

Gerecht van Eerst Aanleg, 11 juli 2007, Lura-Flex**MERKENRECHT****Beoordelingsmarge Kamer van Beroep BHIM****• Kamer van Beroep heeft beoordelingsmarge om te bepalen of zij met te laat ingediend bewijsmateriaal rekening wil houden**

In casu heeft de kamer van beroep meteen geweigerd de vertalingen van het door verzoekster ter staving van de bekendheid van haar oudere merken aangevoerde bewijsmateriaal toe te laten, op de enkele grond dat de inaanmerkingneming ervan ex officio was uitgesloten wegens de laattijdige overlegging ervan voor de oppositieafdeling. Zij heeft aldus gemeend dat zij geen beoordelingsmarge had om te bepalen of zij met de litigieuze bewijselementen rekening kon houden. Bijgevolg heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door meteen te weigeren gebruik te maken van haar beoordelingsmarge om te bepalen, of rekening diende te worden gehouden met het bewijsmateriaal inzake de bekendheid van de oudere merken van verzoekster.

• Vernietiging omdat materiaal relevant is en er geen sprake was tijdgebrek

Met betrekking tot de relevantie van de litigieuze bewijselementen kan worden opgemerkt dat de oppositieafdeling uitdrukkelijk heeft gesteld dat zij misschien niet had geconcludeerd tot het ontbreken van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens indien verzoekster binnen de termijnen had aangevoerd dat haar oudere merken een groot onderscheidend vermogen hadden door het wijdverbreide gebruik ervan en de vertalingen had overgelegd die noodzakelijk waren voor de vaststelling van dit sterker onderscheidend vermogen. Voorts blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep van mening was dat de omstandigheid dat verzoekster het bewijs van de bekendheid van haar oudere merken niet binnen de gestelde termijn had geleverd, niet irrelevant was.

Met betrekking tot het stadium van de procedure waarin de bewijzen zijn overgelegd, dient nog te worden opgemerkt dat verzoekster de litigieuze vertalingen op 9 augustus 2002 bij de oppositieafdeling heeft ingediend en op 5 maart 2003 beroep heeft ingesteld bij de kamer van beroep, die de bestreden beslissing op 18 maart 2004 heeft gegeven.

In deze omstandigheden blijkt uit het dossier niet dat de kamer van beroep wegens tijdgebrek geen rekening kon houden met de vertalingen van de bewijselementen inzake de bekendheid van de oudere merken waarop de oppositie was gebaseerd.

Gelet op een en ander is de bestreden beslissing onrechtmatig, zodat zij moet worden vernietigd, zonder dat op de overige middelen van verzoekster hoeft te worden ingegaan.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg, 11 juli 2007

(H. Legal, I. Wiszniewska-Białecka en E. Moavero Milanesi)

(...).

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

11 juli 2007 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord LURA-FLEX – Oudere nationale beeldmerken die woardelement ‚flex‘ bevatten – Laattijdige overlegging aan oppositieafdeling van vertalingen van ter staving van bekendheid van oudere merken ingediende stukken – Verplichting van kamer van beroep om noodzaak van inaanmerkingneming van vertaalde documenten te beoordelen”

In zaak T-192/04,

Flex Equipos de Descanso, SA, gevestigd te Madrid (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door R. Ocuquet, vervolgens door I. Valdelomar Serrano, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Laitinen en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

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

Leggett & Platt, Inc., gevestigd te Carthage, Missouri (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door G. Cronin en S. Castley, solicitors, en G. Hollingworth, barrister, betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2004 (zaak R 333/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen Flex Equipos de Descanso, SA en Leggett & Platt, Inc.,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, I. Wiszniewska-Białecka en E. Moavero Milanesi, rechters,

griffier: K. Pocheć, administrateur,

gezien het op 28 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM en van interveniënte,

uitspraak doende zonder dat partijen ter terechtzitting van 14 juni 2006 zijn verschenen,

gezien de beslissing tot heropening van de mondelinge behandeling van 30 april 2007,

gezien de opmerkingen die partijen binnen de door het Gerecht gestelde termijn hebben ingediend over de lering die zij voor het onderhavige geding trekken uit het arrest van het Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

1 Artikel 8, leden 1 en 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt:

„1. 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.

2. Onder ‚oudere merken‘ in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

[...]

ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken,

[...]

c) de merken die op de datum van indiening van de aanvraag om het gemeenschapsmerk [...], in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het [...] in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

Voorgeschiedenis van het geding

2 Op 12 april 2000 heeft Leggett & Platt, Inc. een aanvraag tot inschrijving van het woordteken LURA-FLEX als gemeenschapsmerk ingediend voor waren van de klassen 6 en 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren zijn omschreven als volgt:

– klasse 6: „Veerassemblees voor in meubelen, bedden, bedombouwen, meubelen met bekleding, ma-

trassen en zitmeubelen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen”;

– klasse 20: „Meubelen, meubelen met bekleding en zitmeubelen met vering; bedden; beddengoed; matrassen; slaapbanken”.

3 De gemeenschapsmerkaanvraag werd in het Engels ingediend en op 5 februari 2001 in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 13/01 gepubliceerd.

4 Op 3 mei 2001 heeft Fábricas Lucía Antonio Betere, SA Flabesa krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk.

5 Flabesa heeft haar oppositie gebaseerd op twee oudere beeldmerken die op 21 september 1998 in Spanje zijn ingeschreven respectievelijk onder de nummers 2147658 en 2147672 en eruitzien als volgt:



6 Merk nr. 2147658 werd ingeschreven voor de volgende waren: „onedele metalen en hun legeringen; bouwmaterialen van metaal; verplaatsbare constructies van metaal; niet-elektrische metalen materialen; slotenmakerswaren van metaal en kleinijzerwaren; metalen buizen; brandkasten; metaalwaren voor zover niet begrepen in andere klassen; ertsen, metalen bedarmaturen en metalen wieltes voor bedden” van klasse 6.

7 Merk nr. 2147672 duidt de volgende waren aan: „bedden, matrassen en hoofdkussens op basis van wol, vlokken wol en stro, paardenhaar en dergelijke materialen, gemengde matrassen met elastische vering, hoofdkussens en matrassen van rubber, schuim en alle soorten polyurethaanschuim; wiegen, divans; matrassen van stro met hout en vering met ijzerconstructie; stapelbedden, nachtkastjes, wiegen, kampeer- en strandmeubelen, allerlei meubelen, met inbegrip van meubelen van metaal, multifunctionele meubelen, lessenaars, matrassen met metalen en buisvormige veren, luchtmatrassen, niet voor medisch gebruik, matrassen en springveermatrassen voor bedombouwen, bedframes (van hout); beddengoed met uitzondering van dekens; bedombouwinstallaties (niet van metaal), niet-metalen wieltes voor bedden; springveermatrassen voor bedden, ziekenhuisbedden; waterbedden, niet voor medisch gebruik, meubelen, spiegels, lijsten; van hout, kurk, riet, bies, teen, hoorn, been, ivoor, balein, schildpad, barnsteen, parelmoer, meerschium, vervangingsmiddelen van al deze stoffen of van plastic vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen” van klasse 20.

8 De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag geclaimde waren en was gebaseerd op alle door de oudere nationale merken aangeduide waren.

9 Overeenkomstig artikel 115, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft Flabesa haar oppositiebezwaarschrift ingediend in het Engels, dat

aldus de taal van de oppositieprocedure is geworden krachtens artikel 115, lid 6.

10 Bij brief van 29 augustus 2001 heeft de oppositieafdeling Flabesa een termijn van vier maanden, tot 29 december 2001, toegekend om de feiten, bewijzen en argumenten ter staving van haar oppositie over te leggen. Daarbij heeft zij met klem erop gewezen dat alle documenten in de taal van de oppositieprocedure moesten worden overgelegd of daarbij een vertaling moest worden gevoegd. Op dit punt heeft het BHIM gepreciseerd dat een dergelijke vertaling ook was vereist voor elk document of bewijs dat reeds in een andere taal was overgelegd, en dat geen rekening zou worden gehouden met documenten die niet in de proceduretaal waren vertaald.

11 Bij memorie van 20 december 2001 heeft Flabesa geconcludeerd tot afwijzing van de gemeenschapsmerkaanvraag op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en artikel 8, lid 5, ervan.

12 Flabesa heeft aangevoerd dat er verwarringsgevaar bestond, minstens in de vorm van een gevaar voor associatie met de oudere merken, omdat de twee conflicterende tekens dezelfde waren aanduiden en zij visueel, fonetisch en begripsmatig sterk overeenstemmen. De bekendheid van de oudere merken draagt daartoe nog bij.

