

Hof van Justitie EG, 18 juli 2006, Miss Rossi v Sissi Rossi



MERKENRECHT

Bewijsmiddelen

Beoordeling bewijs is soevereine bevoegdheid van Gerecht van Eerste Aanleg

dat het alleen aan het Gerecht staat, te beoordelen welke waarde moet worden gehecht aan de hem voorgelegde bewijsmiddelen, en dat het niet kan worden verplicht, zijn beoordeling van de waarde van elk aan hem voorgelegd bewijsmiddel uitdrukkelijk te motiveren. Het Gerecht dient een motivering te verstrekken die het Hof in staat stelt, zijn rechterlijk toezicht uit te oefenen en met name toe te zien op een eventuele onjuiste opvatting van de bewijsmiddelen die aan het Gerecht zijn overgelegd (zie in die zin arrest van 12 juli 2005, Commissie/CEVA en Pfizer, C-198/03 P, Jurispr. blz. I-6357, punt 50). Bovendien staat het het Gerecht vrij, bij zijn soevereine beoordeling van de feiten in aanmerking te nemen dat een partij zich niet beroept op bepaalde omstandigheden.

Niet-ontvankelijkheid verzoekschrift

Het Gerecht is verplicht, een in het petitum van een verzoekschrift geformuleerde vordering niet-ontvankelijk te verklaren wanneer de wezenlijke elementen, feitelijk en rechtens, waarop deze vordering is gebaseerd, niet coherent en begrijpelijk worden weergegeven in de tekst van dat verzoekschrift zelf.

Anders dan rekwirante stelt, kan het ontbreken van dergelijke elementen in het verzoekschrift dus niet worden weggewerkt door de uiteenzetting ervan ter terechtzitting.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 18 juli 2006

(A. Rosas, J. Malenovský (rapporteur), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet en A. Ó Caoimh)

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

18 juli 2006 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Verwaringsgevaar – Woordmerk ‚SISSI ROSSI‘ – Oppositie

door houder van ouder woordmerk ‚MISS ROSSI‘ – Argumenten die voor het eerst ter terechtzitting worden voorgedragen – Bewijsaanbiedingen”

In zaak C-214/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 10 mei 2005,

Sergio Rossi SpA, gevestigd te San Mauro Pascoli (Italië), vertegenwoordigd door A. Ruo, avvocato, rekwirante,

andere partijen in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

Sissi Rossi Srl, gevestigd te Castenaso di Villanova (Italië), vertegenwoordigd door S. Vereva, avvocato, interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Malenovský (rapporteur), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet en A. Ó Caoimh, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 16 maart 2006,

het navolgende

Arrest

1 Sergio Rossi SpA verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 1 maart 2005, Sergio Rossi/BHIM (T-169/03, Jurispr. blz. II-685; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 28 februari 2003 (zaak R 569/2002-1; hierna: „omstreden beslissing”) betreffende een oppositieprocedure tussen Calzaturificio Rossi SpA, de rechtsvoorganger van Sergio Rossi SpA, en Sissi Rossi Srl.

Het rechtskader

2 Artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bepaalt:

„Het verzoekschrift bedoeld in artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie, bevat:

[...]

c) het voorwerp van het geschil en een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen;

d) de conclusies van de verzoeker;

e) zo nodig, de bewijsaanbiedingen.”

3 Artikel 48, lid 2, eerste alinea, van dat reglement voor de procesvoering luidt als volgt:

„Nieuwe middelen mogen in de loop van het geding niet worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.”

4 Artikel 8, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

5 Artikel 73 van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

6 Artikel 74 van deze verordening bepaalt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

De voorgeschiedenis van het geding

7 Het Gerecht heeft de voorgeschiedenis van het geding beschreven als volgt:

„1 Op 1 juni 1998 heeft [Sissi Rossi Srl (hierna: ‚Sissi Rossi’)] bij het [BHIM] een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening [nr. 40/94].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SISSI ROSSI.

3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van klasse 18 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: ‚Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren’.

[...]

5 Op 21 mei 1999 heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren ‚leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers’.

6 De oppositie was gebaseerd op het woordmerk MISS ROSSI, dat op 11 november 1991 in Italië is ingeschreven (nr. 553 016), en op het internationale merk MISS ROSSI, dat op dezelfde datum is ingeschreven met werking in Frankrijk (nr. 577 643). Deze oudere

merken hebben betrekking op de waar ‚schoeisel’ van klasse 25 in de zin van de overeenkomst van Nice.

[...]

8 Na de fusie door overneming van de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA, vastgesteld bij notariële akte van 22 november 2000, is verzoekster, sindsdien bekend als Sergio Rossi SpA, houder van de oudere merken geworden.

9 Bij beslissing van 30 april 2002 heeft de oppositieafdeling de inschrijvingsaanvraag afgewezen voor alle waren waarvoor de oppositie was ingesteld. Zij heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat verzoekster slechts voor de waar ‚damesschoeisel’ het normale gebruik van de oudere merken had bewezen, en dat deze waar en de in de merkaanvraag opgegeven waren ‚leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers’ soortgelijk waren. Bovendien stemmen de tekens volgens de oppositieafdeling in de ogen van de Franse consument overeen.

10 Op 28 juni 2002 heeft [Sissi Rossi] bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Bij [de omstreden beslissing] heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de betrokken tekens in geringe mate overeenstemmen. Na een vergelijkend onderzoek van de distributiekanaalen en van de bestemming en de aard van de betrokken waren heeft zij bovendien geconcludeerd dat de verschillen tussen de waren veel groter zijn dan de enkele gemeenschappelijke kenmerken ervan. Zij heeft met name de stelling dat ‚damesschoeisel’ en ‚damestassen’ wegens de complementariteit ervan soortgelijke waren zijn, onderzocht en weerlegd. Volgens haar is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.”

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

8 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 12 mei 2003, heeft Sergio Rossi SpA beroep ingesteld tegen de omstreden beslissing. Zij vorderde primair volledige vernietiging ervan en subsidiair gedeeltelijke vernietiging voorzover daarin is vastgesteld dat er geen gevaar bestaat van verwarring van de merken voor de waren ‚damestassen” en ‚damesschoeisel”, daaronder begrepen het woordmerk MISS ROSSI.

9 In het bestreden arrest heeft het Gerecht allereerst geweigerd, rekening te houden met bepaalde bewijzen – waaronder persartikelen, reclamemateriaal en foto’s die met name van het internet zijn gehaald – die Sergio Rossi SpA had overgelegd tot staving van haar stelling dat damesschoeisel en damestassen soortgelijke waren zijn, op grond dat deze documenten niet in de loop van de administratieve procedure voor het BHIM zijn overgelegd.

