ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

13 juni 2002 *

In zaak T-232/00,

Chef Revival USA Inc., gevestigd te Lodi, New Jersey (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door N. Jenkins, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen, modellen):

Joachín Massagué Marín, wonende te Sabadell (Spanje),

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 juni 2000 (zaak R 181/1999-3), zoals rechtgezet bij corrigendum van 6 juli 2000,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: J. Palacio González, administrateur,

gezien het op 4 september 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 2 februari 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

na de mondelinge behandeling op 10 januari 2002,

het navolgende

Arrest

Toepasselijke bepalingen

1 Artikel 42, leden 1 en 3, 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. Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd [...]

3. De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht 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."

2 De artikelen 73 en 74 van verordening nr. 40/94 luiden als volgt:

„Artikel 73

Gronden van de beslissing

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

Artikel 74

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."

3 De regels 15 tot en met 18, 20, 71 en 96 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") bepalen:

„Regel 15

Inhoud van het bezwaarschrift van oppositie

1. [...]

2. Het bezwaarschrift van oppositie behelst:

a) met betrekking tot de aanvrage waartegen de oppositie is gericht [...];

b) met betrekking tot het oudere merk of het oudere recht waarop de oppositie berust [...];

c) met betrekking tot de opposant [...];

d) een opgave van de gronden waarop de oppositie berust.

[...]

Regel 16

Ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten

1. Elk oppositiebezwaarschrift mag bijzonderheden bevatten van de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten, vergezeld van de desbetreffende, ter staving dienende stukken.

2. Indien de oppositie op een ouder merk dat geen gemeenschapsmerk is, berust, dient het bezwaarschrift bij voorkeur vergezeld te gaan van bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk, zoals een inschrijvingsbewijs. [...]

3. 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.

Regel 17

Taalgebruik in de oppositieprocedure

1. Wanneer het oppositiebezwaarschrift niet wordt ingediend in de taal van de aanvrage om het gemeenschapsmerk, indien die taal een van de talen van het

Bureau is, noch in de tweede taal die werd opgegeven toen de aanvrage werd ingediend, dient de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn in een van deze talen een vertaling van zijn oppositiebezwaarschrift in.

2. Indien het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie, als bedoeld in regel 16, leden 1 en 2, niet in de taal van de oppositieprocedure wordt overgelegd, dient de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn of, indien van toepassing, binnen de door het Bureau overeenkomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in die taal een vertaling van het bewijsmateriaal in.

[...]

Regel 18

Niet-ontvankelijkverklaring van de oppositie

1. Indien het Bureau vaststelt dat het oppositiebezwaarschrift niet aan artikel 42 van de verordening (nr. 40/94) voldoet of indien uit dat bezwaarschrift niet duidelijk blijkt tegen welke aanvrage de oppositie is gericht of op grond van welk ouder merk of ouder recht oppositie wordt ingesteld, verklaart het Bureau de oppositie niet-ontvankelijk tenzij die gebreken vóór het verstrijken van de oppositietermijn zijn verholpen. Indien de oppositietaks niet binnen de oppositietermijn is voldaan, wordt het oppositiebezwaarschrift geacht niet te zijn ingediend. Indien de oppositietaks na het verstrijken van de oppositietermijn is betaald, wordt deze de opposant terugbetaald.

2. Indien het Bureau vaststelt dat het oppositiebezwaarschrift niet aan andere bepalingen van de verordening (nr. 40/94) of van deze regels voldoet, doet het hiervan mededeling aan de opposant en verzoekt hem de vastgestelde gebreken binnen een termijn van twee maanden te verhelpen. Indien de gebreken niet tijdig worden verholpen, verklaart het Bureau het oppositiebezwaarschrift niet-ontvankelijk.

[...]

Regel 20

Onderzoek van de oppositie

1. [...]

2. 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.

3. Indien de aanvrager geen opmerkingen indient, kan het Bureau aangaande de oppositie een beslissing nemen op grond van de het Bureau ter beschikking staande stukken.

[...]