13 Volgens Flabesa diende dus ook artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te worden toegepast met betrekking tot de in de merkaanvraag geclaimde waren die niet soortgelijk zijn aan de door de oudere merken aangeduide waren.

14 Ter onderbouwing van haar betoog heeft Flabesa de volgende in het Spaans gestelde documenten overgelegd, zonder evenwel de vertaling ervan in de taal van de oppositieprocedure toe te voegen:

- een arrest van het Tribunal Supremo (Spaans hooggerechtshof) van 13 juli 1999, waarbij de afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het woord „goliatflex” wordt bevestigd op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring met het oudere algemeen bekende woordmerk FLEX;
- uittreksels uit haar internetsite;
- andere beslissingen waarin de bekendheid van de merken FLEX wordt erkend;
- certificaten die zijn afgegeven door de kamers van koophandel van Barcelona, Madrid, Bilbao en Valencia;
- een verslag en een verklaring die zijn opgesteld door een reclamebureau;
- een verklaring onder ede van haar vertegenwoordiger waarin de bekendheid van haar merken wordt bevestigd, alsmede een lijst van merken, handelsnamen en handelszaken waarvan de firmanaam de woorden „flex” en „multielastic” bevat;
- uittreksels uit vier reclameboodschappen;
- een declaratie inzake reclame-uitgaven;
- een productcatalogus.

15 Bij brief, ingeschreven op 24 april 2002, heeft Leggett & Platt daartegen ingebracht dat deze stukken niet in aanmerking konden worden genomen, aangezien

zij niet in de taal van de oppositieprocedure waren vertaald.

16 Bij brief van 9 augustus 2002 heeft Flabesa de vertaling van de betrokken documenten in die taal overgelegd en heeft zij opnieuw geconcludeerd tot afwijzing van de merkaanvraag, primair op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en subsidiair op grond van artikel 8, lid 5, ervan.

17 Flabesa heeft voorts gepreciseerd dat zij op 31 december 1999 door Flex Equipos de Descanso was overgenomen met al haar vorderingen, rechten en verplichtingen, met inbegrip van de aanspraak die zij als opposante voor het BHIM heeft gemaakt, en dat voor het BHIM de volmachten waren overgelegd die de twee vennootschappen voor hun gemeenschappelijke vertegenwoordiger hadden opgesteld.

18 Bij brief van 30 augustus 2002 heeft de oppositieafdeling de opmerkingen van opposante toegezonden aan Leggett & Platt, met de opmerking dat geen nieuwe argumenten meer konden worden aangevoerd.

19 Bij beslissing nr. 715/2003 van 24 maart 2003 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond van de verschillen tussen de conflicterende tekens, ondanks het feit dat de betrokken waren dezelfde of soortgelijk waren.

20 De oppositieafdeling heeft daarbij gepreciseerd dat deze conclusie anders had kunnen zijn indien opposante binnen de termijnen het grote onderscheidend vermogen van haar oudere merken door het wijdverbreide gebruik ervan met succes had aangevoerd en daarbij de noodzakelijke vertalingen van de relevante bewijzen had overgelegd. Bij gebreke daarvan konden de aanspraken van opposante en de door haar overgelegde bewijsstukken niet in aanmerking worden genomen.

21 Op 5 mei 2003 heeft opposante deze beslissing aangevochten bij de kamer van beroep. Zij bekritiseerde de weigering van de oppositieafdeling om de bewijzen van de bekendheid van haar oudere merken toe te laten, terwijl deze bewijselementen met de vertaling ervan waren overgelegd in antwoord op het betoog van Leggett & Platt dat de oudere merken noch van huis uit onderscheidend vermogen hebben, noch door de bekendheid ervan een groot onderscheidend vermogen hebben.

22 De eerste kamer van beroep van het BHIM heeft dit beroep verworpen bij beslissing van 18 maart 2004 (hierna: „bestreden beslissing”).

23 Zij was van mening dat de oppositieafdeling terecht de bewijzen en stukken tot staving van de bekendheid van de oudere merken van opposante buiten beschouwing had gelaten op grond dat deze elementen niet in de taal van de oppositieprocedure waren overgelegd in strijd met regel 17, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), en dat Leggett & Platt hierdoor geen verweer had kunnen voeren.