10 Aangaande de vordering tot vernietiging van de omstreden beslissing heeft het Gerecht geoordeeld dat

de primaire vordering diende te worden afgewezen en dat alleen de subsidiaire vordering diende te worden onderzocht. Het Gerecht heeft om te beginnen opgemerkt dat uit het bij hem ingediende verzoekschrift, inzonderheid uit de eerste vordering, en uit het pleidooi van verzoekster bleek dat volgens deze laatste alle waren waarvoor oppositie was ingesteld, te weten „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers”, en damesschoeisel, waarop de oudere merken betrekking hebben, soortgelijke waren zijn. Het heeft evenwel vastgesteld dat het in dat verzoekschrift ontwikkelde betoog uitsluitend over de waren „damestassen” en „damesschoeisel” ging. Aangezien geen argumenten waren aangevoerd ter weerlegging van de conclusie van de kamer van beroep dat „leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers” en „damesschoeisel” geen soortgelijke waren zijn, heeft het Gerecht geoordeeld dat het voor hem aangevoerde middel niet hoefde te worden onderzocht voorzover het de soortgelijkheid van deze waren betrof.

11 Bovendien heeft het Gerecht beslist dat de algemene verwijzing, door verzoekster, naar de opmerkingen die deze in het kader van de procedure voor het BHIM had ingediend, geen alternatief kon zijn voor de ontwikkeling van een betoog in het verzoekschrift. Ten slotte heeft het Gerecht opgemerkt dat verzoekster pas ter terechtzitting, en dus te laat, had aangevoerd dat al deze waren via dezelfde distributiekanaalen worden verkocht en uit dezelfde grondstof worden vervaardigd.

12 Vervolgens heeft het Gerecht onderzocht of „damestassen”, waarop de gemeenschapsmerkaanvraag ziet, en „damesschoeisel”, waarop de oudere merken betrekking hebben, soortgelijke waren zijn, en of de betrokken tekens overeenstemmen. Het Gerecht heeft geconcludeerd dat er geen gevaar van verwarring van de betrokken merken bestaat. Bijgevolg heeft het het beroep verworpen.

De conclusies van de partijen

13 In haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof:

- primair, het bestreden arrest volledig te vernietigen;
- subsidiair, het bestreden arrest te vernietigen wat de inschrijving van het merk SISSI ROSSI voor de waren „leder en kunstleder” betreft;
- meer subsidiair, na erkenning van rekwirantes recht om bewijzen over te leggen, het bestreden arrest volledig te vernietigen en de zaak terug te wijzen naar het Gerecht voor onderzoek van de in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaarde bewijzen of, als alternatief en op grond van het in artikel 73 van verordening nr. 40/94 toegekende recht om te worden gehoord, de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep van het BHIM voor vaststelling van een termijn om te worden gehoord, en
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

14 Het BHIM en Sissi Rossi verzoeken het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

De hogere voorziening

15 Ter onderbouwing van haar vorderingen tot vernietiging van het bestreden arrest voert rekwirante drie middelen aan. Het eerste en het tweede middel betreffen onjuiste toepassing van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. In haar derde middel, dat uit twee onderdelen bestaat, stelt rekwirante schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

16 Eerst dient het derde middel en vervolgens dienen het eerste en het tweede middel te worden onderzocht.

Het derde middel

De argumenten van de partijen

17 In het eerste onderdeel van haar derde middel stelt rekwirante dat het Gerecht een onjuiste analyse heeft gemaakt van de voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren relevante factoren – en dus van het gevaar van verwarring van de betrokken merken – zoals deze factoren voortvloeien uit de rechtspraak van het Hof, waaronder inzonderheid de aard van deze waren, de bestemming en het gebruik ervan alsmede het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Zij beroept zich daartoe op punt 23 van het arrest van [29 september 1998, Canon](#) (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507).

18 Het Gerecht is met name voorbijgegaan aan de omstandigheid dat de eindconsumenten van de betrokken waren dezelfde zijn. Bovendien heeft het Gerecht bij de toetsing aan het criterium van de bestemming van deze waren niet naar behoren rekening gehouden met de esthetische functie van damestassen en damesschoeisel, welke functie deze waren complementair maken aangezien ze esthetisch bij elkaar moeten passen. Voorts heeft het Gerecht geoordeeld dat rekwirante in de procedure voor het BHIM niet had aangetoond dat de betrokken waren normaliter in dezelfde verkooppunten worden verkocht. Tijdens deze procedure werd aan rekwirante echter nooit voorgesteld, het bewijs daarvan te leveren.

19 In het tweede onderdeel van haar derde middel voert rekwirante aan dat het Gerecht de overeenstemming van de betrokken merken onjuist heeft beoordeeld. Zij stelt met name dat het Gerecht zijn conclusie heeft gebaseerd op het feit dat „Rossi” in de ogen van de Franse consument een erg vaak voorkomende familienaam is. Deze vaststelling wordt echter door geen enkel objectief gegeven gestaafd. Volgens rekwirante is de conclusie van het Gerecht onjuist, aangezien deze familienaam in Frankrijk niet verbreid is, en doet denken aan een Italiaanse familienaam. Bovendien kan zelfs een verbreide familienaam de herkomstfunctie van het merk vervullen en dus onderscheidend zijn voor de betrokken waren. Bijgevolg kan niet worden geoordeeld dat de familienaam „Rossi” in Frankrijk een geringer onderscheidend vermogen bezit. Hij bezit een groot onderscheidend vermogen. Ten slotte kon het Gerecht zich niet baseren op de omstandigheid dat „verzoekster niet [heeft] gesteld dat het woord ‚Rossi’ het dominerende bestanddeel van het

teken is”, daar deze nooit het tegendeel heeft aangevoerd.

20 Sissi Rossi is van mening dat rekwirante in feite alleen de beoordeling van de feiten van de zaak door het Gerecht wil betwisten en aanvoert dat de vaststellingen van het Gerecht materieel onjuist zijn, zodat het Hof ter zake van dit middel niet bevoegd is.

21 Het BHIM en, subsidiair, Sissi Rossi, stellen ook dat de grieven van rekwirante ongegrond zijn.

Beoordeling door het Hof

22 Wat het tweede onderdeel van het derde middel betreft, behoeft slechts eraan te worden herinnerd dat het alleen aan het Gerecht staat, te beoordelen welke waarde moet worden gehecht aan de hem voorgelegde bewijsmiddelen, en dat het niet kan worden verplicht, zijn beoordeling van de waarde van elk aan hem voorgelegd bewijsmiddel uitdrukkelijk te motiveren. Het Gerecht dient een motivering te verstrekken die het Hof in staat stelt, zijn rechterlijk toezicht uit te oefenen en met name toe te zien op een eventuele onjuiste opvatting van de bewijsmiddelen die aan het Gerecht zijn overgelegd (zie in die zin arrest van 12 juli 2005, Commissie/CEVA en Pfizer, C-198/03 P, Jurispr. blz. I-6357, punt 50).

23 Bovendien staat het het Gerecht vrij, bij zijn soevereine beoordeling van de feiten in aanmerking te nemen dat een partij zich niet beroept op bepaalde omstandigheden.

