

**HvJEG, 13 maart 2007, Kaul v Bayer****MERKENRECHT - PROCESRECHT****Schending regels inzake tijdig aanvoeren feiten**

- **Gerecht ten onrechte geoordeeld dat Kamer van Beroep niet mag weigeren rekening te houden met pas in beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen**

Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht, door in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep niet mag weigeren rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partij die oppositie heeft ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een merk, voor het eerst aanvoert in de schriftelijke uiteenzetting die zij indient ter ondersteuning van haar beroep bij bedoelde kamer tegen een beslissing van een oppositieafdeling, en door de omstreden beslissing te vernietigen uitsluitend op grond dat de kamer van beroep in casu wel heeft geweigerd met dergelijke feiten en bewijsmiddelen rekening te houden, de bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, van de artikelen 42, lid 3, 59 en 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); BMM 2008, nr. 3, p. 108

**HvJEG, 13 maart 2007**

(V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts en J. Klučka, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (rapporteur), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič en J. Malenovský)

ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)  
13 maart 2007 (\*)

*„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Nieuwe feiten en bewijsmiddelen die ter ondersteuning van beroep voor kamer van beroep van BHIM worden aangevoerd”*

In zaak C-29/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 25 januari 2005,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en G. Schneider als gemachtigden, rekwirant,

andere partijen in de procedure:

Kaul GmbH, gevestigd te Elmshorn (Duitsland), vertegenwoordigd door G. Württenberger en R. Kunze, Rechtsanwältin,

verzoekster in eerste aanleg,

Bayer AG, gevestigd te Leverkusen (Duitsland),

partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Grote kamer),

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts en J. Klučka, kamerpresidenten, J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (rapporteur), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič en J. Malenovský, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 27 juni 2006,

gehoord de **conclusie van de advocaat-generaal** ter terechtzitting van 26 oktober 2006,

het navolgende

**Arrest**

1 Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 10 november 2004, Kaul/BHIM – Bayer (ARCOL) (T-164/02, Jurispr. blz. II-3807; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 4 maart 2002 (zaak R 782/2000-3; hierna: „omstreden beslissing”) houdende afwijzing van de oppositie van Kaul GmbH (hierna: „Kaul”) tegen de inschrijving van het woordteken „ARCOL” als gemeenschapsmerk.

2 In de punten 29 en 30 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep in deze beslissing ten onrechte had geoordeeld dat een verzoekende partij feitelijke gegevens die zij niet heeft aangedragen voor de oppositieafdeling van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doet, niet voor het eerst kan aanvoeren ter ondersteuning van haar beroep voor een kamer van beroep. Volgens dat arrest moet de kamer van beroep daarentegen wel rekening houden met dergelijke gegevens wanneer zij uitspraak doet op het bij haar ingestelde beroep.

3 In zijn verzoekschrift in hogere voorziening stelt het BHIM dat het Gerecht de bepalingen van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1; hierna: „uitvoeringsverordening”) aldus onjuist heeft uitgelegd.

**Rechtskader****Verordening nr. 40/94**

4 Artikel 8 van verordening nr. 40/94, met als titel „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1, sub b: „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 42, lid 3, van deze verordening luidt als volgt:

„De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas gemacht ingesteld te zijn nadat de oppositietaks betaald is. Binnen een door het Bureau te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren.”

6 Artikel 52 van verordening nr. 40/94, met als titel „Relatieve nietigheidsgronden”, bepaalt in lid 1, sub a: „Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

a) wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dit artikel genoemde voorwaarden voldaan is”.

7 Artikel 57, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat onderdeel is van titel VII van deze verordening, inzake de beroepsprocedure, bepaalt met name: „Tegen de beslissingen van de onderzoekers, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdeling kan beroep worden ingesteld. [...]”

8 Artikel 59 van deze verordening bepaalt: „Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het Bureau binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld. [...] Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing meegedeeld is.”

9 Artikel 61 van dezelfde verordening, met als titel „Onderzoek van het beroep”, luidt als volgt:

„1. Indien het beroep ontvankelijk is, onderzoekt de kamer van beroep of het beroep gegrond is.

2. Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf.”

10 Artikel 62 van verordening nr. 40/94, met als titel „Beslissing over het beroep”, bepaalt:

„1. Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.

2. Indien de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening terugwijst naar de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, is deze instantie gebonden aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, voor zover de feiten dezelfde zijn. [...]”

11 Artikel 63 van deze verordening, met als titel „Beroep bij het Hof van Justitie”, bepaalt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

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.

[...]”

12 Als deel van afdeling 1 „Algemene bepalingen” van titel IX „Procedureregels” bepaalt artikel 74 van verordening nr. 40/94, onder de titel „Ambtshalve onderzoek van de feiten”:

„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.”

13 Artikel 76, lid 1, van deze verordening luidt als volgt:

„In de procedure voor het Bureau zijn onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten:

- a) horen van partijen;
- b) inwinnen van inlichtingen;
- c) overleggen van documenten en monsters;
- d) getuigenverhoor;
- e) deskundigenonderzoek;
- f) schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn afgelegd of overeenkomstig het recht van de Staat waar zij afgelegd zijn een soortgelijke werking hebben.”

#### **Uitvoeringsverordening**

14 Regel 16, lid 3, van de uitvoeringsverordening bepaalt:

„De bijzonderheden van de feiten, bewijzen, argumenten en andere ter staving dienende stukken als bedoeld in lid 1, alsmede het in lid 2 bedoelde bewijsmateriaal, mogen, indien zij niet samen met het bezwaarschrift of nadien worden overgelegd, binnen een door het Bureau overeenkomstig regel 20, lid 2, te stellen termijn na de aanvang van de oppositieprocedure worden overgelegd.”

15 Regel 20, lid 2, van deze verordening luidt als volgt:

„Indien het oppositiebezwaarschrift geen bijzonderheden van de feiten, bewijzen en argumenten als bedoeld in regel 16, leden 1 en 2, behelst, verzoekt het Bureau de opposant die gegevens alsnog binnen een door het Bureau gestelde termijn over te leggen. Hetgeen de opposant overlegt, wordt de aanvrager ter kennis gebracht, aan wie de gelegenheid wordt geboden binnen een door het Bureau gestelde termijn te antwoorden.”

#### **Voorgeschiedenis van het geding**

16 De voorgeschiedenis van het geding voor het Gerecht, zoals die blijkt uit het bestreden arrest, kan worden samengevat als volgt.

17 Op 3 april 1996 heeft Atlantic Richfield Co. bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag voor het woordteken „ARCOL” ingediend, met name voor „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen”.

18 Op 20 oktober 1998 heeft Kaul oppositie ingesteld tegen deze aanvraag, op grond van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Daartoe heeft Kaul zich beroepen op het oudere gemeenschapsmerk waarvan zij houder is, het woordteken „CAPOL”, dat is ingeschreven voor „chemische producten voor het conserveren van levensmiddelen, te weten grondstoffen voor het glaceren en conserveren van afgewerkte levensmiddelen, met name snoepgoed”.

19 De oppositieafdeling van het BHIM, die tot de conclusie was gekomen dat er geen sprake was van verwarringsgevaar, heeft deze oppositie bij beslissing van 30 juni 2000 afgewezen.

20 Ter ondersteuning van het beroep dat zij tegen deze beslissing had ingesteld, stelde Kaul met name dat, zoals zij voorheen voor de oppositieafdeling had aangevoerd, het merk waarvan zij houder was, een groot onderscheidend vermogen bezat, zodat het overeenkomstig de rechtspraak van het Hof ruime bescherming diende te krijgen. Kaul heeft evenwel verklaard dat dit groot onderscheidend vermogen niet alleen was ontstaan uit de omstandigheid dat de term „CAPOL” de betrokken waren niet beschrijft – zoals zij reeds voor de oppositieafdeling had aangevoerd –, maar ook uit de omstandigheid dat dit merk door het gebruik ervan bekendheid heeft verkregen. Tot staving van de bekendheid van haar merk heeft Kaul als bijlage bij haar bij de kamer van beroep ingediende schriftelijke uiteenzetting een schriftelijke verklaring op erewoord van haar algemeen directeur samen met de lijst van haar klanten overgelegd.

21 In de omstreden beslissing heeft de kamer van beroep van het BHIM met name geoordeeld dat zij geen rekening mocht houden met een eventueel door het gebruik verkregen groot onderscheidend vermogen van het oudere merk, aangezien dat gegeven en vernoemde bewijzen die deze stelling moesten staven, voor het eerst waren aangevoerd ter ondersteuning van het bij haar ingestelde beroep.

#### **Bestreden arrest**

22 Bij verzoekschrift, ingediend ter griffie van het Gerecht op 24 mei 2002, heeft Kaul beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de omstreden beslissing. Ter ondersteuning van dat beroep heeft zij vier middelen aangevoerd: ten eerste, niet-nakoming van de verplichting om de door Kaul voor de kamer van beroep aangevoerde gegevens te onderzoeken; ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94; ten derde, schending van de in de lidstaten aanvaarde beginselen van procesrecht en van de voor het BHIM toepasselijke procedureregels en, ten vierde, niet-nakoming van de motiveringsplicht.

23 Het Gerecht heeft het eerste middel gegrond verklaard en de omstreden beslissing op die grond vernietigd, zonder uitspraak te doen over de andere beroepsmiddelen. Het heeft in de punten 25 tot en met 30 van het bestreden arrest geoordeeld als volgt:

„25 Om te beginnen zij opgemerkt dat de door verzoekster voor de kamer van beroep overgelegde gegevens bestaan uit een schriftelijke verklaring op erewoord van de algemeen directeur van verzoekster en uit de lijst van haar klanten.

26 Verzoekster heeft deze documenten, betreffende de intensiteit van het gebruik van haar merk, overgelegd tot staving van het betoog dat zij al voor de oppositieafdeling had gevoerd – en dat toen alleen was gebaseerd op de overweging dat haar merk niet beschrijvend is – namelijk dat dit merk in hoge mate onderscheidend vermogen heeft en bijgevolg in hoge mate dient te worden beschermd.

27 De kamer van beroep, in de punten 10 tot en met 12 van de [omstreden] beslissing, en vervolgens het BHIM, in punt 30 van zijn memorie van antwoord, zijn van oordeel dat geen rekening kan worden gehouden met deze nieuwe uiteenzetting van de feiten, aangezien deze is gedaan na afloop van de door de oppositieafdeling gestelde termijnen.

28 Vaststaat echter dat dit standpunt niet verenigbaar is met de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM, die door het Gerecht is aangenomen zowel met betrekking tot de procedure *ex parte* [arrest Gerecht van 8 juli 1999, *Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY)*, T-163/98, *Jurispr. blz. II-2383*, punten 38-44, op dat punt niet vernietigd bij arrest Hof van 20 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM [...]*, C-383/99 P, *Jurispr. blz. I-6251*, en arrest Gerecht van 12 december 2002, *Procter & Gamble /BHIM (Vorm van een stuk zeep)*, T-63/01, *Jurispr. blz. II-5255*, punt 21] als met betrekking tot de procedure *inter partes* [arrest Gerecht van 23 september 2003, *Henkel/BHIM – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, *Jurispr. blz. II-3253*, punten 24-32].

29 Er is immers geoordeeld dat uit de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM voortvloeit dat, binnen de grenzen van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, de kamer van beroep haar beslissing moet baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die de betrokken partij in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, of, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, in de beroepsprocedure heeft aangedragen (arrest *KLEENCARE*, reeds aangehaald, punt 32). Anders dan het BHIM met betrekking tot de procedure *inter partes* stelt, heeft de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM dus niet tot gevolg dat een partij die bepaalde gegevens, feitelijk of rechtens, niet binnen de termijnen gesteld door de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, voor deze instantie heeft aangedragen, zich volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep niet op deze gegevens kan beroepen. De functionele continuïteit heeft daarentegen wel tot gevolg dat een dergelijke partij zich voor de kamer van

*beroep op deze gegevens kan beroepen, mits voor deze instantie het bepaalde in artikel 74, lid 2, van deze verordening in acht wordt genomen.*

30 *Aangezien de omstreden feitelijke gegevens tijdig, in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, zijn aangevoerd, namelijk als bijlage bij de op 30 oktober 2000 door verzoekster bij de kamer van beroep ingediende schriftelijke uiteenzetting – dit is binnen de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden – mocht de kamer van beroep in casu derhalve niet weigeren, met deze gegevens rekening te houden.*”

24 In punt 34 van dat arrest heeft het Gerecht geconcludeerd dat „de kamer van beroep in strijd met artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geweigerd de feitelijke gegevens te onderzoeken die verzoekster in de schriftelijke uiteenzetting van 30 oktober 2000 heeft aangevoerd ten bewijze dat het oudere merk een hoge mate van onderscheidend vermogen heeft als gevolg van het door verzoekster geclaimde gebruik van dat merk op de markt”.

