

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

12 mei 2010*

In zaak T-148/08,

Beifa Group Co. Ltd, gevestigd te Ningbo, Zhejiang (China), vertegenwoordigd door R. Davis, barrister, en N. Cordell, solicitor,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG, gevestigd te Heroldsberg (Duitsland), vertegenwoordigd door U. Blumenröder en H. Gauß, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 31 januari 2008 (zaak R 1352/2006-3) inzake een procedure tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel tussen Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG en Ningo Beifa Group Co., Ltd,

wijst HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras (rapporteur), kamerpresident, M. Prek en V. M. Ciucă, rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 21 april 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 17 september 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 11 september 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 18 november 2009,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

Verordening (EG) nr. 6/2002

- ¹ Artikel 1 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende gemeenschapsmodellen (PB 2002, L 3, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

„1. Modellen die aan de voorwaarden van deze verordening voldoen, worden hierna ‚gemeenschapsmodellen’ genoemd.

2. Een gemeenschapsmodel wordt beschermd als een:

[...]

b) ‚ingeschreven gemeenschapsmodel’, indien het op de bij deze verordening bepaalde wijze is ingeschreven.

[...]”

2 Artikel 3 van verordening nr. 6/2002 bepaalt:

„In deze verordening wordt verstaan onder:

a) ‚model’: de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan;

[...]”

3 Artikel 10, lid 1, van verordening nr. 6/2002 luidt als volgt:

„De door een gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.”

4 Artikel 19, lid 1, van verordening nr. 6/2002 bepaalt:

„Een ingeschreven gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.”

5 De artikelen 24 en 25 van verordening nr. 6/2002 luiden als volgt:

„Artikel 24

Nietigverklaring

1. Een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt nietig verklaard op vordering bij het [BHIM] overeenkomstig de procedure in de titels VI en VII [...]

Artikel 25

Nietigheidsgronden

1. Een gemeenschapsmodel kan slechts in de volgende gevallen nietig worden verklaard:

[...]

e) in een later model wordt van een onderscheidend teken gebruik gemaakt en het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, staat de houder van het recht op het teken toe dat gebruik te verbieden;

[...]

3. De in lid 1, [sub] d, e en f, vermelde gronden kunnen alleen door de aanvrager of de houder van het oudere recht worden ingeroepen.

[...]”

- 6 Titel IV van verordening nr. 6/2002 (artikelen 35 tot en met 44) heeft als opschrift „De aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel”. Artikel 36, lid 2, van deze verordening bepaalt dat de aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel „verder een opgave [moet] bevatten van de voortbrengselen waarin het model zal worden

verwerkt of waarop het zal worden toegepast”. Verder heeft de aanvrager van een ingeschreven gemeenschapsmodel krachtens de artikelen 41 tot en met 44 van verordening nr. 6/2002 onder bepaalde voorwaarden een recht van voorrang, dat volgens artikel 43 van deze verordening als gevolg heeft dat de datum van voorrang als de datum van indiening van de aanvraag om een ingeschreven gemeenschapsmodel wordt beschouwd.

- 7 Onder titel VI van verordening nr. 6/2002, met als opschrift „Afstand en nietigheid van het ingeschreven gemeenschapsmodel”, bepaalt artikel 52, lid 1, van deze verordening dat „[o]nverminderd artikel 25, leden 2, 3, 4 en 5, [...] ieder natuurlijk of rechtspersoon, alsmede een daartoe gemachtigd overheidsorgaan, bij het [BHIM] een verzoek tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel [kan] indienen”.

- 8 Titel VII van verordening nr. 6/2002, met als opschrift „Beroepsprocedure”, stelt in de artikelen 55 tot en met 60 ervan de beroepsprocedure voor de kamer van beroep vast. Deze bepalingen zijn op dezelfde of soortgelijke wijze geformuleerd als de artikelen 57 tot en met 62 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), waarvan de artikelen 58 tot en met 64 overeenstemmen met de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94].

- 9 Verder luidt artikel 61 van verordening nr. 6/2002, dat deel uitmaakt van titel VII, als volgt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamers van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.

4. Beroep kan worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voor zover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld.

5. Beroep wordt bij het Hof van Justitie ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep.

6. Het [BHIM] treft de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie.”

Eerste richtlijn (89/104/EEG)

¹⁰ Artikel 4, lid 4, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) [ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25)] bepaalt:

„Elke lidstaat kan [...] bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

c) het gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan de in leden 2 en 4, [sub] b, vermelde rechten, met name van:

[...]

iv) een recht van industriële eigendom; [...]"

¹¹ Artikel 5, leden 1 en 2, van de Eerste richtlijn (89/104) bepaalt:

„1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

- ¹² De artikelen 10 tot en met 12 van de Eerste richtlijn (89/104) bepalen:

„Artikel 10

Gebruik van het merk

1. Een merk waarvan de houder vijf jaar nadat de inschrijvingsprocedure is voltooid in de betrokken lidstaat geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik gemaakt is, is vatbaar voor de sancties van deze richtlijn, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken.

2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

- a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;
- b) het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan in de lidstaat, uitsluitend met het oog op uitvoer.

3. Gebruik van het merk met toestemming van de houder dan wel door een ieder die bevoegd is om een collectief merk, een garantiemerk of een kwaliteitsmerk te gebruiken, wordt als gebruik door de merkhouder beschouwd.

[...]

Artikel 11

Sancties wegens het niet gebruiken van een merk in gerechtelijke of administratieve procedures

[...]

3. Onverminderd de toepassing van artikel 12 ingeval een reconventionele vordering tot vervallenverklaring is ingesteld, kan iedere lidstaat bepalen dat een merk niet kan worden ingeroepen in een inbreukprocedure, indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan dat het merk vervallen verklaard zou kunnen worden ingevolge artikel 12, lid 1.

4. Indien het oudere merk slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, is gebruikt, wordt het voor de toepassing van de leden 1, 2 en 3 geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

Artikel 12

Gronden voor vervallenverklaring

1. Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken [...]"

Markengesetz

¹³ § 13, lid 2, punt 6, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. I, 1994, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”), zoals gewijzigd, bepaalt dat een ingeschreven merk onder meer kan worden nietig verklaard wanneer het gebruik ervan kan worden verboden op grond van een ouder recht van industriële

eigendom. Volgens § 51, lid 1, van het Markengesetz wordt het merk op vordering van de houder van het oudere recht nietig verklaard.

¹⁴ § 14, lid 2, van het Markengesetz luidt als volgt:

„Het is derden verboden, zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer:

1. een teken te gebruiken dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven,
2. een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, gevaar voor associatie met het merk daaronder begrepen, of
3. een teken te gebruiken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het een in het land bekend merk betreft en indien door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.”

¹⁵ § 25, lid 1, van het Markengesetz bepaalt:

„De houder van een ingeschreven merk kan tegen derden geen rechten in de zin van §§ 14, 18 [en] 19 doen gelden wanneer het merk in de vijf jaar vóór het beroep op die rechten niet overeenkomstig § 26 is gebruikt voor de waren of diensten waarop hij zich beroept om zijn rechten te doen gelden, voor zover het merk op die datum sinds ten minste vijf jaar is ingeschreven.”

- 16 Wanneer de houder van een merk rechten in de zin van onder meer § 14 van het Markengesetz bij vordering doet gelden, dient de verzoekende partij overeenkomstig § 25, lid 2, van het Markengesetz op verzoek van de verwerende partij het bewijs te leveren dat het merk normaal is gebruikt.
- 17 § 26 van het Markengesetz betreft het gebruik van het merk en zet de artikelen 10 tot en met 12 van de Eerste richtlijn (89/104) in Duits recht om.

