn deze volgens de kamer van beroep niet limitatief. Aangezien de feiten die ten grondslag liggen aan de procedure die aanleiding heeft gegeven tot de in voornoemde zaak aan de orde zijnde prejudiciële vraag, volgens de kamer van beroep substantieel verschillen van de feiten die ten grondslag liggen aan de in casu aan de orde zijnde procedure, acht zij het noodzakelijk om aanvullende criteria vast te stellen.
- 20 Volgens de kamer van beroep is het feit dat de vroegere houder wist dat de oudere merken bestonden en desondanks een gemeenschapsmerkaanvraag heeft ingediend, een aanwijzing van zijn „oogmerk tot belemmeren” en zijn kwade trouw. Het feit dat hij heeft verondersteld dat deze merken konden worden geschrapt, is volgens haar niet relevant en louter een excuus, aangezien deze houder op de datum waarop de bestreden beslissing werd genomen nog geen vordering tot vervallenverklaring van het oudere Franse merk, en evenmin van het oudere internationale merk, had ingesteld.
- 21 De kamer van beroep heeft erop gewezen dat de vroegere houder ook heel goed wist dat het merk SIMCA bekendheid genoot voor motorvoertuigen. Volgens de kamer van beroep bleek uit de bewijzen dat hij op zoek was naar een bekende merknaam en dat hij „op parasitaire wijze” de bekendheid van interveniëntes ingeschreven merken wou exploiteren en voordeel wou halen uit de goede reputatie van deze merken door het teken Simca opzettelijk onrechtmatig te gebruiken. Een dergelijke handelwijze moest volgens haar worden beschouwd als kwade trouw.
- 22 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het niet van belang was dat de vroegere houder sinds december 2008 fietsen verhandelde onder het merk Simca, aangezien een dergelijke verkoop geen rechtvaardiging vormde voor de inschrijving van het litigieuze merk.

Conclusies van partijen

23 Verzoekster concludeert tot:

- vernietiging van de bestreden beslissing;
- verwijzing van het BHIM in de kosten, met inbegrip van de „kosten van vertegenwoordiging”.

24 Het BHIM en interveniënte concluderen tot:

- verwerping van het beroep;
- verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken

- 25 Uit het onderzoek van het dossier van het BHIM blijkt dat de documenten in de bijlagen K 8, K 9 en K 10 bij het verzoekschrift tijdens de administratieve procedure niet aan het BHIM waren overgelegd. Deze documenten omvatten, om te beginnen, wat bijlage K 8 betreft, een door verzoekster aan interveniënte gericht brief van 16 maart 2012, waarbij interveniënte wordt gelast het onder nummer 302008037708 ten bate van interveniënte ingeschreven Duitse woordmerk SIMCA niet langer te gebruiken, vervolgens, wat bijlage K 9 betreft, een verklaring van afstand van interveniënte van 23 maart 2012 met betrekking tot dit merk, alsook een brief van interveniënte aan het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau), waarbij zij deze afstand mededeelde, en, ten slotte, wat bijlage K 10 betreft, een uittreksel van het Duitse merkenregister van 16 juli 2012, waaruit blijkt dat het voornoemde Duitse merk is geschrapt.
- 26 In dit verband zij eraan herinnerd dat een beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009 en dat in het kader van een vordering tot vernietiging de rechtmatigheid van de bestreden handeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld. Volgens vaste rechtspraak is het derhalve niet de taak van het Gerecht om de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsmateriaal dat voor het eerst voor hem wordt overgelegd. Dergelijke stukken toelaten zou immers in strijd zijn met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep [zie arrest Gerecht van 21 maart 2012, Feng Shen Technology/BHIM – Majtczak (FS), T-227/09, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 27 Daaruit volgt dat de door verzoekster in de bijlagen K 8, K 9 en K 10 voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten niet in overweging mogen worden genomen en bijgevolg buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Ontvankelijkheid van de algemene verwijzing door verzoekster naar de voor het BHIM aangevoerde argumenten

- 28 Aangaande de argumenten waarnaar verzoekster in punt 67 van het verzoekschrift algemeen verwijst, en die zij in de procedure voor het BHIM heeft aangevoerd, zij eraan herinnerd dat het verzoekschrift volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering een summierere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten. Deze uiteenzetting moet zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de

verweerder zijn verdediging kan voorbereiden en het Gerecht in voorkomend geval zonder nadere informatie op het beroep uitspraak kan doen [zie in die zin arrest Gerecht van 18 september 2012, Scandic Distilleries/BHIM – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 16 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 29 In herinnering zij gebracht dat ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften, ook al zijn die bij het verzoekschrift gevoegd, geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepaling in het verzoekschrift moeten worden vermeld (zie in die zin arrest BÜRGER, punt 28 supra, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 30 In casu heeft verzoekster zich ertoe beperkt om in punt 67 van het verzoekschrift aan te geven dat zij verwees „naar het volledige [...] voor het BHIM in haar memorie van 2 augustus 2011 aangevoerde betoog en naar de als bijlage daarbij gevoegde documenten” en dat „uitdrukkelijk werd verklaard dat het beroep betrekking had op de betrokken documenten als aanvullende inhoud van het [...] verzoekschrift”.
- 31 Verzoekster geeft dus niet aan welke specifieke punten van het verzoekschrift zij door deze verwijzing wenst aan te vullen, en evenmin in welke bijlagen deze eventuele argumenten zijn uiteengezet.
- 32 In deze omstandigheden hoeft het Gerecht niet algemeen in voornoemde voor het BHIM overgelegde memorie te zoeken naar welke argumenten verzoekster zou kunnen verwijzen en hoeft het deze evenmin te onderzoeken, aangezien dergelijke argumenten niet-ontvankelijk zijn. Het Gerecht zal daarentegen een onderzoek verrichten van de tijdens de administratieve procedure voor het BHIM aangedragen elementen waarnaar in specifieke en voldoende concrete argumenten in het verzoekschrift wordt verwezen.

Vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

- 33 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één enkel middel aan: schending van artikel 52 van verordening nr. 207/2009. In wezen heeft de kamer van beroep volgens haar blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de vroegere houder te kwader trouw was bij de indiening van een aanvraag bij het BHIM om het litigieuze merk in te schrijven als gemeenschapsmerk.
- 34 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten.
- 35 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat volgens artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 een gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Het staat aan diegene die de vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld en die zich op deze grond wenst te baseren, om de omstandigheden te bewijzen op basis waarvan kan worden besloten dat de houder van een gemeenschapsmerk te kwader trouw was bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag [arrest Gerecht van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, punt 17].
- 36 Zoals de kamer van beroep in de punten 34 en volgende van de bestreden beslissing terecht opmerkt, heeft het Hof de wijze waarop het in artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 bedoelde begrip kwade trouw moet worden uitgelegd op een aantal punten nader gepreciseerd (arrest

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 19 supra, punten 37 en volgende). Zo heeft het erop gewezen dat de kwade trouw van de aanvrager, in de zin van deze bepaling, globaal moest worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval, en met name:

- het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd;
- het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten;
- de omvang van de bescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

- 37 Het Hof heeft tevens aangegeven, in de punten 43 en 44 van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 19 supra, dat het oogmerk om de verkoop van een product te beletten, in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager kan wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat hij een teken als gemeenschapsmerk heeft doen inschrijven zonder de bedoeling er gebruik van te maken, maar enkel om een derde de toegang tot de markt te beletten.
- 38 Zoals de kamer van beroep terecht heeft benadrukt in punt 35 van de bestreden beslissing, volgt bovendien uit de bewoordingen van het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 19 supra, dat de in punt 36 supra opgesomde drie factoren slechts voorbeelden zijn van een geheel van factoren waarmee rekening kan worden gehouden bij de uitspraak over de eventuele kwade trouw van een merkaanvrager op het moment van de indiening van de aanvraag (arrest BIGAB, punt 35 supra, punt 20).
- 39 Bijgevolg moet worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 ook rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het woord of letterwoord dat het litigieuze merk vormt en met het vroegere zakelijke gebruik ervan als merk, met name door concurrerende ondernemingen, alsook met de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving van het door dit woord of letterwoord gevormde gemeenschapsmerk past.
- 40 In casu volgt daaruit om te beginnen dat niet kan worden ingestemd met verzoeksters betoog waarbij zij kritiek levert op de kamer van beroep omdat deze een „nieuwe aanwijzing van kwade trouw” in aanmerking heeft genomen, die niet is vastgesteld in de rechtspraak van het Hof, met name in het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 19 supra, en die zelfs strijdig is met de in dat arrest vermelde criteria. Ten eerste dient immers in navolging van de kamer van beroep te worden benadrukt dat deze criteria uit de rechtspraak slechts illustratief zijn. Ten tweede zij vastgesteld dat de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing in aanmerking genomen criteria niet in tegenspraak zijn met de in voornoemd arrest vastgestelde criteria, maar daar bovenop komen, volgens de daarin bepaalde logica, die erin bestaat alle relevante factoren van het concrete geval globaal te beoordelen. De kamer van beroep heeft dus terecht een onderzoek verricht van zowel de oorsprong van het letterwoord dat het litigieuze merk vormde, als het vroegere zakelijke gebruik ervan als merk, met name door concurrerende ondernemingen, en de commerciële logica waarin de aanvraag tot inschrijving van het door dit letterwoord gevormde litigieuze merk past. Bovendien belette in dit verband niets de kamer van beroep om ook te onderzoeken of de houder van het merk waarvan de nietigheid is gevorderd op de datum van de inschrijvingsaanvraag kennis had van het bestaan van de oudere merken met dit letterwoord SIMCA en de mate van bekendheid ervan.
- 41 Dienaangaande merkt het Gerecht allereerst op dat vaststaat dat het letterwoord SIMCA in 1934 in Frankrijk door een autoconstructeur is gecreëerd, en dat sinds de jaren 30 door een merk met dit letterwoord aangeduide voertuigen zijn verkocht. Vervolgens heeft Automobiles Peugeot dit merk in 1978 overgenomen en gebruikt in de hele wereld, met inbegrip van Europa.