#### **Hogere voorziening**

25 In hogere voorziening concludeert het BHIM tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerecht voor uitspraak over de andere beroepsmiddelen. Het BHIM concludeert bovendien tot verwijzing van de andere partijen in de procedure in de kosten.

26 Kaul concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van het BHIM in de kosten.

#### **Argumenten van de partijen**

27 Met zijn enige middel, dat twee onderdelen omvat, stelt het BHIM dat het Gerecht, door in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep van het BHIM in het kader van een oppositieprocedure niet mocht weigeren rekening te houden met de feitelijke gegevens en de bewijzen die voor het eerst waren aangevoerd ter ondersteuning van de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 bedoelde schriftelijke uiteenzetting, diverse bepalingen van deze verordening en van de uitvoeringsverordening heeft geschonden.

28 Met het eerste onderdeel van dat middel stelt het BHIM dat het Gerecht, door in deze punten te oordelen dat de functionele continuïteit de kamer van beroep ertoe verplicht, met dergelijke feitelijke gegevens en bewijzen rekening te houden, artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening, alsmede artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd en toegepast.

29 De termijn die het BHIM op grond van de eerste drie van deze bepalingen aan de opposant stelt om feiten en bewijsmiddelen ter ondersteuning van zijn oppositie aan te voeren, is immers een vervaltermijn waarna het niet meer mogelijk is, dergelijke feiten en bewijsmiddelen voor de oppositieafdeling aan te voeren behoudens verlenging van deze termijn door het BHIM.

30 Feiten en bewijsmiddelen die niet binnen deze termijn zijn aangevoerd, kunnen ook voor de kamer

van beroep niet worden overgelegd en kunnen ook geen grond vormen voor vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling. Anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, betreft de uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijvende functionele continuïteit tussen oppositieafdelingen en kamers van beroep de beslissingsbevoegdheid van deze instanties, maar kan zij niet ertoe leiden dat de precieze termijnen die in de communautaire regeling zijn gesteld voor het goede verloop van de oppositieprocedure, elk nut verliezen.

31 Voor deze uitlegging pleit ook de ratio legis van de oppositieprocedure, die beoogt, merkenconflicten in een vroeg stadium te onderkennen en snel een administratieve beslissing daarover te verkrijgen. Een beslissing houdende afwijzing van de oppositie is bovendien niet definitief, aangezien zij niet belet dat overeenkomstig artikel 52, lid 1, van verordening nr. 40/94 naderhand, in een inbreukprocedure, een beroep tot vernietiging of een reconventionele vordering wordt ingesteld op dezelfde gronden als in de oppositieprocedure.

32 Met het tweede onderdeel van het middel stelt het BHIM dat het Gerecht, door in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest te oordelen dat feitelijke gegevens of bewijzen die binnen de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden zijn aangevoerd, in het stadium van het beroep „tijdig” in de zin van artikel 74, lid 2, van deze verordening zijn aangevoerd zodat de kamer van beroep ermee rekening moet houden, laatstbedoelde bepaling heeft geschonden.

33 Het BHIM stelt primair dat artikel 74, lid 2, niet van toepassing is wanneer voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, feiten of bewijsmiddelen moeten worden aangevoerd, zoals in casu, binnen een vervaltermijn. Door het gebruik van de term „tijdig”, „not in due time” of „verspätet” wordt met deze bepaling precies beoogd, nodeloze vertraging te voorkomen wanneer geen dergelijke vervaltermijnen zijn gesteld.

34 Het BHIM voert subsidiair aan dat het Gerecht de draagwijdte van artikel 74, lid 2, ten onrechte heeft beperkt door te oordelen dat deze bepaling, in het kader van een beroepsprocedure, slechts van toepassing is wanneer feiten en bewijsmiddelen worden aangedragen na afloop van de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden. Artikel 74, lid 2, van deze verordening moet immers ook in andere omstandigheden van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat deze feiten en bewijsmiddelen reeds voor de oppositieafdeling hadden moeten en kunnen worden aangevoerd.

35 Volgens Kaul, die het middel in zijn geheel bespreekt, heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de kamers van beroep met nieuwe gegevens rekening moeten houden voor zover deze, ook voor deze kamers, tijdig in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 zijn aangevoerd. Dat is in casu het geval, aangezien de litigieuze feiten en bewijzen werden aangevoerd binnen de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn.

36 De kamer van beroep doet uitspraak in tweede aanleg en moet de zaak opnieuw ten gronde en zonder enige beperking behandelen, vóór een eventuele rechterlijke toetsing door het Gerecht en het Hof, die tot rechtsvragen beperkt is.

37 De artikelen 61, lid 2, en 76 van verordening nr. 40/94 bevestigen dat de kamer van beroep over dezelfde bevoegdheden beschikt als de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, met name om de partijen te verzoeken opmerkingen te maken of om maatregelen van instructie te nemen. Artikel 62, lid 1, van deze verordening, gelezen in samenhang met deze bepalingen, geeft aan dat de kamer van beroep uitspraak moet doen, met inachtneming van alle feiten waarover zij beschikt, wanneer zij meent een beslissing te kunnen nemen met hetzelfde dictum als de beslissing waartegen bij haar beroep is ingesteld.

38 Uit artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 vloeit voort dat alleen de partijen feiten en bewijsmiddelen mogen aanvoeren in een procedure inter partes. De partijen moeten aldus het recht behouden, in het stadium van het beroep dieper in te gaan op hun beoog, met name tegen de achtergrond van de beslissing in eerste aanleg.

39 Zowel het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van proceseconomie als het doel van de oppositieprocedure, die het mogelijk moet maken, in het belang van een goede werking van de interne markt, conflicten tussen merken te beslechten vóór inschrijving van het merk, gebieden trouwens dat de feitelijke grondslag voor de beslissing van het BHIM zo volledig mogelijk is.

#### **Beoordeling door het Hof**

40 Aangezien de twee onderdelen van het middel nauw met elkaar verbonden zijn, dienen zij samen te worden onderzocht.

#### **Artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94**

41 Teneinde op het middel, in zijn geheel beschouwd, uitspraak te doen, dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat, zoals blijkt uit de bewoordingen van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, het BHIM geen rekening hoeft te houden met feiten of bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

42 Anders dan het BHIM stelt, volgt uit deze bewoordingen dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijsmiddelen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen moeten worden aangevoerd krachtens de bepalingen van verordening nr. 40/94, en dat het het BHIM niet verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen.

43 Evenwel volgt met even grote zekerheid uit deze bewoordingen ook dat een partij die feiten of bewijsmiddelen niet tijdig aanvoert, op grond van deze bepaling er niet onvoorwaardelijk aanspraak op kan maken dat het BHIM met deze feiten of bewijsmiddelen rekening houdt. Aangezien artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het BHIM in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met

dergelijke feiten en bewijsmiddelen, beschikt het BHIM immers over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert.

44 Wanneer het BHIM in het kader van een oppositieprocedure uitspraak moet doen, kan er met name gegronde reden zijn om met niet tijdig aangevoerde gegevens rekening te houden wanneer het BHIM van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde oppositieprocedure en dat bovendien het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, niet eraan in de weg staan dat er rekening mee wordt gehouden.

45 Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, zou de verplichting voor het BHIM om in alle omstandigheden rekening te houden met feiten en bewijzen die de partijen in een oppositieprocedure hebben aangevoerd na afloop van de daartoe in verordening nr. 40/94 gestelde termijnen, trouwens ertoe leiden dat deze bepalingen elk nut verliezen.

46 In de in de punten 42 tot en met 44 van het onderhavige arrest geformuleerde uitlegging van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, daarentegen, behouden deze bepalingen hun nut en kunnen tegelijk verschillende vereisten met elkaar worden verzoend.

47 In de eerste plaats vereisen het beginsel van behoorlijk bestuur en de noodzaak van een vlot en doeltreffend verloop van de procedure immers dat de partijen ertoe worden aangespoord, de termijnen die het BHIM hun voor de behandeling van een zaak oplegt, in acht te nemen. Dat het BHIM in voorkomend geval kan beslissen om geen rekening te houden met de feiten en bewijsmiddelen die de partijen na afloop van de daartoe gestelde termijnen aanvoeren, vormt op zich een dergelijke aansporing.

48 In de tweede plaats kan deze uitlegging, doordat de instantie die over het geschil uitspraak moet doen, de mogelijkheid behoudt rekening te houden met door de partijen niet tijdig aangevoerde feiten en bewijsmiddelen, helpen voorkomen dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes zou kunnen worden aangevochten in een procedure tot nietigverklaring of in een inbreukprocedure. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, pleiten het rechtszekerheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur voor een dergelijke uitlegging (zie met name [arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 59](#)).

#### **Het soort procedure dat voor de kamer van beroep van het BHIM wordt gevolgd, en artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94**

49 In de tweede plaats zij opgemerkt dat geen enkele principiële reden in verband met het soort procedure dat voor de kamer van beroep wordt gevolgd, of in verband met de bevoegdheid van deze instantie, zich ertegen verzet dat deze kamer bij haar uitspraak op het bij haar ingestelde beroep rekening houdt met feiten of bewijzen die voor het eerst in het stadium van dat beroep worden aangevoerd.

50 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een geding dat ontstaat uit een tegen een aanvraag tot inschrijving van een merk ingestelde oppositie, op vier niveaus kan worden getoetst.

51 In een eerste fase kan immers bij het BHIM een procedure worden ingesteld, eerst bij de oppositieafdelingen en, op beroep, bij de kamers van beroep, die hoewel zij en de leden ervan garanties inzake onafhankelijkheid bieden, instanties van het BHIM zijn. In een tweede fase kan rechterlijke toetsing plaatsvinden door het Gerecht en, in voorkomend geval, in hogere voorziening, door het Hof.

52 Zoals is bepaald in artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94, kan het Gerecht een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM alleen vernietigen of herzien „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [genoemde] verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”.

53 Uit deze bepaling volgt met name dat het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts kan vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van deze vernietigings- of herzieningsgronden. Daarentegen kan het Gerecht deze beslissing niet vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen ([arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punten 54 en 55](#)).

54 Uit deze bepaling volgt ook dat, zoals het Gerecht in zijn vaste rechtspraak op goede gronden heeft geoordeeld, feiten die de partijen niet voor de instanties van het BHIM hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep dat is ingesteld bij deze gemeenschapsrechter. Het Gerecht moet immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep toetsen door na te gaan of deze het gemeenschapsrecht heeft nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamer zijn aangevoerd (zie in die zin [arrest van 18 juli 2006, Rossi/BHIM, C-214/05 P, Jurispr. blz. I-7057, punt 50](#)), doch het kan bij deze toetsing geen rekening houden met feitelijke gegevens die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd.

55 Overeenkomstig de in de punten 50 en 51 van het onderhavige arrest uiteengezette logica van de institutionele structuur, kan het Gerecht bij de uitoefening van zijn rechterlijk toezicht de in een eerdere fase door de kamer van beroep van het BHIM verrichte toetsing niet zonder meer overdoen.

56 Uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt dat de kamer van beroep, na het onderzoek van het beroep ten gronde, op het beroep uitspraak doet en daarbij „de bevoegdheden [kan] uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen”, dat wil zeggen, in casu, zelf de oppositie af- of toewijzen, en aldus de bestreden beslissing bevestigen of ongedaan maken.

57 Uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt dus dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep is ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten

gronde dient te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk.