Verordening nr. 40/94

- 18 Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009) bepaalt:

„Artikel 9

Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk

1. Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

[...]”

- 19 Artikel 43 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42 van verordening nr. 207/2009) bepaalt:

„Artikel 43

Onderzoek van de oppositie

[...]

2. Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

[...]”

²⁰ Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009) bepaalt:

„Artikel 52

Relatieve nietigheidsgronden

[...]

2. Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure tevens nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van [...] het nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een

[...]

d) recht van industriële eigendom.”

- 21 Artikel 56 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 57 van verordening nr. 207/2009) luidt als volgt:

„Artikel 56

Onderzoek van de vordering

[...]

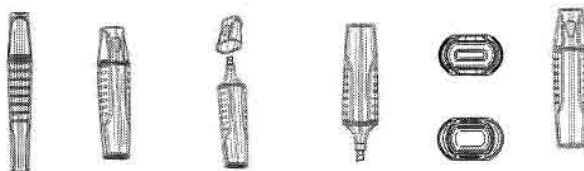
2. Op verzoek van de houder van het gemeenschapsmerk levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die partij is in de nietigheidsprocedure, het bewijs dat in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die hij tot staving van zijn vordering aanvoert, of dat er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken, voor zover het oudere gemeenschapsmerk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Bovendien moet de houder van het oudere gemeenschapsmerk, indien het oudere gemeenschapsmerk op de datum van publicatie van de aanvraag om het gemeenschapsmerk sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was, eveneens het bewijs leveren dat op die datum aan de in artikel 43, lid 2, gestelde voorwaarden voldaan was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.

[...]”

- 22 Artikel 92 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 96 van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat de rechtbanken voor het gemeenschapsmerk, die krachtens artikel 91, lid 1, van deze verordening (thans artikel 95, lid 1, van verordening nr. 207/2009) door de lidstaten zijn aangewezen, „uitsluitende bevoegdheid [hebben] ter zake van: [...] d) reconventionele vorderingen tot vervallen- of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk, als bedoeld in artikel 96”. Volgens artikel 96, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 100, lid 1, van verordening nr. 207/2009), „[kan] [d]e reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring [...] slechts steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor vervallen- of nietigverklaring”.

Voorgeschiedenis van het geding

- 23 Op 27 mei 2005 heeft verzoekster, Beifa Group Co. Ltd (voorheen Ningo Beifa Group Co., Ltd) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van verschillende gemeenschapsmodellen ingediend krachtens verordening nr. 6/2002.
- 24 Deze aanvraag had onder meer betrekking op het hierna afgebeelde model (hierna: „litigieuze model”):



- 25 Overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 43 van verordening nr. 6/2002 heeft verzoekster in haar inschrijvingsaanvraag een recht van voorrang aangevoerd voor het

litigieuze model, op grond van een eerdere aanvraag tot inschrijving van hetzelfde model, die op 5 februari 2002 bij de bevoegde Chinese instantie was ingediend.

- 26 Overeenkomstig artikel 36, lid 2, van verordening nr. 6/2002 werden in de aanvraag „schrijfinstrumenten” vermeld als voortbrengselen waarin het litigieuze model zou worden verwerkt of waarop het zou worden toegepast.
- 27 Het litigieuze model werd onder nummer 352315-0007 als gemeenschapsmodel ingeschreven en gepubliceerd in het Gemeenschapsmodellenblad nr. 68/2005 van 26 juli 2005.
- 28 Op 23 maart 2006 heeft interveniënte, Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG, krachtens artikel 52 van verordening nr. 6/2002 een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze model ingesteld, in het kader waarvan zij heeft aangevoerd dat de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 in de weg stond aan de handhaving van dit model.
- 29 De vordering tot nietigverklaring was met name gebaseerd op het hieronder afgebeelde merk van interveniënte, dat op 14 december 2000 onder nummer 300454708 in Duitsland werd ingeschreven voor onder meer „schrijfinstrumenten” van klasse 16 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 (hierna: „oudere merk”):



- 30 Bij beslissing van 24 augustus 2006 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring van interveniënte toegewezen en bijgevolg het litigieuze model nietig verklaard op grond van de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002.
- 31 De nietigheidsafdeling heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat in het litigieuze model gebruik werd gemaakt van het oudere merk, in die zin dat in het model een teken was opgenomen dat alle kenmerkende elementen van de driedimensionale vorm van dit merk bezat en dus overeenstemde met dit merk. Aangezien de waren waarop het litigieuze model en het oudere merk betrekking hadden, dezelfde waren, bestond er volgens de nietigheidsafdeling gevaar voor verwarring bij het publiek waarvoor die waren bestemd waren, zodat interveniënte het recht had om het gebruik te verbieden van het in het litigieuze model gebruikte teken overeenkomstig § 14, lid 2, punt 2, van het Markengesetz.
- 32 Op 19 oktober 2006 heeft verzoekster krachtens de artikelen 55 tot en met 60 van verordening nr. 6/2002 beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

- 33 Bij beslissing van 31 januari 2008 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 21 februari daaropvolgend is betekend, heeft de derde kamer van beroep verzoeksters beroep verworpen. In de eerste plaats was de kamer van beroep van mening dat, aangezien het oudere merk niet was nietig verklaard door de bevoegde Duitse instanties overeenkomstig de relevante bepalingen van het Markengesetz, het moest worden aangemerkt als een onderscheidend teken in de zin van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 (punt 15 van de bestreden beslissing).
- 34 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat voor de toepassing van laatstgenoemde bepaling het aangevoerde oudere teken niet op identieke wijze diende te zijn weergegeven in het litigieuze latere gemeenschapsmodel, maar dat het volstond dat dit teken als zodanig was opgenomen in dat model (punt 16 van de bestreden beslissing).
- 35 In de derde plaats was de kamer van beroep van oordeel dat, ondanks het bestaan van bepaalde verschillen tussen het litigieuze model en het oudere merk, de kenmerkende elementen van dit merk herkenbaar waren in het litigieuze model, zodat het gebruik ervan inbreuk maakte op de uitsluitende rechten die interveniënte als houder van het oudere merk door §14 van het Markengesetz waren verleend, en artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 van toepassing was (punten 17 en 18 van de bestreden beslissing).
- 36 Ten slotte was de kamer van beroep gelet op de voorgaande conclusie van mening dat geen uitspraak hoefde te worden gedaan over de relevantie van andere elementen die interveniënte ter staving van haar vordering tot nietigverklaring had aangevoerd, waaronder een arrest van 18 januari 2007 van het Oberlandesgericht Frankfurt am Main (punt 19 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

37 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- de zaak voor onderzoek van de door interveniënte aangevoerde en door de nietigheidsafdeling niet onderzochte andere nietigheidsgronden terug te verwijzen naar deze laatste;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

38 Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte*Ontvankelijkheid van de tweede vordering van verzoekster*

- 39 Het BHIM betoogt dat de tweede vordering van verzoekster niet-ontvankelijk is, aangezien deze laatste in wezen het Gerecht verzoekt om een bevel te richten tot het BHIM, waartoe het Gerecht niet bevoegd is.
- 40 Volgens artikel 61, lid 3, van verordening nr. 6/2002 kan het Gerecht de bestreden beslissing vernietigen of herzien. Verder stelt artikel 61, lid 6, van deze verordening dat het BHIM de maatregelen treft die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht. Uit laatstgenoemde bepaling vloeit voort dat het Gerecht geen bevelen kan richten tot het BHIM, dat immers de consequenties dient te trekken die uit het dictum en de motivering van het arrest van het Gerecht voortvloeien [zie, naar analogie, arrest Gerecht van 15 maart 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/BHIM — Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Jurispr. blz. II-785, punt 15, en aangehaalde rechtspraak].
- 41 Verder kan de kamer van beroep waarbij beroep tegen een beslissing van een lagere instantie van het BHIM is ingesteld, nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen overeenkomstig artikel 60, lid 1, van verordening nr. 6/2002.
- 42 Uit deze bepalingen en overwegingen vloeit voort dat een vordering die ertoe strekt dat het Gerecht, waarbij beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM is ingesteld, de zaak terugwijst naar de lagere instantie tegen wiens

beslissing beroep is ingesteld voor de kamer van beroep, niet niet-ontvankelijk is [zie, in die zin en naar analogie, arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punten 17-20].