- 42 Tevens staat vast dat interveniënte houdster is van twee oudere beeldmerken met het woord „simca”, het ene een onder nummer 121992 ingeschreven Frans merk dat op 5 maart 1959 is aangevraagd, en het andere een onder nummer 218957 ingeschreven internationaal merk, dat was gebaseerd op dat Franse merk en was beschermd in sommige lidstaten van de Unie, zoals Duitsland, Spanje, Italië, Hongarije en Roemenië, alsook in de Benelux. Zowel het oudere Franse merk als het oudere internationale merk zijn, hoewel zij gedurende de laatste decennia niet werden gebruikt – zoals met name in punt 24 van de bestreden beslissing wordt vastgesteld – toch vernieuwd, en bleven op de datum van de inschrijvingsaanvraag van het litigieuze merk ingeschreven ten gunste van interveniënte.
- 43 Hoewel de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing, in fine, weinig duidelijk heeft verklaard dat voornoemde merken „op zijn minst voor ‚voertuigen’ van klasse 12” ingeschreven bleven, dient bovendien ten eerste te worden vastgesteld dat verzoekster voor het Gerecht geen specifiek betoog voert inzake de eventuele gevolgen die deze verklaring zou kunnen hebben voor het bestaan van kwade trouw van de vroegere houder met betrekking tot zijn inschrijvingsaanvraag van het litigieuze merk voor de andere betrokken waren, namelijk „middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”. Verzoekster betwist immers eerder de relevantie van de inschrijving van de oudere merken op zich voor de beoordeling van de kwade trouw van de vroegere houder, en benadrukt vervolgens als element dat bewijst dat geen sprake was van kwade trouw het feit dat de vroegere houder het litigieuze merk daadwerkelijk gebruikte nadat het was ingeschreven, en dit in eerste instantie om elektrische fietsen te verhandelen, met de bedoeling om dat merk vervolgens ook voor gemotoriseerde „nichevoertuigen” te gebruiken.
- 44 Ten tweede en in ieder geval dient te worden vastgesteld dat uit het administratief dossier van het BHIM blijkt dat de inschrijving van het oudere internationale merk, waarvan een kopie bij interveniëntes vordering tot nietigverklaring is gevoegd en dat is gebaseerd op het oudere Franse merk, de twee voornoemde categorieën van klasse 12 vermeldt onder de aangeduide waren. Bovendien dient bij gebreke van andersluidende elementen te worden geoordeeld dat de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de kwade trouw van de vroegere houder betrekking hebben op zowel het onderdeel van zijn inschrijvingsaanvraag van het litigieuze merk inzake voertuigen als het onderdeel inzake „middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”.
- 45 Vervolgens staat vast, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld in punt 37 van de bestreden beslissing, gelezen in samenhang met de punten 1, 27 en 28 ervan, dat de vroegere houder pas op 5 december 2007 heeft verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, en dat hij deze aanvraag heeft ingediend hoewel hij wist dat interveniëntes oudere merken SIMCA, minstens als „historische” merken, bestonden. Bovendien wordt ook niet betwist dat de oudere houder de vervallenverklaring van het oudere Franse of internationale beeldmerk niet heeft gevorderd, en stelt verzoekster voor het Gerecht enkel dat zij dergelijke vorderingen in de toekomst zelf zal instellen. Aangaande sommige verwijzingen van verzoekster naar stappen die zij reeds heeft ondernomen om sommige oudere merken van interveniënte te doen schrappen, zij naast het feit dat deze verwijzingen zijn gebaseerd op voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde en dus niet-ontvankelijke documenten (zie punten 25-27 supra), vastgesteld dat deze stappen hoe dan ook enkel betrekking hebben op een onder nummer 302008037708 ingeschreven Duits merk van interveniënte, en niet op het oudere Franse of internationale merk.
- 46 Eveneens zij geconstateerd dat anders dan verzoekster betoogt, de kamer van beroep in punt 38 van de bestreden beslissing onder verwijzing naar de met name door de vroegere houder zelf aangedragen bewijzen, terecht heeft vastgesteld dat deze houder heel goed wist dat het merk SIMCA bekendheid genoot voor motorvoertuigen. Zoals blijkt uit punt 25 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep overwogen dat deze bekendheid in het verleden groot was en in de loop der jaren weliswaar kon zijn verminderd, maar nog bestond op de datum waarop de bestreden beslissing werd genomen, „met name bij personen die in contact zijn gekomen met onder de merknaam ‚SIMCA’ verhandelde voertuigen”.

