ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

10 juli 2006 *

In zaak T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, gevestigd te Turís (Spanje), vertegenwoordigd door J. Carreño Moreno, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Petrequin en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Frans.

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

Baron Philippe de Rothschild SA, gevestigd te Pauillac (Frankrijk), vertegenwoordigd door K. Manhaeve, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 9 juli 2003 (zaak R 57/2003-2) inzake een oppositieprocedure tussen La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana en Baron Philippe de Rothschild SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, R. García-Valdecasas en V. Trstenjak, rechters,
griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 november 2005,

het navolgende

Arrest

Het rechtskader

1 Artikel 59, artikel 62, lid 1, en artikel 74 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepalen:

„Artikel 59

Termijn en vorm

Het beroep (voor de kamer van beroep) wordt schriftelijk ingesteld bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks betaald is. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing meegedeeld is.

[...]

Artikel 62

Beslissing over het beroep

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

[...]

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."

De voorgeschiedenis van het geding

2 Op 26 januari 2001 heeft Baron Philippe de Rothschild SA (hierna: „interveniënte") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.

3 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken LA BARONNIE. Op 23 juli 2001 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* gepubliceerd.

4 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 33 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: „alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)".

5 Op 2 oktober 2001 heeft La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk. De oppositie had betrekking op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.

6 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van gevaar voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, van het aangevraagde merk met een ouder merk waarvan verzoekster houder is. Het betrokken oudere merk is het woordmerk BARONIA, dat op 3 november 1976 onder nr. 699.163/7 in Spanje werd ingeschreven. De waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, behoren tot klasse 33 en zijn omschreven als volgt: „alle wijnsoorten".

7 De oppositie was ook gebaseerd op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. In dit kader heeft verzoekster onder rubriek 99, „Uitlegging van de gronden", van het oppositieformulier tevens de aan haar handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. verbonden uitsluitende rechten aangevoerd. Daarentegen heeft verzoekster de rubrieken 82 tot en met 85 en 97 van het oppositieformulier, die de opposant overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 de mogelijkheid bieden een in het economisch verkeer gebruikt ouder teken als rechtsgrondslag voor de oppositie aan te voeren, niet ingevuld.

8 Op 28 januari 2002 heeft verzoekster documenten ten bewijze van het gebruik van het oudere merk overgelegd, te weten: een certificaat betreffende het behalen van een gouden medaille op de internationale beurs van Barcelona in 1929, een kopie van een loterijbriefje van 1946, vier kopieën van ongedateerde etiketten, vijf stalen van etiketten, waarvan één met het jaartal 2000, twee kopieën van etiketten van 1929, een brochure over de BARONIA-wijnen, twee kopieën van een foto die in 1984 voor reclamedoeleinden op bussen in Spanje werd gebruikt, een ongedateerde kopie van een foto van wijnflessen, een ongedateerde kopie van een artikel over wijnen en een ongedateerde kopie van etiketten van wijnflessen.

9 Bij mededeling van 5 juli 2002 heeft interveniënte zich tot de oppositieafdeling van het BHIM gericht met het verzoek overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 dat verzoekster het bewijs levert van gebruik van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd. De brief van interveniënte bevatte de volgende preciseringen:

„Wij verzoeken dat de opposant het bewijs levert dat het voor de oppositie aangevoerde merk gedurende de laatste vijf jaar is gebruikt. De op 4 april 2002 door opposant overgelegde documenten tonen niet aan dat het merk daadwerkelijk is gebruikt en zij verwijzen niet naar de betrokken periode."

10 Op 9 juli 2002 heeft het BHIM verzoekster verzocht dit bewijs vóór 10 september 2002 te leveren. Daarbij heeft het BHIM verzoekster erop gewezen dat haar oppositie zou worden afgewezen voor alle waren of diensten waarvoor het bewijs van gebruik van het oudere merk niet werd geleverd. Verzoekster heeft geen nieuwe documenten overgelegd.

