ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer — uitgebreid)

17 maart 2010 *

In zaak T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, gevestigd te Stolberg (Duitsland), vertegenwoordigd door D. Eickemeier, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

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

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, gevestigd te Jaén (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 december 2006 (zaak R 761/2006-2) inzake een oppositieprocedure tussen Mülhens GmbH & Co. KG en Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer — uitgebreid),

samengesteld als volgt: A. W. H. Meij (rapporteur), kamerpresident, V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl en L. Truchot, rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 1 maart 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 20 juni 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de beschikking van 30 maart 2009 waarbij Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG wordt toegelaten zich in de plaats te stellen van Mülhens GmbH & Co. KG,

gezien de aanwijzing van rechter Labucka ter aanvulling van de kamer na de verhindering van rechter Tchipev,

na de terechtzitting op 11 juni 2009,

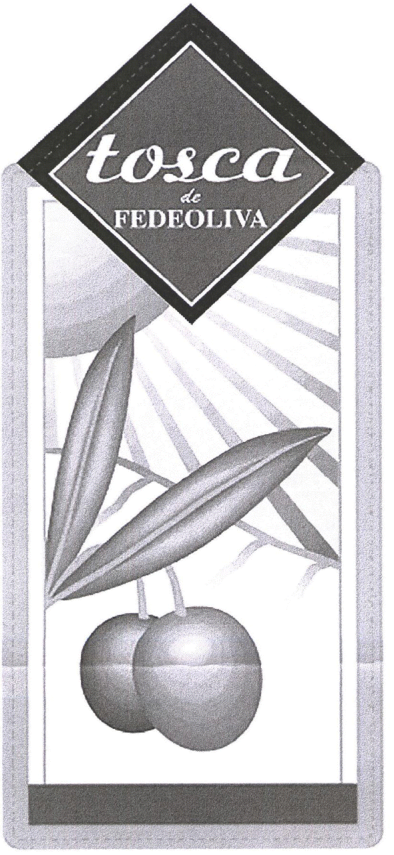
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 29 oktober 2003 heeft Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



3 De waren en diensten waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 29, 35 en 39 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, en zijn voor elke klasse omschreven als volgt:

— klasse 16: „papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; afdrukmateriaal; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés";

— klasse 29: „spijsoliën, met name olijfolie";

— klasse 35: „reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, import en export, hulp bij de exploitatie of leiding van een commerciële onderneming via franchising; detailverkoop in winkels en via wereldwijde computernetwerken, promotie en vertegenwoordiging van producten";

— klasse 39: „vervoer; verpakking en opslag van goederen; het organiseren van rondreizen".

4 De merkaanvraag is gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 41/2004 van 11 oktober 2004.

5 Op 7 januari 2005 heeft Mülhens GmbH & Co. KG oppositie ingesteld tegen inschrijving van het aangevraagde merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009].

6 Mülhens heeft haar oppositie gebaseerd op de inschrijving van de volgende oudere merken:

— gemeenschapswoordmerk 90852 TOSCA, ingeschreven op 16 februari 2001 voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, tandreinigingsmiddelen, zepen";

— Duits woordmerk 102194 TOSCA, ingeschreven op 26 oktober 1907 voor „marseillezepen en zeepjes in vaste en poedervorm, parfumerieën, eau de cologne, lanoline, cosmetische zalven, make-up, poeders, haaroliën, haarlotions, lotions voor de hoofdhuid, toiletgerei voor tand- en mondverzorging, huid- en baardverzorging, haarkleuringen, geurkussentjes, tandenborstels en nagelborstels, badzouten";

— Duits woordmerk nr. 258495 TOSCA, ingeschreven op 10 januari 1921 voor „cosmetische bereidingen, met name geparfumeerde bereidingen";

— Duits woordmerk nr. 301590 TOSCA, ingeschreven op 7 mei 1923 voor „marseillezepen en zeepjes in vaste en poedervorm, parfumerieën, eau de cologne, lanoline, cosmetische zalven, make-up, poeders, haaroliën, haarlotions, lotions voor de

hoofdhuid, toiletgerei voor tand- en mondverzorging, huid- en baardverzorging, haarkleuringen, geurkussentjes, tandenborstels en nagelborstels, badzouten";

— Duits woordmerk nr. 1048297 TOSCA, ingeschreven op 13 mei 1983 voor „parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, zepen, tandreinigingsmiddelen, haarlotions, chemische producten voor hygiënische doeleinden, ontsmettingsmiddelen";

— het algemeen bekende merk TOSCA, dat in Duitsland wordt gebruikt voor „parfumerieën, eau de toilette, eau de cologne, lichaamslotion, zeepjes, douchegel, deodorantia, talkpoeder".