Regel 71

Looptijd van de termijnen

1. Wanneer bij de verordening (nr. 40/94) of bij deze regels in een termijn wordt voorzien die door het Bureau moet worden vastgesteld, bedraagt deze termijn, [...], ten minste één maand [...]. Het Bureau kan, indien zulks in de omstandigheden geëigend is, verlenging van een termijn toestaan, indien daarom door de betrokken partij wordt verzocht en dat verzoek vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn wordt ingediend.

[...]

Regel 96

Schriftelijke procedure

1. [...]

2. Tenzij in deze regels anders is bepaald, kunnen stukken die in procedures voor het Bureau worden gebruikt, in elke officiële taal van de Gemeenschap worden ingediend. Indien de taal van die stukken niet de proceduretaal is, kan het Bureau eisen dat binnen een door het Bureau gestelde termijn een vertaling in die taal of, naar keuze van de partij bij de procedure, in een van de talen van het Bureau wordt ingediend."

Voorgeschiedenis van het geschil

4 Op 1 april 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.

5 De inschrijvingsaanvraag betreft een beeldmerk bestaande uit het woord Chef en verscheidene beeldelementen.

6 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 8, 21 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 8: „Messenmakerswaren; keukenmessen";

— klasse 21: „Klein huishoudelijk gerei en vaatwerk";

— klasse 25: „Kledingstukken; laarzen, schoenen en pantoffels; kledingstukken voor personen die betrokken zijn bij het bereiden, distribueren en serveren van voedsel en dranken; mantels, jasjes, tunieken,

pantalons, korte broeken, broekrokken, hemden, t-shirts, vesten, jasschorten, schorten, dassen, vlinderdasjes, halsdoekjes, hoeden, hoofddeksels, maagbanden, ceintuurs, klompen en schoenen, allemaal voor personen die betrokken zijn bij het bereiden, distribueren en serveren van voedsel en dranken."

7 De aanvraag werd in het Engels ingediend. Het Frans werd overeenkomstig artikel 115, lid 3, van verordening nr. 40/94 als tweede taal opgegeven.

8 De aanvraag werd op 1 september 1997 in het blad van gemeenschapsmerken gepubliceerd.

9 Op 27 oktober 1997 heeft J. Massagué Marín (hierna: „opposant") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 een oppositiebezwaarschrift in het Spaans ingediend.

10 De oppositie berustte op een eerder ingeschreven Spaans merk. Het betreft een beeldmerk bestaande uit het woord Cheff in blokschrift en andere beeldelementen. De door dit merk aangeduide waren behoren tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice en zijn omschreven als volgt: „in serie vervaardigde kledingstukken voorzover niet in andere klassen begrepen".

11 Op 11 november 1997 heeft de opposant een Engelse vertaling van het oppositiebezwaarschrift ingediend. Aldus is het Engels overeenkomstig artikel 115, lid 6, van verordening nr. 40/94 de proceduretaal van de oppositie geworden.

12 Op 5 juni 1998 heeft de oppositieafdeling van het BHIM (hierna: „oppositieafdeling") krachtens regels 16, lid 3, 17, lid 2, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening de volgende brief aan de opposant gericht:

„U wordt verzocht om overlegging van alle feiten, bewijzen en argumenten die tot op heden niet werden overgelegd en die u nodig acht ter staving van uw oppositie.

In het bijzonder wordt u verzocht om overlegging van een duplicaat van het inschrijvingsbewijs van het merk met nr. 1081534, waarop de oppositie berust.

[...]

Al deze vereiste gegevens moeten binnen twee maanden na ontvangst van deze kennisgeving, te weten vóór 5 augustus 1998, in de proceduretaal van de oppositie worden overgelegd.

Indien dergelijke gegevens of, in voorkomend geval, de vereiste vertalingen niet worden overgelegd, zal het Bureau aangaande de oppositie een beslissing nemen op grond van de het Bureau ter beschikking staande stukken."

13 Op 18 juni 1998 heeft de opposant het BHIM een in het Spaans opgesteld duplicaat bezorgd van het inschrijvingsbewijs van het oudere merk waarop de oppositie berustte.