24 De kamer van beroep heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat, gelet op de verschillen tussen de conflicterende tekens, de oppositieafdeling op goede

gronden had geconcludeerd tot het ontbreken van verwarringsgevaar.

25 Voor zover de conflicterende tekens moeten worden geacht niet overeen te stemmen, heeft de kamer van beroep ten slotte de argumenten afgewezen die opposante ontleende aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, op grond dat opposante niet binnen de gestelde termijn het bewijs van de bekendheid van haar oudere merken had overgelegd, noch had aangetoond op welke wijze Leggett & Platt door het gebruik van het aangevraagde gemeenschapsmerk ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen trekken uit of afbreuk zou kunnen doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

Procesverloop en conclusies van partijen

26 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 28 mei 2004, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld op grond van artikel 63 van verordening nr. 40/94.

27 Partijen zijn niet verschenen ter terechtzitting van 14 juni 2006.

28 Bij beschikking van 30 april 2007 is de mondelinge behandeling heropend teneinde partijen in staat te stellen hun eventuele opmerkingen te formuleren naar aanleiding van de uitspraak van het arrest van het Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie).

29 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen en te herzien voor zover daarbij de overgelegde bewijselementen buiten beschouwing werden gelaten en haar oppositie werd afgewezen;
- de zaak terug te wijzen naar het BHIM en dit te bevelen, de inschrijving van het merk LURA-FLEX voor alle geclaimde waren te weigeren;
- het BHIM te verwijzen in de kosten van deze procedure.

30 Het BHIM en Leggett & Platt, interveniënte voor het Gerecht, concluderen dat het het Gerecht behage:

- de tweede vordering van verzoekster niet-ontvankelijk te verklaren;
- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van de tweede vordering van verzoekster

31 Het BHIM en Leggett & Platt voeren aan dat de tweede vordering van verzoekster niet-ontvankelijk is, voor zover deze ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM beveelt, de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk te weigeren, terwijl het Gerecht daartoe niet bevoegd is.

32 Het Gerecht herinnert eraan dat volgens vaste rechtspraak in het kader van een bij de gemeenschapsrechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, het BHIM ingevolge artikel 233 EG en artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van een eventueel arrest van de gemeenschapsrechter houdende vernietiging.

33 Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient integendeel, in voorkomend geval, de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arrest van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33].

34 Bijgevolg moet de tweede vordering van verzoekster niet-ontvankelijk worden verklaard voor zover deze ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM beveelt, de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk voor alle in de merkaanvraag geclaimde waren te weigeren.

Ten gronde

35 Verzoekster voert om te beginnen schending van twee wezenlijke vormvoorschriften aan. Dienaangaande stelt zij primair dat de kamer van beroep regel 18, lid 2, en regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden, en subsidiair dat haar recht om te worden gehoord is geschonden.

36 Vervolgens betoogt verzoekster dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door het bestaan van verwarringsgevaar uit te sluiten, en dat zij ten onrechte artikel 8, lid 5, van deze verordening niet heeft toegepast.

Schending van regel 18, lid 2, en regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95

– Argumenten van partijen

37 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep regel 18, lid 2, en regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door te weigeren, de bewijzen van de bekendheid van haar oudere merken toe te laten, op grond dat deze niet in de proceduretaal waren vertaald binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijn.

38 Terwijl regel 18, lid 2, het BHIM verplicht, de opposant te verzoeken bepaalde in het oppositiebezoekschrift vastgestelde gebreken binnen een termijn van twee maanden te verhelpen, kan het BHIM op grond van regel 22, lid 4, de opposant verzoeken binnen een door hem gestelde termijn een vertaling in de taal van de oppositieprocedure over te leggen van het bewijsmateriaal en de opgaven ter staving van het gebruik van oudere merken die in een andere taal zijn ingediend.

39 In plaats van enkel een standaardalinea in haar brief van 29 augustus 2001 op te nemen, had de oppositieafdeling verzoekster dus formeel moeten verzoeken het verzuim inzake de vertaling te verhelpen, na de vaststelling ervan, of verzoekster een termijn moeten toekennen om dit gebrek te verhelpen, nadat Leggett & Platt erop had gewezen.