58 Zoals Kaul in herinnering heeft gebracht, volgt bovendien uit de artikelen 61, lid 2, en 76 van verordening nr. 40/94 dat de kamer van beroep bij het onderzoek ten gronde van het beroep de partijen zo dikwijls als nodig verzoekt te antwoorden op haar mededelingen, en dat zij ook maatregelen van instructie kan nemen, zoals de overlegging van feiten of bewijsmiddelen. Artikel 62, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat, indien de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening terugwijst naar de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, deze instantie gebonden is aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, „voor zover de feiten dezelfde zijn”. Ook uit deze bepalingen blijkt dat het mogelijk is dat de feitelijke context in de diverse stadia van de procedure voor het BHIM wordt verruimd.

#### **De artikelen 42, lid 3, en 59 van verordening nr. 40/94**

59 In de derde plaats volgt uit artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 dat wie oppositie tegen de inschrijving van een merk heeft ingesteld, stellende dat inschrijving ervan moet worden geweigerd op grond van artikel 8, lid 1, van deze verordening, ter ondersteuning van zijn oppositie feiten, bewijzen en argumenten kan aanvoeren binnen de daartoe door het BHIM gestelde termijn.

60 Anders dan artikel 42, lid 3, maakt artikel 59 van verordening nr. 40/94, waarin de voorwaarden voor het instellen van beroep bij de kamer van beroep zijn omschreven, geen melding van de mogelijkheid om feiten of bewijzen aan te voeren, doch alleen van een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep die binnen vier maanden moet worden ingediend.

61 Hieruit volgt dat, anders dan het Gerecht in punt 30 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, artikel 59 niet aldus kan worden uitgelegd dat het de partij die een dergelijk beroep heeft ingesteld, recht geeft op een nieuwe termijn om feiten en bewijsmiddelen ter ondersteuning van zijn oppositie aan te voeren.

62 Het Gerecht heeft bijgevolg blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in dat punt te oordelen dat deze feiten en bewijsmiddelen „tijdig” in de zin van artikel 74, lid 2, zijn aangevoerd en door daaruit af te leiden dat de kamer van beroep niet mag weigeren daarmee rekening te houden in haar beslissing op het bij haar ingestelde beroep.

63 Uit de punten 41 tot en met 43 van het onderhavige arrest vloeit immers voort dat de betrokken partij, wanneer zij dergelijke feiten en bewijsmiddelen – zoals in casu – niet heeft aangevoerd binnen de daartoe krachtens verordening nr. 40/94 gestelde termijnen en dus niet „tijdig” in de zin van artikel 74, lid 2, van deze verordening, er niet onvoorwaardelijk aanspraak op kan maken dat de kamer van beroep daarmee rekening houdt, aangezien deze laatste in het kader van haar beoordelingsmarge integendeel kan beslissen of het voor haar uitspraak nodig is, daarmee rekening te houden.

64 **Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht, door in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest te oordelen**

dat de kamer van beroep niet mag weigeren rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partij die oppositie heeft ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een merk, voor het eerst aanvoert in de schriftelijke uiteenzetting die zij indient ter ondersteuning van haar beroep bij bedoelde kamer tegen een beslissing van een oppositieafdeling, en door de omstreden beslissing te vernietigen uitsluitend op grond dat de kamer van beroep in casu wel heeft geweigerd met dergelijke feiten en bewijsmiddelen rekening te houden, de bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, van de artikelen 42, lid 3, 59 en 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

65 Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd.

#### **Beroep in eerste aanleg**

66 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

67 Het Hof stelt in casu vast, zoals het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest reeds heeft vastgesteld, dat de kamer van beroep in de punten 10 tot en met 12 van de omstreden beslissing heeft geweigerd rekening te houden met de door Kaul ter ondersteuning van haar beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen, in wezen op grond dat ex officio was uitgesloten dat zij daarmee rekening hield aangezien deze feiten en bewijsmiddelen niet eerder voor de oppositieafdeling waren aangevoerd binnen de door deze laatste gestelde termijnen.

68 Deze opvatting van de kamer van beroep, die ook het BHIM zowel in de procedure voor het Gerecht als in het kader van de onderhavige hogere voorziening heeft verdedigd, is evenwel in strijd met artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. Zoals blijkt uit de punten 41 tot en met 43 van het onderhavige arrest, heeft de kamer van beroep, waarvoor feiten of bewijsmiddelen niet tijdig zijn aangevoerd, op grond van deze bepaling immers een beoordelingsmarge om te beslissen of het voor haar beslissing nodig is, met dergelijke feiten of bewijzen rekening te houden.

69 In plaats van gebruik te maken van de beoordelingsmarge die zij aan deze bepaling ontleent, heeft de kamer van beroep in casu ten onrechte gemeend dat zij geen beoordelingsmarge had om te bepalen of zij met de litigieuze feiten en bewijsmiddelen rekening kon houden.

70 Derhalve dient de omstreden beslissing te worden vernietigd.

#### **Kosten**

71 Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten, wanneer de hogere voorziening gegrond is en het zelf de zaak afdoet. Overeenkomstig artikel 69, lid 2, van dat reglement, dat ingevolge artikel 118 daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.

72 In casu zij opgemerkt dat het Hof, hoewel het het bestreden arrest vernietigt, in het onderhavige arrest het beroep van Kaul gegrond verklaart en de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM vernietigt. Bijgevolg dient het BHIM overeenkomstig de vordering van Kaul te worden verwezen in de kosten die zowel in eerste aanleg als in het kader van de hogere voorziening aan Kaul zijn opgekomen.

#### **Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart:**

1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 10 november 2004, Kaul/BHIM – Bayer (ARCOL) (T-164/02), wordt vernietigd.

2) De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 4 maart 2002 (zaak R 782/2000-3) wordt vernietigd.

3) Het BHIM wordt verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hogere voorziening.

---

#### **CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL E. SHARPSTON**

van 26 oktober 2006 1(1)

Zaak C-29/05 P

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

tegen

Kaul GmbH

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Onderzoek van nieuwe elementen door kamer van beroep”

1. Kan, wanneer:

– de houder van een bestaand merk oppositie heeft ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk,

– de oppositieafdeling van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau” of „BHIM”) termijnen heeft gesteld voor de overlegging van elementen ter onderbouwing van de oppositie en de oppositie heeft afgewezen op basis van de elementen die binnen de gestelde termijnen zijn overgelegd, en

– de opposant tegen die afwijzing beroep heeft ingesteld bij een kamer van beroep van het Bureau, de kamer van beroep nieuwe elementen die haar ter onderbouwing van de oppositie zijn voorgelegd, maar die niet binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijnen zijn aangevoerd, buiten beschouwing laten? Of heeft de opposant automatisch recht op een nieuwe beoordeling van de grond van de oppositie op basis van elementen die in dat stadium worden overgelegd?

2. Dit zijn in wezen de vragen die aan de orde zijn in de onderhavige hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg.(2) Meer algemeen heeft de zaak betrekking op de rol en functie van de kamers van beroep binnen de beroepsprocedure in haar geheel.

#### **Rechtskader**

3. Het rechtskader van de oppositieprocedure en de beroepsprocedure omvat verordening (EG) nr. 40/94

van de Raad(3) (hierna ook: „merkenverordening”) en verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie(4) (hierna ook: „uitvoeringsverordening”).

#### **Merkenverordening**

4. Overeenkomstig artikel 8 van de merkenverordening, getiteld „Relatieve weigeringsgronden”, wordt een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk geweigerd wanneer de houder van een oudere merk aantoonbaar dat het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd (artikel 8, lid 1, sub b). Daartoe omvat het begrip „oudere merken”, de merken die op de relevante datum in een lidstaat „algemeen bekend”(5) zijn (artikel 8, lid 2, sub c), ook indien zij niet zijn ingeschreven.

5. Houders van oudere merken kunnen volgens artikel 42, lid 1, binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, tegen de inschrijving oppositie instellen op de in artikel 8 genoemde gronden.(6)

6. Luidens artikel 42, lid 3, moet de oppositie schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de oppositietaks is betaald. Binnen een door het Bureau te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren.

7. Artikel 43, lid 1, bepaalt: „Bij het onderzoek van de oppositie verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het Bureau te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf.”

8. Volgens artikel 57 kan intern beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen (dat wil zeggen, in wezen, de onderzoekers, de oppositieafdelingen en de nietigheidsafdelingen). Artikel 59 bepaalt dat het beroep schriftelijk wordt ingesteld binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, is meegedeeld, maar pas wordt geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks is betaald. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing is meegedeeld.

9. Overeenkomstig artikel 60 kan de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, in dat stadium haar beslissing binnen een maand herzien indien zij dit gerechtvaardigd acht. Anders, of indien een andere partij bij de procedure tegenover het beroep staat, moet het beroep aan een kamer van beroep worden voorgelegd.

10. Volgens artikel 61, lid 2, „verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf”.

11. Krachtens artikel 62, lid 1, beslist de kamer van beroep na onderzoek van de gegrondheid(7) van het beroep. Zij „kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van

de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen”.

12. Volgens artikel 63 kan tegen dergelijke beslissingen beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie (dat wil zeggen in de eerste plaats het Gerecht van eerste aanleg(8)) binnen twee maanden, wegens onbevoegdheid, schending van een wezenlijk vormvoorschrift, van een relevante rechtsregel of wegens misbruik van bevoegdheid. Het Hof kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien. (En tegen beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg kan krachtens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof van Justitie.)

13. De artikelen 73 tot en met 80 van de merkenverordening bevatten algemene procedurebepalingen.

14. In artikel 73 is bepaald: „De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

15. Artikel 74 luidt:

„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.”

16. Volgens artikel 76, lid 1, zijn in „de procedure voor het Bureau” onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten: het horen van partijen, het inwinnen van inlichtingen, het overleggen van documenten en monsters, getuigenverhoor, deskundigenonderzoek en schriftelijke verklaringen of verklaringen die een soortgelijke werking hebben.

#### **Uitvoeringsverordening**

17. Ten tijde van de feiten van de onderhavige zaak stonden in Titel II van de uitvoeringsverordening („Oppositieprocedure en bewijs van het gebruik”) de volgende relevante regels.

#### **Oppositieprocedure**

18. Regel 15, lid 2, sub d, bepaalde dat het bezwaarschrift van oppositie „een opgave van de gronden waarop de oppositie berust” diende te behelzen.

19. In regel 16, lid 1, was bepaald dat het bezwaarschrift „bijzonderheden [mocht] bevatten van de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten, vergezeld van de desbetreffende, ter staving dienende stukken”. Volgens regel 16, lid 3, mochten dergelijke bijzonderheden en ter staving dienende stukken ook worden overgelegd „binnen een door het Bureau overeenkomstig regel 20, lid 2, te stellen termijn na de aanvang van de oppositieprocedure”.

20. Regel 20, lid 2, luidde: „Indien het oppositiebezwaarschrift geen bijzonderheden van de feiten, bewijzen en argumenten als bedoeld in regel 16, leden 1 en 2, behelst, verzoekt het Bureau de opposant die

gegevens alsnog binnen een door het Bureau gestelde termijn over te leggen. [...]"

#### **Beroepsprocedure**

21. Titel X van de uitvoeringsverordening betreft de beroepsprocedure. Ten tijde van de feiten stond in regel 50, lid 1: „Tenzij anders is bepaald, zijn de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure.”

#### **Latere wijzigingen**

22. Titel II en Titel X zijn gewijzigd sinds het voor de onderhavige zaak relevante tijdstip.(9)

23. Titel II is weliswaar volledig opnieuw geredigeerd, maar de relevante regels zijn in wezen dezelfde gebleven. In regel 19, lid 4, is thans evenwel bepaald: „Het Bureau houdt geen rekening met schriftelijke opmerkingen of documenten, of delen daarvan, die niet binnen de door het Bureau gestelde termijn zijn ingediend [...].”

24. Ingevolge de wijziging zijn ook twee alinea's toegevoegd aan regel 50, lid 1, in Titel X. De laatste alinea luidt als volgt:

„Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd(10), tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel 74, lid 2, van de [merken]verordening rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.”

#### **Rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg**

25. Bij vraagstukken zoals die welke in de onderhavige zaak aan de orde zijn(11), heeft het Gerecht van eerste aanleg niet steeds een rechtlijnige aanpak gehad. Het Bureau heeft duidelijk gemaakt dat het met zijn hogere voorziening wenst te vernemen welke van de verschillende oplossingen in de rechtspraak juist is. Het is dan ook nuttig een overzicht te geven van deze oplossingen.