7 De oppositie was met name gebaseerd op de waren „parfumerieën, eau de toilette, eau de cologne, lichaamslotion, zeepjes, douchegel, deodorantia, talkpoeder", waarvoor Mülhens zich beriep op de bekendheid van de oudere merken, en was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten

8 Op 10 april 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen op grond dat de waren en diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, duidelijk verschillen, waardoor geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan ontstaan, en voorts op grond dat verzoekster niet op afdoende wijze de feiten, de bewijzen en de argumenten had aangedragen teneinde aan te tonen dat door het gebruik van het aangevraagde merk afbreuk zou worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

9 Op 31 mei 2006 heeft Mülhens bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 18 december 2006 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. Allereerst heeft zij het oordeel van de oppositieafdeling dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten verschilden en dat er dus geen sprake kon zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, bevestigd. Vervolgens heeft de kamer van beroep de oppositie afgewezen, voor zover deze was gebaseerd op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, op grond dat Mülhens uitsluitend argumenten en bewijzen had aangedragen om aan te tonen dat haar oudere merken TOSCA in Duitsland bekende merken zijn, zonder gegevens of argumenten aan te dragen ten bewijze dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken. Ten slotte heeft de kamer van beroep het argument van Mülhens betreffende het bestaan van het gevaar voor verwatering door een afgezwakt onderscheidend vermogen van de oudere merken afgewezen, voor zover dit argument voor het eerst in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep is aangedragen.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk af te wijzen;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

12 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van de tweede vordering

13 In haar tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk af te wijzen.

14 Aangezien deze vordering van verzoekster aldus moet worden opgevat dat zij er in wezen toe strekt dat het Bureau wordt gelast de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk af te wijzen, dient in dit verband te worden opgemerkt dat het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de Unierechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [zie arrest Gerecht van 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 24, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

15 Deze tweede vordering dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten gronde

16 Verzoekster voert in wezen drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 43, lid 1, artikel 73 en artikel 74, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 42, lid 1, artikel 75 respectievelijk artikel 76, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009); ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, en ten derde, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

17 Het Gerecht is van oordeel dat eerst het derde middel dient te worden onderzocht.

Derde middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van partijen

18 Verzoekster stelt dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten ten dele soortgelijk zijn aangezien olijfolie vaak als cosmetisch ingrediënt wordt gebruikt in douchegels en shampoos van klasse 29 en op de verpakking van deze waren bovendien het teken van de oudere merken is afgebeeld, zodat er een soortgelijkheid met „verpakking en opslag van goederen" van klasse 39 moet worden vastgesteld.

19 Verzoekster voert tevens aan dat er verwarringsgevaar bestaat en zij is van mening dat de gemiddelde consument kan aannemen dat de in de merkaanvraag opgegeven waren en haar waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn.

20 Het Bureau betwist de argumenten van verzoekster.

— Beoordeling door het Gerecht

21 Zoals de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, heeft verzoekster in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep geen argumenten aangevoerd ter betwisting van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

22 Volgens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijft in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. In het geval van een relatieve weigeringsgrond kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor de kamer van beroep te zijn aangedragen, de wettigheid van een beslissing van deze kamer derhalve niet aantasten [arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 54, en arrest Gerecht van 15 februari 2005, Cervecería Modelo/BHIM — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Jurispr. blz. II-505, punt 22].

23 In het kader van de toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep, waarmee het Gerecht krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 is belast, kunnen gegevens, feitelijk en rechtens, die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voordien voor de instanties van het Bureau te zijn aangedragen, bijgevolg niet in aanmerking worden genomen om de wettigheid van de beslissing van de kamer van beroep te beoordelen en moeten zij dus niet-ontvankelijk worden verklaard (arrest NEGRA MODELO, reeds aangehaald, punten 22 en 23).

24 Aangezien verzoekster ter ondersteuning van haar beroep voor de kamer van beroep geen argumenten heeft aangedragen ter betwisting van de gegrondheid van de beslissing van de oppositieafdeling wat toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft, dient dit middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Eerste middel: schending van artikel 43, lid 1, artikel 73 en artikel 74, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van partijen

25 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep haar argument betreffende het bestaan van gevaar voor verwatering door een afgezwakt onderscheidend vermogen van de oudere merken ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard voor zover met dit argument een nieuw feitelijke gegeven wordt aangevoerd. Volgens verzoekster wordt met dit argument slechts een aspect van de vraag of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de oudere merken aan de orde gesteld en is dit argument dus binnen de door het Bureau gestelde termijn aangevoerd. Verzoekster is overigens van mening dat het niet verboden is, nieuwe elementen aan te dragen na verloop van de termijn van artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41, lid 3, van verordening nr. 207/2009) en van regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), en dat de kamer van beroep in casu heeft nagelaten gebruik te maken van de haar bij artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 verleende beoordelingsvrijheid.