11 Op 19 november 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat het bewijsmateriaal niet volstond om een normaal gebruik van het merk BARONIA in de vijf jaar vóór de gemeenschapsmerkaanvraag aan te tonen. Zij heeft opgemerkt dat het certificaat, het loterijbriefje en de etiketten van 1929 duidelijk geen betrekking hadden op de referentieperiode — tussen 23 juli 1996 en 23 juli 2001 — en dat de andere documenten geen aanwijzing over de periode of de omvang van het gebruik van het oudere merk voor de opgegeven waren gaven. Wat de referentieperiode betreft, heeft zij slechts één etiket met het jaartal 2000 gevonden. Met betrekking tot de omvang van het gebruik heeft zij vastgesteld dat geen enkele informatie over de hoeveelheid kan worden afgeleid uit de overgelegde documenten. Wat het middel ontleend aan artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat verzoekster onvoldoende had aangetoond dat de handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. in het economisch verkeer daadwerkelijk en niet louter plaatselijk werd gebruikt op het ogenblik van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Zij heeft daarbij opgemerkt dat evenmin enige aanwijzing over de omvang, de periode en de duur van het gebruik van dit teken kan worden afgeleid uit de overgelegde documenten.

12 Op 8 januari 2003 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Ter staving van haar beroep heeft zij nieuwe bewijzen overgelegd, te weten een authentieke akte die bevestigt dat verzoekster bekend is onder de naam „La Baronia de Turis, Coop. V.", een authentieke akte die het bestaan van onder het merk BARONIA in de handel gebrachte wijnflessen bevestigt, gedateerde facturen uit de jaren 1993-2002, die zijn opgemaakt door de leveranciers van verzoekster voor waren voorzien van het merk BARONIA, door verzoekster uitgeschreven facturen die zijn gericht aan verschillende klanten voor de verkoop van onder het merk BARONIA in de handel gebrachte wijnen in de periode 1996-2002, alsmede

een aantal stapeltjes door verzoekster uitgeschreven gedateerde facturen uit de jaren 1999-2002, waarin sprake is van de verkoop van wijnen onder het merk BARONIA.

13 Bij beslissing van 9 juli 2003, R 57/2003-2 (hierna: „bestreden beslissing"), heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft de door de oppositieafdeling gedane beoordeling van het bewijsmateriaal en de eraan verbonden gevolgen inzake het onvoldoende bewijs van gebruik bevestigd. De kamer van beroep was van oordeel dat de op de handelsnaam gebaseerde oppositie ontvankelijk maar ongegrond was, op grond dat opposante het bewijs van gebruik van de handelsnaam niet afdoende had geleverd en zij evenmin de toepasselijke nationale rechtsregels had aangedragen. De voor het eerst in de beroepsprocedure overgelegde bewijzen heeft de kamer van beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze waren ingediend na het verstrijken van de door de oppositieafdeling gestelde termijn.

Het procesverloop en de conclusies van partijen

14 Bij verzoekschrift, ontvangen ter griffie van het Gerecht op 12 september 2003, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

15 Het BHIM en interveniënte hebben op 19 maart 2004 respectievelijk 8 maart 2004 hun memorie ter griffie van het Gerecht neergelegd.

16 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan.

17 De partijen hebben ter terechtzitting van 17 november 2005 pleidooi gehouden en op de vragen van het Gerecht geantwoord.

18 Verzoekster concludeert in wezen dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk LA BARONNIE af te wijzen.

19 Ter terechtzitting heeft verzoekster de in haar verzoekschrift geformuleerde verzoeken om maatregelen van instructie ingetrokken, met uitzondering van die waarbij de Oficina Española de Patentes y Marcas (Spaanse octrooi- en merkenbureau; hierna: „OEPM") wordt gelast, het huidige statuut van het merk BARONIA te preciseren en mee te delen welke documenten waren overgelegd ter staving van het verzoek tot vernieuwing van inschrijving nr. 699.163/7.

20 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

21 Interveniënte concludeert in wezen dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen voorzover daarbij de door verzoekster op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingestelde oppositie ontvankelijk werd verklaard, en bijvolg de oppositie niet-ontvankelijk te verklaren voorzover zij op deze bepaling is gebaseerd;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

De vordering strekkende tot weigering van inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk

22 Met haar tweede vordering beoogt verzoekster in wezen dat het Gerecht de inschrijving van het aangevraagde merk weigert.

23 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter

uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22].

24 Verzoeksters vordering, dat het Gerecht de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk LA BARONNIE afwijst, is dus niet-ontvankelijk.

De door interveniënte ingestelde vordering tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing

25 Met haar tweede vordering verzoekt interveniënte het Gerecht, de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen voorzover daarbij de door verzoekster op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingestelde oppositie ontvankelijk werd verklaard, en bijgevolg de oppositie niet-ontvankelijk te verklaren voorzover zij op deze bepaling is gebaseerd.