26. In alle zaken wordt uitgegaan van het begrip „functionele continuïteit”(12) tussen de instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen (in het bijzonder de onderzoekers en de oppositieafdelingen) en de kamers van beroep.

27. Het Gerecht heeft dit beginsel geformuleerd in de zaak Baby-Dry(13), de eerste zaak inzake gemeenschapsmerken die bij hem aanhangig is gemaakt. Het heeft geoordeeld dat de toepassing van de merkenverordening de verantwoordelijkheid was van het Bureau als geheel, waarvan de kamers van beroep deel uitmaakten. Uit de systematiek van de merkenverordening, en met name de artikelen 59, 60, 61, lid 2, en 62, lid 1, bleek dat er een nauwe band bestond tussen het optreden van de onderzoekers en van de kamers van beroep.

28. Bijgevolg mocht een kamer van beroep een stelling niet afwijzen op de enkele grond, dat deze niet voor de onderzoeker was aangevoerd. Na beoordeling

van het beroep had de kamer hetzij dit punt moeten behandelen, hetzij de zaak moeten terugwijzen naar de onderzoeker. Dat sloot niet uit dat de kamer van beroep feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig voor de kamer hadden aangevoerd, buiten beschouwing kon laten(14), hoewel dit geen betrekking had op een situatie waarin de appellant in de toelichting van de beroepsgronden te kennen had gegeven op welke bepaling hij zich wenste te beroepen, en hem geen termijn was gesteld voor het overleggen van het bewijs.

29. De zaak Baby-Dry betrof procedures ex parte (een beroep tegen de beslissing van een onderzoeker waarbij een aanvraag tot inschrijving was geweigerd, waarin er geen opposanten waren). Het begrip functionele continuïteit is ook gebruikt in inter partes procedures als de onderhavige (beroepen tegen beslissingen van een oppositieafdeling, waarin er twee partijen zijn, namelijk de merkaanvrager en een opposant).

30. De eerste zaak van die aard was de zaak Kleencare.(15) Daarin heeft het Gerecht verder geoordeeld dat aangezien de kamers van beroep de beslissingen van de instanties die in eerste aanleg uitspraak doen, opnieuw onderzoeken, de omvang van hun onderzoek in beginsel niet wordt bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd, maar door de vraag of, met inachtneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, die de betrokken partij in ieder stadium – in eerste aanleg of (enkel onder voorbehoud van artikel 74, lid 2, van de merkenverordening(16)) in de beroepsprocedure heeft aangedragen, een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief kan worden genomen. Door het onderzoek van een beroep betreffende relatieve weigeringsgronden te beperken tot „de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten”, verwijst artikel 74, lid 1, van de merkenverordening naar de feitelijke en de rechtsgrondslag van de beslissing van het Bureau, te weten de feiten en bewijsmiddelen waarop deze beslissing kan worden gebaseerd en de bepalingen die moeten worden toegepast. Uit artikel 74, lid 1, volgt evenwel niet dat die elementen uitdrukkelijk moeten zijn aangedragen of behandeld in eerste aanleg.

31. Zoals het Bureau ter terechtzitting heeft opgemerkt, is de rechtspraak van het Gerecht, te beginnen met de arresten Baby-Dry en Kleencare, drie verschillende wegen ingeslagen. In sommige arresten is geoordeeld dat wanneer de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, een termijn heeft gesteld voor de overlegging van elementen, deze niet kan worden omzeild door de elementen in een later stadium over te leggen. Volgens andere arresten staat het vraagstuk in wezen ter beoordeling van de relevante instantie of kamer van beroep. De derde aanpak in de rechtspraak gaat ervan uit dat termijnen in wezen automatisch „terug op nul worden gesteld” in beroep.

32. Een illustratie van de eerste aanpak is te vinden in het arrest ILS.(17) Het Gerecht heeft erop gewezen dat krachtens regel 22, lid 1, van de uitvoeringsverordening (volgens welke het Bureau een termijn stelt waarbinnen een opposant het bewijs van het gebruik

van een ouder merk moet leveren) en artikel 43, lid 2, van de merkenverordening, de oppositie wordt afgewezen wanneer het bewijs van gebruik niet binnen de gestelde termijn is overgelegd. De bedoelde termijn is een vervaltermijn, zodat het Bureau geen rekening mag houden met enig te laat overgelegd bewijs. Wanneer een opposant stukken overlegt na het verstrijken van de gestelde termijn, kan het feit dat de aanvrager daarna tegen die bewijzen bezwaren aanvoert, niet tot gevolg hebben dat deze termijn weer gaat lopen, zodat de opposant retroactief wordt toegestaan extra bewijs over te leggen. Het Bureau dient enkel rekening te houden met de stukken die zijn overgelegd binnen de gestelde termijn. Met alle aanvullend bewijs dat na het verstrijken van die termijn wordt overgelegd, mag geen rekening worden gehouden.

33. Een voorbeeld van de tweede aanpak is het arrest Marienfelde.<sup>(18)</sup> Daarin heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat regel 22, lid 1, van de uitvoeringsverordening niet aldus mag worden uitgelegd, dat geen rekening mag worden gehouden met extra bewijselementen wanneer nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, zelfs indien die bewijselementen na het verstrijken van de gestelde termijn worden overgelegd, en dat artikel 74, lid 2, van de merkenverordening de instanties van het Bureau beoordelingsvrijheid verleent met betrekking tot de in aanmerking neming van elementen die na het verstrijken van een termijn worden overgelegd.

34. De derde aanpak ten slotte wordt geïllustreerd in het arrest waartegen de onderhavige hogere voorziening is ingesteld. Die aanpak is ook in recentere zaken gevolgd, en komt erop neer dat een document tijdig, in de zin van artikel 74, lid 2, van de merkenverordening, is aangevoerd, indien het binnen de in artikel 59 van die verordening gestelde termijn van vier maanden is ingediend, zodat de kamer niet kan weigeren, met zulk een document rekening te houden.<sup>(19)</sup>

35. De kamers van beroep hebben steeds geoordeeld dat de partijen in een procedure voor het Bureau niet gewoonweg termijnen buiten beschouwing mogen laten en bewijs mogen overleggen dat tijdig had kunnen en moeten zijn overgelegd, tenzij de kamer van oordeel is dat aanvullende feiten en bewijsmiddelen in aanmerking moeten worden genomen krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening.<sup>(20)</sup>

#### **Rechtspraak van het Europees Octrooibureau**

36. Alvorens in te gaan op het bestreden arrest, is het interessant om kort de rechtspraak van het Europees Octrooibureau in vergelijkbare situaties te bespreken. De structuur van het Octrooibureau, dat is opgezet bij het Europees Octrooiverdrag<sup>(21)</sup>, is zeer gelijkaardig aan die van het BHIM, en sommige van de meest relevante bepalingen van de merkenverordening<sup>(22)</sup> zijn identiek<sup>(23)</sup> dan wel zeer gelijkaardig aan bepalingen van dat verdrag. Uit de toelichting bij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk, blijkt immers duidelijk dat de algemene procedurebepalingen waren geïnspireerd door die van het Europees Octrooiverdrag.

37. Bovendien hebben de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau uitspraak gedaan over vraagstukken die gelijkaardig waren aan die welke het Hof in de onderhavige zaak moet behandelen.

38. De basisbeslissing lijkt de beslissing van de uitgebreide kamer van beroep in de zaken G 9/91 en G 10/91<sup>(24)</sup> te zijn. Punt 18 van die beslissing luidt als volgt:

„De beroepsprocedure inter partes heeft vooral tot doel, de verliezende partij in staat te stellen de beslissing van de oppositieafdeling ten gronde aan te vechten. Het strookt niet met dit doel, oppositiegronden te beoordelen waarop de beslissing van de oppositieafdeling niet is gebaseerd. Voorts moet de beroepsprocedure, in tegenstelling tot de oppositieprocedure, die zuiver administratief van aard is, als een gerechtelijke procedure worden beschouwd [...]. Een dergelijke procedure is naar haar aard minder onderzoekend dan een administratieve procedure. Hoewel artikel 114, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag<sup>(25)</sup> formeel ook betrekking heeft op de beroepsprocedure, is het dan ook gerechtvaardigd om deze bepaling algemeen op een meer restrictieve wijze toe te passen in een beroepsprocedure dan in een oppositieprocedure. Wat in het bijzonder nieuwe oppositiegronden betreft, is de uitgebreide kamer om bovenvermelde redenen van oordeel dat dergelijke gronden in beginsel niet voor het eerst in het beroepsstadium mogen worden aangevoerd. Die benadering vermindert ook de procedurele onzekerheid voor octrooihouders, die anders te maken hebben met onvoorzienbare complicaties in een zeer laat stadium van de procedure, met het gevaar dat het octrooi wordt nietigverklaard, hetgeen een onherroepelijk verlies van rechten betekent. Opposanten hebben in dit opzicht een betere positie, aangezien zij steeds de mogelijkheid hebben om bij de nationale rechters een procedure tot nietigverklaring te beginnen indien zij niet slagen bij het Europees Octrooibureau. Een uitzondering op bovenvermeld beginsel is evenwel gerechtvaardigd ingeval de octrooihouder het ermeê eens is dat een nieuwe oppositiegrond in aanmerking wordt genomen: *volenti non fit injuria*. In sommige gevallen kan het in zijn eigen belang zijn dat een dergelijke grond niet van onderzoek wordt uitgesloten in de gecentraliseerde procedure voor het Europees Octrooibureau. Het is evenwel duidelijk dat een dergelijke grond enkel door een kamer van beroep kan worden opgeworpen of, indien deze door een opposant wordt opgeworpen, kan worden toegelaten in de procedure, indien de kamer van oordeel is dat deze reeds *prima facie* uitermate relevant is. Indien een nieuwe grond wordt toegelaten, dient de zaak, gelet op het doel van de beroepsprocedure als hierboven uiteengezet, met het oog op verdere behandeling naar de eerste instantie worden teruggewezen, behoudens wanneer er bijzondere redenen zijn om anders te handelen. Daar komt bij dat indien de octrooihouder het niet eens is met de aanvoering van een nieuwe oppositiegrond, deze in geen geval ten gronde mag worden behandeld in de beslissing van de kamer van beroep. Er kan alleen melding worden gemaakt van het feit dat het vraagstuk ter sprake is gebracht.”

39. Die overwegingen zijn zonder twijfel van belang in het kader van de onderhavige hogere voorziening. Enige voorzichtigheid is evenwel om verschillende redenen geboden.

40. Een eerste reden is dat identieke of gelijkaardige bepalingen op het gebied van het Europees intellectuele-eigendomsrecht waar mogelijk consistent moeten worden uitgelegd, dat het Europees Octrooiverdrag geen gemeenschapsinstrument is, en dat het Europees Octrooibureau geen gemeenschapsinstelling is. De beslissingen van de kamers van beroep van het Octrooibureau zijn niet bindend in het gemeenschapsrecht.

41. In de tweede plaats oefenen het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie toezicht uit op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM, terwijl tegen de beslissingen van de kamers van het Europees Octrooibureau geen beroep openstaat. Het algemene procedurele kader is dus anders.

42. Meer in het bijzonder vindt de oppositieprocedure in het kader van het Europees octrooi plaats na de verlening van het octrooi, zodat zij meer verwant is met de nietigheidsprocedure in het kader van het gemeenschapsmerk. Anders dan het geval was in de regels 15, lid 2, sub d, en 16, lid 1, van de uitvoeringsverordening zoals die ten tijde van de feiten van de onderhavige zaak van toepassing waren, vereist regel 55, sub c, van de uitvoeringsverordening bij het Europees Octrooiverdrag bovendien dat het bezwaarschrift van oppositie een toelichting van de oppositiegonden bevat, samen met een opgave van de feiten, bewijsmiddelen en argumenten die ter ondersteuning van die gronden worden aangedragen.