24 In de punten 69 tot en met 85 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de overeenstemming van de betrokken merken en het gevaar van verwarring bij het publiek globaal beoordeeld en daarbij alle relevante factoren van het concrete geval in aanmerking genomen. Het heeft zijn conclusies ook rechtens genoegzaam gemotiveerd.

25 Voorzover rekwirante het Gerecht verwijt, de voor de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en van de overeenstemming van de betrokken merken relevante factoren onjuist te hebben beoordeeld, wil zij met het eerste en het tweede onderdeel van het derde middel verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

26 Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening (zie arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, en 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 43).

27 Aangezien rekwirante zich niet op een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten en bewijselementen beroept, moeten het eerste onderdeel van het derde middel volledig en het tweede onderdeel ten dele niet-ontvankelijk worden verklaard.

28 Het derde middel moet dus in zijn geheel worden afgewezen.

Het eerste middel

De argumenten van de partijen

29 Rekwirante stelt dat het Gerecht artikel 81 van zijn Reglement voor de procesvoering heeft geschonden doordat het bestreden arrest niet aangeeft waarom de primaire vordering is afgewezen.

30 Het Gerecht mocht de omvang van het geding niet beperken tot de vraag of „damesschoeisel”, waarop de oudere merken betrekking hebben, en de in de merkaanvraag opgegeven „damestassen” soortgelijke waren zijn. Hoewel de argumenten ter ondersteuning van haar beroep voor het Gerecht bijna uitsluitend betrekking hadden op de soortgelijkheid van die waren, werd op verschillende plaatsen in het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift ingegaan op de soortgelijkheid van alle in de merkaanvraag opgegeven waren enerzijds en de waren van rekwirante anderzijds. Bovendien kunnen de ter terechtzitting aangevoerde argumenten niet als niet-ontvankelijk in de zin van artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht worden beschouwd op grond dat het gaat om nieuwe middelen die in de loop van het geding zijn voorgedragen. Het gaat immers niet om nieuwe middelen, doch gewoon om extra argumenten ter onderbouwing van de reeds in het petitum van het verzoekschrift geformuleerde vorderingen.

31 Volgens Sissi Rossi en het BHIM heeft het Gerecht zijn onderzoek terecht beperkt tot „damesschoeisel” en „damestassen”, want het kan zich niet in de plaats van de partijen stellen en, wanneer deze geen argumenten aanvoeren, kan het geen punten in verband met het geding ambtshalve onderzoeken. Daarbij komt dat, indien rekwirante ter terechtzitting inderdaad de soortgelijkheid van andere waren dan die waartoe het Gerecht zijn onderzoek heeft beperkt, ter sprake heeft gebracht, dit de eerste keer in de loop van de behandeling was, zodat het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat het middel te laat was aangevoerd.

Beoordeling door het Hof

32 Volgens het opschrift van het eerste middel ziet dit op een ontoereikende motivering van het bestreden arrest ter zake van de afwijzing van de voor het Gerecht primair geformuleerde vordering. Uit het verzoekschrift in hogere voorziening blijkt echter dat rekwirante in feite de gegrondheid van deze afwijzing betwist. Zij verwijt het Gerecht immers, deze vordering niet-ontvankelijk te hebben verklaard op grond dat zij in het verzoekschrift zelf geen argumenten ter ondersteuning van deze vordering had aangevoerd.

33 Derhalve dient te worden nagegaan of het Gerecht in dit verband van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven.

34 Volgens artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift het voorwerp van het geschil en een summier uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten.

35 Het Hof heeft zich reeds uitgesproken over de draagwijdte van een dergelijke eis in de context van

artikel 38, lid 1, sub c, van zijn eigen Reglement voor de procesvoering. Het heeft geoordeeld dat de geëiste aanduidingen zo duidelijk en nauwkeurig moeten zijn dat de verweerder zijn verweer kan voorbereiden en dat het Hof zijn toezicht kan uitoefenen. Daaruit volgt dat de wezenlijke elementen, feitelijk en rechtens, waarop het beroep is gebaseerd, coherent en begrijpelijk moeten worden weergegeven in de tekst van het verzoekschrift zelf (arresten van 9 januari 2003, Italië/Commissie, C-178/00, Jurispr. blz. I-303, punt 6, en 15 september 2005, Ierland/Commissie, C-199/03, Jurispr. blz. I-8027, punt 50).

36 Dezelfde conclusie geldt ook voor de bij het Gerecht ingestelde beroepen, want artikel 38, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof en artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht zijn in dezelfde bewoordingen gesteld en nemen slechts een in artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie vervatte eis over, die zonder onderscheid van toepassing is op de bij het Hof en op de bij het Gerecht ingestelde beroepen.

37 Het Gerecht is derhalve verplicht, een in het petitum van het bij hem ingediende verzoekschrift geformuleerde vordering niet-ontvankelijk te verklaren wanneer de wezenlijke elementen, feitelijk en rechtens, waarop deze vordering is gebaseerd, niet coherent en begrijpelijk worden weergegeven in de tekst van dat verzoekschrift zelf. Anders dan rekwirante stelt, kan het ontbreken van dergelijke elementen in het verzoekschrift dus niet worden weggewerkt door de uiteenzetting ervan ter terechtzitting.

38 In casu heeft het Gerecht in de punten 46 tot en met 48 van het bestreden arrest de primaire vordering afgewezen op grond dat het in het bij hem ingediende verzoekschrift ontwikkelde betoog uitsluitend over „damestassen” en „damesschoeisel” ging, en in het verzoekschrift geen argumenten waren aangevoerd ter weerlegging van de conclusie van de kamer van beroep dat „leder en kunstleder; dierenhuiden; reiskoffers en koffers” en „damesschoeisel” geen soortgelijke waren zijn.

39 Rekwirante heeft voor het Hof echter geen ernstige argumenten aangevoerd ten bewijze dat, anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift feitelijke en juridische elementen bevatte ter onderbouwing van deze vordering.

40 Aangezien deze vordering niet-ontvankelijk was, blijkt rekwirante in feite een nieuw middel te hebben aangevoerd door ter terechtzitting ter onderbouwing van het petitum van haar verzoekschrift feitelijke en juridische elementen met hetzelfde voorwerp als deze vordering aan te voeren. Artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verbiedt echter dat in de loop van het geding nieuwe middelen worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken. Aangezien rekwirante niet aanvoert dat dit in casu het geval was, dient te worden vastgesteld dat het Gerecht deze elementen terecht wegens tardiviteit buiten beschouwing heeft gelaten.

41 Aangezien het Gerecht niet van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven, dient het eerste middel te worden afgewezen.

Het tweede middel

De argumenten van de partijen

42 Rekwirante stelt primair dat het Gerecht artikel 44, lid 1, sub e, van zijn Reglement voor de procesvoering, dat bewijsaanbiedingen toestaat, heeft geschonden doordat het de door haar overgelegde bewijzen niet-ontvankelijk heeft verklaard.