26 Er zij aan herinnerd dat volgens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht een interveniënt die partij was in de procedure voor de kamer van beroep, in zijn memorie van antwoord conclusies kan voordragen strekkende tot vernietiging of wijziging van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen en middelen kan voordragen die in het verzoekschrift niet zijn voorgedragen. De tweede vordering van interveniënte is dus ontvankelijk.

27 Interveniënte voert aan dat verzoekster het oppositieformulier, met name de gedeeltes inzake de rechtsgrondslag van de oppositie, niet juist heeft ingevuld. Meer in het bijzonder merkt zij op dat verzoekster heeft nagelaten de rubrieken 82 tot en met 85 en 97, die betrekking hebben op het bestaan van een handelsnaam als een in het economisch verkeer gebruikt ouder teken, aan te kruisen. Verzoekster heeft weliswaar het bestaan van haar handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. vermeld in rubriek 99, „Uitlegging van de gronden", van het oppositieformulier, maar blijkens de gegevens van verzoekster is de rechtsgrondslag van de oppositie artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Interveniënte is van mening dat de oppositie, voorzover deze is gebaseerd op artikel 8, lid 4, sub b, van verordening nr. 40/94, niet voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld door de regels inzake de ontvankelijkheid van oppositiebezwaarschriften. Zij leidt daaruit af dat de kamer van beroep de oppositie niet-ontvankelijk had moeten verklaren voorzover deze was gebaseerd op de handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V.

28 Het Gerecht merkt op dat het BHIM overeenkomstig regel 18, lid 1, 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) de oppositie niet-ontvankelijk verklaart indien uit het oppositiebezwaarschrift „niet duidelijk blijkt [...] op grond van welk [...] ouder recht oppositie wordt ingesteld".

29 In casu wordt niet betwist dat verzoekster heeft nagelaten de rubrieken 82 tot en met 85 en 97 van het oppositieformulier, die de opposant de mogelijkheid bieden om het bestaan van een in het economisch verkeer gebruikt ouder teken als rechtsgrondslag voor de oppositie aan te voeren, aan te kruisen, maar tevens staat vast dat zij in rubriek 99 een bescherming verbonden aan het gebruik van haar handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. heeft aangevoerd.

30 Bovendien blijkt dat het BHIM op geen enkel ogenblik heeft geoordeeld dat het oppositiebezwaarschrift een onduidelijkheid bevatte met betrekking tot het aanvoeren van de handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. als grondslag voor de oppositie, en dit niettegenstaande de argumenten die interveniënte in die zin in

haar brief van 5 juli 2002 heeft aangevoerd. De brief van het BHIM van 9 juli 2002, waarbij verzoekster werd meegedeeld dat interveniënte haar verzocht het bewijs van normaal gebruik van het merk BARONIA te leveren, bevatte immers geen enkel verzoek om uitleg op dat punt.

31 Bijgevolg heeft de bestreden beslissing de oppositie, voorzover deze was gebaseerd op het gebruik van de handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, terecht ontvankelijk verklaard.

32 De tweede vordering van interveniënte moet dus ongegrond worden verklaard.

De vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing

33 Verzoekster voert in wezen drie middelen tot vernietiging aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95. In het kader van haar tweede en haar derde middel voert verzoekster schending van respectievelijk artikel 8, lid 4, en artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

34 In het kader van het eerste middel stelt verzoekster in wezen dat het voor de oppositieafdeling overgelegde bewijsmateriaal inzake het normale gebruik van haar oudere merk en het gebruik van de handelsnaam La Baronia de Turis, Coop. V. toereikend was. Voorts verwijt zij de kamer van beroep niet-nakoming van haar verplichting, de bewijzen te onderzoeken die verzoekster voor het eerst als bijlage bij de uiteenzetting van de gronden van het beroep heeft overgelegd.

1. De voor de oppositieafdeling overgelegde documenten als afdoend bewijs

— Argumenten van partijen

35 Verzoekster is van mening dat de bestreden beslissing de bepalingen inzake het bewijs van gebruik van het oudere merk schendt en zij verwijst hierbij naar artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en naar regel 16, lid, 2, regel 22, lid 1, en regel 92, lid 1, van verordening nr. 2868/95. Volgens haar vormden de bij het oppositiebezwaarschrift gevoegde stukken een afdoend bewijs dat het onder nr. 699.163/7 ingeschreven Spaanse merk daadwerkelijk wordt gebruikt, aangezien daaruit duidelijk blijkt dat verzoekster al meer dan 75 jaar onophoudelijk de naam BARONIA gebruikt voor het in de handel brengen van allerhande soorten wijn. Ook de door haar vervulde formaliteiten van vernieuwing van de inschrijving leveren het bewijs dat dit merk nog altijd geldig is.