#### **Feiten en procesverloop**

43. In 1996 heeft Atlantic Richfield Company een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woord ARCOL als gemeenschapsmerk voor onder meer „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen”.(26)

44. Kaul GmbH (hierna: „Kaul”) heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving op de grond dat er gevaar was voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening, met haar eigen ouder gemeenschapsmerk CAPOL, dat was ingeschreven voor „chemische producten voor het conserveren van levensmiddelen, te weten grondstoffen voor het glaceren en conserveren van afgewerkte levensmiddelen, met name snoepgoed”.

45. De oppositie is afgewezen op de grond dat elk gevaar voor verwarring van de merken in de Gemeenschap kon worden uitgesloten wegens de visuele en auditieve verschillen ervan.

46. Kaul heeft tegen die afwijzing beroep ingesteld, maar dit is verworpen.(27)

47. Volgens de bestreden beslissing(28) heeft Kaul betoogd dat haar oudere merk in twee opzichten een groot onderscheidend vermogen had. In de eerste plaats bevatte het geen beschrijving van de waren. In de tweede plaats was Kaul zowel de grootste leverancier van glans- en antiklontermiddelen (voor 1,4 miljoen ton snoepgoed in meer dan 60 landen), als de grootste con-

sument ter wereld van MCT-olie, gebruikt in haar door het merk aangeduide producten. Ter onderbouwing van deze laatste bewering heeft Kaul de kamer van beroep een schriftelijke verklaring op ere woord van haar algemeen directeur en een lijst van haar belangrijkste klanten verstrekt. Bij de oppositieafdeling had zij enkel een brochure voorgelegd waarin de door haar merk aangeduide producten werden beschreven.

48. De punten 10 tot en met 14 van de bestreden beslissing, met als opschrift „Nieuwe bewijsmiddelen en argumenten”, luiden als volgt:

„10. Het argument dat het oudere merk onderscheidend vermogen heeft omdat het niet beschrijvend van aard is, welke stelling opposant tijdens de oppositieprocedure en in beroep steeds heeft gehandhaafd, is onderscheiden van het argument dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft ten gevolge van de algemene bekendheid ervan. Dit laatste argument, waarvan de merkaanvraagster de relevantie betwist, is voor het eerst in de beroepsprocedure aangevoerd en wordt ondersteund door een schriftelijke verklaring op ere woord van de algemeen directeur en een lijst met de namen en contactgegevens van de belangrijkste klanten. De brochure, die met de opmerkingen van 2 augustus 1999 is gefaxt, is enkel overgelegd om aan te tonen dat de door het oudere merk beschermde waren gelijk zijn aan de waren in de aanvraag, en kan niet aldus worden opgevat dat zij het laatste argument daardoor wordt ondersteund.

11. Volgens vaste rechtspraak van de kamers kunnen nieuwe feiten, bewijsmiddelen en ‚vorderingen’ na de termijn die de oppositieafdeling voor de indiening ervan heeft gesteld, in beginsel niet worden toegelaten, aangezien de oppositieprocedure, waarvan het procedurele evenwicht wordt gewaarborgd door het stelsel van termijnen, in tegenstelling tot de procedure ex parte, een confrontatie tussen twee partijen impliceert [...]

12. De kamer moet de rechten en verplichtingen van de partijen in de oppositieprocedure in acht nemen, aangezien in die procedure het beginsel van hoor en wederhoor geldt. Een termijn heeft in de eerste plaats tot doel, te waarborgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met het recht van een partij om te worden gehoord overeenkomstig artikel 73, tweede volzin, van de merkenverordening, en het Bureau in staat te stellen het goede verloop van die procedure te organiseren. Wanneer het stadium inter partes van de procedure is beëindigd met een eindbeslissing van de oppositieafdeling, kan de kamer die procedure niet opnieuw openen op basis van nieuwe feiten, bewijsmiddelen en ‚vorderingen’ die de opposant bij de oppositieafdeling had kunnen en moeten aandragen.

13. In de onderhavige zaak heeft appellante immers niet zozeer een nieuw argument aangevoerd, dan wel haar oppositie op een nieuwe rechtsgrondslag gebaseerd. Algemeen bekende merken worden specifiek vermeld in artikel 8, lid 2, sub c, van de merkenverordening en moeten uitdrukkelijk zijn aangeduid als een van de mogelijke oudere merken waarop de oppositie is gebaseerd.

14. Het argument dat het merk onderscheidend vermogen heeft ten gevolge van de algemene bekendheid ervan, kan dan ook niet worden toegelaten in de beroepsprocedure.”

49. Kaul heeft het Gerecht verzocht om nietigverklaring van die beslissing. Ter ondersteuning daarvan heeft zij beroepen op niet-nakoming van de verplichting, de door haar bij de kamer van beroep aangevoerde gegevens te onderzoeken, op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening, op schending van de in de lidstaten aanvaarde beginselen van procesrecht en van de in de procedure bij het Bureau toepasselijke regels, en op niet-nakoming van de motiveringsplicht.

50. Het Gerecht heeft het eerste middel onderzocht, het gegrond geacht en de beslissing van de kamer van beroep nietig verklaard zonder de andere middelen te onderzoeken. De relevante punten van het arrest luiden:

„27. De kamer van beroep, in de punten 10 tot en met 12 van de bestreden beslissing, en vervolgens het BHIM, in punt 30 van zijn memorie van antwoord, zijn van oordeel dat geen rekening kan worden gehouden met deze nieuwe uiteenzetting van de feiten, aangezien deze is gedaan na afloop van de door de oppositieafdeling gestelde termijnen.

28. Vaststaat echter dat dit standpunt niet verenigbaar is met de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM, die door het Gerecht is aangenomen zowel met betrekking tot de procedure ex parte [...] als met betrekking tot de procedure inter partes [...]

29. Er is immers geoordeeld dat uit de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM voortvloeit dat, binnen de grenzen van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, de kamer van beroep haar beslissing moet baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die de betrokken partij in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, of, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, in de beroepsprocedure heeft aangedragen [...] Anders dan het BHIM met betrekking tot de procedure inter partes stelt, heeft de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM dus niet tot gevolg dat een partij die bepaalde gegevens, feitelijk of rechtens, niet binnen de termijnen gesteld door de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, voor deze instantie heeft aangedragen, zich volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep niet op deze gegevens kan beroepen. De functionele continuïteit heeft daarentegen wel tot gevolg dat een dergelijke partij zich voor de kamer van beroep op deze gegevens kan beroepen, mits voor deze instantie het bepaalde in artikel 74, lid 2, van deze verordening in acht wordt genomen.

30. Aangezien de omstreden feitelijke gegevens tijdig, in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, zijn aangevoerd, namelijk als bijlage bij de op 30 oktober 2000 door verzoekster bij de kamer van beroep ingediende schriftelijke uiteenzetting – dit is binnen de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden – mocht de kamer van

beroep in casu derhalve niet weigeren, met deze gegevens rekening te houden.”

51. Het Gerecht heeft ook het „subsidiare argument” van de kamer van beroep in punt 13 van haar beslissing afgewezen, volgens hetwelk Kaul „in werkelijkheid probeer[de] te bewijzen dat haar merk een bekend of algemeen bekend merk [was]”, en „artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 in de plaats [had] gesteld van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening als rechtsgrondslag van haar oppositie”.

52. Het Gerecht heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, steeds de rechtsgrondslag is gebleven. De kamer van beroep kon dus niet, zonder artikel 74 van de merkenverordening te schenden, weigeren de nieuwe feitelijke gegevens te onderzoeken die Kaul had aangevoerd ten bewijze dat het oudere merk een hoge mate van onderscheidend vermogen had als gevolg van het gebruik van dat merk op de markt. Aangezien de kamer van beroep had vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde waren en dat de twee merken in een aantal opzichten overeenstemden, kon zij zich niet – zoals zij heeft gedaan – over het bestaan van verwarringsgevaar uitspreken zonder alle relevante beoordelingselementen in aanmerking te nemen, waaronder de nieuwe gegevens die zijn overgelegd ten bewijze van de hoge mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. Derhalve was de kamer van beroep, door die gegevens niet in aanmerking te nemen, de krachtens artikel 8, lid 1, sub b, in het kader van het onderzoek van het verwarringsgevaar op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.(29)

#### **Hogere voorziening**

53. Het Bureau verzoekt het Hof thans het bestreden arrest te vernietigen, de zaak voor afdoening van de andere middelen terug te wijzen naar het Gerecht, en Kaul te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening.

54. Het Bureau stelt dat het Gerecht, in het bijzonder in de punten 29 en 30 van zijn arrest,

– de artikelen 42, lid 3, en 62, lid 1, van de merkenverordening, gelezen in samenhang met de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening, en

– artikel 74, lid 2, van de merkenverordening verkeerd heeft uitgelegd en/of onjuist heeft toegepast.

55. Er zijn dus twee middelen in hogere voorziening. In de eerste plaats heeft het Bureau bezwaar tegen de aanpak van het Gerecht ter zake van de aard van de termijnen voor de overlegging van elementen ter onderbouwing van een oppositie (artikel 42, lid 3, van de merkenverordening en regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening) en de gevolgen voor die termijnen van de bevoegdheden van de kamer van beroep krachtens artikel 62, lid 1, van de merkenverordening. In de tweede plaats is het Bureau het niet eens met de zienswijze dat artikel 74, lid 2, van de merkenverordening aldus dient te worden uitgelegd dat een kamer van beroep rekening moet houden met elementen die zijn aangevoerd na de termijn die een oppositieafdeling voor de overlegging ervan heeft gesteld.

56. De argumenten kunnen beknopt worden uiteengezet als volgt.

57. Wat de eerste reeks bepalingen betreft, betoogt het Bureau dat het steeds heeft geoordeeld dat bewijsmiddelen die na de door de oppositieafdeling gestelde dwingende termijn („Ausschlussfrist”) worden overgelegd, ontoelaatbaar is in de procedure bij de kamer van beroep. Die praktijk volgt in wezen uit de aard van de beroepsprocedure en uit de genoemde bepalingen, en de geldigheid ervan wordt bevestigd door de toevoeging aan regel 50, lid 1, van de uitvoeringsverordening – ook al is de wijziging in casu niet van toepassing. Het begrip functionele continuïteit doelt op de bevoegdheid van de kamers van beroep ten aanzien van de beslissingen die zij kunnen nemen, maar heeft geen invloed op de chronologische vereisten van de procedure.

58. Kaul merkt op dat de merkenverordening bepaalt dat de kamers van beroep de bevoegdheden kunnen uitoefenen van de instantie die de beslissing waartegen het beroep is ingesteld, heeft genomen. Zij moeten de inhoudelijke vraagstukken waarover zij uitspraak moeten doen, dan ook aan een nieuw onderzoek van dezelfde aard onderwerpen. Hun (sui generis, quasi-gerechtigde) rol bij de beoordeling van de grond van de zaken die voor hen worden gebracht – die onderscheiden is van de zuiver juridische controle door het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie – bevestigt dit standpunt. Artikel 76, lid 1, dat de bewijsvoering betreft, verwijst algemeen naar de procedure voor het Bureau en voorziet dus uitdrukkelijk dat de kamers van beroep nieuwe bewijsmiddelen zullen onderzoeken. Alleen wanneer een zaak het Hof bereikt, is een beroep uitdrukkelijk beperkt tot rechtsvragen. Anders dan de termijnen die in de merkenverordening zelf zijn neergelegd, zijn de termijnen die door het Bureau worden gesteld, als bedoeld in de artikelen 42, lid 3, en 61, lid 2, van de merkenverordening, niet dwingend. De uitvoeringsverordening, die een norm van lagere rang is, kan niet afwijken van die bepalingen.

59. Met betrekking tot artikel 74, lid 2, van de merkenverordening betoogt het Bureau dat de kamers van beroep niet kunnen worden verplicht, bewijsmiddelen te aanvaarden die worden aangevoerd na de dwingende termijn die een oppositieafdeling voor de overlegging ervan heeft gesteld. Wanneer in de wetgeving een specifieke termijn is neergelegd, of wanneer is voorzien in de vaststelling van een termijn en naar behoren een termijn is gesteld, moet die termijn steeds als een dwingende termijn worden beschouwd. Artikel 74, lid 2, van de merkenverordening is in zulke zaken irrelevant, aangezien elementen die na het verstrijken van een dwingende termijn zijn overgelegd, vanwege de aard van een dergelijke termijn nooit kunnen worden aanvaard. Het in artikel 74, lid 2, staande begrip „tijdig” doelt enkel op andere situaties, waarin er een zekere beoordelingsvrijheid is en de partijen niet zorgvuldig genoeg optreden.