26 Verzoekster betoogt bovendien dat de kamer van beroep, door haar niet te melden dat zij elementen die voor het eerst voor haar werden aangevoerd, niet in aanmerking zou nemen, artikel 43, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden voor zover zij de partijen niet zo dikwijls als nodig heeft verzocht hun opmerkingen te maken. Zij heeft tevens artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden door de bestreden

beslissing te nemen op gronden waartegen verzoekster geen verweer heeft kunnen voeren.

27 Het Bureau stelt allereerst dat dit middel overbodig is, aangezien, zelfs indien de kamer van beroep het argument betreffende het gevaar voor verwatering door het afgezwakte onderscheidend vermogen had onderzocht, de uitkomst van de zaak niet anders zou zijn geweest daar verzoekster geen gegevens heeft aangedragen ter staving van haar stelling.

28 Vervolgens voert het Bureau aan dat, aangezien dit nieuwe argument kennelijk ontoereikend is als rechtvaardiging om artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 toe te passen en om zo de uitkomst van de zaak te beïnvloeden, niet is voldaan aan een van de voorwaarden die in het reeds aangehaalde arrest BHIM/Kaul is gesteld opdat te laat aangevoerde argumenten in overweging worden genomen. Bovendien heeft verzoekster welbewust vertraging in de hand gewerkt, of is op zijn minst uitermate onachtzaam geweest, door te verzuimen voor de oppositieafdeling een argument aan te voeren dat in die mate doorslaggevend is dat zonder dit argument geen daadwerkelijk verweer over de aangevoerde weigeringsgrond kan worden gevoerd. Het Bureau merkt in dit verband op dat verzoekster niet toelicht waarom zij dit argument niet voor de oppositieafdeling heeft aangevoerd.

— Beoordeling door het Gerecht

29 In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat verzoekster vak 95 van de oppositieakte had aangekruist, hetgeen erop wijst dat de tegen inschrijving van het aangevraagde merk ingestelde oppositie gebaseerd was op de overweging dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, en dat de oppositie dus was gegrond op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

30 In punt 35 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep tevens vastgesteld dat verzoekster binnen de in artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 gestelde termijn om feiten, bewijzen en argumenten aan te voeren, voor de oppositieafdeling argumenten en bewijzen had aangevoerd tot staving van de bekendheid van haar oudere woordmerken TOSCA, maar dat zij geen argumenten of bewijzen heeft aangevoerd om aan te tonen dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

31 Vervolgens zij opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 37 van de bestreden beslissing, verzoekster in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep heeft betoogd dat door het gebruik van het aangevraagde merk de bekendheid van de oudere merken zou worden uitgehold, aangezien het publiek de waren van verzoekster niet langer met het merk TOSCA zou associëren. In punt 38 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep dit argument echter aangemerkt als een „nieuw feitelijk gegeven", dat zij overeenkomstig artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk heeft verklaard op grond dat het is aangevoerd na verloop van de door de oppositieafdeling gestelde termijn en dat verzoekster zich niet heeft beroepen op het bestaan van nieuwe gegevens of van moeilijkheden, feitelijk of rechtens, die haar zouden hebben belet dit argument aan te voeren tijdens de procedure voor de oppositieafdeling (punten 41 en 43-45 van de bestreden beslissing).

32 Anders dan de kamer van beroep, merkt het Gerecht evenwel op dat met dit argument in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep slechts een element wordt verwoord dat reeds bij indiening van de oppositieakte werd aangereikt. Door vak 95 van deze akte aan te kruisen heeft verzoekster immers te kennen gegeven dat haar oppositie was gebaseerd op de overweging dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

33 Met het argument dat in het stadium van de procedure voor de kamer van beroep werd aangevoerd, wordt hooguit gepreciseerd in welk opzicht afbreuk zou worden gedaan aan de oudere merken, namelijk wat verzoekster aanduidt als uitholling van de bekendheid ervan, en wordt een summiere rechtvaardiging gegeven die naar wordt gesteld verband houdt met het feit dat „het publiek [haar] waren [...] niet langer met het merk TOSCA zou associëren".

34 In deze context zij eraan herinnerd dat de criteria voor toepassing van een relatieve weigeringsgrond of van een andere bepaling die de partijen ter ondersteuning van hun vordering aanvoeren, uiteraard een juridisch gegeven vormen dat het Bureau moet onderzoeken [arresten Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 21, en 16 januari 2007, Calavo Growers/BHIM — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Jurispr. blz. II-37, punt 59]. Met haar argument stelt verzoekster alleen dat in casu is voldaan aan de voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en motiveert zij dit summier door te stellen dat het publiek de door de oudere merken aangeduide waren niet langer zou associeren met deze merken.