14 Op 8 september 1998, dat wil zeggen na het verstrijken van de door de oppositieafdeling gestelde termijn, heeft de opposant het BHIM een brief gestuurd waarvan de voorlaatste zin als volgt luidde:

„[...] de in de oppositieprocedure betrokken merken duiden dezelfde waren aan en betreffen dezelfde klasse van de internationale nomenclatuur van de merken, namelijk klasse 25."

15 Bij beslissing van 24 februari 1999 heeft de oppositieafdeling de oppositie krachtens artikel 43 van verordening nr. 40/94 afgewezen op grond dat de opposant niet heeft aangetoond dat het oudere nationale merk waarop de oppositie berust, bestaat.

16 Op 14 april 1999 heeft de opposant krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

17 Bij beslissing van 26 juni 2000 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 4 juli 2000 is betekend, heeft de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Bij corrigendum van 6 juli 2000 heeft de kamer van beroep ambtshalve krachtens regel 53 van de uitvoeringsverordening een in de bestreden beslissing opgenomen kennelijke vergissing met betrekking tot de omschrijving van de merken van verzoekster en opposant rechtgezet.

18 De kamer van beroep heeft, kort gezegd, geoordeeld dat de oppositieafdeling regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening heeft geschonden door de oppositie af te wijzen zonder de opposant een aanvullende termijn van twee maanden te

verlenen voor de overlegging van een vertaling van het inschrijvingsbewijs van het oudere Spaanse merk in de proceduretaal van de oppositie. Nog volgens de kamer van beroep heeft de oppositieafdeling aldus het in regel 18 neergelegde recht van de opposant om te worden gehoord, geschonden.

Conclusies van partijen

19 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te gelasten, de door de opposant ingestelde oppositie af te wijzen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

20 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— elke maatregel te gelasten die geschikt is in de situatie na afloop van de mondelinge behandeling;

— de kosten te verdelen naar gelang van wat wordt beslist.

21 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, die ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM gelast de oppositie af te wijzen, ingetrokken. Het Gerecht heeft daarvan akte genomen in de notulen van de terechtzitting.

In rechte

22 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening.

Argumenten van partijen

23 Verzoekster betoogt dat regel 18 van de uitvoeringsverordening enkel van toepassing is op de gevallen waarin het oppositiebezwaarschrift niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 42 van verordening nr. 40/94 en van regel 15 van de uitvoeringsverordening. In regel 18 wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de voorwaarden waarvan de niet-eerbiediging automatisch ertoe leidt dat de oppositie niet-ontvankelijk wordt verklaard tenzij die gebreken vóór het verstrijken van de oppositietermijn zijn verholpen (lid 1), en de voorwaarden waaraan nog kan worden voldaan binnen een termijn van twee maanden na een verzoek hiertoe door het BHIM (lid 2). Regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening is daarentegen niet van toepassing op de gevallen waarin de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen, argumenten en stukken niet binnen de daartoe door het BHIM gestelde termijn werden overgelegd overeenkomstig de regels 16, lid 3, 17, lid 2, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening.

24 Op basis van deze analyse stelt verzoekster dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen op grond dat deze laatste regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening heeft geschonden door de oppositie af te wijzen zonder de opposant krachtens die regel een nieuwe termijn van twee maanden te verlenen voor de overlegging van een vertaling van het inschrijvingsbewijs in de proceduretaal van de oppositie.

25 Volgens het BHIM heeft de oppositieafdeling de oppositie terecht afgewezen op grond dat de opposant geen bewijsstukken van het bestaan van het oudere recht in de proceduretaal van de oppositie heeft overgelegd binnen de termijn die het BHIM overeenkomstig regel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening heeft verleend. Daarentegen heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het BHIM krachtens regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening verplicht is een opposant die het vereiste bewijsmateriaal niet binnen de overeenkomstig regel 17, lid 2, verleende termijn heeft overgelegd, te verzoeken om het vereiste bewijsmateriaal te vervolledigen of over te leggen binnen een aanvullende termijn van twee maanden.