60. Kaul betoogt dat er in het litigieuze arrest enkel op werd gewezen dat nieuwe bewijsmiddelen waren overgelegd binnen de termijn waarbinnen beroep kon worden ingesteld, zodat artikel 74, lid 2, niet van toe-

passing was. De reikwijdte van de oppositie wordt in het eerste stadium van de procedure gedefinieerd, maar het overgelegde bewijs is niet tot dat stadium beperkt. Het is mogelijk dat de nood aan bepaald bewijs pas na de beslissing van de oppositieafdeling blijkt. Het zou niet in het belang zijn van de proceseconomie, te vereisen dat alle bewijzen in het vroegere stadium worden overgelegd, gewoon omdat er een kleine kans bestaat dat dit noodzakelijk zou kunnen zijn.

### **Beoordeling**

#### **Soorten termijnen**

61. De merkenverordening en de uitvoeringsverordening voorzien in twee soorten termijnen voor de overlegging van elementen in de oppositieprocedure: die welke in de regelgeving zelf zijn gespecificeerd, en die welke het Bureau in een concrete zaak stelt.

62. Die twee soorten termijnen hebben betrekking op twee categorieën van overlegging van elementen. De eerste categorie betreft de indiening van een bezwaarschrift van oppositie of van beroep, al naargelang het geval, samen met een uiteenzetting van de gronden waarop de oppositie of het beroep berust, en betaling van de relevante taks. De tweede categorie heeft betrekking op de overlegging van ondersteunende elementen, waarvoor de termen „feiten”, „bewijsmiddelen”, „argumenten”, „opmerkingen” en „ter staving dienende stukken” dooreen worden gebruikt.

63. Ik moet erop wijzen dat de diverse taalversies van de merkenverordening en de uitvoeringsverordening niet erg uniform zijn, in het bijzonder niet ten aanzien van de uitdrukking „feiten, bewijsmiddelen en argumenten”. De verschillen vloeien gedeeltelijk voort uit het Europees Octrooi-verdrag. De bewoordingen van artikel 114 van dit verdrag zijn in het Engels, het Frans en het Duits overgenomen in artikel 74 van de merkenverordening.

64. Bijgevolg is het mijns inziens niet mogelijk om de gebruikte termen duidelijk van elkaar te onderscheiden. In plaats daarvan zie ik een duidelijk onderscheid tussen de formele indiening van een bezwaarschrift van oppositie of van beroep, dat de juridische gronden waarop het berust moet uiteenzetten, binnen een uitdrukkelijk in de regelgeving neergelegde termijn, en de indiening van ter staving dienende (feitelijke of juridische) elementen die bedoeld zijn om de gegrondheid van de opgegeven gronden van oppositie of beroep te bewijzen, binnen termijnen die worden vastgesteld, en eventueel verlengd, door het Bureau.

#### **Aard van de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde overleggingen**

65. In de bestreden beslissing worden de aan de orde zijnde overleggingen eerst beschreven als „nieuwe bewijsmiddelen en argumenten”, en vervolgens als „niet zozeer een nieuw argument” dan wel „een nieuwe rechtsgrondslag” voor de oppositie.

66. In het bestreden arrest wordt gesproken van „[feitelijke] gegevens” en van een „nieuwe uiteenzetting van de feiten”. In punt 25 maakt het Gerecht duidelijk dat het „gegevens” beoordeelt, die bestaan uit de genoemde schriftelijke verklaring op erewoord en de lijst. In punt 32 en volgende wijst het de opvatting af,

dat de oppositie op een nieuwe rechtsgrondslag is gebaseerd.

67. Gelet op het verschil tussen de twee soorten termijnen, lijkt het dan ook relevant om thans te beslissen of hetgeen de kamer van beroep heeft geweigerd in aanmerking te nemen, een nieuwe oppositiegrond was (een nieuwe rechtsgrondslag), dan wel een nieuw argument of nieuw bewijs ter ondersteuning van een reeds aangevoerde grond.

68. Mijns inziens heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat niet is getracht, artikel 8, lid 2, sub c, van de merkenverordening in de plaats te stellen van artikel 8, lid 1, sub b, als rechtsgrondslag voor de oppositie, en dus niet is getracht, een nieuwe oppositiegrond aan te dragen.

69. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een ouder merk dat gelijk was aan of overeenstemde met het aangevraagde merk en betrekking had op dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring bij het publiek kon ontstaan, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b.

70. Artikel 8, lid 2, sub c, bepaalt dat daartoe onder „oudere merken” wordt verstaan – naast die welke voor een relevant grondgebied zijn ingeschreven (artikel 8, lid 2, sub a) en die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (artikel 8, lid 2, sub b) – de merken die hun recht op bescherming niet ontleen aan het feit dat zij zijn ingeschreven, maar aan de omstandigheid dat zij „algemeen bekend” zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

71. Aangezien in casu het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, een ingeschreven gemeenschapsmerk is, kan artikel 8, lid 2, sub c, niet relevant zijn. Aantonen dat een ingeschreven merk ook „algemeen bekend” is, is overbodig. Met de overlegging van een schriftelijke verklaring op erewoord en een lijst van klanten kan Kaul dus niet de bedoeling hebben gehad, zich op die bepaling te beroepen. Zoals wordt bevestigd door de punten 33 en volgende van haar verzoek aan het Gerecht, heeft Kaul zich veeleer willen beroepen op de rechtspraak volgens welke het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, en het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is, zodat merken die een sterk onderscheidend vermogen hebben (hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt), een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen.(30)

72. De vraag is derhalve of het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep verplicht was, een argument en ondersteunend bewijs met betrekking tot een oppositiegrond te aanvaarden, wanneer die grond binnen de in artikel 42 van de merkenverordening gestelde termijn van drie maanden was aangedragen, maar het argument en het bewijs niet waren overgelegd binnen de termijnen die de oppositieafdeling krachtens de artikelen 42, lid 3, en 43, lid 1, had gesteld.

**Beoordelingsvrijheid verleend door artikel 74, lid 2, van de merkenverordening**

73. Volgens het Bureau heeft het Gerecht de artikelen 42, lid 3, en 62, lid 1, van de merkenverordening en de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening, alsmede artikel 74, lid 2, van de merkenverordening verkeerd uitgelegd en/of onjuist toegepast.

74. Mijns inziens staat laatstgenoemde bepaling in de onderhavige zaak centraal. Op basis daarvan „hoeft [het Bureau] geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd”.

75. Door te bepalen dat het Bureau geen rekening hoeft te houden met feiten en bewijsmiddelen (hetgeen, zoals gezegd, mijns inziens ook argumenten ter onderbouwing van een reeds opgegeven grond van oppositie of beroep omvat) die niet tijdig zijn aangevoerd, biedt artikel 74, lid 2, het Bureau duidelijk en noodzakelijkerwijs ook de mogelijkheid, met die elementen rekening te houden. Deze bepaling verleent het Bureau met andere woorden de vrijheid, in de ene of de andere zin te beslissen.(31)

76. De beoordelingsvrijheid heeft evenwel enkel betrekking op elementen ter onderbouwing van een aangevoerde juridische grond van oppositie of beroep, en niet op de aanvoering van die grond zelf, waarvoor specifieke termijnen, waarvoor er geen beoordelingsvrijheid is, zijn bepaald. In dit kader moet de term „tijdig” dus doelen op de door het Bureau gestelde termijnen, en niet op die welke in de regelgeving zijn gespecificeerd. (Bovendien kan uiteraard niet worden beslist, tijdige aanvoeringen niet in aanmerking te nemen.)

77. De beoordelingsvrijheid kan evenmin onbeperkt zijn. In het bijzonder aangezien de oppositieafdeling of de kamer van beroep, al naargelang het geval, „zo dikwijls als nodig” de partijen dient te verzoeken te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf(32), moet een beslissing, feiten, bewijsmiddelen of argumenten niet in aanmerking te nemen, kunnen worden aangevochten indien de betrokken partij niet voldoende gelegenheid heeft gekregen om te antwoorden.

78. Derhalve concludeer ik als algemeen beginsel dat een beslissing van een kamer van beroep, niet tijdig aangevoerde feiten, bewijsmiddelen of argumenten in aanmerking te nemen dan wel buiten beschouwing te laten, kan worden nietig verklaard indien deze niet gerechtvaardigd is, rekening houdend met de gelegenheid om dergelijke elementen aan te voeren. Wanneer dat evenwel niet het geval is, en er geen andere rechtsfout voorligt, valt die beslissing volkomen onder de beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep, indien de termijn die niet in acht is genomen, onder die vrijheid valt.

#### **Strijdige zienswijzen**

79. In punt 30 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de omstreden elementen tijdig waren aangevoerd, omdat zij binnen de in artikel 59 van de merkenverordening gestelde termijn van vier maanden (voor het indienen van een schriftelijke uitzetting van de gronden van het beroep) waren

aangedragen. Derhalve mocht de kamer van beroep niet weigeren, met die elementen rekening te houden.

80. Volgens die aanpak, die in wezen voortvloeit uit het arrest Kleencare(33), bestaat de rol van de kamer van beroep erin, te beslissen of, met inachtneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief kan worden genomen. Daartoe gaat het bij „ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens” niet alleen om die welke in het stadium van de oppositie zijn aangedragen, maar ook om de gegevens die binnen de beroepstermijnen aan de kamer van beroep zijn overgelegd. Artikel 74, lid 2, verleent de kamer van beroep derhalve geen beoordelingsvrijheid om gegevens die binnen deze laatste termijnen zijn aangevoerd, al dan niet in aanmerking te nemen.

81. Die zienswijze berust op haar beurt op het bestaan van functionele continuïteit tussen de instanties die in eerste aanleg uitspraak doen, en de kamers van beroep, die in het bijzonder volgt uit de omstandigheid dat een kamer van beroep krachtens artikel 62, lid 1, van de merkenverordening de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.

82. Zoals ik het begrijp, betoogt het Bureau dat de omstreden elementen geen betrekking hadden op een beroepsgrond, maar op een grond van oppositie. Die elementen hadden dus moeten zijn aangedragen binnen de termijn of termijnen die de oppositieafdeling krachtens de artikelen 42, lid 3, en/of 43, lid 1, van de merkenverordening heeft gesteld voor, respectievelijk, de overlegging van ter staving dienende feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de indiening van opmerkingen. Aangezien dat niet is gebeurd, was de kamer van beroep niet verplicht om de elementen in aanmerking te nemen. Het Bureau lijkt in feite verder te gaan, en te stellen dat de kamer van beroep die elementen niet eens in aanmerking mocht nemen.

83. Ik teken hierbij aan dat de nieuwe derde alinea van regel 50, lid 1, van de uitvoeringsverordening strookt met laatstgenoemde zienswijze, maar – onmiskenbaar – in strijd is met de aanpak in het bestreden arrest. Die alinea bepaalt dat wanneer beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, de kamer van beroep het onderzoek van het beroep beperkt tot feiten en bewijsstukken die binnen de in de merkenverordening gespecificeerde of door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel 74, lid 2, rekening moet worden gehouden met aanvullende elementen.

84. Het is juist dat die bepaling niet was aangenomen ten tijde van de feiten van de onderhavige zaak en dat zij pas op 25 juli 2005 in werking is getreden. Zoals Kaul terecht betoogt, kan zij evenmin afwijken van of in de plaats komen van een regel die is vervat in of noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de bepalingen van de merkenverordening. Uit punt 7 van de considerans van verordening nr. 1041/2005(34), waarbij de nieuwe alinea is ingevoegd, maak ik evenwel op dat de

Commissie de bedoeling had, de inhoud en contouren van de bestaande regels ter zake van de rechtsgevolgen van diverse procedurele onregelmatigheden duidelijker te specificeren, en niet deze regels te wijzigen. Haar opvatting van de situatie onder de merkenverordening lijkt dan ook in overeenstemming te zijn geweest met die van het Bureau.