- 47 Dienaangaande zij aangaande de kennis en de perceptie die de vroegere houder had van het merk Simca, vooraf opgemerkt dat, zoals blijkt uit zijn aan de Indiase onderneming W. gerichte brief van 15 juni 2007 (bijlage XIV bij het antwoord van 26 december 2008 van de vroegere houder op interveniëntes memorie waarin de gronden voor de vordering tot nietigverklaring worden uiteengezet), hij op zoek was naar een „geschikt” merk dat niet meer werd gebruikt of dat niet was ingeschreven, en dus niet juridisch was beschermd. Pas na voornoemde verklaringen heeft de vroegere houder verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, waarin het wordelement van de oudere beeldmerken ongewijzigd werd overgenomen. Evenzo blijkt uit een aan de Indiase onderneming gerichte brief van 5 september 2007 van de vroegere houder dat hij kennis had van een tot in 1983 geldende oudere inschrijving van het merk SIMCA-1100 City-Laster in Duitsland, alsook van het succes van de sportwagens van het merk SIMCA in rally’s in de jaren 70.
- 48 Vervolgens blijkt uit de brief van 17 maart 2008 van de vroegere houder aan S., hoofd van de directie van interveniënte – welke brief, hoewel hij na de inschrijvingsaanvraag van het litigieuze merk is opgesteld, relevante elementen verschaft waaruit kan worden afgeleid waarom de vroegere houder deze aanvraag heeft ingediend – dat de vroegere houder voornemens was het „prachtige” merk SIMCA voor de toekomst te bewaren. In diezelfde brief heeft de vroegere houder ook uitdrukkelijk verwezen naar de „uitzonderlijke geschiedenis van het merk SIMCA”. Deze verklaringen moeten worden gelezen in samenhang met de inleiding van deze brief, waarin de vroegere houder de nadruk legt op zijn kennis van de autosector en zijn bijzondere en voortdurende affiniteit met Franse wagens, met name van de merken Peugeot en Citroën. In dezelfde context heeft de vroegere houder uitdrukkelijk vermeld dat hij zowel op internet als bij het BHIM opzoeken had verricht om te weten of het merk SIMCA nog steeds ingeschreven was.
- 49 Tevens rekening houdend met de in diezelfde brief aangevoerde verklaring van de vroegere houder dat hij „in januari 2008 in Frankrijk een SIMCA Aronde 9-auto [had gekocht], die perfect paste bij het [gemeenschaps]merk waarvan [hij een maand eerder] om inschrijving had verzocht”, dient de slotsom te luiden dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat deze houder „heel goed wist dat het merk SIMCA bekendheid genoot voor motorvoertuigen”. Op basis van voornoemde elementen kan het Gerecht namelijk vaststellen dat het betrokken merk in de ogen van de vroegere houder minstens werd geacht nog over een zekere overblijvende bekendheid te beschikken, hetgeen overigens, gelet op de omstandigheden van de zaak, zijn interesse voor dit merk verklaart, alsook zijn voornemen om het voor de toekomstige generaties veilig te stellen.
- 50 Deze vaststelling wordt ondersteund door de in het verzoekschrift aangevoerde stelling van verzoekster dat het „algemeen bekend was dat [interveniënte] het merk SIMCA sinds meerdere decennia niet meer gebruikte”. Een dergelijke verklaring vooronderstelt immers dat het eigenlijke bestaan van het merk SIMCA als „historisch” merk een algemeen bekend feit was, minstens voor het deel van het betrokken publiek dat bestond uit personen die in het verleden onder dit merk verhandelde voertuigen hebben gekend.
- 51 Aan deze uiteenzettingen kan niet worden afgedaan door verzoeksters verwijzing naar de inhoud van haar brief van 2 augustus 2011 aan het BHIM, die aan de contentieuze procedure voorafging en waarin wordt gesteld dat zelfs het kennerspubliek zich het merk SIMCA niet meer herinnert. Dienaangaande zij opgemerkt dat de elementen die in de bijlage bij die brief werden aangedragen om deze stelling te staven in het bijzonder bestaan uit uittreksels van websites van bepaalde verkopers van auto’s, met name op de tweedehandsmarkt.
- 52 Voor zover bepaalde conclusies kunnen worden getrokken op basis van voornoemde uittreksels van websites, tonen deze echter hooguit aan dat bepaalde verkopers geen voertuigen van het merk SIMCA meer te koop aanboden op de tweedehandsmarkt. Bij gebreke van andere overeenstemmende bewijzen, zoals peilingen bij het relevante publiek, kan dus niet worden uitgesloten dat – zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing opmerkt, onder verwijzing naar de bewijzen inzake de

„voorgeschiedenis” van het merk in punt 5 ervan – een overblijvende bekendheid is kunnen blijven bestaan, in het bijzonder bij het door de kamer van beroep omschreven deel van het relevante publiek (zie punten 46 en 50 supra).