36 Verzoekster verwijst in het bijzonder naar het Spaanse inschrijvingsbewijs nr. 699.163/7, dat vermeldt dat de aanvraag tot inschrijving op 16 januari 1973 plaatsvond en de inschrijving van het merk BARONIA op 25 oktober 1996 is vernieuwd. Zij preciseert dat volgens de Spaanse merkenwetgeving vernieuwing van een merk slechts mogelijk is na het leveren van het bewijs dat het betrokken merk in de jaren juist voor de datum van het verzoek tot vernieuwing is gebruikt. Het inschrijvingsbewijs nr. 699.163/7 levert dus het onweerlegbare bewijs van gebruik van het aangevoerde oudere merk.

37 Volgens het BHIM en interveniënte heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het voor de oppositieafdeling overgelegde bewijsmateriaal onvoldoende bewijs vormde.

38 Het BHIM is tevens van mening dat de instanties van het BHIM de documenten uit de periode vóór de referentieperiode, terecht hebben geweerd. Met betrekking tot de andere documenten merkt het BHIM op dat deze, met uitzondering van één etiket met het jaartal 2000, geen datum bevatten, zodat niet kan worden nagegaan of zij betrekking hebben op de relevante periode. Bovendien kan de omvang van het gebruik van het oudere merk niet worden afgeleid uit deze documenten, aangezien in casu in geen enkel stuk het aantal verkochte wijnflessen wordt vermeld.

39 Met betrekking tot de bewijskracht van het Spaanse inschrijvingsbewijs nr. 699.163/7 merkt het BHIM op dat het OEPM voor de vernieuwing van een inschrijving genoegen neemt met een verklaring onder belofte van de betrokken onderneming en niet overgaat tot enig onderzoek van het daadwerkelijke gebruik van het merk waarvoor de vernieuwing wordt gevraagd. Het inschrijvingsbewijs vormt dus hooguit een aanwijzing van werkelijk en normaal gebruik die door geen enkel tastbaar en controleerbaar bewijs wordt gestaafd.

40 Interveniënte voegt daaraan toe dat verzoekster geen bewijzen heeft aangedragen voor het bestaan van de voorwaarden die de Spaanse wetgeving beweerdelijk stelt voor vernieuwing van een inschrijving, en dat zij evenmin het bewijs heeft geleverd van de documenten die zij voor het OEPM zou hebben overgelegd. Interveniënte preciseert nog dat, indien rekening moet worden gehouden met de vernieuwing van het merk op 25 oktober 1996, verzoekster slechts aanspraak kan maken op een normaal gebruik van haar oudere merk gedurende een periode van drie maanden op een totaal van vijf relevante jaren.

— Beoordeling door het Gerecht

41 Volgens vaste rechtspraak is het normale gebruik van een merk een werkelijk gebruik van het merk, dat niet alleen ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Er moet sprake zijn van een gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben. De bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden

tegengeworpen, zouden niet kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzet te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen [arrest Gerecht van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punt 33; zie ook, mutatis mutandis, arrest Hof van 11 maart 2003, Ansul, C-40/01, Jurispr. blz. I-2439, punten 36, 37 en 43].

42 Een gebruik van het merk dat er niet hoofdzakelijk op gericht is marktaandelen voor de beschermde producten of diensten te behouden of te verkrijgen, moet worden geacht in feite tot doel te hebben een mogelijke vordering tot vervallenverklaring te verijdelen. Een dergelijk gebruik kan niet als „normaal" worden beschouwd (zie, mutatis mutandis, beschikking Hof van 27 januari 2004, La Mer Technology, C-259/02, Jurispr. blz. I-1159, punt 26).

43 Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest HIPOVITON, reeds aangehaald, punt 34; zie ook, mutatis mutandis, arest Ansul, reeds aangehaald, punt 43).

44 Met betrekking tot de omvang van het gebruik van het oudere merk dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met het commerciële volume van alle gebruikshandelingen, met de duur van de periode waarin gebruikshandelingen

werden gesteld, alsmede met de frequentie van deze handelingen. Hoe kleiner de commerciële exploitatie van het merk is, des te groter is derhalve de noodzaak dat de opposant extra gegevens aanvoert op grond waarvan eventuele twijfels omtrent het normale gebruik van het betrokken merk kunnen worden weggenomen (arrest HIPOVITON, reeds aangehaald, punten 35 en 37).