85. Het Hof wordt dus gevraagd te beslissen welke van de twee opvattingen van de beroepsprocedure de juiste is.

86. Indien de redenering in het bestreden arrest juist is, valt moeilijk in te zien hoe de nieuwe alinea van regel 50, lid 1, van de uitvoeringsverordening kon worden aangenomen. Omgekeerd, indien de Commissie laatstgenoemde bepaling kon vaststellen, lijkt het Gerecht de merkenverordening verkeerd te hebben uitgelegd.

#### **Verenigbaarheid met de merkenverordening**

87. Ik vind in de merkenverordening niets dat de ene of de andere zienswijze uitdrukkelijk bevestigt of weerlegt (en hetzelfde gold – ten tijde van de feiten – voor de uitvoeringsverordening). Beide zienswijzen zijn gebaseerd op een uitlegging van de systematiek van de verordening.

88. De aanpak van het Gerecht in op zijn minst sommige arresten, en het resultaat dat het in de onderhavige zaak heeft bereikt, strookt mijns inziens niet met de aard van de beroepsprocedure in het algemeen, waarvan het interne beroep waarin de merkenverordening voorziet, een voorbeeld is.

89. Het is juist dat de bijzonderheden en de vorm van de beroepsprocedure aanzienlijk kunnen verschillen. Zij hebben evenwel een structuur in twee stadia gemeen. In het eerste stadium(35) wordt nagegaan of de beslissing waartegen beroep is ingesteld, een gebrek vertoont. Indien – maar alleen indien – er een gebrek voortligt (dat onder meer kan bestaan in het feit dat niet voldoende bewijsmiddelen of argumenten in aanmerking waren genomen), zal in het volgende stadium (dat geheel of gedeeltelijk kan worden afgehandeld door dezelfde instantie als het eerste stadium, dan wel door een andere instantie – soms de instantie die de eerste beslissing heeft genomen), worden bepaald welke beslissing had moeten zijn genomen of welke beslissing thans moet worden genomen. Daarbij kan het al dan niet mogelijk zijn, naargelang de regels en omstandigheden van de betrokken procedure, bewijsmiddelen of argumenten te beoordelen die, om welke reden ook, niet in aanmerking waren genomen bij de vaststelling van de oorspronkelijke beslissing.

90. Het is ook juist dat er procedures kunnen zijn waarin het feit dat een beslissing is genomen op basis van bepaalde bewijsmiddelen en argumenten, niet uitsluit dat op basis van nieuwe bewijzen en argumenten, of gewijzigde omstandigheden, een nieuw verzoek wordt ingediend voor een andere beslissing met hetzelfde voorwerp. Dergelijke procedures zijn evenwel geen beroepsprocedures. Zij zijn formeel onderscheiden van procedures inzake een eerdere beslissing. Hoewel zij een dergelijke beslissing terzijde kunnen schuiven, stellen zij de geldigheid van de wijze waarop

tot die beslissing is gekomen, niet aan de orde en tasten zij deze niet aan. Bovendien zijn er normaal gezien geen strikte termijnen voor het inleiden ervan, aangezien er geen reden is om te veronderstellen dat binnen een gespecificeerde termijn na de eerste beslissing nieuw bewijs zal opduiken of zich een wijziging in de omstandigheden zal voordoen.

91. Uit de artikelen 57 tot en met 62 van de merkenverordening blijkt overduidelijk dat is voorzien in een beroepsprocedure van de eerste categorie, ongeacht de terminologische verschillen tussen de taalversies.(36) In het bijzonder lijkt de termijn van twee maanden na de dag waarop de beslissing waartegen beroep is ingesteld, is meegedeeld, duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is, de beslissing in het licht van gewijzigde omstandigheden opnieuw te bekijken. Het lijkt evenmin de bedoeling te zijn, de mogelijkheid te bieden om nieuwe bewijsmiddelen of argumenten over te leggen ingeval de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, oordeelt dat de aangedragen bewijzen of argumenten ontoereikend waren. Deze mogelijkheid zou moeten openstaan bij deze instantie zelf, krachtens de op het Bureau rustende verplichting, zo dikwijls als in eerste instantie nodig is, de partijen te verzoeken opmerkingen te maken.(37)

92. Voorts moeten mijns inziens in een beroepsprocedure als de onderhavige de twee stadia afzonderlijk worden behandeld. Het tweede stadium, namelijk dat waarin wordt bepaald welke beslissing had moeten zijn genomen of welke beslissing thans moet worden genomen, dient zich niet aan, en mag dan ook niet plaatsvinden, tenzij is vastgesteld dat er gronden zijn om de oorspronkelijke beslissing geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren.

93. Met de twee stadia van de beoordeling in beroep stemmen twee categorieën van overlegging van elementen overeen.

94. In het eerste stadium dient de beroepsinstantie (in casu de kamer van beroep) alle aspecten te onderzoeken van de wijze waarop of de omstandigheden waarin de oorspronkelijke beslissing is genomen, die de geldigheid van die beslissing kunnen aantasten. Deze aspecten omvatten de gronden van beroep (die krachtens artikel 59 van de merkenverordening moeten worden ingediend binnen vier maanden na de datum van de bestreden beslissing) en alle andere elementen die ter onderbouwing van die gronden zijn ingediend (binnen verscheidene termijnen die de kamer van beroep krachtens artikel 61, lid 2, van de merkenverordening en de relevante bepalingen van de uitvoeringsverordening vaststelt).

95. Indien in het eerste stadium tot de conclusie wordt gekomen dat de onderzochte beslissing geheel of gedeeltelijk moet worden nietigverklaard, dienen in het tweede stadium elementen (eventueel met inbegrip van nieuwe elementen) te worden onderzocht die relevant zijn voor de juiste beslissing die thans moet worden genomen.

96. Feiten, bewijsmiddelen en argumenten die relevant zijn voor de uitkomst van de oorspronkelijke aanvraag, zijn duidelijk relevant voor het tweede stadi-

um van een beroep bij een kamer van beroep, indien dat stadium wordt bereikt. In dit kader kunnen zij worden beoordeeld door de kamer van beroep zelf en/of door de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, naargelang de mate waarin de kamer het noodzakelijk acht, de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terug te wijzen.

97. Zij kunnen evenwel ook relevant zijn voor het eerste stadium, bijvoorbeeld wanneer wordt gesteld dat elementen die in de procedure in eerste aanleg waren aangevoerd, ten onrechte niet waren onderzocht, of onjuist waren beoordeeld.

98. Wanneer er evenwel geen dergelijk verband is tussen nieuwe feiten, bewijsmiddelen of argumenten en een stelling dat de geldigheid van de oorspronkelijke beslissing was aangetast door een aspect van de wijze waarop of de omstandigheden waarin deze was genomen, dient het onderzoek van dergelijke feiten, bewijsmiddelen of argumenten te worden beperkt tot het tweede stadium, indien dit plaatsvindt, van het onderzoek in beroep.(38)

99. Bij de aanpak van het Gerecht in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee stadia van de beroepsprocedure zoals ik die heb uiteengezet. Mijns inziens leidt die aanpak in de onderhavige zaak dan ook tot een verkeerd resultaat.

100. Het in casu omstreden element betreft de relevantie van de bekendheid op de markt van Kauls merk als een factor bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het litigieuze merk.(39) Indien het tijdig bij de oppositieafdeling was aangevoerd, had die afdeling daarmee rekening moeten houden. Indien het was overgelegd aan de oppositieafdeling, maar niet tijdig, had de afdeling krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening de vrijheid gehad om het al dan niet in aanmerking te nemen. De kamer van beroep zou mijns inziens dezelfde vrijheid hebben gehad, indien en in zoverre deze eerst had vastgesteld dat er gronden waren om de bestreden beslissing nietig te verklaren (welke gronden bijvoorbeeld hadden kunnen bestaan in de omstandigheid dat de oppositieafdeling haar beoordelingsvrijheid in gunstige eerder dan in ongunstige zin had moeten uitoefenen).

101. Wanneer het element evenwel helemaal niet aan de oppositieafdeling was overgelegd, zie ik niet in waarom de kamer van beroep dit in het eerste stadium van het onderzoek in beroep in aanmerking had moeten nemen, behoudens wanneer het ook relevant was voor een grond tot nietigverklaring van de bestreden beslissing, dat wil zeggen voor een factor in de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen, die de geldigheid ervan zou hebben aangetast. Noch uit de bestreden beslissing, noch uit het litigieuze arrest blijkt dat dit het geval was.

102. De aanpak van het Gerecht in de onderhavige zaak houdt in dat wanneer nieuw bewijsmiddelen of argumenten ter onderbouwing van een oorspronkelijke aanvraag of oppositie worden aangevoerd binnen de termijn voor de instelling van een beroep, de kamer van beroep verplicht is – ongeacht de vraag of de geldig-

heid van de oorspronkelijke beslissing was aangetast door een factor in de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen – die overgelegde elementen in aanmerking te nemen teneinde te bepalen of de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, een andere beslissing had moeten nemen indien zij over die elementen had beschikt.

103. Die aanpak wijzigt in wezen de aard van de procedure van een beroep in een nieuwe aanvraag of oppositie, waaraan de vroegere beslissing niet in de weg staat. Mijns inziens druist hij ook in tegen de eisen van proceseconomie.

104. Dit zou betekenen dat de termijnen die in of krachtens de merkenverordening zijn vastgesteld voor de overlegging van bewijsmiddelen en argumenten ter onderbouwing van de oorspronkelijke aanvraag of oppositie, in wezen niet bindend zijn.

105. Een opposant die weet dat de uiterste termijn om alle bewijzen en argumenten aan te dragen, in feite de termijn is waarbinnen de gronden van beroep moeten worden aangevoerd (en dat het merk waartegen hij opkomt, niet zal worden ingeschreven totdat definitief op dit beroep is beslist) wordt niet aangespoord om zijn zaak in eerste aanleg volledig voor te bereiden en uiteen te zetten. Het kan hem tactisch beter lijken, sommige punten achter te houden. Zelfs indien dit niet het geval is, is er geen haast bij, zijn zaak van bij het begin zorgvuldig voor te bereiden.

106. Indien een aanzienlijk aantal opposanten die houding zouden aannemen, zou dit twee gevolgen kunnen hebben. In de eerste plaats zouden de kamers van beroep overmatig te maken kunnen hebben met vraagstukken die de oppositieafdeling eerst had moeten beoordelen, maar niet heeft beoordeeld. In de tweede plaats zou het kunnen dat de oppositieafdelingen te dikwijls vraagstukken moeten behandelen die van ondergeschikt belang zijn voor ernstige gronden van beroep, hun beslissingen moeten nemen op basis van onvoldoende relevante elementen, en die beslissingen in beroep nietigverklaard zien.

107. Een dergelijke situatie lijkt mij niet verenigbaar te zijn met de wijze waarop het Bureau is opgezet en georganiseerd om opposities en beroepen te behandelen. Derhalve moet de grond van een oppositie mijns inziens eerst en vooral – en indien mogelijk definitief – worden onderzocht door de oppositieafdelingen. (40)

108. Gelet op al het voorgaande ben ik van mening dat het Gerecht van eerste aanleg in casu ten onrechte heeft geoordeeld dat de kamer van beroep verplicht was, zonder eerst na te gaan of de geldigheid van de bestreden beslissing zelf was aangetast door een aspect van de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen, rekening te houden met bewijsmiddelen en argumenten met betrekking tot een grond van oppositie, wanneer die bewijsmiddelen en argumenten niet tijdig waren aangevoerd in de oppositieprocedure, maar pas binnen de termijn voor de uiteenzetting van de beroepsgronden.

109. Ik meen evenwel niet dat mijn zienswijze volledig in strijd is met de rechtspraak waarop het Gerecht die conclusie heeft gebaseerd.

110. Zo stel ik niet het standpunt ter discussie dat de rol van de kamers van beroep is, te bepalen of met inachtneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, die de partijen in de procedure in eerste aanleg dan wel in de beroepsprocedure hebben aangedragen, een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief kan worden genomen. Ik ben enkel van oordeel dat die rol pas in het tweede stadium relevant wordt, namelijk wanneer is vastgesteld dat er gronden zijn om aan te nemen dat de geldigheid van de oorspronkelijke beslissing was aangetast door een aspect van de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen. Wanneer dergelijke gegevens, feitelijk en rechtens, ter zake dienend zijn voor de oorspronkelijke beslissing, maar niet tijdig zijn aangevoerd in de procedure die tot die beslissing heeft geleid, dan kan de kamer van beroep krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening beslissen om ze in aanmerking te nemen. De beoordelingsvrijheid die de kamer is verleend, moet worden uitgeoefend binnen de contouren van de beroepsprocedure als opgezet door de merkenverordening en de uitoefening ervan kan in voorkomend geval bij het Gerecht worden aangevochten.