- 53 Bovendien wordt de conclusie dat op de relevante datum van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het litigieuze merk sprake was van een zekere overblijvende bekendheid van de oudere merken SIMCA, niet alleen gestaafd door het artikel in een Duits tijdschrift van december 1989 over de geschiedenis van de onder het merk SIMCA 1000 geproduceerde auto's – een document waarnaar interveniënte in de administratieve procedure voor het BHIM had verwezen, met name in haar brief van 29 maart 2010, en dat is vermeld in punt 5 van de bestreden beslissing – maar ook door de verwijzing van de vroegere houder in zijn aan de contentieuze procedure voorafgaande brief aan het BHIM van 26 december 2008 naar het uittreksel van een website over de tentoonstelling van Franse voertuigen Francemobile. Aangezien zelfs de organisator van deze tentoonstelling op zijn reclamewebsite als één van de verschillende logo's van fabrikanten van tentoongestelde voertuigen het logo van het merk SIMCA opnam, kan dit uittreksel worden beschouwd als een aanvullende aanwijzing over de bekendheid ervan, los van de vraag of dit logo precies overeenstemde met het voor interveniënte ingeschreven logo.
- 54 Anders dan verzoekster beweert, heeft de kamer van beroep bovendien ook geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij haar globale beoordeling van aanwijzingen die de kwade trouw van de vroegere houder aantonen, rekening te houden met feitelijke elementen inzake diens oogmerk en doelstellingen op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag. Dienaangaande kan haar niet worden verweten dat zij „subjectieve [elementen] van de intrinsieke motieven” van de handeling van de vroegere houder heeft onderzocht, met name tegen de achtergrond van zijn brieven die waren gericht aan de commerciële partners en, na de indiening van zijn inschrijvingsaanvraag, ook aan interveniënte, in antwoord op haar brieven.
- 55 Vastgesteld hoeft immers slechts te worden dat uit het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 19 supra (punten 38-42) blijkt dat bij de beoordeling van bestaan van kwade trouw van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de inschrijvingsaanvraag van een teken, bovendien rekening moet worden gehouden met zijn „oogmerk” om een derde te verhinderen om dit teken te blijven gebruiken, waarbij het Hof heeft opgemerkt dat dit oogmerk een subjectief gegeven was dat moest worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het concrete geval.
- 56 Gelet op één en ander, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep uit de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval terecht kon afleiden dat de vroegere houder met zijn aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk in werkelijkheid beoogde om op parasitaire wijze de bekendheid van interveniëntes ingeschreven merken te exploiteren en daaruit voordeel te halen.
- 57 Zoals verzoekster stelt en de nietigheidsafdeling aanvankelijk heeft benadrukt, blijkt uit punt 10 van de considerans van verordening nr. 207/2009 inderdaad dat de bescherming van gemeenschapsmerken en de bescherming van ingeschreven oudere merken tegen gemeenschapsmerken alleen is gerechtvaardigd voor zover deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.
- 58 Evenzo verwijst verzoekster naar 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), in het bijzonder naar artikel 12 ervan, inzake de „gronden voor vervallenverklaring”, dat gelezen in samenhang met artikel 1 van deze richtlijn, van toepassing is op „ieder merk [...] dat in een lidstaat het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving [...], dan wel het voorwerp is van inschrijving of aanvraag om inschrijving bij het Benelux Merkenbureau of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat”, en voorts naar artikel L-714.5 van de Franse code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectuele eigendom) en naar de artikelen 25 en 49 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082, BGBl. 1995 I,

blz. 156, en BGBl. 1996 I, blz. 682), aangezien deze bepalingen, op nationaal niveau, in wezen ook bepalen onder welke voorwaarden kan worden vastgesteld dat de merkrechten zijn vervallen bij gebreke van normaal gebruik, met name nadat een belanghebbende een vordering in rechte heeft ingesteld.

- 59 In casu zij echter vastgesteld dat de kamer van beroep om tot de conclusie te komen dat sprake was van kwade trouw, niet alleen belang had gehecht aan het in punt 37 van de bestreden beslissing in herinnering gebrachte feit dat de vroegere houder om inschrijving van het litigieuze merk had verzocht, ondanks het feit dat hij de oudere merken kende en zonder vooraf de vervallenverklaring ervan te hebben gevorderd.
- 60 Zoals blijkt uit punt 38 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers in het bijzonder rekening gehouden met de specifieke doelstelling van de vroegere houder om „op parasitaire wijze de waarde van [interveniëntes] bekende ingeschreven merken te exploiteren en voordeel te halen uit de goede reputatie [ervan] [...] door het teken SIMCA opzettelijk onrechtmatig te gebruiken”. Deze benadering vormt geen onjuiste rechtsopvatting, aangezien zoals blijkt uit het arrest Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, punt 19 supra, de kwade trouw van de aanvrager, in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval. Ten eerste, zoals reeds in herinnering is gebracht (zie punt 39 supra), vallen onder deze factoren de oorsprong van het woord of letterwoord dat het litigieuze merk vormt en het vroegere zakelijke gebruik ervan als merk, met name door concurrerende ondernemingen, dit wil zeggen, in casu, de onbetwiste omstandigheden waaruit blijkt dat interveniënte of een tot haar concern behorende onderneming merken met het letterwoord SIMCA, minstens „historisch”, normaal hebben gebruikt voordat de vroegere houder dit letterwoord heeft gebruikt in het kader van het litigieuze merk.
- 61 Ten tweede heeft de kamer van beroep terecht kunnen verwijzen naar de commerciële logica waarin de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het letterwoord als gemeenschapsmerk door de vroegere houder past, gelet op het feit dat deze ten aanzien van zijn commerciële partners uitdrukkelijk heeft verwezen naar een logica die steunde op het oogmerk om een merk te gebruiken dat paste bij de waren waarop de inschrijving betrekking had, of dit nu een merk betrof dat niet was ingeschreven, dan wel een merk dat hoewel het was ingeschreven, alle juridische bescherming was verloren, met name omdat de houder ervan het niet normaal had gebruikt (zie punten 45 en volgende supra). Verzoekster benadrukt deze motivering overigens in punt 41 van het verzoekschrift, waarbij zij beklemtoont dat juist het feit dat de oudere merken sinds lang niet meer werden gebruikt, kon worden gezien als „een grond die [de vroegere houder], die van deze omstandigheid op de hoogte was, ertoe heeft gebracht om een merkaanvraag in te dienen om dit merk in zijn voordeel te gebruiken”.
- 62 Bijgevolg, en aangezien niet wordt aangetoond dat de vroegere houder nog vóór de indiening van de inschrijvingsaanvraag van het litigieuze merk op de relevante markt waren had verhandeld onder dit merk, kan geen andere commerciële logica worden waargenomen, los van de commerciële logica die erin bestaat de verwijzing naar interveniënte of naar tot haar concern behorende ondernemingen ten volle te benutten. In het bijzonder kan verzoekster niet beweren dat de vroegere houder met deze aanvraag beoogde te verhinderen dat derde ondernemingen zijn merk zonder zijn toestemming zouden gebruiken en daardoor bij de klanten de illusie wekken dezelfde waren als die van de vroegere houder te distribueren, of dat hij enkel tot doel zou hebben gehad om de bescherming van het litigieuze merk uit te breiden door het te doen inschrijven.
- 63 Verzoekster kan zich dus niet baseren op het enkele feit dat de oudere merken niet meer werden gebruikt, om de vaststelling van de hand te wijzen dat de vroegere houder op de datum van inschrijving te kwader trouw was. Zoals is vastgesteld, tonen de elementen van de onderhavige zaak immers aan dat opzettelijk is verzocht om inschrijving van het litigieuze teken om een associatie met de oudere merken te veroorzaken en om voordeel te halen uit de bekendheid ervan op de automarkt,