45 In casu hebben de instanties van het BHIM op goede gronden geoordeeld dat de voor de oppositieafdeling overgelegde bewijzen van gebruik van het merk BARONIA in de vijf jaar vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag van interveniënte, onvoldoende bewijs vormden. De oppositieafdeling heeft terecht opgemerkt dat het certificaat, het loterijbriefje en de etiketten van 1929 duidelijk geen betrekking hadden op de referentieperiode — van 23 juli 1996 tot 23 juli 2001 — en dat de andere documenten — te weten de andere etiketten, de brochure over de BARONIA-wijnen, de foto van wijnflessen en het krantenartikel —, uitgezonderd één ervan, geen aanwijzing over de periode of de omvang van het gebruik van het oudere merk voor de opgegeven waren gaven. Wat de in aanmerking te nemen periode betreft, is het enige relevante document een etiket van een wijnfles, waarop het jaartal 2000 is aangebracht. Wat de omvang van het gebruik van het oudere merk betreft, heeft de oppositieafdeling terecht vastgesteld dat geen enkele informatie over de hoeveelheid kan worden afgeleid uit de overgelegde documenten. Een etiket op zich geeft immers geen enkele aanwijzing over de verkoopcijfers.

46 Zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, heeft verzoekster voorts met een beroep op de toegelaten bewijzen geen enkele uitleg gegeven over de omvang van het gebruik van het merk BARONIA, met name over de verkoopcijfers, de geografische spreiding van de verkoop — in het bijzonder het aantal distributeurs en de distributiekanalen —, de duur van de periode waarin gebruikshandelingen werden gesteld, en de frequentie van deze handelingen.

47 De vernieuwing van Spaanse inschrijving nr. 699.163/7 en het feit dat de Spaanse wetgeving voor de vernieuwing van een inschrijving vereist dat het bewijs wordt

geleverd dat het merk in de jaren juist voor het verzoek tot vernieuwing is gebruikt, kunnen niet volstaan als bewijs van een normaal gebruik van het oudere merk na 25 oktober 1996, te weten de datum van vernieuwing van de Spaanse inschrijving. De vernieuwing van Spaanse inschrijving nr. 699.163/7 toont slechts aan dat het merk BARONIA in Spanje nog altijd geldig was op de datum waarop interveniënte haar gemeenschapsmerkaanvraag heeft ingediend. Bovendien heeft verzoekster geen enkele aanwijzing gegeven over de documenten die zij aan het OEPM zou hebben overgelegd. Ten slotte dient te worden vastgesteld dat in ieder geval verzoekster voor de oppositieafdeling geen enkel element heeft aangedragen waaruit blijkt dat haar merk BARONIA na 25 oktober 1996, de datum van vernieuwing van de Spaanse inschrijving, is gebruikt.

48 Gesteld dat het OEPM overgaat tot een onderzoek van de bewijzen van recent gebruik van een merk waarvoor de vernieuwing wordt gevraagd, ontslaat een dergelijke omstandigheid verzoekster overigens niet van haar verplichting, het bewijs van normaal gebruik van de voor de oppositie aangevoerde rechten te leveren, zodra interveniënte een verzoek in die zin heeft geformuleerd. De indiening van een dergelijk verzoek heeft immers tot gevolg dat de bewijslast voor het normaal gebruik — of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken — op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie. Dit bewijs moet dan worden geleverd binnen de termijn die het BHIM overeenkomstig regel 22 van verordening nr. 2868/95 daartoe stelt [arresten Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 38].

49 Ten slotte zij eraan herinnerd dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van een lidstaat [arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punt 53].

50 Derhalve moet worden geconcludeerd dat, gelet op de voor de oppositieafdeling overgelegde bewijzen, verzoekster voor de oppositieafdeling noch voor de kamer van beroep het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk heeft geleverd. Het eerste onderdeel van dit middel moet dus ongegrond worden verklaard.

2. De ontvankelijkheid van de voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde bewijzen

— Argumenten van partijen

51 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep de bewijzen die als bijlage bij de uiteenzetting van de gronden van haar beroep waren overgelegd, had moeten aanvaarden. Volgens verzoekster betreft het geen nieuwe documenten, die niet-ontvankelijk zouden zijn, maar integendeel documenten ter aanvulling van voor de oppositieafdeling tijdig overgelegde bewijzen.