- 43 Bij toewijzing van een dergelijke vordering legt het Gerecht het BHIM immers niet een of andere verplichting op om iets te doen of na te laten en richt het dus geen bevel tot hem. Een dergelijke vordering strekt er integendeel toe dat het Gerecht zelf een beslissing neemt die de kamer van beroep had moeten of kunnen nemen, en dus dat het Gerecht zijn bevoegdheid tot herziening van de voor hem aangevochten beslissing van de kamer van beroep uitoefent [zie, in die zin en naar analogie, arresten Gerecht van 11 februari 2009, Bayern Innovativ/BHIM — Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15, en 14 september 2009, Lange Uhren/BHIM (Geometrische velden op wijzerplaat van polshorloge), T-152/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 39].
- 44 Hieruit volgt dat, anders dan het BHIM aanvoert, de tweede vordering van verzoekster ontvankelijk is.

Ten gronde

- 45 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Het eerste middel betreft onjuiste uitlegging van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002. Volgens het tweede middel is blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de afwijzing van het door verzoekster bij het BHIM ingediende verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk. Volgens het derde middel is artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 onjuist toegepast.

Eerste middel: onjuiste uitlegging van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002

— Argumenten van partijen

- ⁴⁶ Verzoekster betoogt dat uit de formulering zelf van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 blijkt dat, anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, deze bepaling niet kan worden aangevoerd door de houder van een onderscheidend teken wanneer in een later model geen gebruik wordt gemaakt van het betrokken teken, maar van een overeenstemmend teken. Deze uitlegging van bovengenoemde bepaling wordt niet alleen bevestigd door het feit dat een gemeenschapsmodel enkel betrekking heeft op de verschijningsvorm van een voortbrengsel en niet specifiek op een bepaald voortbrengsel ziet, maar ook door de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM.
- ⁴⁷ Het BHIM en interveniënte stellen dat het begrip gebruik in de zin van artikel 25, lid 1 sub e, van verordening nr. 6/2002 gevallen kan dekken waarin het oudere teken dat wordt aangevoerd tot staving van een vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmodel, slechts is nagebootst in het litigieuze model, zonder volledig tot in het kleinste detail te zijn weergegeven.
- ⁴⁸ De vergelijking tussen het litigieuze model en het oudere teken blijft beperkt tot de elementen van dit model die inbreuk maken op de aan dit oudere teken verbonden rechten van de houder ervan, zonder rekening te houden met de extra elementen van het litigieuze model. Daarentegen hangt de omvang van de bescherming van het oudere teken af van het recht dat op dit teken van toepassing is.
- ⁴⁹ De nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 is dus van toepassing op modellen die nieuw zijn en een eigen karakter hebben, en onderscheidt zich in die zin van de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub b, van deze

verordening. Anders dan verzoekster aanvoert, wordt deze uitlegging bevestigd door de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM.

— Beoordeling door het Gerecht

- 50 In de eerste plaats stellen het BHIM en interveniënte terecht dat de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 niet noodzakelijkerwijs vereist dat een ouder onderscheidend teken op volledige en gedetailleerde wijze is weergegeven in een later gemeenschapsmodel. Zelfs wanneer bepaalde elementen van het betrokken teken ontbreken in het litigieuze gemeenschapsmodel of andere elementen daaraan zijn toegevoegd, kan het immers gaan om „gebruik” van dit teken, in het bijzonder wanneer de weggelaten of toegevoegde elementen van ondergeschikt belang zijn.
- 51 Dit geldt temeer daar volgens vaste rechtspraak het publiek slechts een onvolmaakt beeld van de in de lidstaten ingeschreven merken en van de gemeenschapsmerken bijblijft [zie, in die zin, arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punt 33]. Deze overweging geldt voor elk type van onderscheidende tekens. Bij weglating van bepaalde bijkomstige elementen van een onderscheidend teken waarvan gebruik wordt gemaakt in een later gemeenschapsmodel, of bij toevoeging van dergelijke elementen aan ditzelfde teken, zal het relevante publiek dus niet noodzakelijkerwijs beseffen dat het betrokken teken die wijzigingen heeft ondergaan. Integendeel, dit publiek kan denken dat in het latere gemeenschapsmodel gebruik is gemaakt van het teken zoals dat hem is bijgebleven.

- 52 Anders dan verzoekster aanvoert, sluit een letterlijke uitlegging van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 dus niet noodzakelijkerwijs de toepassing ervan uit wanneer in een later gemeenschapsmodel geen gebruik is gemaakt van hetzelfde teken als dat waarop de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd, maar van een overeenstemmend teken.
- 53 In de tweede plaats kan de in de bestreden beslissing bepleite uitlegging van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 als enige waarborgen dat de rechten van de houder van een ouder gemeenschapsmerk of in een lidstaat ingeschreven ouder merk op doeltreffende wijze worden beschermd tegen elke inbreuk op dit merk door gebruikmaking ervan in een later gemeenschapsmodel, en voorts de samenhang tussen de relevante bepalingen van verordening nr. 6/2002 en die van de Eerste richtlijn (89/104) of van de verordeningen nrs. 40/94 en 207/2009 verzekeren.
- 54 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk of in een lidstaat ingeschreven ouder merk het recht heeft om het gebruik van een later gemeenschapsmodel te verbieden, zowel in het geval dat in dit model gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het oudere merk en de waren of diensten waarop respectievelijk het betrokken model en het oudere merk betrekking hebben, dezelfde zijn, als in het geval dat in het betrokken gemeenschapsmodel gebruik wordt gemaakt van een teken dat der mate overeenstemt met het oudere merk dat er verwarringsgevaar bij het publiek bestaat, gelet ook op het feit dat het merk en het model dezelfde of soortgelijke waren of diensten betreffen [zie artikel 5, lid 1, sub a en b, van de Eerste richtlijn (89/104), § 14, lid 2, punten 1 en 2, van het Markengesetz en artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 9, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 207/2009]].

55 Gelet op dit recht van de houder van een ouder gemeenschapsmerk of in een lidstaat ingeschreven ouder merk om het gebruik te verbieden van een later gemeenschapsmodel dat gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan zijn merk of ermee overeenstemt, is het uitgesloten dat de gemeenschapswetgever met de vaststelling van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 beoogde dat die houder enkel een vordering tot nietigverklaring van het betrokken model kan instellen wanneer in dat model gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan het oudere merk, en dus niet wanneer in dat model gebruik wordt gemaakt van een teken dat der mate overeenstemt dat er bij het betrokken publiek verwarringsgevaar bestaat.