26 In dit verband benadrukt het BHIM dat de strikte eerbiediging van de door het BHIM gestelde termijn in het kader van een oppositieprocedure belangrijk is. Niet-eerbiediging van een dergelijke termijn heeft als logisch gevolg dat de laattijdig overgelegde bewijzen en argumenten niet in aanmerking worden genomen voor de beslissing in de oppositieprocedure. Dit vloeit rechtstreeks voort uit de niet-eerbiediging van die termijn. In het kader van een oppositieprocedure is artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het BHIM geen rekening hoeft te houden met feiten en bewijsmiddelen die niet tijdig werden aangevoerd, enkel van toepassing wanneer het BHIM geen termijn heeft gesteld en beschikt het BHIM niet over de mogelijkheid om ermee rekening te houden in het tegenovergestelde geval.

27 Bovendien kan het BHIM evenmin op basis van een toepassing mutatis mutandis van regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening worden verplicht om een

opposant te verzoeken het vereiste bewijsmateriaal binnen een aanvullende termijn te vervolledigen of aan te vullen. Deze regel, die het onderzoek van de ontvankelijkheid van de oppositie betreft, op een dergelijke wijze toepassen zou zoveel verdergaan dan de betekenis en het doel ervan dat dit duidelijk onmogelijk is.

28 Evenzo is regel 20 van de uitvoeringsverordening rechtstreeks noch indirect een bepaling op grond waarvan de oppositieafdeling de opposant die het vereiste bewijsmateriaal niet overeenkomstig de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening heeft overgelegd, moet of mag verzoeken om dit over te leggen binnen een daarvoor verleende aanvullende termijn.

29 Voorts heeft de oppositieafdeling artikel 73 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren, niet geschonden. Integendeel, door de opposant te verzoeken om binnen een bepaalde termijn het vereiste bewijsmateriaal in de proceduretaal van de oppositie over te leggen, heeft de oppositieafdeling alles in het werk gesteld om hem de mogelijkheid te bieden zijn bewijsstukken over te leggen.

30 Ten slotte betoogt het BHIM dat de oppositieafdeling bij haar communicatie met de partijen in de loop van de procedure en meer in het bijzonder door de kennisgeving van hun respectieve argumenten, evenmin bij de opposant de verwachting heeft gewekt dat het ontbreken van de vertaling van het inschrijvingsbewijs geen gevolgen zou hebben.

Beoordeling door het Gerecht

31 Om te beginnen zij opgemerkt dat de wetgever blijkens artikel 42 van verordening nr. 40/94 en de regels 16, 17, 18 en 20 van de uitvoeringsver-

ordening, gelezen in hun onderlinge samenhang, een onderscheid maakt tussen enerzijds de voorwaarden waaraan het oppositiebezwaarschrift moet voldoen, opgesteld als voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie, en anderzijds het aandragen van feiten, bewijzen, argumenten en stukken ter staving van de oppositie, die het onderzoek van de oppositie betreft.

32 Onder de in artikel 42 van verordening nr. 40/94 en in regel 18 van de uitvoeringsverordening vermelde voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie komen inzonderheid voor: de termijn van drie maanden voor het instellen van oppositie, het procesbelang van de opposant, de vormvoorschriften, de motivering en de minimuminhoud van het oppositiebezwaarschrift.

33 Met betrekking tot de voorwaarden waarvan de niet-eerbiediging in het oppositiebezwaarschrift leidt tot de niet-ontvankelijkverklaring van de oppositie, zij vervolgens vastgesteld dat in regel 18 van de uitvoeringsverordening een onderscheid wordt gemaakt tussen twee categorieën ontvankelijkheidsvoorwaarden.

34 Indien het oppositiebezwaarschrift niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening voldoet, wordt de oppositie niet-ontvankelijk verklaard, tenzij de vastgestelde gebreken vóór het verstrijken van de oppositietermijn zijn verholpen. Deze termijn kan niet worden verlengd.