43 Het Gerecht, dat zich dienaangaande heeft gebaseerd op zijn eigen rechtspraak, is volgens rekwirante evenwel uitgegaan van gevallen die verschillen van het onderhavige geval. De arresten waarnaar het Gerecht heeft verwezen, betreffen immers zaken waarin de argumenten van de verzoekende partijen aanvankelijk waren afgewezen door het BHIM – zodat dezen de ter onderbouwing van die afwijzing aangevoerde andersluidende argumenten voor de kamer van beroep van het BHIM konden betwisten –, terwijl in casu, gelet op het feit dat de oppositieafdeling rekwirante in het gelijk heeft gesteld, de kamer van beroep van het BHIM haar eigen argumenten voor het eerst in de omstreden beslissing naar voren heeft gebracht, zodat rekwirante in de loop van de administratieve procedure niet de mogelijkheid heeft gekregen, de haar tegengeworpen conclusies van het BHIM te weerleggen.

44 Subsidiair stelt rekwirante schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 doordat zij tijdens de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM niet de kans heeft gekregen, te worden gehoord over de vraag of de betrokken waren soortgelijk zijn.

45 Anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, kan niet worden aangenomen dat rekwirante, waar zij zich op schending van dit artikel 73 beroept, voor het eerst ter terechtzitting een nieuw middel aanvoert; zij knoopt gewoon aan bij het middel dat zij heeft aangevoerd ter onderbouwing van bepaalde bewijzen die samen met het beroep voor het Gerecht zijn overgelegd.

46 Volgens deze bepaling had rekwirante immers in elk geval de mogelijkheid moeten krijgen, de door het BHIM voor het eerst aangevoerde argumenten te betwisten. Aangezien dit niet mogelijk was tijdens de administratieve procedure, had het Gerecht, dat kennis diende te nemen van het beroep tegen de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM, moeten kiezen uit twee mogelijkheden: ofwel had het moeten toestaan dat bewijzen voor hem werden overgelegd, ofwel had het de omstreden beslissing moeten vernietigen en de zaak naar de kamer van beroep moeten terugwijzen om rekwirante in staat te stellen, de in deze beslissing voor het eerst aangevoerde argumenten te betwisten.

47 Sissi Rossi en het BHIM zijn van mening dat het Gerecht de betrokken bewijzen terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard om de redenen die in het bestreden arrest zijn uiteengezet.

48 Sissi Rossi betwijfelt of het subsidiaire middel ontvankelijk is, op grond dat rekwirante aanvoert dat artikel 73 van verordening nr. 40/94 is geschonden door de kamer van beroep en niet door het Gerecht.

49 In elk geval heeft het Gerecht haars inziens terecht geoordeeld dat het middel inzake schending van deze bepaling niet-ontvankelijk was. Overigens heeft rekwirante genoeg mogelijkheden gekregen om tijdens de procedure voor het BHIM haar standpunt uiteen te zetten.

Beoordeling door het Hof

– De grief inzake schending van artikel 44, lid 1, sub e, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

50 Volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 kan een beslissing van de kamers van beroep van het BHIM slechts worden vernietigd of herzien wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het EG-Verdrag, van verordening nr. 40/94 of van een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. Het toezicht dat de gemeenschapsrechter op deze beslissing uitoefent, gaat derhalve niet verder dan het toezicht op de rechtmatigheid ervan, en omvat dus geen nieuw onderzoek van de feiten die zijn beoordeeld door de instanties van het BHIM.

51 Bovendien blijft volgens artikel 74, lid 1, van deze verordening het onderzoek van het BHIM in procedures inzake relatieve weigeringsgronden, zoals in casu, beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

52 Aangezien het BHIM geen rekening kan houden met feiten die de partijen voor hem niet hebben aangevoerd, kan de rechtmatigheid van zijn beslissingen niet worden betwist op grond van dergelijke feiten. Bijgevolg kan het Gerecht ook geen rekening houden met bewijzen waarmee een partij deze feiten wil aantonen.

53 Anders dan rekwirante stelt, is de omstandigheid dat de kamer van beroep zich op de voor het BHIM overgelegde bewijsmiddelen heeft gebaseerd om daaruit een andere conclusie te trekken dan de oppositieafdeling, in dit verband niet ter zake dienend, aangezien het oordeel van deze kamer inzake de bewijsstukken in elk geval voor het Gerecht kon worden betwist.

54 Zoals het Gerecht terecht heeft vastgesteld, had rekwirante, indien zij van mening was dat de kamer van beroep haar in strijd met artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 de mogelijkheid had ontnomen, een aantal relevante bewijzen tijdig over te leggen in de administratieve procedure, dat middel ter onderbouwing van haar vordering tot vernietiging van de omstreden beslissing moeten aanvoeren. Dat de kamer van beroep rekwirantes recht om te worden gehoord heeft geschonden, kan daarentegen voor het Gerecht geen reden zijn om feiten en bewijsstukken te beoordelen die voordien niet voor de instanties van het BHIM zijn aangevoerd.

– De grief inzake een onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht aangaande schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 door de kamer van beroep

55 Vooraf zij vastgesteld dat, anders dan Sissi Rossi stelt, deze grief ontvankelijk is aangezien rekwirante het Gerecht verwijt, van een onjuiste rechtsopvatting

blijk te hebben gegeven door geen sanctie te verbinden aan de schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 door de kamer van beroep.

56 Wat de gegrondheid van deze grief betreft, zij eraan herinnerd dat artikel 48, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verbiedt dat nieuwe middelen in de loop van het geding worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.

57 Rekwirante betwist echter niet dat zij de kamer van beroep in haar bij het Gerecht ingediende verzoekschrift niet heeft verweten, artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden; deze grief is voor het eerst ter terechtzitting aangevoerd. Zij betwist evenmin dat de tot staving van deze grief aangedragen elementen reeds bestonden en dat zij er kennis van had op het tijdstip van neerlegging van haar verzoekschrift ter griffie van het Gerecht.

58 In deze omstandigheden heeft het Gerecht niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door geen sanctie te verbinden aan de vermeende schending van artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94.

59 Het tweede middel dient dus te worden afgewezen.

Kosten

60 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van Sissi Rossi te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Sergio Rossi SpA wordt verwezen in de kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal J. KOKOTT

van 16 maart 2006(1)

Zaak C-214/05 P

Sergio Rossi SpA

tegen

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

andere partij in de procedure

Sissi Rossi Srl

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woordmerk ‚SISSI ROSSI‘ – Oppositie van houder van merk ‚MISS ROSSI‘ – Afwijzing van oppositie – Afwijzing van nieuw bewijs – Niet tijdig aangevoerd”

I – Inleiding

1. In geschil is of het in Italië en Frankrijk ingeschreven merk MISS ROSSI in de weg staat aan de inschrijving van het merk SISSI ROSSI als gemeenschapsmerk. In hogere voorziening zijn evenwel eerder procedurele vragen aan de orde. Zij betreffen de afwijzing van nieuwe argumenten als niet tijdig aangevoerd, en de vraag of voor het Gerecht van eerste aanleg be-

wijs mag worden aangevoerd dat niet is aangevoerd voor de oppositiekamer van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). Voorts betwist de partij die bij het BHIM beroep heeft ingesteld, de vaststelling van het Gerecht dat damesschoeisel en damestassen onvoldoende soortgelijk zijn en de twee merken ook onvoldoende overeenstemmen om in de weg te staan aan de inschrijving van het merk SISSI ROSSI.