40 Zoals blijkt uit punt 44 van het arrest van het Gerecht van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM – Massagué Marin (Chef) (T-232/00, Jurispr. blz. II-2749), wanneer bewijsmateriaal of documenten ter staving van de oppositie of een vertaling ervan in de proceduretaal niet zijn overgelegd binnen de aanvankelijk daartoe gestelde termijn of binnen de krachtens regel 71, lid 1, van verordening nr. 2868/95 verlengde termijn, kan de oppositieafdeling ofwel de oppositie

ongegrond verklaren, ofwel – zoals in casu – overeenkomstig regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 een beslissing nemen op grond van het beschikbare bewijsmateriaal, op voorwaarde evenwel dat zij in dit geval rekening houdt met alle overgelegde bewijzen.

41 In elk geval hadden de door verzoekster overgelegde bewijselementen minstens als bewijs van het grote onderscheidend vermogen van haar oudere merken door het gebruik ervan in aanmerking moeten worden genomen voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

42 Het BHIM en Leggett & Platt antwoorden hierop dat overeenkomstig regel 17, lid 2, van verordening nr. 2868/95 de opposant een vertaling van het bewijsmateriaal inzake de bekendheid van de oudere merken moet indienen hetzij binnen de termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn hetzij, zoals in casu, binnen de door het BHIM overeenkomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in overeenstemming met regel 20, lid 2.

43 Verzoekster heeft evenwel geen Engelse vertaling van het bewijs inzake de bekendheid van haar oudere merken overgelegd op de uiterste datum van 29 december 2001, die het BHIM volgens de regels had vastgesteld. De oppositieafdeling en de kamer van beroep hebben dus op goede gronden geweigerd om de in het Spaans gestelde bewijzen te onderzoeken van de rechten die verzoekster aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 zou ontleen.

44 Anders dan verzoekster aanvoert, kan de bestreden beslissing dus niet worden vernietigd op grond dat regel 18, lid 2, het BHIM verplicht om opposanten in de gelegenheid te stellen, het overgelegde bewijsmateriaal te vervolledigen binnen een door het BHIM te stellen nieuwe termijn.

45 Regel 18 betreft de ontvankelijkheid van de oppositie, welke het BHIM ambtshalve onderzoekt, en niet de verplichting om een vertaling in de proceduretaal in te dienen zoals opgelegd door regel 17, lid 2. Bij schending van deze laatste regel is sprake van miskenning van een voorwaarde voor de gegrondheid, die gelijkstaat met het ontbreken van het bewijs van de feiten waarop de oppositie berust [arrest Chef, punt 40 supra, punt 44, en arrest Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 70].

46 Ten slotte is regel 22, lid 4, in casu niet van toepassing, aangezien hij enkel ziet op het bewijs van het gebruik van oudere merken, dat slechts is vereist wanneer die merken sinds ten minste vijf jaar zijn ingeschreven en de gemeenschapsmerkaanvrager – anders dan in casu – eist dat de opposant het bewijs van dit gebruik levert.

– **Beoordeling door het Gerecht**

47 Regel 16, lid 3, van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat de bewijzen van de bekendheid van de merken waarop de oppositie berust, indien zij niet samen met het bezwaarschrift of nadien worden overgelegd, binnen een door het BHIM overeenkomstig regel 20, lid 2, van verordening nr. 2868/95 te stellen termijn na de

aanvang van de oppositieprocedure mogen worden overgelegd.

48 Regel 17 van dezelfde verordening, die ziet op het taalgebruik in de oppositieprocedure, bepaalt verder in lid 2 ervan dat, indien het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie niet in de taal van de oppositieprocedure wordt overgelegd, zoals in casu, de opposant binnen de door het BHIM overeenkomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in die taal een vertaling van het bewijsmateriaal indient.

49 Bijgevolg moest verzoekster bij de oppositieafdeling de vertalingen van de bewijselementen inzake de bekendheid van haar oudere merken indienen vóór het verstrijken, op 29 december 2001, van de termijn van vier maanden die haar overeenkomstig regel 20, lid 2, was toegekend voor de overlegging van de feiten, bewijzen en argumenten die zij noodzakelijk achtte ter staving van haar oppositie.