35 Indien daarentegen het oppositiebezwaarschrift niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening voldoet, wordt de oppositie slechts niet-ontvankelijk verklaard wanneer de opposant, na een verzoek van het BHIM om de vastgestelde gebreken binnen een termijn van twee maanden te verhelpen, die gebreken niet tijdig heeft verholpen. Het betreft hier een vervaltermijn die niet kan worden verlengd.

36 Het is dus enkel in de gevallen waarin het oppositiebezwaarschrift niet voldoet aan een of meer, in regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening niet uitdrukkelijk vermelde voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie, dat het BHIM krachtens lid 2 van deze regel verplicht is daarvan mededeling te doen aan de opposant en hem te verzoeken dat gebrek binnen een termijn van twee maanden te verhelpen, alvorens de oppositie niet-ontvankelijk te verklaren.

37 Zoals reeds is opgemerkt (punt 31 supra), zijn de wettelijke eisen inzake de overlegging van feiten, bewijzen, argumenten en stukken ter staving van de oppositie evenwel geen voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie, maar voorwaarden die het onderzoek ten gronde betreffen.

38 Ingevolge artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 is de opposant immers niet verplicht om de feiten, bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie samen met het oppositiebezwaarschrift over te leggen, maar mag hij deze binnen een door het BHIM gestelde termijn overleggen. Evenzo bepaalt regel 16, lid 1, van de uitvoeringsverordening dat het oppositiebezwaarschrift bijzonderheden „mag" bevatten van de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten, vergezeld van de desbetreffende, ter staving dienende stukken.

39 Vervolgens wordt in regel 16, lid 3, van de uitvoeringsverordening, houdende uitvoering van artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94, bepaald dat 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, indien zij niet samen met het bezwaarschrift of nadien worden

overgelegd, binnen een door het BHIM overeenkomstig regel 20, lid 2, te stellen termijn na de aanvang van de oppositieprocedure mogen worden overgelegd.

40 Deze uitlegging wordt niet ontkracht door regel 16, lid 2, van de uitvoeringsverordening, luidende: „Indien de oppositie op een ouder merk dat geen gemeenschapsmerk is, berust, dient het bezwaarschrift bij voorkeur vergezeld te gaan van bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk, zoals een inschrijvingsbewijs [...]" Deze bepaling verandert immers niets aan het feit dat de opposant ingevolge de leden 1 en 3 van dezelfde regel en artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 het betrokken bewijsmateriaal samen met het oppositiebezwaarschrift of nadien binnen een door het BHIM gestelde termijn mag overleggen. Regel 16, lid 2, van de uitvoeringsverordening mag dus niet in die zin worden uitgelegd, dat dit bewijsmateriaal samen met het oppositiebezwaarschrift moet worden overlegd of dat de gelijktijdige overlegging van dit bewijsmateriaal een voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de oppositie is.

41 Indien het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie niet in de proceduretaal van de oppositie wordt overgelegd, moet de opposant krachtens regel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn of, indien van toepassing, binnen de door het BHIM overeenkomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in die taal een vertaling van het bewijsmateriaal indienen.

42 Aldus wijkt regel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening af van de normale taalregeling voor overlegging en gebruik van stukken in de procedures voor het BHIM, die in regel 96, lid 2, van deze verordening wordt omschreven als volgt: indien de taal van die stukken niet de proceduretaal is, kan het BHIM eisen dat binnen een door het BHIM gestelde termijn een vertaling in die taal of, naar keuze van de partij bij de procedure, in een van de talen van het BHIM wordt ingediend. Ingevolge regel 17, lid 2, rust op een partij die een procedure inter partes heeft

ingeleid, dus een zwaardere verplichting dan op de partijen in de procedures voor het BHIM in het algemeen. Dit onderscheid wordt gerechtvaardigd door de noodzaak, het beginsel van hoor en wederhoor en van equality of arms tussen partijen in procedures inter partes volledig in acht te nemen.