35 Gelet op de door verzoekster voor de oppositieafdeling aangevoerde gronden van de oppositie is het Gerecht van oordeel dat dit argument niet meer is dan een precisering van de aard van het gevaar dat afbreuk wordt gedaan, en een rechtvaardiging ervoor, zonder dat een nieuw feit in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 wordt toegevoegd.

36 Bijgevolg heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door dit argument, dat ertoe strekt de aard en de oorsprong te preciseren van de afbreuk ter voorkoming waarvan oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde merk op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt ingesteld, aan te merken als een nieuw aangevoerd feit in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 en niet-ontvankelijk te verklaren. Verzoeksters argument moest overeenkomstig artikel 74, lid 1, van deze verordening door de kamer van beroep in overweging worden genomen.

37 Het Bureau stelt subsidiair dat verzoeksters argument in elk geval kennelijk ontoereikend is opdat de oppositie met toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt toegewezen, aangezien zij geen bewijzen tot staving van haar stelling heeft overgelegd.

38 In dit verband zij vastgesteld dat de motivering van de bestreden beslissing geen beoordeling inhoudt met betrekking tot de vraag of verzoeksters argument in elk

geval kennelijk ontoereikend was om toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen.

39 De mate waarin de opposant die voornemens is zich te beroepen op de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, de niet-hypothetische kans moet aanvoeren en bewijzen dat door het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk zal worden gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de oudere merken, verschilt naargelang het aangevraagde merk op het eerste gezicht een van de in deze bepaling bedoelde risico's kan opleveren.

40 Het is immers mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het oudere merk, zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Het is ook mogelijk dat het aangevraagde merk niet op het eerste gezicht een van de in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico's voor het bekende oudere merk lijkt te kunnen opleveren, ook al is het gelijk aan dit merk of stemt het daarmee overeen. In dat geval moet het niet-hypothetische risico van afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel in de toekomst worden aangetoond aan de hand van andere, door de opposant over te leggen en te bewijzen gegevens [arrest Gerecht van 22 maart 2007, Sigla/BHIM — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punt 48].

41 In casu moest de kamer van beroep, met name op basis van de bewijzen die zijn overgelegd betreffende de bekendheid van de oudere merken, dus oordelen of de door verzoekster aangevoerde precisering betreffende het soort risico dat deze merken zouden lopen ten gevolge van inschrijving van het aangevraagde merk, wat verzoekster aanduidt als uitholling van de bekendheid ervan, en de daarvoor aangevoerde rechtvaardiging, namelijk de omstandigheid dat het publiek de door de oudere merken aangeduide waren niet langer zou associëren met deze merken, toereikend waren opdat de oppositie met toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 werd toegewezen.

42 Zoals reeds is opgemerkt, blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep deze vraag niet heeft beoordeeld, want zij heeft verzoeksters argument enkel niet-ontvankelijk verklaard.

43 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de stelling van het Bureau dat verzoeksters argument in elk geval kennelijk ontoereikend is om toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te rechtvaardigen aangezien zij geen bewijzen tot staving van haar betoog heeft overgelegd, door het Gerecht niet in overweging kan worden genomen bij de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.

44 In het kader van een vordering tot vernietiging toetst het Gerecht immers de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep. Wanneer het concludeert dat een dergelijke beslissing, waartegen voor hem een beroep is ingesteld, onrechtmatig is, moet het deze beslissing vernietigen, zonder dat het het beroep kan verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep, die de bestreden handeling heeft verricht.

45 Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door het door verzoekster in de procedure voor deze kamer aangevoerde argument dat door inschrijving van het aangevraagde merk de bekendheid van de oudere merken zou uithollen doordat het publiek de erdoor aangeduide waren niet langer zou associëren met deze merken, niet-ontvankelijk te verklaren.

46 Derhalve dient het eerste middel van verzoekster gegrond te worden verklaard en dient de bestreden beslissing op deze grond te worden vernietigd voor zover de kamer van beroep de oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft afgewezen, zonder dat de gegrondheid van het tweede middel behoeft te worden onderzocht.

Kosten

47 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen of beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Aangezien het Bureau en verzoekster elk ten dele in het ongelijk zijn gesteld, moeten zij in hun eigen kosten worden verwezen.

HET GERECHT (Zesde kamer — uitgebreid),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 december 2006 (zaak R 761/2006-2) wordt vernietigd voor zover daarbij werd afgewezen de oppositie ingesteld op grond van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk].

2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) **Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) worden verwezen in hun eigen kosten.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 maart 2010.

ondertekeningen