en zelfs ermee te concurreren in de hypothese dat interveniënte deze in te toekomst opnieuw zou gebruiken. Dienaangaande stond het niet aan de vroegere houder om interveniëntes toekomstige commerciële bedoelingen als houdster van de regelmatig vernieuwde oudere merken te beoordelen, en zelfs evenmin om, bij gebreke van vordering om deze merken te schrappen, tot de conclusie te komen dat interveniënte „geen beschermenswaardige houdster was”. Overigens dient, zonder dat hoeft te worden beoordeeld of de voor het Gerecht aangevoerde stelling van het BHIM waar is, dat het op de automarkt gangbaar was dat gedurende een vrij lange tijd niet-gebruikte merken opnieuw werden gebruikt, in gelimiteerde oplage, voor autoliefhebbers, te worden vastgesteld dat uit het op 2 september 2008 in een dagblad gepubliceerde artikel, dat is overgenomen door de website Autohaus online, waarvan een uittreksel is gevoegd bij de aan het BHIM gerichte brief van 26 december 2008 van de vroegere houder, blijkt dat de vroegere houder uiterlijk op deze datum en zonder dat hij daardoor afstand deed van het litigieuze merk, op de hoogte was van het feit dat interveniënte voornemens was om merken „zoals Talbot” opnieuw te gebruiken, met name voor goedkope voertuigen, volgens het artikel, op dit punt in navolging van de onderneming Renault die haar merk Dacia heeft doen herleven. Een toekomstige intentie van interveniënte om haar merk SIMCA ook opnieuw te gebruiken, viel dus niet uit te sluiten.

- 64 Daaraan wordt niet afgedaan door verzoeksters verschillende verklaringen inzake de „verkrijgende verjaring in het merkenrecht”.
- 65 Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij betwist dat een rechtsbeginsel kan bestaan volgens hetwelk een reeds ingeschreven merk waarvan de „beschermingsperiode is afgelopen” niet opnieuw kan worden ingeschreven ten gunste van een derde die niet de oorspronkelijke houder ervan was. Verzoekster verwijst dienaangaande naar artikel 19 en punt 11 van de considerans van verordening nr. 207/2009.
- 66 Vastgesteld zij echter dat de vraag die in de onderhavige zaak rijst niet is beperkt tot voornoemde vraag, maar dat, zoals reeds is benadrukt, de kamer van beroep om te oordelen dat de vroegere houder te kwader trouw was, ook rekening heeft gehouden met feitelijke elementen inzake de overblijvende bekendheid van de oudere merken en de commerciële logica waarin de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk paste, waarbij de vroegere houder door deze inschrijving voordeel wou halen uit deze merken. Anders dan verzoeksters beoordeling, die voortvloeit uit een onjuiste lezing van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep zich dus het in het vorige punt vermelde beginsel niet eigen willen maken. Hierdoor treffen verzoeksters verwijzingen naar punt 11 van de considerans en artikel 19 van verordening nr. 207/2009 geen doel, aangezien zij geen concreet verband houden met het doorslaggevende element dat de kamer van beroep ertoe heeft gebracht te oordelen dat de vroegere houder te kwader trouw had gehandeld, namelijk met het feit dat hij voordeel wou halen uit de overblijvende bekendheid van de oudere merken.
- 67 Wat betreft verzoeksters verschillende beweringen dat het instellen van een vordering tegen voor schrapping vatbare oudere merken op grond waarvan oppositie kan worden ingesteld, geen voorwaarde was om het vermoeden van kwade trouw te weerleggen, kan worden volstaan met de vaststelling dat de kamer van beroep geen dergelijke voorwaarde heeft toegepast, maar – zoals reeds is vastgesteld – alle in de onderhavige zaak relevante elementen globaal heeft onderzocht (zie met name de punten 37-39 van de bestreden beslissing, gelezen in samenhang met punt 25 ervan).
- 68 Wat vervolgens verzoeksters beweringen betreft, dat de oudere merken, zelfs indien zij niet konden worden geschrapt, „slechts beeldelementen of de combinatie van beeld- en woordelementen [beschermen], terwijl het litigieuze merk louter een woordmerk [was] met een verschillende beschermingsomvang”, waarmee verzoekster dus stelt dat de „beschermingsomvang” van deze merken verschilde, zij opgemerkt dat uit de redenering van de kamer van beroep in de bestreden beslissing, met name uit de punten 25, 27 en 38 ervan, blijkt dat zij van oordeel was dat de overblijvende bekendheid van de oudere merken in het bijzonder betrekking had op het woord „simca”, het enige woordelement van deze beeldmerken, dat ongewijzigd was overgenomen in het litigieuze merk.