43 Anders dan de in regel 18 van de uitvoeringsverordening gestelde termijnen, en in het bijzonder de termijn van twee maanden die het BHIM krachtens lid 2 van die regel verleent, kunnen de termijnen die het BHIM overeenkomstig de regels 16, lid 3, 17, lid 2, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening vaststelt, door het BHIM worden verlengd onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten van regel 71, lid 1, in fine, van deze verordening.

44 Indien de opposant het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie en de vertaling ervan in de proceduretaal van de oppositie niet overlegt vóór het verstrijken van de aanvankelijk daartoe door het BHIM gestelde termijn of, in voorkomend geval, vóór het verstrijken van de krachtens regel 71, lid 1, van de uitvoeringsverordening verlengde termijn, mag het BHIM de oppositie ongegrond verklaren tenzij het overeenkomstig regel 20, lid 3, van de uitvoeringsverordening een andere beslissing aangaande de oppositie kan nemen op grond van stukken waarover het eventueel reeds beschikt. In dit geval houdt de afwijzing van de oppositie niet alleen verband met het feit dat de opposant de door het BHIM gestelde termijn niet heeft geëerbiedigd, maar is zij ook het gevolg van het feit dat niet is voldaan aan een voorwaarde voor de gegrondheid van de oppositie, aangezien de opposant nalaat om binnen de termijn het relevante bewijsmateriaal ter staving over te leggen — een overlegging die bovendien noodzakelijk is gelet op de in punt 42 supra uiteengezette redenen — en hij er daardoor niet in slaagt het bestaan van de feiten of rechten waarop zijn oppositie berust, aan te tonen.

45 Hetzelfde volgt overigens uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Ook al is in de Franse taalversie van deze bepaling niet uitdrukkelijk sprake van de overlegging van de

bewijsmiddelen door de partijen, toch vloeit uit die bepaling voort dat de partijen ook de bewijsmiddelen ter staving van hun vorderingen moeten overleggen. Deze uitlegging strookt met de analyse van de andere taalversies van deze bepaling, inzonderheid de Engelse, die spreekt over „the facts, evidence and arguments provided by the parties", de Duitse, die het heeft over „das Vorbringen [...] der Beteiligten" en de Italiaanse, die verwijst naar „(ai) fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti".

46 Tegen de achtergrond van de voorgaande overwegingen dient in casu te worden nagegaan of verzoeksters middel gegrond is en of de bestreden beslissing rechtmatig is.

47 Blijkens het dossier heeft de oppositieafdeling bij brief van 5 juni 1998 de opposant overeenkomstig de regels 16, lid 3, 17, lid 2, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening verzocht om binnen een termijn van twee maanden de nog niet overgelegde feiten, bewijzen en argumenten ter staving van zijn oppositie over te leggen in de proceduretaal van de oppositie, te weten het Engels. De gezamenlijke toepassing van de regels 20, lid 2, en 17, lid 2, in deze brief is niet in strijd met enige bepaling van de uitvoeringsverordening en lijkt in overeenstemming te zijn met de beginselen van proceseconomie en goede rechtsbedeling. Als ter staving dienend bewijsmateriaal werd in het bijzonder gevraagd om overlegging van het inschrijvingsbewijs van het oudere Spaanse merk van de opposant, op het bestaan waarvan de oppositie berustte. Volgens de bewoordingen van regel 16, lid 2, van de uitvoeringsverordening wordt aan dit inschrijvingsbewijs immers de voorkeur gegeven als bewijs van de inschrijving van het oudere merk.

48 Vaststaat dat de opposant in antwoord op deze brief enkel de Spaanse taalversie van dit inschrijvingsbewijs heeft overgelegd op 18 juni 1998. De vertaling van dit inschrijvingsbewijs in de proceduretaal van de oppositie werd daarentegen niet overgelegd binnen de gestelde termijn. Verder heeft de opposant evenmin verzocht om verlenging van deze termijn krachtens regel 71, lid 1, van de uitvoeringsverordening.