II – Rechtskader

2. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk(2) bepaalt:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) [...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

3. Artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 regelt de bevoegdheid van het Gerecht in merkenzaken:

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

4. Verwijzingen naar het Hof gelden, aldus de derdiende overweging van de considerans, als verwijzingen naar het Gerecht van eerste aanleg.

5. Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 worden de beslissingen van het BHIM met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

6. Artikel 74 van verordening nr. 40/94 regelt het ambtshalve onderzoek van de feiten door het BHIM:

„(1) Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

(2) Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

III – Feiten

7. In het arrest van 1 maart 2005, Rossi/BHIM – Sissi Rossi (T-169/03, Jurispr. blz. II-685; hierna: „bestreden arrest”) vatte het Gerecht de voorgeschiedenis als volgt samen:

„1 Op 1 juni 1998 heeft interveniënte [Sissi Rossi Srl] bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 [...].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SISSI ROSSI.

3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van klasse 18 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: ‚Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zweepen en zadelmakerswaren’.

4 Op 22 februari 1999 is de merkaanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 12/1999.

5 Op 21 mei 1999 heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de waren ‚leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers’.

6 De oppositie was gebaseerd op het woordmerk MISS ROSSI, dat op 11 november 1991 in Italië is ingeschreven (nr. 553 016), en op het internationale merk MISS ROSSI, dat op dezelfde datum is ingeschreven met werking in Frankrijk (nr. 577 643). Deze oudere merken hebben betrekking op de waar ‚schoeisel’ van klasse 25 in de zin van de overeenkomst van Nice.

7 Op verzoek van interveniënte heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA bewijzen overgelegd betreffende het normale gebruik van de oudere merken gedurende de vijf jaren vóór de publicatie van de omstreden merkaanvraag.

8 Na de fusie door overneming van de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA, vastgesteld bij notariële akte van 22 november 2000, is verzoekster, sindsdien bekend als Sergio Rossi SpA, houder van de oudere merken geworden.

9 Bij beslissing van 30 april 2002 heeft de oppositieafdeling de inschrijvingsaanvraag afgewezen voor alle waren waarvoor de oppositie was ingesteld. Zij heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat verzoekster slechts voor de waar ‚damesschoeisel’ het normale gebruik van de oudere merken had bewezen, en dat deze waar en de in de merkaanvraag opgegeven waren ‚leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers” soortgelijk waren. Bovendien stemmen de tekens volgens de oppositieafdeling in de ogen van de Franse consument overeen.

10 Op 28 juni 2002 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Bij beslissing van 28 februari 2003 (hierna: ‚bestreden beslissing’) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de betrokken tekens in geringe mate overeenstemmen. Na een vergelijkend onderzoek van de distributiekanaalen en van de bestemming en de aard van de betrokken waren heeft zij bovendien geconcludeerd dat de verschillen tussen de waren veel groter zijn dan de enkele gemeenschappelijke kenmerken ervan. Zij heeft met name de stelling dat ‚damesschoeisel’ en ‚dames-

tassen' wegens de complementariteit ervan soortgelijke waren zijn, onderzocht en weerlegd. Volgens haar is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94."

IV – Arrest van het Gerecht en conclusies van partijen

8. Sergio Rossi SpA verzocht het Gerecht om vernietiging van deze beslissing. Na een schriftelijke en mondelinge behandeling wees het Gerecht het beroep af bij het bestreden arrest.

9. Daarop stelde Sergio Rossi SpA de onderhavige hogere voorziening in. Zij concludeert:

1. het bestreden arrest wegens schending van de artikelen 8 en 73 van verordening nr. 40/94 en van de artikelen 44, lid 1, sub e, en 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht volledig te vernietigen;

2. subsidiair, het bestreden arrest gedeeltelijk te vernietigen wat de inschrijving van het merk SISSI ROSSI voor de waren „leder en kunstleder” betreft;

3. meer subsidiair, te verklaren dat bewijsmiddelen mogen worden overgelegd, voorts het bestreden arrest volledig te vernietigen en de zaak te verwijzen naar het Gerecht voor onderzoek van het in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaarde bewijs of, als alternatief en op grond van het in artikel 73 van verordening nr. 40/94 toegekende recht om te worden gehoord, de zaak te verwijzen naar de kamer van beroep van het BHIM voor vaststelling van een termijn om te worden gehoord;

4. verweerder krachtens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van 2 mei 1991 als in het ongelijk gestelde partij te verwijzen in de kosten.

10. Het BHIM concludeert:

– de hogere voorziening af te wijzen voor zover rekwirante verzoekt het bestreden arrest volledig of gedeeltelijk te vernietigen;

– rekwirante te verwijzen in de kosten.

11. Sissi Rossi Srl concludeert ten slotte:

1. de hogere voorziening en alle conclusies van rekwirante volledig af te wijzen en het bestreden arrest te bekrachtigen;

2. de conclusies van de aanvraagster van het merk en verweester in eerste aanleg volledig toe te wijzen;

3. rekwirante te verwijzen in de kosten van beide instanties, overeenkomstig artikel 69 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

V – Bespreking

12. Sergio Rossi SpA baseert haar hogere voorziening op vier middelen: ontbrekende motivering wat betreft de primaire vordering (zie hierna onder A), weigering nieuw bewijs te beoordelen (zie hierna onder B) alsook schending van artikel 8 van verordening nr. 40/94 wat de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de merken betreft (over deze twee punten zie hierna onder C).

A – De motivering van het arrest betreffende de andere waren

13. In eerste aanleg vorderde Sergio Rossi SpA uitdrukkelijk vernietiging van de beslissing van de kamer

van beroep voor zover zij betrekking had op de waren-groep „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers”. Het Gerecht beperkte zich evenwel in de punten 45 tot en met 48 tot „damestassen” en „dameschoeisel”, aangezien met betrekking tot andere producten niets was gesteld. De desbetreffende ter mondelinge behandeling aangevoerde stellingen wees het Gerecht als te laat af.

14. Sergio Rossi SpA brengt daartegen in dat de soortgelijkheid van alle waren van de waren-groep in talrijke passages van het verzoekschrift in eerste aanleg was gesteld. Bijgevolg had het Gerecht de beoordeling van de soortgelijkheid niet tot damestassen en dameschoeisel mogen beperken en heeft het zijn motiveringsplicht krachtens artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht geschonden. Voor het overige zijn de ter terechtzitting aangevoerde argumenten ten onrechte als te laat afgewezen daar het niet ging om nieuwe middelen, maar om aanvullende argumenten bij een reeds bestaand middel.

