Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 13 januari 2016 [1]

Zaak C-597/14 P

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

Xavier Grau Ferrer

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositie door de houder van een ouder merk — Bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk — Inaanmerkingneming door de kamer van beroep van een niet tijdig overgelegd bewijselement — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 74, lid 2 — Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 50, lid 1, derde alinea"

I – Inleiding

1. De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 24 oktober 2014, Grau Ferrer/BHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) [2], houdende toewijzing van het beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM inzake een oppositieprocedure tussen X. Grau Ferrer enerzijds, en Juan Cándido Rubio Ferrer en Alberto Rubio Ferrer anderzijds [3].

2. In deze hogere voorziening is onder meer een voor de praktijk van het BHIM belangrijk procedureel aspect aan de orde, namelijk de omvang van de bevoegdheid van de kamers van beroep wanneer een niet tijdig overgelegd bewijselement wordt aanvaard, op grond van artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [4].

3. Deze problematiek, die het Hof al nader heeft kunnen onderzoeken [5], doet nog vragen rijzen, zowel op jurisprudentieel als op normatief vlak.

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — T-543/12, EU:T:2014:911 (hierna: „bestreden arrest").

3 — Beslissing van 11 oktober 2012 (gevoegde zaken R-274/2011-4 en R-520/2011-4; hierna: „litigieuze beslissing").

4 — Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

5 — Arresten BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), New Yorker SHK Jeans/BHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484), Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592), Centrotherm Systemtechnik/BHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593), Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

II – Toepasselijke bepalingen

A – *Verordening nr. 207/2009*

4. Artikel 41, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat het instellen van oppositie tegen de inschrijving van het gemeenschapsmerk regelt, bepaalt het volgende:

„De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. [...] Binnen een door het [BHIM] te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren."

5. Artikel 76, lid 2, van die verordening luidt als volgt:

„Het [BHIM] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd."

B – *Verordening nr. 2868/95*

6. Regel 15, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95[6] bepaalt:

„Het oppositiebezwaarschrift omvat:

[...]

b) een duidelijke identificatie van het oudere merk of recht waarop de oppositie berust, namelijk:

   i) [...] de vermelding van het dossier- of inschrijvingsnummer van het oudere merk, de vermelding of het oudere merk is ingeschreven, dan wel of het een aanvrage om inschrijving betreft, alsmede een opgave van de lidstaten, met inbegrip, in voorkomend geval, van de Benelux, waar of waarvoor het oudere merk bescherming geniet, of, in voorkomend geval, de vermelding dat het een gemeenschapsmerk betreft;

[...]

e) een afbeelding van het oudere merk; indien het een ouder merk in kleur betreft, moet de afbeelding in kleur zijn;

[...]"

7. Regel 19 van die verordening luidt:

„1. Het Bureau stelt de opposant in de gelegenheid feiten, bewijzen en argumenten ter staving van zijn oppositie aan te dragen [...] binnen een door het Bureau te stellen termijn die ten minste twee maanden bedraagt en ingaat op de datum waarop de oppositieprocedure [...] geacht wordt een aanvang te nemen.

6 — Verordening van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB L 172, blz. 4; hierna: „verordening nr. 2868/95").

2. Binnen de in lid 1 bedoelde termijn [...] [legt] de opposant ook bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht [over], alsmede bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hij gerechtigd is een oppositie in te dienen. De opposant verstrekt met name het volgende bewijsmateriaal:

   a) indien de oppositie berust op een merk dat geen gemeenschapsmerk is, bewijsmateriaal betreffende de indiening of inschrijving ervan door overlegging:

   [...]

      ii) indien het merk ingeschreven is, van een kopie van het desbetreffende inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs, waaruit blijkt dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de in lid 1 bedoelde termijn en de eventuele verlenging daarvan, of gelijkwaardige documenten, afgegeven door de administratie waarbij het merk werd ingeschreven;

[...]"