49 In deze omstandigheden heeft de oppositieafdeling bij beslissing van 24 februari 1999 de oppositie ongegrond verklaard omdat de opposant niet aan de hand van relevant bewijsmateriaal had aangetoond dat het oudere nationale merk waarop zijn oppositie berustte, bestond.

50 Niettemin heeft de derde kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. In de punten 20 tot en met 22 van de bestreden beslissing heeft zij immers geoordeeld dat de oppositieafdeling krachtens regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening verplicht was om de opposant een aanvullende termijn van twee maanden te verlenen voor de overlegging van het reeds vermelde inschrijvingsbewijs in de proceduretaal van de oppositie, en dat de oppositieafdeling het recht van de opposant om te worden gehoord, heeft geschonden door na te laten de opposant dit gebrek mee te delen en hem te verzoeken dit gebrek binnen die termijn te verhelpen, alvorens de oppositie af te wijzen.

51 Deze beoordeling van de kamer van beroep geeft blijk van een verkeerde rechtsopvatting en kan niet worden aanvaard.

52 In de eerste plaats, zoals reeds is gezegd, zijn de wettelijke eisen inzake met name de bewijzen, de stukken ter staving van de oppositie en de vertaling ervan in de proceduretaal van de oppositie geen voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie als bedoeld in regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening, maar voorwaarden voor de gegrondheid ervan.

53 Anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, was de oppositieafdeling in casu dus geenszins krachtens regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening verplicht om de opposant in te lichten over het gebrek — bestaande uit het nalaten om binnen de daartoe gestelde termijn de vertaling van het inschrijvings-

bewijs van het oudere Spaanse merk in de proceduretaal van de oppositie over te leggen — en evenmin om hem een aanvullende termijn van twee maanden voor de overlegging van deze vertaling te verlenen.

54 Regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening kan evenmin mutatis mutandis op het onderhavige geval worden toegepast, zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord terecht opmerkt. Een dergelijke aanpak zou immers in strijd zijn met het fundamentele onderscheid dat de wetgever maakt tussen enerzijds de voorwaarden waaraan het oppositiebezwaarschrift moet voldoen vanuit het oogpunt van de ontvankelijkheid van de oppositie, en anderzijds de voorwaarden met betrekking tot de overlegging van feiten, bewijzen, argumenten en stukken ter staving van de oppositie, die het onderzoek van de oppositie betreffen.

55 In de tweede plaats, anders dan de derde kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft geoordeeld, heeft de oppositieafdeling het recht van de opposant om te worden gehoord — dat zou voortvloeien uit regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening — niet geschonden door na te laten de opposant het vastgestelde gebrek mee te delen en door hem niet te verzoeken dit gebrek te verhelpen binnen de in deze regel voorziene aanvullende termijn van twee maanden. De oppositieafdeling heeft evenmin artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 geschonden, volgens hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

56 In de reeds aangehaalde brief van 5 juni 1998, waarbij de oppositieafdeling de opposant heeft verzocht om de vereiste bewijzen en ter staving dienende stukken over te leggen, werd er duidelijk en ondubbelzinnig op gewezen dat deze bewijzen en ter staving dienende stukken binnen de gestelde termijn van twee maanden in de proceduretaal van de oppositie moesten worden overgelegd. De opposant heeft dus de mogelijkheid gehad om aan dit verzoek te voldoen en om verweer te voeren tegen de grond waarop de beslissing van de oppositieafdeling is genomen.

Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord terecht heeft benadrukt, kon deze beslissing de opposant niet verrassen.

57 Het nalaten van de opposant om de vertaling van het inschrijvingsbewijs van het oudere nationale merk overeenkomstig de regels 16, lid 3, 17, lid 2, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijn over te leggen in de proceduretaal van de oppositie, behoort tot het onderzoek van de oppositie ten gronde en is geen gebrek van het oppositiebezwaarschrift in de zin van regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening.