56 Er dient nog te worden opgemerkt dat de houder van een gemeenschapsmerk of in een lidstaat ingeschreven merk zich niet kan beroepen op de in punt 54 supra aangehaalde bepalingen om het gebruik te verbieden van een gemeenschapsmodel dat eerder is ingeschreven en gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan dat merk of ermee overeenstemt, aangezien de houder van dit gemeenschapsmodel zich daartegen kan verdedigen door, in voorkomend geval bij reconventionele vordering, te verzoeken om nietigverklaring van het betrokken latere merk [zie artikel 4, lid 4, sub c, iv, van de Eerste richtlijn (89/104), § 13, lid 2, punt 6, en § 51, lid 1, van het Markengesetz, en artikel 52, lid 2, sub d, artikel 92, sub d, en artikel 96, lid 1, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 53, lid 2, sub d, artikel 96, sub d, en artikel 100, lid 1, van verordening nr. 207/2009]].

57 Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk of in een lidstaat ingeschreven ouder merk enkel een vordering tot nietigverklaring van een later gemeenschapsmodel zou mogen instellen wanneer in dat model gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan zijn merk, en niet wanneer gebruik wordt gemaakt van een overeenstemmend teken, zou die houder zich niet kunnen verdedigen tegen een eventuele poging van de houder van een later model, waarin gebruik wordt gemaakt van een

overeenstemmend teken, om het gebruik van het oudere merk te verbieden overeenkomstig artikel 10, lid 1, en artikel 19, lid 1, van verordening nr. 6/2002.

⁵⁸ Uit punt 31 van de considerans van verordening nr. 6/2002, volgens hetwelk deze verordening „niet uit[sluit] dat op als gemeenschapsmodel beschermde modellen wetgeving [...] betreffende merken [van toepassing is]”, vloeit voort dat de rechten die een gemeenschapsmodel aan de houder ervan verleent, geenszins afbreuk doen aan de rechten die een houder van een ouder merk op grond van dit merk heeft verkregen.

⁵⁹ Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 in die zin uit te leggen dat de houder van een onderscheidend teken op grond van die bepaling nietigverklaring van een later gemeenschapsmodel kan vorderen wanneer in dat model gebruik wordt gemaakt van een teken dat overeenstemt met zijn teken. Het eerste middel is dus ongegrond.

Tweede middel: onjuiste rechtsopvatting bij de afwijzing van het door verzoekster bij het BHIM ingediende verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk

— Argumenten van partijen

- ⁶⁰ Volgens verzoekster vloeit uit artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 juncto § 25 van het Markengesetz voort dat de houder van een Duits merk die nietigverklaring van een gemeenschapsmodel vordert op grond dat daarin gebruik wordt gemaakt van het betrokken merk, bij betwisting het bewijs van normaal gebruik van dat merk moet leveren. Bijgevolg had de kamer van beroep het door verzoekster ingediende verzoek om het bewijs van gebruik van het oudere merk moeten onderzoeken, aangezien het oudere merk meer dan vijf jaar voor de instelling van de vordering tot nietigverklaring werd ingeschreven. Hoewel interveniënte in de vijf jaar voor de instelling van de vordering tot nietigverklaring talloze schrijfinstrumenten van klasse 16 heeft verkocht, leveren dergelijke verkopen geenszins het bewijs van het gebruik van het oudere merk, aangezien de betrokken waren onder een andere vorm, met de naam en het logo van interveniënte, werden verkocht. Verder is het oudere merk geen driedimensionaal merk, maar een beeldmerk.
- ⁶¹ Het BHIM en interveniënte stellen dat, anders dan onder meer artikel 43, lid 2, en artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 2, en artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009), verordening nr. 6/2002 de houder van een gemeenschapsmodel waartegen een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, niet de mogelijkheid biedt om te verzoeken dat het bewijs wordt geleverd van het gebruik van het oudere teken dat ter ondersteuning van die vordering wordt aangevoerd. De kamer van beroep was derhalve niet bevoegd om het door verzoekster ingediende verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk te onderzoeken. Verzoekster

heeft daarvan evenwel geen nadeel ondervonden. Indien zij van mening was dat het oudere merk niet normaal was gebruikt, had zij immers bij de bevoegde Duitse instanties een vordering tot nietigverklaring van dat merk kunnen instellen. In elk geval heeft de loutere toevoeging van de naam en het logo van interveniënte op de door haar verkochte schrijfinstrumenten geen invloed op de beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk en op het bestaan van verwarringsgevaar in casu.

- ⁶² Interveniente voegt daaraan toe dat, zelfs indien verzoekster een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk bij het BHIM had kunnen indienen, zij dat reeds had moeten doen voor de nietigheidsafdeling, zodat het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk dat verzoekster voor het eerst voor de kamer van beroep heeft ingediend, niet-ontvankelijk is. In elk geval is interveniënte van mening dat zij het bewijs van het normale gebruik van haar oudere merk heeft geleverd.

— Beoordeling door het Gerecht

- ⁶³ Artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 vereist met name dat het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat van toepassing is op het oudere teken dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van een op die bepaling gebaseerde vordering tot nietigverklaring, „de houder van het recht op het teken toe[staat] [het] gebruik te verbieden” van zijn teken in een later model.
- ⁶⁴ In casu is het oudere teken een Duits merk, waarop de bepalingen van het Markengesetz van toepassing zijn. Zoals reeds werd opgemerkt, staat § 14, lid 2, punt 2, van het Markengesetz de houder van een dergelijk merk toe, het gebruik te verbieden

van elk teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het betrokken merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

⁶⁵ § 25, lid 1, van het Markengesetz bepaalt evenwel dat de houder van een ouder merk zijn rechten die onder meer uit § 14 voortvloeien, niet kan doen gelden tegen derden wanneer het merk in de vijf jaar vóór het beroep op die rechten niet overeenkomstig § 26 is gebruikt voor de waren of diensten waarop hij zich beroept om zijn rechten te doen gelden, voor zover het merk op die datum sinds ten minste vijf jaar is ingeschreven. Door deze bepaling in het Markengesetz op te nemen, heeft de Duitse wetgever gebruik gemaakt van een mogelijkheid die hem wordt geboden door artikel 11, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104). § 25, lid 2, van het Markengesetz laat het uitdrukkelijk over aan de partij tegen welke de rechten van de houder van een ouder merk worden ingeroepen, om te eisen dat die houder het bewijs van normaal gebruik van zijn merk levert. Bij gebreke van een dergelijk verzoek hoeft dit bewijs niet te worden geleverd.

⁶⁶ Anders dan het BHIM en interveniënte aanvoeren, volgt uit deze bepalingen dat, wanneer — zoals in casu — een ouder Duits merk wordt aangevoerd ter ondersteuning van de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 en dit merk sinds ten minste vijf jaar voor de instelling van de vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel is ingeschreven, de houder van dit merk op verzoek van de houder van het gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld, het bewijs moet leveren dat hij zijn merk normaal heeft gebruikt in de vijf jaar voor de instelling van de vordering tot nietigverklaring. Overeenkomstig het toepasselijke Duitse recht heeft de houder van het betrokken oudere Duitse merk bij gebreke van dit bewijs niet het recht om het gebruik ervan te verbieden in het gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld, zodat de

nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 in dat geval niet kan worden toegepast.