8. Regel 20, lid 1, van die verordening bepaalt:

„Indien de opposant voor het verstrijken van de in regel 19, lid 1, bedoelde termijn geen bewijsmateriaal heeft verstrekt waaruit het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk [...] [blijkt], wordt de oppositie als ongegrond afgewezen."

9. Regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 luidt:

„Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel [76], lid 2, van [...] verordening [nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken."

III – Voorgeschiedenis van het geding

10. Op 23 oktober 2008 hebben J. C. en A. Rubio Ferrer bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van een gemeenschapsmerk dat bestond uit een beeldteken met de woordelementen „Bugui va", voor bepaalde waren en diensten van de klassen 31, 35 en 39 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 (hierna: „overeenkomst van Nice").

11. Op 10 augustus 2009 heeft Grau Ferrer tegen deze inschrijving oppositie ingesteld op basis van twee oudere merken, die beide bestonden uit beeldtekens met het woordelement „Bugui":

— Spaans merk nr. 2600724, ingeschreven voor alle waren van klasse 31 van de overeenkomst van Nice, en

— gemeenschapsmerk nr. 2087534, ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 31, 32 en 39 van de overeenkomst van Nice.

12. Op 21 december 2010 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie gedeeltelijk toegewezen.

13. Enerzijds heeft zij de oppositie die was gebaseerd op het Spaanse merk afgewezen, na te hebben vastgesteld dat verzoeker binnen de gestelde termijn geen document met een afbeelding van dit merk, en dus geen bewijs van het bestaan ervan had overgelegd. Anderzijds heeft zij de oppositie die was gebaseerd op het gemeenschapsmerk gedeeltelijk toegewezen, gelet op een gevaar voor verwarring met het aangevraagde merk, voor bepaalde aangevraagde waren.

14. Op 10 en 14 februari 2011 zijn twee beroepen tegen deze beslissing ingesteld, respectievelijk door Grau Ferrer en door J. C. en A. Rubio Ferrer.

15. Met de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep van J. C. en A. Rubio Ferrer toegewezen en het beroep van Grau Ferrer verworpen.

16. Aangaande de op het Spaanse merk gebaseerde oppositie heeft de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling dat het bewijs van het bestaan van dit merk niet was geleverd, bevestigd.

17. Aangaande de op het gemeenschapsmerk gebaseerde oppositie heeft zij – anders dan de oppositieafdeling – geoordeeld dat de overgelegde bewijzen niet volstonden om aan te tonen dat dit merk normaal was gebruikt, in een vorm die het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigt. Bijgevolg heeft zij de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de door Grau Ferrer ingestelde oppositie in haar geheel afgewezen.

IV – Bestreden arrest

18. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 december 2012, heeft Grau Ferrer beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

19. Ter ondersteuning van dit beroep voerde hij drie middelen aan: ten eerste, schending van de artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009 en regel 50 van verordening nr. 2868/95, ten tweede, onjuiste beoordeling van het normale gebruik van het oudere gemeenschapsmerk, en, ten derde, onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar.

20. Het Gerecht heeft in de punten 17 tot en met 52 van het bestreden arrest het eerste middel aanvaard, op grond dat de kamer van beroep aangaande de op het Spaanse merk gebaseerde oppositie haar uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 voortvloeiende beoordelingsbevoegdheid niet heeft uitgeoefend.

21. Het Gerecht heeft vastgesteld dat het aan de kamer van beroep stond om op gemotiveerde wijze te beslissen of rekening diende te worden gehouden met het bewijs van de geldigheid van het oudere Spaanse merk, hoewel dit bewijs voor het eerst voor haar was geleverd en dus tardief was.

22. Wat de gevolgen van deze procedurele schending betreft, heeft het Gerecht aangegeven dat het niet aan hem stond om voor het eerst te onderzoeken of het tardieve bewijs van de geldigheid van het oudere merk in aanmerking moest worden genomen, aangezien deze beoordeling toekwam aan de kamer van beroep in het kader van de beslissing die zij zou nemen na de vernietiging van de litigieuze beslissing.