58 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oppositieafdeling regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening moest toepassen alvorens de oppositie af te wijzen. Derhalve moet het enige middel van verzoekster, te weten schending van deze regel, worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

59 Voor het overige blijkt uit het dossier niet dat de beslissing van de oppositieafdeling andere gebreken vertoonde die de vernietiging ervan door de kamer van beroep rechtvaardigden.

60 In de eerste plaats kan niet overeenkomstig het betoog van de opposant voor de kamer van beroep (zie punt 13 van de bestreden beslissing) worden aanvaard dat de opposant in casu niet gehouden was tot overlegging van een vertaling, in de proceduretaal van de oppositie, van het inschrijvingsbewijs van het oudere Spaanse merk waarop de oppositie berustte. Volgens de opposant waren het nummer van dit laatste merk, de houder, de indieningsdatum en het voorwerp

ervan immers ook begrijpelijk zonder vertaling van dit inschrijvingsbewijs. In het inschrijvingsbewijs zou bovendien melding zijn gemaakt van de klasse van de nomenclatuur, die eveneens zonder vertaling begrijpelijk was.

61 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de verplichting tot vertaling van het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie in de proceduretaal van de oppositie de opposant is opgelegd door regel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening, die daarbij afwijkt van de normale taalregeling voor overlegging en gebruik van stukken in de procedures voor het BHIM.

62 In de tweede plaats wordt dit oordeel over de noodzaak om binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijn de vertaling van het inschrijvingsbewijs in de proceduretaal van de oppositie over te leggen, niet ontkracht door het feit dat de oppositieafdeling in de laatste zin van haar brief van 5 juni 1998 heeft verklaard dat zij aangaande de oppositie een beslissing zou nemen op grond van de haar ter beschikking staande stukken indien de gevraagde gegevens en de vereiste vertalingen niet werden medegedeeld. Er kan immers niet worden volgehouden dat de oppositieafdeling met deze zin bij de opposant de verwachting heeft gewekt dat zij bij gebreke van vertaling van het inschrijvingsbewijs van het oudere Spaanse merk in de proceduretaal van de oppositie een beslissing zou nemen op grond van de Spaanse taalversie ervan alleen. Deze zin moet daarentegen aldus worden uitgelegd dat de oppositieafdeling in dat geval aangaande de oppositie een beslissing zou nemen zonder de Spaanse taalversie van dat stuk als bewijs in aanmerking te nemen.

63 Ten slotte heeft de opposant de vertaling van het inschrijvingsbewijs in de proceduretaal van de oppositie evenmin overgelegd na het verstrijken van de termijn die hem bij brief van 5 juni 1998 door de oppositieafdeling was verleend.

64 Blijkens punt 13, vierde streepje, van de bestreden beslissing heeft de opposant voor de kamer van beroep aangevoerd dat hij in zijn brief van 8 september 1998 (punt 14 supra) zowel de klasse van de nomenclatuur als de Engelstalige lijst van de door het oudere nationale merk aangeduide waren heeft opgegeven. Vaststaat evenwel dat hij in deze brief enkel heeft vermeld dat de door de twee betrokken merken aangeduide waren dezelfde zijn en behoren tot klasse 25. Een dergelijke vermelding is echter geen vertaling van het inschrijvingsbewijs van het oudere Spaanse merk in de zin van de hogervermelde relevante bepalingen van de uitvoeringsverordening, en kan evenmin daarmee worden gelijkgesteld.

65 In deze omstandigheden behoeft in het kader van het onderhavige geding geen uitspraak te worden gedaan over de door het BHIM opgeworpen kwestie (punt 26 supra) inzake de materiële werkingssfeer van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, en in het bijzonder over de vraag of, en in welke mate, het BHIM krachtens deze bepaling rekening mag houden met feiten of bewijsmiddelen die na het verstrijken van de door het BHIM gestelde termijn zijn aangevoerd.

Kosten

66 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten van verzoekster te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer)

rechtdoende:

1) **Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 26 juni 2000 (zaak R 181/1999-3), zoals rechtgezet bij corrigendum van 6 juli 2000.**

2) **Verwijst het BHIM in de kosten.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 juni 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

M. Vilaras