52 Volgens het BHIM kan het arrest van het Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253), niet worden uitgelegd in de zin dat een partij feiten of bewijselementen ter staving van de oppositie voor het eerst — of, in voorkomend geval, voor de tweede keer — voor de kamer van beroep mag overleggen, terwijl deze partij de termijn die haar was gesteld voor overlegging van deze feiten of bewijselementen bij de oppositieafdeling, niet heeft geëerbiedigd.

53 Het BHIM is net als interveniënte van mening dat de kamer van beroep deze bewijzen niet-ontvankelijk mocht verklaren op grond dat deze waren overgelegd na het verstrijken van de termijn die de oppositieafdeling verzoekster op basis van regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 had gesteld voor het leveren van het bewijs van gebruik van het merk BARONIA. Het BHIM verwijst hierbij naar het arrest van het Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS) (T-388/00, Jurispr. blz. II-4301), en voegt eraan toe dat verzoekster heeft besloten, geen documenten ter aanvulling van de op 28 januari 2002 overgelegde stukken in te dienen, hoewel het BHIM haar formeel had verzocht dit te doen.

54 Het BHIM is van mening dat in een procedure inter partes het bestaan van een krachtens regel 22, lid 1, van verordening nr. 2868/95 gestelde termijn in de weg staat aan de discretionaire bevoegdheid waarover het BHIM op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 beschikt om laattijdig overgelegd bewijsmateriaal te aanvaarden of te weigeren. Dit volgt uit de bewoordingen zelf van deze bepaling, die slechts van toepassing is wanneer de bewijzen niet „tijdig" zijn aangevoerd, en niet wanneer ze „buiten de termijn" zijn aangevoerd. Bovendien zou de mogelijkheid van overlegging van bewijzen na het verstrijken van de gestelde termijn leiden tot een verlenging van de oppositieprocedures, hetgeen onverenigbaar is met het beginsel van proceseconomie. Bijgevolg kan volgens het BHIM het instellen van beroep bij de kamers van beroep niet als gevolg hebben dat de door de oppositieafdeling gestelde termijnen weer gaan lopen na het verstrijken ervan. Het bestaan van een functionele continuïteit tussen de oppositieafdeling en de kamers van beroep doet niet af aan deze beoordeling. Elke andere uitlegging zou overigens in strijd zijn met het beginsel van equality of arms tussen partijen en de belangen van de andere partij schaden.

55 Interveniënte voegt eraan toe dat, gesteld dat de nieuwe bewijzen voor de kamer van beroep ontvankelijk zijn, deze in elk geval niet volstaan als bewijs van een normaal gebruik van het merk BARONIA tijdens de relevante periode. De facturen inzake het drukken van etiketten levert geen bewijs van de intensiteit waarmee de onder het merk BARONIA verkochte waren in de handel zijn gebracht. Er zijn slechts een zeer beperkt aantal facturen waarop onder dit merk verkochte wijnen worden vermeld en het aantal op deze facturen vermelde flessen is altijd hooguit een paar dozijnen.

— Beoordeling door het Gerecht

56 Artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de kamer van beroep hetzij de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie kan terugwijzen.

Uit deze bepaling en de systematiek van verordening nr. 40/94 volgt dat de kamer van beroep bij de beslissing over een beroep over dezelfde bevoegdheden beschikt als de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, en dat haar onderzoek betrekking heeft op het volledige geschil zoals dat zich voordoet op de dag van uitspraak.

57 Uit dit artikel en vaste rechtspraak volgt tevens dat er een functionele continuïteit bestaat tussen de verschillende instanties van het BHIM, te weten de onderzoeker, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdelingen enerzijds, en de kamers van beroep anderzijds (zie arrest KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 25, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58 Uit deze functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM vloeit voort dat de kamers van beroep in het kader van de heroverweging van de beslissingen van de instanties van het BHIM die in eerste aanleg uitspraak doen, hun beslissing moeten baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die de partijen in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, of in de beroepsprocedure hebben aangedragen [arrest KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 32; arresten Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 18, en 9 november 2005, Focus Magazin Verlag/BHIM — ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, Jurispr. blz. II-4725,, punt 37].

59 Onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, kunnen de kamers van beroep het beroep dus toewijzen op basis van door de insteller van het beroep aangedragen nieuwe feiten of op basis van nieuwe bewijzen die deze overlegt [arrest Gerecht van 3 december 2003, Audi/BHIM (TDI), T-16/02, Jurispr. blz. II-5167, punt 81, en arrest KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 26]. De toetsing door de kamers van beroep beperkt zich niet tot de toetsing van de wettigheid van de bestreden beslissing, maar impliceert door de devolutieve werking van de beroepsprocedure een nieuwe beoordeling van het geschil in zijn geheel, waarbij de kamers van beroep het oorspronkelijke verzoekschrift volledig opnieuw moeten onderzoeken en rekening moeten houden met de tijdig overgelegde bewijsstukken.