50 Uit de dubbele verwijzing van regel 16, lid 3, naar regel 20, lid 2, en voorts van regel 17, lid 2, naar regel 16, lid 3, vloeit immers voort dat de termijn die de oppositieafdeling overeenkomstig regel 20, lid 2, had gesteld voor de overlegging van de bijzonderheden van de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten ook gold voor de vertalingen van de bewijselementen inzake de bekendheid van verzoeksters oudere merken in de taal van de oppositieprocedure.

51 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat de oppositieafdeling in haar brief van 29 augustus 2001 verzoekster met klem erop had gewezen dat alle documenten in de taal van de oppositieprocedure, in casu het Engels, moesten worden overgelegd of daarbij een vertaling in die taal moest worden gevoegd, en dat een dergelijke vertaling ook was vereist van elk document of bewijs dat reeds in een andere taal was overgelegd, met dien verstande dat geen rekening zou worden gehouden met de stukken die niet in de proceduretaal waren vertaald.

52 Verzoekster heeft weliswaar volgens de regels op 20 december 2001 bij de oppositieafdeling bijzonderheden van de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten overgelegd, maar zij heeft op dat ogenblik het bewijsmateriaal inzake de bekendheid van haar oudere merken enkel in het Spaans ingediend. Pas op 9 augustus 2002, dus na het verstrijken op 29 december 2001 van de door de oppositieafdeling gestelde termijn van vier maanden, heeft verzoekster een vertaling van deze bewijselementen in het Engels, de taal van de oppositieprocedure, ingediend.

53 Verzoekster kan niet met succes aanvoeren dat de oppositieafdeling regel 18, lid 2, en regel 22, lid 4, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door te weigeren, de ingediende vertalingen in aanmerking te nemen, zonder eerst verzoekster met name te verzoeken het verzuim inzake de vertalingen te verhelpen, na de vaststelling ervan, of verzoekster een specifieke termijn toe te kennen om dit gebrek te verhelpen, nadat Leggett & Platt erop had gewezen.

54 Regel 18, lid 2, volgens welke het BHIM aan de opposant mededeling doet van de gebreken inzake het oppositiebezwaarschrift en hem verzoekt deze binnen een niet-verlengbare termijn van twee maanden te verhelpen, is niet van toepassing op het onderhavige geval, zelfs niet mutatis mutandis, omdat deze regel betrekking heeft op gronden voor niet-ontvankelijkheid van de oppositie (arrest Chef, punt 40 supra, punt 36).

55 De wettelijke eisen inzake de overlegging van feiten, bewijzen, argumenten en stukken ter staving van de oppositie, de vertalingen ervan in de taal van de oppositieprocedure daaronder begrepen, zijn voorwaarden die het onderzoek van de oppositie ten gronde betreffen (arrest Chef, punt 40 supra, punten 37 en 52).

56 De oppositieafdeling was dus geenszins verplicht om verzoekster te wijzen op het ontbreken van een vertaling van de bewijselementen inzake de bekendheid van haar oudere merken, aangezien het ontbreken van een dergelijke vertaling niet indruist tegen een van de in regel 18, lid 2, van verordening nr. 2868/95 bedoelde bepalingen van verordening nr. 40/94 of van verordening nr. 2868/95 (arrest BIOMATE, punt 45 supra, punt 70).

57 Bovendien kon het BHIM regel 22, lid 4, niet schenden, krachtens welke het BHIM de opposant kan verzoeken om binnen een door hem gestelde termijn een vertaling in de proceduretaal over te leggen van het bewijsmateriaal dat in een andere taal is ingediend ter staving van het gebruik van oudere merken in de zin van artikel 43, lid 2 of lid 3, van verordening nr. 40/94.

58 Deze laatste bepaling, volgens welke de opposant op verzoek van de merkaanvrager het bewijs kan leveren dat het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, in de vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag normaal is gebruikt, is kennelijk niet van toepassing op het onderhavige geval.

59 Verzoekster, wier merken pas in 1998 werden ingeschreven, kan immers geen vijfjarig gebruik ervan claimen op de datum van publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag, aangezien deze publicatie reeds op 5 februari 2001 plaatsvond.