- 67 Bij gebreke van een specifieke bepaling in verordening nr. 6/2002 met betrekking tot de wijze waarop een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van een ouder teken moet worden ingediend door de houder van een gemeenschapsmodel waartegen een vordering tot nietigverklaring op basis van dat teken is ingesteld, dient te worden geoordeeld dat een dergelijk verzoek uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM moet worden geformuleerd [zie, naar analogie, arresten Gerecht van 17 maart 2004, *El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 38; 16 maart 2005, *L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 24, en 7 juni 2005, *Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Jurispr. blz. II-1917, punt 77]. In beginsel moet het verzoek worden ingediend binnen de termijn die de nietigheidsafdeling aan de houder van het door een vordering tot nietigverklaring aangevochten gemeenschapsmodel heeft gesteld voor het indienen van zijn opmerkingen over die vordering (zie, in die zin en naar analogie, arrest *FLEXI AIR*, reeds aangehaald, punten 25-28).
- 68 Daarentegen kan een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere teken dat ter ondersteuning van een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel wordt aangevoerd, niet voor het eerst voor de kamer van beroep worden ingediend.
- 69 Uit vaste rechtspraak blijkt immers dat het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, als bedoeld in artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009), niet voor het eerst voor de kamer van beroep kan worden geformuleerd [zie, in die zin, arresten Gerecht van 22 maart 2007, *Saint-Gobain Pam/BHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Jurispr. blz. II-757, punt 41, en 18 oktober 2007, *AMS/BHIM — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*, T-425/03, Jurispr. blz. II-4265, punt 114].

- 70 Volgens deze rechtspraak voegt het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk aan de procedure voor de oppositieafdeling de specifieke en prealabele vraag van het normale gebruik van het oudere merk toe en wijzigt in die zin de inhoud van de oppositie. Het is de taak van de oppositieafdeling om, in eerste instantie, uitspraak te doen op de oppositie, zoals omschreven in de verschillende proceshandelingen en verzoeken van de partijen, waaronder in voorkomend geval het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk. De kamer van beroep is uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen op beroepen tegen beslissingen van de oppositieafdelingen, en niet om zelf in eerste instantie uitspraak te doen op een nieuwe oppositie. Het tegendeel aanvaarden impliceert dat de kamer van beroep zich moet buigen over een geheel specifiek verzoek, dat met nieuwe feitelijke en juridische overwegingen samenhangt en buiten het bestek valt van de oppositieprocedure zoals die is voorgelegd en behandeld door de oppositieafdeling (arresten PAM PLUVIAL, punt 69 supra, punten 37-39, en AMS Advanced Medical Services, punt 69 supra, punten 111-113).
- 71 Deze overwegingen gelden mutatis mutandis ook wanneer — zoals in casu — de houder van een gemeenschapsmodel waartegen een vordering tot nietigverklaring op basis van de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 is ingesteld, het recht heeft te verzoeken dat de houder van het oudere teken dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring, het bewijs van het normale gebruik van zijn teken levert. In deze context kan evenmin worden aanvaard dat de kamer van beroep uitspraak dient te doen op een andere zaak dan die welke is voorgelegd aan de nietigheidsafdeling, te weten een zaak waarvan de omvang is verruimd door de toevoeging van de prealabele vraag van het normale gebruik van het oudere teken dat ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring is aangevoerd.
- 72 Uit de voorgaande overwegingen blijkt dat verzoekster in casu voor de nietigheidsafdeling mocht verzoeken dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk levert.
- 73 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing enkel heeft gesteld dat het BHIM niet bevoegd was om de geldigheid van het oudere merk ter discussie te stellen en dat, indien verzoekster van

mening was dat dit merk in strijd met de bepalingen van het Markengesetz was ingeschreven of moest worden nietig verklaard omdat het niet werd gebruikt, zij een vordering tot nietigverklaring van dit merk overeenkomstig het Markengesetz diende in te stellen.

- 74 Blijkens de punten 63 tot en met 66 supra is deze overweging van de kamer van beroep in de bestreden beslissing weliswaar correct als zodanig, maar zij is geen afdoende rechtvaardigingsgrond voor de afwijzing van een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere teken dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel op grond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002, wanneer — zoals in casu — het recht dat van toepassing is op het betrokken oudere teken, bepaalt dat bij gebreke van normaal gebruik van dit teken de houder ervan niet het recht heeft om het gebruik van dit teken of van een overeenstemmend teken te verbieden aan derden, en dus aan de houder van een later gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld.
- 75 Om deze reden stelt verzoekster, uitgaande van de premisse dat zij volgens de regels een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk bij het BHIM heeft ingediend, dat de bestreden beslissing blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien de kamer van beroep haar verzoek niet heeft onderzocht.
- 76 Vastgesteld dient evenwel te worden dat deze premisse onjuist is. Zoals interveniënte terecht stelt, bevatten de opmerkingen die verzoekster in antwoord op de vordering tot nietigverklaring op 22 juni 2006 voor de nietigheidsafdeling heeft ingediend en die deel uitmaken van het overeenkomstig artikel 133, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering aan het Gerecht toegezonden dossier van de procedure voor het BHIM, immers niet alleen geen enkel uitdrukkelijk verzoek dat ertoe strekt dat interveniënte het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk levert, maar verwijzen bovendien op geen enkele wijze naar de kwestie van het normale gebruik van het oudere merk.
- 77 Verzoekster heeft deze kwestie voor het eerst opgeworpen in de uiteenzetting van de gronden van haar beroep voor de kamer van beroep. Ter terechtzitting heeft verzoekster dit bevestigd, waarvan akte is genomen in het proces-verbaal van de

terechtzing. Zelfs indien de uiteenzetting van de gronden van verzoeksters beroep voor de kamer van beroep in die zin zou kunnen worden uitgelegd dat zij een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk omvatte, is een dergelijk verzoek, dat voor het eerste voor de kamer van beroep is ingediend, niet-ontvankelijk en kan dus niet in aanmerking worden genomen of onderzocht door de kamer van beroep.

⁷⁸ In deze omstandigheden dient ook dit middel te worden afgewezen.

Derde middel: onjuiste toepassing van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002

— Argumenten van partijen

⁷⁹ Verzoekster voert aan dat, zelfs al zou artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 juist zijn uitgelegd door de instanties van het BHIM, de kamer van beroep deze bepaling onjuist heeft toegepast, doordat zij niet is overgegaan tot een beoordeling van het bestaan van gevaar voor verwarring van het litigieuze model met het oudere merk, naar analogie met de beoordeling die is vereist volgens de rechtspraak inzake de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009].

- 80 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen poging gedaan om het in casu relevante publiek af te bakenen.
- 81 In de tweede plaats heeft zij evenmin in aanmerking genomen dat merken bestaande uit een vorm een zeer zwak onderscheidend vermogen hebben. Ook al zou het oudere merk geldig zijn, heeft het een zeer zwak onderscheidend vermogen, waarmee rekening dient te worden gehouden bij het onderzoek of sprake kan zijn van verwarringsgevaar.
- 82 In de derde plaats is de kamer van beroep niet overgegaan tot een vergelijking tussen het oudere merk en het litigieuze model in hun geheel. In plaats van te motiveren waarom de beslissing van de nietigheidsafdeling juist was en over te gaan tot haar eigen onderzoek van het oudere merk, heeft de kamer van beroep zich gebaseerd op een eenvoudige beschrijving van dit merk en zich ertoe beperkt, in punt 17 van de bestreden beslissing een lijst uit de beslissing van de nietigheidsafdeling over te nemen waarin vier kenmerken van het oudere merk worden vermeld die ook aanwezig zouden zijn in het litigieuze model. Dat het litigieuze model die vier kenmerken bezit, is evenwel geenszins zeker. Bovendien bezit het oudere merk tien andere kenmerken die niet voorkomen in het litigieuze model, en bezit dit laatste zes kenmerken die niet kunnen worden teruggevonden in het oudere merk.
- 83 In de vierde plaats heeft de kamer van beroep geenszins onderzocht of er in casu verwarringsgevaar bestond. Indien het Gerecht beslist om dit zelf te onderzoeken, dient het te oordelen dat een dergelijk gevaar niet bestaat, gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk en de verschillen tussen het oudere merk en het litigieuze model.