60 Anders dan het BHIM met betrekking tot de procedure inter partes stelt, heeft de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM niet tot gevolg dat een partij zich volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep niet kan beroepen op nieuwe gegevens, feitelijk of rechtens, die niet zijn aangedragen voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet [arrest HiFOCuS, reeds aangehaald, punt 37]. De stelling van het BHIM miskent de algemene bevoegdheid van de kamer van beroep om uitspraak te doen over het geding.

61 De in artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 neergelegde regel, volgens welke het BHIM ambtshalve de feiten onderzoekt, bevat twee beperkingen. In de eerste plaats blijft het onderzoek in procedures inzake relatieve weigeringsgronden beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. In de tweede plaats biedt lid 2 van dit artikel het BHIM de mogelijkheid, geen rekening te houden met bewijsmiddelen die de partijen niet „tijdig" hebben aangevoerd.

62 Gelet op de functionele continuïteit die de betrekkingen tussen de instanties van het BHIM kenmerkt, moet het begrip „tijdig" in het kader van een beroepsprocedure voor een kamer van beroep worden uitgelegd als een verwijzing naar de termijn voor het instellen van het beroep en naar de in de loop van de betrokken procedure gestelde termijnen. Aangezien dit begrip van toepassing is in het kader van elke bij het BHIM aanhangige procedure, kan het verstrijken van de termijnen die de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, voor het overleggen van bewijsstukken heeft gesteld, dus geen invloed hebben op de vraag of deze stukken „tijdig" werden overgelegd voor de kamer van beroep. De kamer van beroep moet dus rekening houden met de voor haar overgelegde bewijsstukken, los van het feit of deze voor de oppositieafdeling werden overgelegd.

63 In casu heeft verzoekster voor de kamer van beroep twee notariële verklaringen overgelegd, alsmede een reeks facturen waarin sprake is van onder het merk BARONIA verkochte wijnen in de periode 1996-2002. De facturen werden hetzij door verzoekster zelf opgemaakt, hetzij door haar leverancier van wijnetiketten. Deze documenten werden overgelegd ter staving van het reeds voor de oppositieafdeling aangevoerde betoog dat dit merk normaal was gebruikt.

64 Aangezien verzoekster de betrokken documenten als bijlage bij haar uiteenzetting voor de kamer van beroep binnen de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden heeft overgelegd, kan deze overlegging niet worden beschouwd als laattijdig in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94. De kamer van beroep mocht derhalve niet weigeren, met deze documenten rekening te houden (zie in die zin arrest Hi-FOCuS, reeds aangehaald, punt 38).

65 In dit verband faalt het argument dat het BHIM ontleent aan het reeds aangehaalde arrest ELS, dat betrekking had op de overlegging van bewijzen van het gebruik van het oudere merk na het verstrijken van de door het BHIM in de oppositieprocedure gestelde termijn. Wanneer bewijselementen binnen de termijnen voor de kamer van beroep werden aangedragen, is de kamer van beroep immers verplicht deze bij haar onderzoek van het beroep in aanmerking te nemen (arresten KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 32, en Hi-FOCuS, reeds aangehaald, punt 40). Bovendien had de oppositieafdeling verzoekster in casu niet verzocht om overlegging van bepaalde documenten, maar om overlegging van allerhande documenten die het bewijs van het vroegere gebruik van het merk kunnen leveren. Aangezien verzoekster bepaalde documenten heeft overgelegd die volgens de oppositieafdeling geen afdoende bewijs van het vroegere gebruik van het merk vormden, stond het haar volkomen vrij, nieuwe documenten voor de kamer van beroep over te leggen.