15. In casu blijkt niet van een schending van de motiveringsplicht voor arresten, die voortvloeit uit artikel 36 juncto artikel 53, lid 1, van het Statuut van het Hof van Justitie. Het Gerecht heeft duidelijk aangegeven waarom het alleen dameschoeisel en damestassen heeft vergeleken: Sergio Rossi SpA had alleen voor deze waren argumenten aangevoerd die in aanmerking konden worden genomen. Met betrekking tot de andere waren was in het verzoekschrift niets gesteld en was het betoogde ter terechtzitting tardief.

16. Of het terecht was de omvang van het geschil te beperken en geen nieuwe stellingen toe te laten, betreft niet de motivering. Anders dan het opschrift van het middel doet vermoeden, keert Sergio Rossi SpA zich daarin evenwel niet alleen tegen de motivering, maar ook tegen de toepassing van het procesrecht van het Gerecht op deze twee punten.

17. Het Gerecht heeft de omvang van het geschil beperkt op basis van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering. Volgens deze bepaling moet het verzoekschrift het voorwerp van het geschil en een summier uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. De uiteenzetting moet zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de verweerder zijn verweer kan voorbereiden en dat het Hof zijn toezicht kan uitoefenen. Bijgevolg moeten de feitelijke en juridische omstandigheden waarop het beroep is gebaseerd, coherent en begrijpelijk worden weergegeven in de tekst van het verzoekschrift zelf.(3)

18. In casu voerde Sergio Rossi SpA in het verzoekschrift alleen met betrekking tot de soortgelijkheid van dameschoeisel en damestassen feitelijke en juridische argumenten aan. Deze konden niet rechtstreeks op de andere waren worden getransponeerd. Bijgevolg was het beroep niet-ontvankelijk voor zover het betrekking had op de soortgelijkheid van dameschoeisel en andere waren dan damestassen.

19. Het desbetreffende betoog ter terechtzitting was dus, anders dan Sergio Rossi SpA meent, geen volgens

artikel 47, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht toegestane aanvullende toelichting van middelen en argumenten. Veeleer ging het om een nieuw middel waardoor de omvang van het geschil werd verruimd.

20. Ingevolge artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht mogen nieuwe middelen in de loop van het geding niet worden voorgedragen, tenzij zij steunen op juridische of feitelijke omstandigheden waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken. Van dergelijke omstandigheden blijkt hier niet. Bijgevolg heeft het Gerecht dit betoog terecht wegens tardiviteit afgewezen.

21. Dit middel moet dus worden verworpen.

B – De weigering om nieuw bewijs te beoordelen

1. Beperking tot het voor het BHIM overgelegde bewijs

22. Het Gerecht weigerde in de punten 24 en 25 het door Sergio Rossi SpA voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde bewijs te beoordelen. Het bij het Gerecht overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 ingestelde beroep strekt tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM. Feiten die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voorheen voor de instanties van het BHIM te zijn gesteld, kunnen de rechtmatigheid van een dergelijke beslissing slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen. Volgens artikel 74, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 is het onderzoek van het BHIM in procedures inzake relatieve weigeringsgronden beperkt tot de door de partijen aangevoerde middelen en ingestelde vorderingen. Het is niet gehouden feiten die door partijen niet naar voren zijn gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten.(4)

23. Sergio Rossi SpA betwist de uitsluiting van deze bewijsmiddelen, aangezien artikel 44, lid 1, sub e, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bewijsaanbiedingen toelaat.

24. De door het Gerecht aangehaalde arresten zouden niet vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak. In deze eerdere zaken had zowel de betrokken afdeling van het BHIM als de kamer van beroep de vorderingen van de verzoekers afgewezen. De betrokken verzoekers hadden dus voldoende gelegenheid gehad om hun standpunt bij het BHIM uiteen te zetten en te bewijzen.

25. In casu is de vordering van Sergio Rossi SpA door de oppositieafdeling toegewezen en eerst door de kamer van beroep afgewezen. In deze beslissing zijn voor het eerst in de administratieve procedure de argumenten van het BHIM aan bod gekomen. Sergio Rossi SpA heeft in de administratieve procedure dus geen gelegenheid gehad deze argumenten te betwisten. Bijgevolg kan het Gerecht Sergio Rossi SpA niet verbieden in de gerechtelijke procedure nieuw bewijs aan te voeren tot weerlegging van de beslissing van de kamer van beroep.

26. Het BHIM en Sissi Rossi Srl zijn het daarentegen eens met het arrest van het Gerecht.

Laatstgenoemde beklemtont dat het Gerecht krachtens artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep niet kan wijzigen.

27. Mijns inziens is de rechtspraak van het Gerecht op dit punt correct.

28. Het Gerecht motiveert de uitsluiting van het bewijs dat niet voor de kamer van beroep is aangevoerd, met het argument dat de rechtmatigheid van een gemeenschapshandeling in beginsel moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld.(5) Deze premisse strookt met de rechtspraak van het Hof inzake rechtstreekse beroepen.(6) Zij sluit evenwel niet noodzakelijkerwijze nieuwe bewijsmiddelen uit, die ertoe dienen de feiten op het tijdstip van de handeling nader te verduidelijken.

29. Dit probleem wordt beter aangepakt in de rechtspraak betreffende staatssteun. In een beroep van de betrokken lidstaat beoordeelt het Hof de rechtmatigheid van een staatssteunbeschikking van de Commissie aan de hand van de gegevens waarover de Commissie beschikte op het ogenblik waarop zij haar beschikking gaf.(7) Dat is gerechtvaardigd aangezien deze lidstaat in de administratieve procedure alle relevante informatie over de steun kon verstrekken. Het Hof breidde deze rechtspraak zelfs uit tot de verzoekende steunontvangers, aangezien ook zij ondanks hun beperkte procedurele positie dergelijke informatie tijdig ter kennis van de Commissie konden brengen.(8)

30. De grenzen van de uitsluiting van nieuw bewijs zijn vastgesteld in een zaak betreffende een vergelijkend onderzoek voor ambtenaren. Daarin stelde het Hof vast dat de rechtmatigheid van een aanwervingsbesluit weliswaar moet worden beoordeeld aan de hand van de informatie waarover het tot aanstelling bevoegde gezag op het moment van de vaststelling van dit besluit beschikte, maar dat in de gerechtelijke procedure nieuw bewijs kan worden overlegd wanneer het betrekking heeft op de juistheid van de gegevens. Het ging om door het tot aanstelling bevoegd gezag overgelegd bewijs, daar de verzoeker de kwalificaties op basis waarvan de gekozen sollicitant was benoemd, betwistte.(9) De situatie was anders geweest, wanneer de verzoeker nieuw bewijs van zijn kwalificaties had willen overleggen dat hij in de administratieve procedure had overgelegd.