111. Ik betwist evenmin het begrip functionele continuïteit binnen het Bureau tussen de instanties die in eerste aanleg uitspraak doen, en de kamers van beroep. Mijns inziens kan die continuïteit een kamer van beroep evenwel niet verplichten, rekening te houden met elementen die de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, buiten beschouwing had kunnen laten omdat zij niet tijdig bij die instantie waren aangevoerd. Integendeel, indien het begrip „continuïteit” enige betekenis heeft, moet het zeker impliceren dat dezelfde regels coherent worden toegepast. Er is immers sprake van een zekere functionele continuïteit tussen het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie in hogere voorzieningen, welke heel wat gelijkenissen vertoont met de functionele continuïteit binnen het Bureau, maar die beslist nooit aldus is uitgelegd, dat het Hof elementen die niet tijdig bij het Gerecht zijn aangevoerd, in aanmerking moet nemen om het arrest van het Gerecht te vernietigen.

112. Het bestaan van functionele continuïteit tussen de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, en de kamer van beroep, samen met de beoordelingsvrijheid die door artikel 74, lid 2, van de merkenverordening wordt verleend, betekent mijns inziens dat een kamer van beroep in omstandigheden als de onderhavige, elementen in aanmerking mag nemen, maar niet dat zij daartoe verplicht is. De uitoefening van de beoordelingsvrijheid moet op geldige redenen berusten. In het bijzonder mag de kamer van beroep geen elementen in aanmerking nemen in een stadium van de beoordeling in beroep waarvoor deze niet relevant zijn.

113. Tot slot ben ik niet van mening dat mijn zienswijze van de beroepsprocedure betekent dat de partijen worden beperkt in de mogelijkheid, bewijsmiddelen of argumenten aan te voeren die aanvankelijk niet relevant of noodzakelijk kunnen hebben geleden.

114. Uit de bepalingen van de merkenverordening blijkt duidelijk dat degene die de inschrijving aanvraagt, in de gelegenheid moet worden gesteld, zijn aanvraag in te trekken of te wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar te maken alvorens zijn aanvraag op absolute gronden kan worden afgewezen, en zijn mening te geven over de opmerkingen van derden.(41) Indien oppositie wordt ingesteld tegen de aanvraag, of indien het merk is ingeschreven en vervolgens de nietigverklaring wordt gevorderd, moeten beide partijen „zo dikwijls als nodig” worden verzocht opmerkingen te maken.(42)

115. Wanneer de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, in strijd met die bepalingen niet voldoende gelegenheid heeft geboden om nieuwe argumenten of bewijsmiddelen aan te voeren, is dat een factor die kan rechtvaardigen dat de kamer van beroep de beslissing van deze instantie nietigverklaart en de betrokken overgelegde elementen onderzoekt.

116. Het enkele overleggen van nieuwe elementen aan de kamer van beroep, wanneer voldoende gelegenheid was geboden om deze in de oorspronkelijke procedure aan te voeren, zal een dergelijk optreden evenwel normaal gezien niet rechtvaardigen. Op basis van de beoordelingsvrijheid die door artikel 74, lid 2, wordt verleend, kan de kamer van beroep zo optreden in uitzonderlijke omstandigheden, hoewel het moeilijk is om vooraf te definiëren welke die uitzonderlijke omstandigheden zouden kunnen zijn.

117. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het arrest van het Gerecht van eerste aanleg moet worden vernietigd omdat de redenering in de punten 29 en 30 van dat arrest onjuist is, voor zover zij tot de conclusie leidt dat de kamer van beroep verplicht was, de omstreden elementen in aanmerking te nemen.

118. In beginsel blijft de vraag onbeantwoord, of de kamer van beroep de haar krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening toekomende beoordelingsvrijheid juist heeft gebruikt door te weigeren, de elementen in aanmerking te nemen.(43) Bij het Hof – of, blijkbaar, bij het Gerecht – zijn dienaangaande geen argumenten aangevoerd. Ongeacht de vraag of dit punt al dan niet nog moet worden beslecht, zijn een aantal andere middelen van Kaul helemaal niet onderzocht. De stand van de procedure stelt het Hof dus niet in staat, de zaak zelf af te doen, en het Bureau vraagt het Hof ook niet dit te doen. De zaak moet derhalve voor afdoening worden teruggevoerd naar het Gerecht van eerste aanleg.

#### **Kosten**

119. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Het Bureau heeft de verwijzing in de kosten gevorderd en Kauls argumenten in beroep kunnen mijns inziens niet slagen. Het Gerecht van eerste aanleg dient evenwel nog onbeantwoorde vragen te beslechten, zodat de beslissing omtrent de kosten voor het Gerecht moet worden aangehouden.

#### **Conclusie**

120. Ik geef het Hof derhalve in overweging:

- het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-164/02 te vernietigen;
- de zaak voor afdoening terug te wijzen naar het Gerecht van eerste aanleg;
- Kaul GmbH te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening;
- de beslissing omtrent de kosten aan te houden voor het overige.

1 – Oorspronkelijke taal: Engels.

2 – Arrest van 10 november 2004, Kaul/BHIM-Bayer (ARCOL), (T-164/02, Jurispr. blz. II-3807).

3 – van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1). De verordening is herhaaldelijk gewijzigd, maar niet, vóór het tijdstip van de feiten van de onderhavige zaak, op een voor de in casu aan de orde zijnde vraagstukken relevante wijze.

4 – van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995 L 303, blz. 1). Voor relevante latere wijzigingen, zie de punten 22 tot en met 24 hieronder.

5 – In de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883.

6 – Houders van oudere merken verliezen niet alle mogelijkheid om tegen de inschrijving op te komen indien zij niet binnen de drie maanden oppositie hebben ingesteld. Op grond van artikel 52, lid 1, sub a, kunnen zij een procedure tot nietigverklaring krachtens de artikelen 55 en 56 instellen, waarvoor geen termijn is gesteld. Binnen het Bureau wordt die procedure voor een nietigheidsafdeling gevoerd. In artikel 96 is ook bepaald dat een door de lidstaten aangewezen „Gemeenschapsmerkenrechtbank” uitspraak kan doen over zulke vorderingen.

7 – Voetnoot irrelevant voor het Nederlands.

8 – Zie overweging 13 van de merkenverordening.

9 – Bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB L 172, blz. 4), per 25 juli 2005.

10 – In de Engelse versie: „within the time limits set in or specified by the Opposition Division in accordance with the Regulation and these Rules”. Waarschijnlijk moeten na „set in” de woorden „the [Trade Mark] Regulation” worden toegevoegd. De taalversies verschillen.

11 – Zie punt 1 hierboven.

12 – „Continuité fonctionnelle” in het Frans.

13 – Arrest van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (Baby-Dry) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 30-45). Het Hof heeft dit arrest vernietigd in het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), maar niet op gronden die verband hielden met de aanvoering van nieuwe elementen bij de kamer van beroep.

14 – Artikel 74, lid 2, van de merkenverordening.

15 – Arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM – LHS (UK) (Kleencare) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punten 24-32, met name de punten 26, 29 en 32).

16 – Mijns inziens betekent deze enigszins laconieke formulering: onder voorbehoud van de toepassing van

artikel 74, lid 2, aangaande elementen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd in de beroepsprocedure zelf.

17 – Arrest van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM (T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 27-30).

18 – Arrest van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punten 56 en 57).

19 – Zie bijvoorbeeld arrest van 9 november 2005 (Focus Magazin Verlag/BHIM – ECI Telecom (HIFOCuS) (T-275/03, Jurispr. blz. II-0000, punt 38), en meer recent arrest van 11 juli 2006 (Caviar Anzali SAS/BHIM – Novomarket (ASETRA) (T-252/04, Jurispr. blz. II-0000, punt 38).

20 – Zie bijvoorbeeld beslissing van 2 maart 2005 in zaak R 389/2004-1 – HYPERCO (beeldmerk)/HIPERCOR (beeldmerk), punten 26-29, en aldaar aangehaalde beslissingen.

21 – Verdrag inzake de verlening van Europese octrooiën, ondertekend te München op 5 oktober 1973. Thans behoren tot de ondertekenaars van het Verdrag, alle lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van Malta, dat een toetredend land is) en de Europese Economische Ruimte, samen met Bulgarije, Monaco, Roemenië, Zwitserland en Turkije.

22 – In het bijzonder de artikelen 43, lid 1, 60, 62, lid 1, 74 en 76, lid 1.

23 – In het Engels, het Frans en het Duits, de talen van het Europees Octrooiverdrag.

24 – van 31 maart 1993 (Publicatieblad van het Europees Octrooibureau, blz. 408).

25 – Waarvan de bewoordingen gelijkaardig zijn aan die van artikel 74, lid 1, van de merkenverordening, behalve dat het onderzoek uitdrukkelijk niet is beperkt tot feiten, bewijzen en argumenten die door de partijen zijn aangedragen (de artikelen 114, lid 2, en 74, lid 2, zijn evenwel identiek).

26 – De aanvraag is vervolgens overgegaan op Bayer AG, thans de aanvraagster voor het Bureau.

27 – Bij beslissing van de derde kamer van beroep in zaak R 782/2000-3 – ARCOL/CAPOL, [http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782\\_2000-3.pdf](http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf) (hierna: „bestreden beslissing”).

28 – Punt 6.

29 – Punten 33 tot en met 37 van het bestreden arrest.

30 – Zie bijvoorbeeld arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22-24); 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 16-18), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 18-20). Die zaken betreffen artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), maar de bewoordingen en de uitlegging van die bepaling zijn in wezen dezelfde als voor artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening.

31 – Zoals het Gerecht van eerste aanleg heeft erkend in punt 57 van het arrest Marienfelde (aangehaald in voetnoot 18).

32 – Artikelen 43, lid 1, en 61, lid 2, van de merkenverordening. Er zij aan herinnerd dat het gebruik van de termen „observations” en „arguments” in de relevante delen van de regelgeving niet eenvormig is tussen de taalversies, zodat het moeilijk lijkt om formeel onderscheid te maken tussen deze termen.

33 – Aangehaald in voetnoot 15.

34 – Aangehaald in voetnoot 9: „De bepalingen betreffende de oppositieprocedure moeten helemaal opnieuw worden geformuleerd om de ontvankelijkheidsvereisten nader te omschrijven, de rechtsgevolgen van gebreken duidelijk te specificeren en de bepalingen te rangschikken naar de chronologische volgorde van de procedure.”

35 – Ik heb het hier niet over het preliminaire onderzoek van de formele ontvankelijkheid.

36 – Zo wordt in het Engels het woord „appeal” gebruikt voor de procedure bij de kamers van beroep, en het woord „action” voor de procedure bij het Gerecht van eerste aanleg (met een „appeal” bij het Hof van Justitie), terwijl in het Frans voor beide procedures het woord „recours” wordt gebruikt (met een „pourvoi” bij het Hof van Justitie), en de overeenkomstige termen in het Duits „Beschwerde”, „Klage” en „Rechtsmittel” zijn.

37 – Artikel 43, lid 1, van de merkenverordening, inzake oppositieprocedures. Gelijke bepalingen zijn opgenomen in artikel 56, lid 1, betreffende nietigheidsprocedures, en, in de enigszins andere context van aanvragen tot inschrijving, in de artikelen 38, lid 3, en 41, lid 2.

38 – Zie voorts de punten 53 tot en met 55 van mijn recente conclusie van 6 juli 2006 in zaak C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.

39 – Zie punt 71 hierboven.

40 – Hetzelfde gaat uiteraard op voor het onderzoek van aanvragen tot inschrijving en van nietigheidsprocedures.

41 – Artikelen 38, lid 3, en 41, lid 2.

42 – Artikelen 43, lid 1, en 56, lid 1.

43 – Zie de punten 73 tot en met 78 en 116 hierboven.