66 Anders dan het BHIM aanvoert, vormt het toelaten van nieuw bewijsmateriaal voor de kamer van beroep geenszins een schending van de rechten van de verdediging van de merkaanvrager wanneer deze zich kan vergewissen van het bestaan en de

juiste beschermingsomvang van het voor de oppositie aangevoerde oudere recht. Wanneer, zoals in casu, deze documenten pas in het stadium van de beroepsprocedure deel uitmaken van de debatten, worden de rechten van de verdediging van de merkaanvrager niet geschonden indien deze laatste het bestaan of de omvang van de oudere rechten voor de kamer van beroep kan betwisten krachtens artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94. In casu had interveniënte voor de kamer van beroep alle dienstige opmerkingen over deze documenten kunnen formuleren. Gelet op het voorgaande kan het BHIM niet aanvoeren dat interveniënte zich niet kon vergewissen van het bestaan en de juiste beschermingsomvang van de voor de oppositie aangevoerde oudere rechten. Er dient te worden geconcludeerd dat toelating van de betrokken documenten in het stadium van de beroepsprocedure de rechten van de verdediging van interveniënte of het beginsel van equality of arms tussen partijen niet schendt.

67 Voorts faalt het argument van het BHIM dat de procedure van inschrijving van gemeenschapsmerken aanzienlijk langer zal duren indien partijen nog feiten of bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep mogen aandragen. Daarentegen heeft juist het niet-aanvaarden van de voor de kamer van beroep overgelegde extra bewijzen ertoe geleid dat deze procedure langer duurt (zie in die zin arrest Hi-FOCuS, reeds aangehaald, punt 42).

68 Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 74 van verordening nr. 40/94 geschonden door de elementen die verzoekster haar binnen de in artikel 59 van deze verordening gestelde termijn had aangedragen, niet in aanmerking te nemen (zie in die zin arrest Hi-FOCuS, reeds aangehaald, punt 43).

69 Evenwel dient te worden onderzocht welke gevolgen aan deze onjuiste rechtsopvatting moeten worden verbonden. Volgens vaste rechtspraak kan een onregelmatigheid in de procedure immers slechts tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een beslissing leiden, indien vaststaat dat de bestreden beslissing zonder die onregel-

matigheid een andere inhoud zou hebben gehad (arresten Hof van 29 oktober 1980, Van Landewyck e.a./Commissie, 209/78–215/78 en 218/78, Jurispr. blz. 2111, punt 47, en 23 april 1986, Bernardi/Parlement, 150/84, Jurispr. blz. 1375, punt 28; arresten Gerecht van 6 juli 2000, Volkswagen/Commissie, T-62/98, Jurispr. blz. II-2707, punt 283, en 5 april 2006, Degussa/Commissie, T-279/02, Jurispr. blz. II-897, punt 416). Tevens blijkt uit artikel 63, lid 2, juncto artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 dat zowel de vernietiging als de herziening van een beslissing van een kamer van beroep slechts mogelijk is, indien deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46].

70 In casu kan niet worden uitgesloten dat de bewijselementen die de kamer van beroep ten onrechte niet in aanmerking heeft willen nemen, de inhoud van de bestreden beslissing kunnen wijzigen. Zij hebben immers betrekking op de referentieperiode — van 23 juli 1996 tot 23 juli 2001 —, terwijl de oppositieafdeling de oppositie met name had afgewezen omdat van de overgelegde bewijselementen slechts één etiket, met het jaartal 2000, betrekking had op de referentieperiode. In dit verband mag het Gerecht zich evenwel niet in de plaats van het BHIM stellen om de betrokken elementen te beoordelen.

71 Gelet op het voorgaande dient de bestreden beslissing te worden vernietigd, zonder dat de andere middelen behoeven te worden onderzocht en zonder dat gevolg dient te worden gegeven aan verzoeksters verzoek om maatregelen van instructie. Voorts merkt het Gerecht op dat verzoekster niet uitlegt waarom zij de betrokken bewijselementen niet kon overleggen en daarvoor de tussenkomst van het Gerecht nodig had.

Kosten

72 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. Volgens

artikel 87, lid 4, derde alinea, van dit Reglement kan het Gerecht bepalen dat een interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

73 In casu werden het BHIM en interveniënte in het ongelijk gesteld. Verzoekster heeft evenwel niet gevorderd dat het BHIM en interveniënte worden verwezen in de kosten.

74 Derhalve dient te worden beslist dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 9 juli 2003 (zaak R 57/2003-2) wordt vernietigd.

2) **De vordering van verzoekster, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, strekkende tot weigering van inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk wordt niet-ontvankelijk verklaard.**

3) **De vordering van interveniënte, Baron Philippe de Rothschild SA, strekkende tot niet-ontvankelijkverklaring van de oppositie voorzover deze is gebaseerd op artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, wordt afgewezen.**

4) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**

5) **Elke partij zal haar eigen kosten dragen.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 juli 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Eerste kamer

R. García-Valdecasas