31. Deze rechtspraak kan worden getransponeerd op beslissingen in oppositieprocedures met betrekking tot gemeenschapsmerken. In dit kader hebben partijen in beginsel voldoende mogelijkheden om het BHIM alle relevante bewijzen voor te leggen. Zoals het Gerecht in punt 25 van zijn arrest terecht beklemtont, is krachtens artikel 74, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 het onderzoek van het BHIM in procedures inzake relatieve weigeringsgronden, dat wil zeggen in het bijzonder in een oppositieprocedure, zelfs beperkt tot de middelen en vorderingen van partijen.(10) Ondanks de verplichting krachtens artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 tot ambtshalve onderzoek

kan het BHIM dus niet eens ambtshalve later overgelegd bewijs in aanmerking nemen.

32. Bovendien hoeft het BHIM volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.(11) Bewijs dat voor het BHIM nooit is aangevoerd, is in geen geval tijdig aangevoerd. Daaraan kan de rechtmatigheid van de beslissing van het BHIM dus niet worden getoetst.

33. Ten slotte houdt de bevoegdheid van het Gerecht om overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 de beslissing van het BHIM te herzien, geen verplichting om een nieuwe instructie toe te staan. Van een herziening kan namelijk alleen sprake zijn wanneer de beslissing van het BHIM ten minste gedeeltelijk onrechtmatig is. De rechtmatigheid dient evenwel te worden getoetst op basis van de inlichtingen die het BHIM werden verstrekt.

34. Dat, zoals Sergio Rossi SpA stelt, de kamer van beroep eerst haar oppositie heeft afgewezen, terwijl de oppositieafdeling ze vervolgens toewees, kan niets aan dit resultaat wijzigen. De procedureregels van het BHIM gaven Sergio Rossi SpA namelijk ook in die procedurele constellatie voldoende mogelijkheden om alle relevante bewijzen over te leggen. Een eventuele schending van haar procedurele rechten door het BHIM dient niet in het kader van bewijstaanbiedingen, maar als autonoom middel te worden behandeld.

35. Bijgevolg weigerde het Gerecht terecht de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep te beoordelen in het licht van bewijs dat de kamer niet voor zich had. Ook dit middel dient derhalve te worden verworpen.

2. Subsidiair middel – het recht van hoor en wederhoor

36. Subsidiair stelt Sergio Rossi SpA schending van artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 door de kamer van beroep, daar zij de nieuwe argumenten van het BHIM niet heeft kunnen betwisten voordat de kamer van beroep haar oppositie afwees. Dit heeft Sergio Rossi SpA eerst ter terechtzitting voor het Gerecht aangevoerd.

37. Het Gerecht wees dit betoog in de punten 20 tot en met 22 van zijn arrest als niet tijdig aangevoerd nieuw middel af overeenkomstig artikel 48, lid 2, van zijn Reglement voor de procesvoering, aangezien het niet in het verzoekschrift was aangevoerd. Sergio Rossi SpA wist reeds ten tijde van de instelling van haar beroep dat de kamer van beroep geen nieuwe aspecten had meegewogen.

38. In hogere voorziening brengt Sergio Rossi SpA daartegen in dat dit betoog slechts het middel verduidelijkte in het kader waarvan het nieuwe bewijs was aangevoerd. Het Gerecht had het nieuwe bewijs moeten toelaten of de beslissing van de kamer van beroep wegens schending van het recht van hoor en wederhoor moeten vernietigen.

39. Het BHIM is het daarentegen eens met het Gerecht en is voor het overige van mening dat de kamer van beroep de rechten van de verdediging van Sergio Rossi SpA heeft geëerbiedigd. De kamer van beroep

heeft Sergio Rossi SpA de memorie van Sissi Rossi Srl doen toekomen, zodat zij daarover opmerkingen kon maken. In haar opmerkingen heeft Sergio Rossi SpA uitgebreid uiteengezet dat de betrokken waren soortgelijk waren. Het BHIM beklemtoont ten slotte dat de kamer van beroep niet verplicht was Sergio Rossi SpA bij voorbaat mee te delen hoe zij zou beslissen, om haar in staat te stellen nader bewijs over te leggen.

40. Volgens Sissi Rossi Srl is het niet de taak van het Hof, maar van het Gerecht, te beslissen of de kamer van beroep het recht van hoor en wederhoor heeft geschonden.

41. Ofschoon Sergio Rossi SpA met dit middel de juiste weg heeft gekozen om nieuwe bewijzen in de procedure te brengen, kan dit middel niet slagen.

42. Dat het BHIM bepaalde bewijzen heeft gepasseerd, kan voor het Gerecht alleen met een procedurele grief worden betwist, daar – zoals gezegd – de bewijsinstructie in de oppositieprocedure de taak van het BHIM is. Wanneer het passeren van bewijs het gevolg is van het feit dat de benadeelde partij geen gelegenheid bewijs aan te voeren, kan het recht van hoor en wederhoor geschonden zijn.(12)

43. Krachtens artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94, waarin het recht van hoor en wederhoor in de procedure voor het BHIM is vastgelegd, kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Nieuwe gezichtspunten kunnen onder meer de inaanmerkingneming van nog niet besproken weigeringsgronden zijn(13), maar ook de eerste beoordeling van bepaalde standpunten door de kamer van beroep.(14) De grief betreffende schending van het recht van hoor en wederhoor is dus een voor de hand liggende weg om nieuw bewijs in de procedure te brengen.

44. Het Gerecht heeft dit middel in de onderhavige procedure evenwel terecht verworpen wegens tardiviteit. Het werd namelijk eerst ter terechtzitting aangevoerd, maar steunde niet – zoals vereist door artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht – op feitelijke of juridische omstandigheden waarvan eerst in de loop van de behandeling was gebleken. Het standpunt van de kamer van beroep was Sergio Rossi SpA reeds bekend bij de instelling van het beroep. Ook had zij reeds bij de indiening van het verzoekschrift op 19 mei 2003 kennis kunnen hebben van het arrest eCOPY/BHIM (Ecopy).(15)

45. Aangezien hogere voorziening bij het Hof volgens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof het voorwerp van het geschil voor het Gerecht niet kan wijzigen, kan hetgeen voor het Gerecht niet tijdig is aangevoerd, evenmin in de procedure in hogere voorziening in aanmerking worden genomen. Het Hof kan dus niet ten gronde onderzoeken of het BHIM het recht van hoor en wederhoor van Sergio Rossi SpA afdoende in acht heeft genomen. Dit middel is dus niet-ontvankelijk.

46. Derhalve dient ook dit middel gedeeltelijk ongegrond en voor het overige niet-ontvankelijk te worden verklaard.

C – Artikel 8 van verordening nr. 40/94

47. Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de oppositie tegen de inschrijving van een merk toegewezen, wanneer het merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt.