- 84 Ter terechtzitting heeft verzoekster betoogd dat artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 in casu enkel kan worden toegepast indien het relevante publiek het litigieuze model opvat als een onderscheidend teken. In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep evenwel niet onderzocht of dit in casu het geval was. Verzoekster heeft hieraan toegevoegd dat, ook al werd deze grief niet formeel in het verzoekschrift aangevoerd, hij niet als nieuw kan worden aangemerkt, aangezien hij in verband staat met het onderhavige middel.
- 85 Het BHIM merkt in de eerste plaats op dat de motivering van de bestreden beslissing weliswaar beknopt is, maar volstaat. Bovendien dient ook de motivering van de beslissing van de nietigheidsafdeling in aanmerking te worden genomen.
- 86 In de tweede plaats zijn de vier kenmerken van het oudere merk waarnaar wordt verwezen in punt 17 van de bestreden beslissing, daadwerkelijk aanwezig in dit merk en vormen de dominerende bestanddelen ervan, terwijl het litigieuze model deze kenmerken eveneens bezit. De door verzoekster aangeduide verschillen tussen het oudere merk en het litigieuze model kunnen niet afdoen aan de bestaande overeenstemming.
- 87 In de derde plaats heeft de kamer van beroep op goede gronden de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd wat het bestaan van verwarringsgevaar in casu betreft, gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, het oudere merk en het litigieuze model overeenstemmen en het aandachtsniveau van het relevante publiek — te weten het grote publiek daar de betrokken waren gangbare consumptiegoederen voor een lage prijs zijn — vrij laag is.
- 88 In de vierde plaats en anders dan verzoekster aanvoert, is het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet zwak, maar minstens „gemiddeld”. Het is weliswaar

in de praktijk moeilijker om een driedimensionaal merk te laten inschrijven, maar na inschrijving ervan kan het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk niet ter discussie worden gesteld.

- 89 In de vijfde plaats wordt het bestaan van verwarringsgevaar in casu bevestigd door twee arresten van de Duitse rechterlijke instanties, die zijn geweest in zaken tussen verzoekster en interveniënte.
- 90 Interveniente betoogt dat de vier kenmerken van het oudere merk waarnaar wordt verwezen in punt 17 van de bestreden beslissing, daadwerkelijk aanwezig zijn in het litigieuze model en volstaan voor de conclusie dat dit model overeenstemt met het oudere merk. Daarentegen kan deze overeenstemming niet op losse schroeven worden gezet door de punten van verschil waarnaar verzoekster heeft verwezen en die te wijten zijn aan technische of functionele vereisten. Verder is het onderscheidend vermogen van het oudere merk niet zwak, gelet op het feit dat de waren waarop dit merk betrekking heeft, gedurende een lange periode op de Duitse markt waren. Verzoekster heeft zelf in het kader van gedingen tussen de partijen in Duitsland verwezen naar een opinieonderzoek waaruit zou blijken dat de verschillende merken van interveniënte een groot onderscheidend vermogen hebben.
- 91 Gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, dat het aandachtsniveau van het relevante publiek vrij laag is daar het gangbare consumptiegoederen betreft, dat dit publiek slechts zelden de mogelijkheid heeft, twee tekens ter aanduiding van dezelfde waren rechtstreeks te vergelijken, en dat het oudere merk en het litigieuze model overeenstemmen, dient te worden geconcludeerd dat er in casu verwarringsgevaar bestaat. Ook dient in aanmerking te worden genomen dat verzoekster reeds verschillende keren inbreuk heeft gemaakt op de rechten die interveniënte ontleent aan haar oudere merken, hetgeen volgens de Duitse rechtspraak rechtvaardigt dat verzoekster een grotere „afstand” ten opzichte van die rechten in acht neemt.

- ⁹² Verder beroept interveniënte zich op een niet-ingeschreven merk waarvan zij houder zou zijn en dat ook haar schrijfinstrumenten zou beschermen, op § 14, lid 2, punt 3, van het Markengesetz, op de aanvullende bescherming die voortvloeit uit de Duitse bepalingen inzake oneerlijke mededinging en op de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002.
- ⁹³ Ten slotte stellen het BHIM en interveniënte in antwoord op het argument dat verzoekster ter terechtzitting heeft aangevoerd (zie samenvatting in punt 84 supra), dat het gaat om een nieuw middel dat niet steunt op gegevens, rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken, en dat dus niet-ontvankelijk is.

— Beoordeling door het Gerecht

- ⁹⁴ Volgens artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 kan een gemeenschapsmodel op vordering van de houder van een ouder onderscheidend teken worden nietig verklaard wanneer in een later model gebruik wordt gemaakt van dit teken en met name het gemeenschapsrecht of het recht van de lidstaat dat op dat teken van toepassing is, de houder van het teken toestaat dat gebruik te verbieden.
- ⁹⁵ Wanneer het teken dat wordt aangevoerd ter ondersteuning van een op die bepaling gebaseerde nietigheidsgrond een ouder Duits merk is dat niet gelijk is aan het gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld, maar daarmee overeenstemt, verleent het recht van de betrokken lidstaat, te weten § 14, lid 2, punt 2, van het Markengesetz, de houder van dit merk — zoals supra reeds werd opgemerkt — enkel het recht om het gebruik van zijn teken in het latere model te

verbieden wanneer bij het publiek verwarring kan ontstaan doordat dit model overeenstemt met het betrokken merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

- ⁹⁶ Ook dient eraan te worden herinnerd dat § 14, lid 2, punt 2, van het Markengesetz de omzetting van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 in het Duitse recht vormt, en bij de uitlegging ervan dus rekening moet worden gehouden met de rechtspraak inzake laatstgenoemde bepaling.
- ⁹⁷ Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (arresten Hof Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 51 supra, punt 17, en 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, Jurispr. blz. I-8551, punt 26).
- ⁹⁸ Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 51 supra, punt 18, en Medion, punt 97 supra, punt 27).
- ⁹⁹ De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De wijze waarop de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten de tekens percipieert, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk

of een ander onderscheidend teken gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie, in die zin, arresten SABEL, punt 98 supra, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 51 supra, punt 25, en Medion, punt 97 supra, punt 28).

- ¹⁰⁰ Onderzocht moet dus worden of de kamer van beroep deze rechtspraak in casu juist heeft toegepast door in de bestreden beslissing te oordelen dat er gevaar voor verwarring van het oudere merk met het litigieuze model bestond en dit model derhalve moest worden nietig verklaard. Dienaangaande moet ook rekening worden gehouden met de beslissing van de nietigheidsafdeling, die dezelfde conclusie bevat en door de kamer van beroep werd bevestigd.
- ¹⁰¹ Wanneer de kamer van beroep de beslissing van de lagere instantie van het BHIM in haar geheel bevestigt, maken deze beslissing en de motivering ervan immers deel uit van de context waarin de beslissing van de kamer van beroep werd vastgesteld. De partijen zijn op de hoogte van deze context en de rechter kan op basis daarvan zijn toezicht op de rechtmatigheid volledig uitoefenen wat de gegrondheid van de beoordeling van de kamer van beroep betreft [arrest Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 47; zie ook, in die zin, arrest Gerecht van 21 november 2007, Wesergold Getränkeindustrie/BHIM — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 64].
- ¹⁰² Wat in eerste plaats de grief betreft die verzoekster ter terechtzitting heeft aangevoerd (zie punt 84 supra), dient in herinnering te worden gebracht dat artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering verbiedt dat in de loop van het geding nieuwe middelen worden voorgedragen, tenzij deze steunen op gegevens, rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.