60 In elk geval heeft verzoekster niet naar behoren verzocht om toepassing van regel 71 van verordening nr. 2868/95, op grond waarvan het BHIM, indien zulks in de omstandigheden geëigend is, verlenging van een door hem gestelde termijn kan toestaan, voor zover een verzoek daartoe wordt ingediend door de betrokken partij vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

61 Aangezien verzoekster de vertalingen in de proceduretaal van het bewijsmateriaal inzake de bekendheid van haar oudere merken laattijdig bij de oppositieafdeling heeft ingediend, moet zij worden geacht deze bewijselementen niet tijdig te hebben aangevoerd in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, zodat het BHIM daarmee geen rekening hoefde te houden overeenkomstig diezelfde bepaling.

62 Wanneer, zoals in casu, bij de kamer van beroep feiten of bewijsmiddelen worden aangedragen die laattijdig voor de oppositieafdeling werden ingediend, beschikt de kamer van beroep op grond van bovenge-

noemde bepaling over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of zij daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat zij haar beslissing op dat punt motiveert (arrest BHIM/Kaul, punt 28 supra, punten 43 en 63, waarover partijen opmerkingen hebben kunnen formuleren).

63 Er kan met name gegronde reden zijn om met niet tijdig aangevoerde gegevens rekening te houden wanneer deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de oppositieprocedure en 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 (arrest BHIM/Kaul, punt 28 supra, punt 44).

64 Een dergelijke mogelijkheid voor de kamer van beroep kan objectief gezien helpen voorkomen dat merken worden ingeschreven waarvan later het gebruik met succes zou kunnen worden aangevochten in een procedure tot nietigverklaring of in een inbreukprocedure (arrest BHIM/Kaul, punt 28 supra, punt 48).

65 Door te bepalen dat de kamer van beroep de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie van het BHIM die de bestreden beslissing heeft genomen, verleent artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bovendien de kamer van beroep de bevoegdheid, de oppositie opnieuw volledig ten gronde te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk (arrest BHIM/Kaul, punt 28 supra, punt 57).

66 In casu heeft de kamer van beroep meteen geweigerd de vertalingen van het door verzoekster ter staving van de bekendheid van haar oudere merken aangevoerde bewijsmateriaal toe te laten, op de enkele grond dat de inaanmerkingneming ervan ex officio was uitgesloten wegens de laattijdige overlegging ervan voor de oppositieafdeling. Zij heeft aldus gemeend dat zij geen beoordelingsmarge had om te bepalen of zij met de litigieuze bewijselementen rekening kon houden.

67 Bijgevolg heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door meteen te weigeren gebruik te maken van haar beoordelingsmarge om te bepalen, of rekening diende te worden gehouden met het bewijsmateriaal inzake de bekendheid van de oudere merken van verzoekster.

68 Met betrekking tot de relevantie van de litigieuze bewijselementen kan worden opgemerkt dat de oppositieafdeling uitdrukkelijk heeft gesteld dat zij misschien niet had geconcludeerd tot het ontbreken van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens indien verzoekster binnen de termijnen had aangevoerd dat haar oudere merken een groot onderscheidend vermogen hadden door het wijdverbreide gebruik ervan en de vertalingen had overgelegd die noodzakelijk waren voor de vaststelling van dit sterker onderscheidend vermogen.

69 Voorts blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep van mening was dat de omstandigheid dat verzoekster het bewijs van de bekendheid van haar oudere merken niet binnen de gestelde termijn had geleverd, niet irrelevant was.

70 Met betrekking tot het stadium van de procedure waarin de bewijzen zijn overgelegd, dient nog te worden opgemerkt dat verzoekster de litigieuze vertalingen op 9 augustus 2002 bij de oppositieafdeling heeft ingediend en op 5 maart 2003 beroep heeft ingesteld bij de kamer van beroep, die de bestreden beslissing op 18 maart 2004 heeft gegeven.

71 In deze omstandigheden blijkt uit het dossier niet dat de kamer van beroep wegens tijdgebrek geen rekening kon houden met de vertalingen van de bewijselementen inzake de bekendheid van de oudere merken waarop de oppositie was gebaseerd.

72 Gelet op een en ander is de bestreden beslissing onrechtmatig, zodat zij moet worden vernietigd, zonder dat op de overige middelen van verzoekster hoeft te worden ingegaan.

Kosten

73 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

74 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, daar de bestreden beslissing wordt vernietigd, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten van deze laatste.

75 Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 maart 2004 (zaak R 333/2003-1) wordt vernietigd.
- 2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.
- 3) Interveniente zal haar eigen kosten dragen.