48. Sergio Rossi SpA voert twee middelen aan tegen de toepassing van deze bepaling. Het Gerecht heeft ze geschonden door de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de onvoldoende soortgelijkheid van damesschoeisel en damestassen en de onvoldoende overeenstemming van de tekens MISS ROSSI en SISSI ROSSI te bevestigen.

49. In ditzicht wil ik er allereerst op wijzen dat volgens vaste rechtspraak enkel het Gerecht bevoegd is de feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof, behoudens in het geval van een verkeerde interpretatie van de voorgelegde bewijsmiddelen.⁽¹⁶⁾ Middelen die alleen feitelijke oordelen van het Gerecht betwisten, zijn dus niet-ontvankelijk.

1. De soortgelijkheid van de waren

50. Het Gerecht zag weliswaar raakpunten tussen damesschoeisel en damestassen, maar achtte ze per saldo niet soortgelijk.

51. Volgens Sergio Rossi SpA heeft het Gerecht onvoldoende rekening gehouden met het belang voor vrouwen, de relevante consumentengroep, dat schoeisel en handtassen bij elkaar passen. Ook de primaire functie van deze producten is tegenwoordig niet langer van belang; er moet rekening worden gehouden met de eisen van de mode, die harmonie tussen schoeisel en handtas voorschrijft. Het BHIM was het daarmee eens en beschouwde de twee warengroepen als soortgelijk.

52. Dit betoog van Sergio Rossi SpA keert zich evenwel alleen tegen feitelijke oordelen van het Gerecht. Zoals Sissi Rossi Srl terecht stelt, is zulks in hogere voorziening ontoelaatbaar.

53. Dit middel moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

2. De overeenstemming van de merken

54. Het Gerecht achtte telkens het eerste woord van de merken dominant, namelijk MISS en SISSI en hechtte dientengevolge dus weinig belang aan het overeenstemmende woord ROSSI. Volgens het Gerecht was er dus slechts een geringe overeenstemming.

55. Sergio Rossi SpA acht dit oordeel in tegenspraak met het arrest FUSCO/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) waarin het Gerecht de merken ANTONIO FUSCO en ENZO FUSCO onderling overeenstemmend achtte.⁽¹⁷⁾ Uit het arrest NICHOLS van het Hof volgt haars inziens dat de familienaam ROSSI door een eventuele grotere bekendheid niet het onderscheidend vermogen verliest dat het Gerecht voor de familienaam FUSCO aanvaardde.⁽¹⁸⁾ Ten slotte, aldus Sergio Rossi SpA, is in Frankrijk, de hier relevante markt, de inschrijving van merken met de

familienaam ROSSI geregeld geweigerd wegens het oudere merk MISS ROSSI.

56. Ook dit betoog van Sergio Rossi SpA keert zich alleen tegen feitelijke oordelen van het Gerecht. Dit middel moet derhalve ook niet-ontvankelijk worden verklaard.

D – Conclusie

57. De middelen in hogere voorziening zijn gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond.

VI – Kosten

58. Overeenkomstig artikel 122 junctis de artikelen 118 en 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten. Aangezien Sergio Rossi SpA in het ongelijk is gesteld, dient zij te worden verwezen in de kosten.

VII – Conclusie

59. Derhalve geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

1. De hogere voorziening wordt afgewezen.
2. Sergio Rossi SpA wordt verwezen in de kosten.

Noten

1 – Oorspronkelijke taal: Duits.

2 – PB 1994, L 11, blz. 1.

3 – Arrest van 9 januari 2003, Italië/Commissie (C-178/00, Jurispr. blz. I-303, punt 6), inzake artikel 38, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat gelijkkluidend is.

4 – Het Gerecht verwijst naar zijn arresten van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46; 6 maart 2003, Daimler-Chrysler/BHIM (Grille van voertuig), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 13 juli 2004, Samar/BHIM – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13.

5 – Arrest eCopy/BHIM (ECOPY) (aangehaald in voetnoot 4, punt 46), met verwijzing naar de arresten van 6 oktober 1999, Salomon/Commissie (T-123/97, Jurispr. blz. II-2925, punt 48), en 14 mei 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissie (T-126/99, Jurispr. blz. II-2427, punt 33).

6 – Arresten van 7 februari 1979, Frankrijk/Commissie (15/76 en 16/76, Jurispr. blz. 321, punt 7) over de goedkeuring van de rekeningen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, en 17 juli 1997, SAM Schiffahrt en Stapf (C-248/95 en C-249/95, Jurispr. blz. I-4475, punt 46) over de toetsing van de geldigheid van een verordening in het kader van een prejudiciële procedure.

7 – Arresten van 10 juli 1986, België/Commissie (234/84, Jurispr. blz. 2263, punt 16); 26 september 1996, Frankrijk/Commissie (C-241/94, Jurispr. blz. I-4551, punt 33), en 14 september 2004, Spanje/Commissie (C-276/02, Jurispr. blz. I-8091, punt 31).

8 – Arrest van 24 september 2002, Falck en Acciaierie di Bolzano/Commissie (C-74/00 P en C-75/00 P, Jurispr. blz. I-7869, punten 168 e.v.).

9 – Arrest van 5 juni 2003, O'Hannrachain/Parlement (C-121/01 P, Jurispr. blz. I-5539, punten 28 e.v.).

10 – Op dit argument kunnen de arresten eCopy/BHIM (ECOPY) en Daimler Chrysler/BHIM (Grille van voertuig), beide aangehaald in voetnoot 4, niet zijn gebaseerd daar zij absolute weigeringsgronden in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 betroffen.

11 – Aanvaard in het arrest van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – Educational Services (ELS) (T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 27 e.v.).

12 – Wanneer de bewijzen zijn aangevoerd, maar buiten beschouwing gelaten, kan het BHIM onvoldoende feitelijk onderzoek worden verweten.

13 – Zie arresten van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (vorm van zeep) (T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 39-47), en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punten 17-26).

14 – Zie arrest van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (oppervlak van glasplaat) (T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punten 48 e. v.).

15 – Volgens de bevoegde dienst van het Hof was dit arrest op de dag van de uitspraak ervan reeds beschikbaar in het Italiaans en bekendgemaakt op internet.

16 – Arresten van 11 februari 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commissie (C-390/95 P, Jurispr. blz. I-769, punt 29), en 15 juni 2000, Dorsch Consult/Raad en Commissie (C-237/98 P, Jurispr. blz. I-4549, punten 35 e. v.).

17 – Arrest van 1 maart 2005 (T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 67): „In casu is het Gerecht van oordeel dat het element ‚Fusco‘ de Italiaanse consument eerder zal bijblijven dan de voornamen ‚Antonio‘ of ‚Enzo‘ doordat hij aan de familienaam doorgaans een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voor naam.”

18 – Arrest van 16 september 2004 (C-404/02, Jurispr. blz. I-8499).