- 103 Een middel dat een uitwerking is van een eerder in het inleidende verzoekschrift rechtstreeks of stilzwijgend opgeworpen middel en daarmee nauw verband houdt, moet evenwel ontvankelijk worden verklaard (zie arrest Gerecht van 3 mei 2007, Spanje/Commissie, T-219/04, Jurispr. blz. II-1323, punt 46, en aangehaalde rechtspraak).
- 104 Dit is daadwerkelijk het geval met bovengenoemde grief van verzoekster, die een uitwerking van het derde middel is en — zoals verzoekster betoogt — nauw verband houdt met dat middel. Deze grief is dus ontvankelijk.
- 105 Met betrekking tot de gegrondheid dient eraan te worden herinnerd dat een op de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 gebaseerde vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmodel slechts kan slagen indien wordt vastgesteld dat het relevante publiek zal menen dat in het gemeenschapsmodel waartegen die vordering is ingesteld, gebruik wordt gemaakt van het onderscheidend teken dat ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring wordt aangevoerd.
- 106 Indien wordt vastgesteld dat het relevante publiek niet zal menen dat in het gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld, gebruik wordt gemaakt van het ter ondersteuning van die vordering aangevoerde onderscheidend teken, kan elk verwarringsgevaar duidelijk worden uitgesloten.
- 107 Anders dan verzoekster lijkt aan te voeren, is het daarentegen niet nodig om afzonderlijk te onderzoeken of het relevante publiek het gemeenschapsmodel waartegen de vordering tot nietigverklaring is ingesteld, zal opvatten als een onderscheidend teken (zie, in die zin en naar analogie, arrest Hof van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux, C-102/07, Jurispr. blz. I-2439, punt 34).

108 In de tweede plaats staat tussen partijen vast dat de waren waarop het oudere merk betrekking heeft en de waren waarin het litigieuze model zal worden verwerkt, te weten „schrijfinstrumenten”, dezelfde zijn. Aangezien deze waren gangbare consumptiegoederen zijn en over het algemeen tegen een vrij lage prijs worden verkocht, zijn zij van belang voor alle consumenten, hetgeen verzoekster overigens niet betwist. De verwijzing van de nietigheidsafdeling (punt 15 van de beslissing van de nietigheidsafdeling) naar het „publiek” moet dus in die zin worden begrepen dat de nietigheidsafdeling impliciet maar zeker heeft geoordeeld dat voor de beoordeling van het verwaringsgevaar in casu rekening diende te worden gehouden met de wijze waarop het grote publiek, te weten de gemiddelde consument, het oudere merk en het litigieuze model percipieert [zie, in die zin, arrest Gerecht van 30 november 2004, Geddes/BHIM (NURSERYROOM), T-173/03, Jurispr. blz. II-4165, punt 18]. In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep deze overweging van de nietigheidsafdeling niet ter discussie gesteld. Aangezien het oudere merk in Duitsland is ingeschreven, is het voorts de perceptie van de gemiddelde Duitse consument die in aanmerking moet worden genomen.

109 Wat in de derde plaats de vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model betreft, is de nietigheidsafdeling overgegaan tot een visuele vergelijking. Aldus heeft zij in punt 12 van haar beslissing gewezen op vier elementen van de vorm van het oudere merk waardoor dit merk werd gekenmerkt, en zij heeft in punt 13 van diezelfde beslissing gesteld dat het litigieuze model een teken bevatte dat al deze kenmerkende elementen van het oudere merk bezat, zodat dit model overeenstemde met het oudere merk. De nietigheidsafdeling was tevens van mening dat de toevoeging van andere elementen aan het litigieuze model, zoals „sierwerk” of „uitsteeksels”, niet belette dat bovengenoemde kenmerken van het oudere merk werden herkend in dat model. Deze overwegingen van de nietigheidsafdeling zijn overgenomen en bevestigd door de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing.

110 In dit verband dient om te beginnen te worden opgemerkt dat de instanties van het BHIM in casu terecht niet zijn overgegaan tot een fonetische en begripsmatige

vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model. Enerzijds bevat immers noch het oudere merk noch het litigieuze model een woordelement. Evenmin lenen zij zich voor een eenvoudige en korte omschrijving in woorden die fonetisch kan worden vergeleken. Anderzijds verwijst noch het oudere merk noch het litigieuze model naar een bepaald concept, zodat een begripsmatige vergelijking evenmin mogelijk is.

- 111 Wat daarentegen de visuele vergelijking van het oudere merk met het litigieuze model betreft, dient meteen te worden vastgesteld dat de nietigheidsafdeling in punt 4 van haar beslissing weliswaar zinspeelt op het feit dat interveniënte ter ondersteuning van haar vordering tot nietigverklaring andere tekens heeft aangevoerd, maar zij in dat punt enkel het oudere merk vermeldt, zonder evenwel te preciseren of het gaat om een beeldmerk of een driedimensionaal merk. Bovendien verwijst de nietigheidsafdeling in de punten 12 en 13 van haar beslissing naar de „driedimensionale vorm” van dat merk.
- 112 De kamer van beroep vermeldt in punt 2 van de bestreden beslissing enkel het oudere merk als teken dat door interveniënte ter ondersteuning van haar vordering tot nietigverklaring wordt aangevoerd.
- 113 Blijkens het bewijs van inschrijving van het oudere merk, dat deel uitmaakt van het dossier van de procedure voor het BHIM, is dit merk een beeldmerk, bestaande in de afbeelding die in punt 29 supra is weergegeven. Ter terechtzitting waren alle partijen het gelet op dit element erover eens dat het enige merk dat de instanties van het BHIM in aanmerking hadden genomen in het kader van het onderzoek van de litigieuze vordering tot nietigverklaring, het oudere merk was, dat een beeldmerk is. Hiervan werd akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

- 114 Aangezien de beslissing van de nietigheidsafdeling geen enkele verduidelijking bevat, kan de verwijzing in diezelfde beslissing naar de „driedimensionale vorm” van het oudere merk — die op het eerste gezicht paradoxaal is daar het een beeldmerk betreft — enkel tot de conclusie leiden dat de nietigheidsafdeling zich niet heeft gebaseerd op een vergelijking tussen het litigieuze model en het oudere merk, maar is overgegaan tot een vergelijking tussen dat model en een driedimensionaal merk dat in haar beslissing niet wordt aangeduid.
- 115 Op dit punt dient erop te worden gewezen dat, zoals blijkt uit het dossier van de procedure voor het BHIM, interveniënte ter ondersteuning van haar vordering tot nietigverklaring niet alleen het oudere merk had aangevoerd, maar in het bijzonder ook een driedimensionaal merk, dat in Duitsland onder nummer 02911311 is ingeschreven en overeenstemt met de afbeelding in punt 29 supra.
- 116 Deze vergissing van de nietigheidsafdeling werd geenszins rechtgezet door de kamer van beroep. Zoals reeds werd opgemerkt, heeft de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing zich beperkt tot het overnemen van de kenmerken die door de nietigheidsafdeling aan het oudere merk waren toegeschreven, zonder erop te wijzen dat de nietigheidsafdeling per vergissing had verwezen naar een driedimensionaal merk in plaats van naar het oudere merk en dat dezelfde kenmerken ook aanwezig waren in het oudere merk.
- 117 Aangezien de kamer van beroep in de bestreden beslissing haar conclusie inzake het bestaan van gevaar voor verwarring van het litigieuze model met het oudere merk heeft gebaseerd op de vergelijking van dat model met een ander teken dan het oudere merk, heeft zij derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.
- 118 Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet door het betoog van het BHIM ter terechtzitting. Het BHIM heeft betoogd dat de vergelijking van het litigieuze model

met het oudere merk niet tot een ander resultaat zou leiden dan hetwelk is verkregen door de vergelijking van ditzelfde model met een driedimensionaal teken waarvan de vorm wordt weergegeven door de afbeelding die het oudere merk vormt.