Evenzo blijkt uit de redenering van de kamer van beroep dat zij van oordeel was dat het gemeenschapsmerk van de vroegere houder ingegeven was door de oudere merken, met het doel om op parasitaire wijze de bekendheid ervan te exploiteren en daaruit voordeel te halen door het teken Simca onrechtmatig te gebruiken. Bovendien staat volgens vaste rechtspraak niets eraan in de weg dat wordt nagegaan of er overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest Gerecht van 23 april 2013, Apollo Tyres/BHIM – Endurance Technologies (ENDURACE), T-109/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 69 In deze omstandigheden en aangezien de vroegere houder voor het BHIM niet – gestaafd met concrete argumenten – heeft aangevoerd dat de conflicterende merken zo verschillend waren dat zij niet tot verwarring leidden, maar enkel in het algemeen heeft verwezen naar het feit dat de oudere merken beeldmerken waren, hoefde de kamer van beroep niet haar beoordeling van de overeenstemming van deze merken meer in detail te expliciteren, temeer daar zij haar voornoemde overwegingen inzake het bestaan van een overblijvende bekendheid van het woordelement dat deze merken gemeen hebben, voldoende had verduidelijkt.
- 70 Wat betreft verzoeksters stelling dat het „vergoedingsvoorstel” dat de vroegere houder aan interveniënte had gedaan volgens de rechtspraak [arrest Gerecht van 1 februari 2012, Carrols/BHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09] niet mocht worden beschouwd als een teken van kwade trouw, en haar stelling dat noch de vroegere houder, noch zijzelf „[interveniënte] had gecontacteerd om haar aandacht te vestigen op [het betrokken gemeenschapsmerk] en om een geldelijk voordeel te verkrijgen”, dient te worden benadrukt dat de kamer van beroep in het deel „onbetwiste feiten” van de bestreden beslissing weliswaar heeft herinnerd aan bepaalde elementen die werden geacht „van doorslaggevend belang voor de beoordeling van de feiten” te zijn, maar deze niet alle opnieuw heeft opgenomen in het deel over het bestaan van de kwade trouw. In het bijzonder zij vastgesteld dat de kamer van beroep dienaangaande geen specifieke consequenties heeft getrokken uit haar vaststelling in punt 31 van de bestreden beslissing inzake het „vergoedingsvoorstel”, in het kader waarvan de vroegere houder verklaarde dat hij onder voorwaarden bereid was om afstand te doen van het litigieuze merk.
- 71 Bijgevolg treft verzoeksters voornoemde stelling, dat het schikkingsaanbod betreffende het voorstel om tegen vergoeding afstand te doen van een merk geen voldoende aanwijzing voor de kwade trouw vormt, in de omstandigheden van de onderhavige zaak geen doel, en kan deze stelling geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.
- 72 Daaraan zij ten overvloede toegevoegd dat, terwijl het Gerecht in het kader van de zaak die heeft geleid tot het arrest Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, punt 70 supra (punten 61 en 62), had vastgesteld dat de partij die de nietigverklaring van een gemeenschapsmerk vorderde niet het bewijs had geleverd op basis waarvan kon worden aangenomen dat het onmogelijk was dat de houder ervan niet op de hoogte was van het bestaan van de oudere merken waarop de gestelde kwade trouw was gebaseerd, in de onderhavige zaak daarentegen vaststaat dat de vroegere houder reeds op de datum van de aanvraag van het litigieuze merk kennis had van het bestaan van interveniëntes oudere merken SIMCA en het vroegere gebruik ervan in de jaren 70. Het voorstel om tegen vergoeding afstand te doen van het gemeenschapsmerk heeft dus een andere strekking dan het voorstel in de zaak die heeft geleid tot het arrest Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, punt 70 supra, met name omdat de vroegere houder sinds de indiening van zijn inschrijvingsaanvraag – niet louter hypothetisch – kon verwachten een financieel vergoedingsvoorstel van interveniënte te ontvangen.
- 73 Ten slotte dienen verzoeksters andere specifieke beweringen te worden afgewezen, aangezien zij niet kunnen afdoen aan voornoemde conclusies.

- 74 In de eerste plaats kan het enkele feit dat de vroegere houder onder het gemeenschapsmerk Simca „minstens sinds [...] 2008” daadwerkelijk elektrische fietsen heeft verhandeld, indien dit als aangetoond wordt beschouwd, niet relevant worden geacht, aangezien blijkens de punten 37 tot en met 40 van de bestreden beslissing de conclusie van de kamer van beroep dat de vroegere houder te kwader trouw was, niet was gebaseerd op het feit dat hij er geen reëel belang bij had om de door dat merk aangeduide waren te verhandelen, maar eerder op zijn oogmerk om een ten gunste van een ander ingeschreven en op de relevante markt bekend merk op parasitaire wijze te exploiteren.
- 75 In de tweede plaats, wat verzoeksters verschillende verwijzingen naar de administratieve en gerechtelijke procedures in Duitsland betreft, zij vastgesteld dat de kamer van beroep met name in de punten 20 en 21 van de bestreden beslissing terecht heeft overwogen dat het stelsel van het gemeenschapsmerk een autonoom systeem was, dat uit een samenstel van specifieke doelstellingen en voorschriften bestaat, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [zie in die zin arrest Gerecht van 11 juli 2007, Mülhens/BHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Jurispr. blz. II-2353, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In de zin van voornoemd arrest kan een uitspraak van een nationale instantie de instanties van het BHIM noch de Unierechter binden.
- 76 Uit de rechtspraak blijkt echter ook dat niets partijen noch het Gerecht belet zich bij de uitlegging van het Unierecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de rechtspraak van de Unie of de nationale of internationale rechtspraak [zie in die zin arrest Gerecht van 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Jurispr. blz. II-2211, punten 69-71].
- 77 Afgezien van de relevantie van de verklaring van de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing dat zij niet wist welke bewijzen waren overgelegd in de parallelle procedure in Duitsland, zodat het arrest van het Bundesgerichtshof geen precedent kon vormen, zij in casu echter vastgesteld dat de oudere merken, het ene een Frans merk en het andere een onder meer in verschillende lidstaten van de Unie beschermd internationaal merk, verschillende procedurele gevolgen kunnen hebben, enerzijds in de parallelle procedure inzake een Duits merk, en anderzijds in de onderhavige procedure, die betrekking heeft op de vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk wegens kwade trouw, waarin de vraag van de overblijvende bekendheid van de oudere merken aan de orde is.
- 78 In de derde plaats voert verzoekster aan dat de zelfstandige activiteit die de vroegere houder had verricht voor Citroën AG te Keulen en, in 2005, voor een bijkantoor van Peugeot te Bremen, geen verband hield met zijn gemeenschapsmerkaanvraag. In het bijzonder had de vroegere houder volgens haar, indien hij informatie had verworven in het kader van zijn tijdelijke activiteit als softwareprovider, juist geen behoefte gehad aan aanvullende onderzoeken om de „beweerd parasitaire” merkaanvraag in te dienen.
- 79 Dienaangaande hoeft echter slechts naar analogie met hetgeen in de punten 70 en 71 supra is geoordeeld, te worden vastgesteld dat uit de structuur en de inhoud van de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep om vast te stellen dat de vroegere houder te kwader trouw was, zich niet heeft gebaseerd op de samenwerking die in het verleden had bestaan tussen hem en interveniënte of andere tot haar concern behorende ondernemingen.
- 80 Ten slotte moeten verzoeksters beweringen inzake de „onevenredig korte” bestreden beslissing en het beweerde ontbreken van „de minste juridische argumentatie alsook van enige beoordeling van de merkenrechtelijke beginselen” worden afgewezen, of deze nu betrekking hebben op een onjuiste beoordeling ten gronde door de kamer van beroep, dan wel op een ontoereikende motivering.

- 81 Dienaangaande heeft het Gerecht ten eerste, voor zover verzoekster zich aldus zou richten tegen de beoordeling ten gronde van de onderhavige zaak door de kamer van beroep, in het geheel van de uiteenzettingen in het onderhavige arrest reeds vastgesteld dat de bestreden beslissing gegrond was. In dit kader heeft het Gerecht rekening gehouden met zowel de juridische uiteenzettingen door de kamer van beroep als de „merkenrechtelijke beginselen”.
- 82 Ten tweede, indien verzoeksters voornoemde beweringen aldus moeten worden begrepen dat zij gericht zijn tegen een beweerdelijk ontoereikende motivering van de bestreden beslissing, kan worden volstaan met de vaststelling dat – zoals blijkt uit de door de kamer van beroep vermelde overwegingen, zoals samengevat in de punten 9 tot en met 22 supra – uit de bestreden beslissing overeenkomstig vaste rechtspraak duidelijk en ondubbelzinnig de redenering daarachter bleek, waardoor verzoekster in staat was de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel te kennen en dus haar rechten kon verdedigen, en de Unierechter in staat was zijn toezicht op de wettigheid van de beslissing uit te oefenen [zie in die zin arrest Gerecht van 15 oktober 2013, Electric Bike World/BHIM – Brunswick (LIFECYCLE), T-379/12, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 83 Gelet op één en ander, dient verzoeksters enige middel te worden afgewezen, en het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

- 84 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.
- 85 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Simca Europe Ltd wordt verwezen in de kosten.**

Dittrich

Szwarcz

Tomljenović

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 mei 2014.

ondertekeningen