- 119 In het bijzonder heeft het BHIM gesteld dat de bewijzen van inschrijving van de driedimensionale merken slechts een tweedimensionale weergave van deze merken bevatten, en dat de rechtspraak inzake het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de aangeduide waar ook geldt wanneer het aangevraagde merk een beeldmerk bestaande in de vorm van die waar is [arrest Hof van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 38, en arrest Gerecht van 21 oktober 2008, Cassegrain/BHIM (Vorm van tas), T-73/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22].
- 120 In dit verband dient te worden beklemtoond dat het onderzoek van de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 moet zijn gebaseerd op de wijze waarop het relevante publiek het ter ondersteuning van deze nietigheidsgrond aangevoerde onderscheidend teken percipieert, alsmede op de totaalindruk die dit teken bij het publiek oproept (zie punt 99 supra).
- 121 Het relevante publiek percipieert een driedimensionaal merk niet noodzakelijkerwijs op dezelfde wijze als een beeldmerk. In het eerste geval ziet dit publiek een tastbaar voorwerp, dat het vanuit verschillende gezichtshoeken kan onderzoeken, terwijl het in het tweede geval enkel een afbeelding ziet.
- 122 Er kan weliswaar niet worden uitgesloten dat bij het bestaan van overeenstemming tussen twee driedimensionale voorwerpen de vergelijking tussen een van deze voorwerpen en een afbeelding van het andere voorwerp ook kan leiden tot de vaststelling van overeenstemming, maar dit neemt niet weg dat het onderzoek van de

nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub e, van verordening nr. 6/2002 een vergelijking tussen het litigieuze gemeenschapsmodel en het ter ondersteuning van die nietigheidsgrond aangevoerde onderscheidend teken vereist.

- ¹²³ Daarentegen kan overeenstemming tussen het litigieuze model en het ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde teken niet worden verondersteld op de loutere grond dat dit model overeenstemt met een ander teken, zelfs al stemt laatstgenoemd teken overeen met het ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring aangevoerde teken.
- ¹²⁴ Het betoog van het BHIM komt dus in wezen erop neer dat het Gerecht wordt verzocht, zelf voor het eerst over te gaan tot een vergelijking van het litigieuze model en het oudere merk, daar een dergelijke vergelijking noch door de nietigheidsafdeling noch door de kamer van beroep is verricht. Het Gerecht is evenwel niet bevoegd te beslissen op kwesties waarvan de gegrondheid niet door het BHIM is onderzocht [zie, in die zin, arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 51].
- ¹²⁵ De door het BHIM aangehaalde rechtspraak kan niet tot een andersluidende conclusie leiden. Deze rechtspraak preciseert de criteria aan de hand waarvan het onderscheidend vermogen van huis uit in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009] moeten worden beoordeeld in het geval van een beeldteken bestaande in de verschijningsvorm van de aangeduide waar, maar doet geenszins af aan het beginsel volgens hetwelk dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek het betrokken teken zelf — en niet een ander teken — percipieert (zie, in die zin, arresten Henkel/BHIM, punt 119 supra, punt 35, en Vorm van tas, punt 119 supra, punten 19 en 35).

- 126 De conclusie dat de bestreden beslissing blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting en moet worden vernietigd, wordt evenmin op losse schroeven gezet door het feit dat verzoekster die onjuiste opvatting niet uitdrukkelijk heeft aangevoerd in het kader van haar derde middel.
- 127 Om te beginnen heeft verzoekster in haar betoog betreffende het tweede middel terecht opgemerkt dat het oudere merk in werkelijkheid een beeldmerk was. Verder heeft verzoekster ter terechtzitting aangevoerd dat de instanties van het BHIM bij het onderzoek van het gevaar voor verwarring van het litigieuze model met het oudere merk per vergissing hadden verwezen naar een ander merk dan het oudere merk.
- 128 Bovenal dient erop te worden gewezen dat, aangezien verzoekster opkomt tegen de opvatting in de bestreden beslissing, volgens welke het oudere merk en het litigieuze model voldoende overeenstemmen om verwarringsgevaar te creëren, het Gerecht alle parameters van de vergelijking tussen dat merk en dat model dient te analyseren, daar die vergelijking de grondslag van die opvatting vormt. In dit kader moet het Gerecht in de eerste plaats nagaan of de instanties van het BHIM daadwerkelijk het litigieuze model met het oudere merk hebben vergeleken.
- 129 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist (arrest Hof van 18 december 2008, *Éditions Albert René/BHIM*, C-16/06 P, *Jurispr. blz. I-10053*, punt 48).
- 130 Er zij voorts op gewezen dat, hoewel de rechter enkel uitspraak hoeft te doen over de vordering van partijen, die de grenzen van het geding dienen af te bakenen, hij zich niet hoeft te beperken tot de argumenten die de partijen tot staving van hun aanspraken hebben aangevoerd. Anders zou hij zich in voorkomend geval gedwongen zien,

zijn beslissing op onjuiste overwegingen rechtens te baseren (beschikkingen Hof van 27 september 2004, UER/M6 e.a., C-470/02 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 69, en 13 juni 2006, Mancini/Commissie, C-172/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41).

¹³¹ Met betrekking tot de argumenten die interveniënte ontleent aan, ten eerste, het feit dat zij houder is van een niet-ingeschreven driedimensionaal merk dat overeenstemt met het litigieuze model, ten tweede, § 14, lid 2, punt 3, van het Markengesetz, ten derde, de aanvullende bescherming voortvloeiende uit de Duitse bepalingen inzake oneerlijke mededinging, en ten vierde, de nietigheidsgrond van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, volstaat het op te merken dat, zoals blijkt uit punt 19 van de bestreden beslissing, de kamer van beroep het niet nodig achtte deze kwesties ten gronde te onderzoeken, en dat — zoals reeds werd opgemerkt — het Gerecht deze niet voor het eerst zelf kan onderzoeken.

¹³² Gelet op het voorgaande dient het derde middel te worden toegewezen, en dient de bestreden beslissing dus te worden vernietigd.

¹³³ Ten slotte is het Gerecht van oordeel dat de belangen van verzoekster voldoende worden verzekerd door de vernietiging van de bestreden beslissing, zonder dat het noodzakelijk is de zaak naar de nietigheidsafdeling terug te wijzen (zie, in die zin en naar analogie, arrest STREAMSERVE, punt 42 supra, punt 72). Derhalve wordt de tweede vordering van verzoekster afgewezen.

Kosten

- ¹³⁴ 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. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten te worden verwezen.
- ¹³⁵ Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 31 januari 2008 (zaak R 1352/2006-3) wordt vernietigd.**

- 2) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**

- 3) **Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Beifa Group Co. Ltd. Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG zal haar eigen kosten dragen.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 mei 2010.

ondertekeningen