23. Bovendien heeft het Gerecht in de punten 72 tot en met 88 van het bestreden arrest ook de derde grief van het tweede middel aanvaard, nadat het aangaande de op het oudere gemeenschapsmerk gebaseerde oppositie had vastgesteld dat het door Grau Ferrer voor het BHIM overgelegde bewijs van het normale gebruik volstond, aangezien het betrekking had op tekens die globaal equivalent waren aan dit oudere merk zoals het was ingeschreven.

24. Derhalve heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd, zonder dat het derde middel moest worden onderzocht.

V – Conclusies van partijen

25. Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof om het bestreden arrest te vernietigen en, indien de hogere voorziening wordt toegewezen, het beroep tegen de litigieuze beslissing te verwerpen of, bij gebreke daarvan, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen en Grau Ferrer te verwijzen in de kosten. De andere partijen in de procedure voor het Gerecht hebben geen conclusies ingediend.

VI – Analyse

26. Het BHIM voert drie middelen in hogere voorziening aan.

27. Het eerste en het tweede middel zijn ontleend aan de schending, in twee verschillende opzichten, van de bepalingen waarbij de kamer van beroep de bevoegdheid wordt verleend om een niet tijdig overgelegd bewijselement te aanvaarden, namelijk artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95.

28. Ik zal mijn analyse op deze twee middelen concentreren. Het derde middel, inzake schending van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009, moet immers meteen niet-ontvankelijk worden verklaard, om de redenen die ik hierna kort zal expliciteren.

A – *Motivering van het bestreden arrest*

29. Vooraf meen ik dat ambtshalve moet worden opgeworpen dat de overwegingen in de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest, waarop het eerste en het tweede middel in hogere voorziening betrekking hebben, gebrekkig zijn gemotiveerd.

30. Met deze overwegingen heeft het Gerecht geantwoord op het argument van het BHIM dat de kamer van beroep gerechtigd was om haar beoordelingsbevoegdheid niet uit te oefenen wanneer het niet tijdig overgelegde stuk volledig nieuw en niet gewoon complementair is.

31. Het Gerecht stelt dienaangaande vast dat de kamer van beroep het betrokken stuk heeft geweigerd „zonder te onderzoeken of het een nieuw of een complementair stuk betrof" (punt 43 van het bestreden arrest) en dat dit stuk bovendien niet „volledig nieuw" was (punt 44 van dat arrest). Vervolgens stelt het Gerecht vast dat „bovendien, los van het al dan niet aanvullende karakter" van het betrokken document, de kamer van beroep over de beoordelingsbevoegdheid beschikte om het te aanvaarden (punt 45), en verwerpt het het argument van het BHIM dat nieuwe bewijzen van deze beoordelingsbevoegdheid zijn uitgesloten (punt 46 van dat arrest).

32. Ik stel vast dat de logische volgorde van deze overwegingen niet duidelijk blijkt uit de redenering van het bestreden arrest.

33. Immers, enerzijds formuleert het Gerecht kritiek ten aanzien van de kamer van beroep omdat zij het betrokken stuk heeft geweigerd, zonder te onderzoeken of het „nieuw of complementair" was, en stelt het vast dat dit stuk niet „volledig nieuw" was (punten 43 en 44 van het bestreden arrest). Anderzijds geeft het Gerecht aan dat „bovendien" deze vraag niet relevant is, omdat de aangevoerde bepalingen van toepassing zijn „los van het al dan niet aanvullende karakter van het document" en ook betrekking hebben op „nieuwe bewijzen" (punten 45 en 46 van dat arrest).

34. Aangezien deze twee overwegingen tegenstrijdig zijn, kan niet worden geoordeeld dat een van beide doorslaggevend is en de andere een overweging ten overvloede.

35. Het Gerecht heeft immers niet eenduidig geantwoord op het argument van het BHIM dat de kamers van beroep niet beschikken over beoordelingsbevoegdheid wanneer het een nieuw stuk betreft, en bijgevolg de inhoud van de procedureregel die het wilde toepassen, niet geëxpliciteerd.

36. Een motiveringsgebrek leidt evenwel niet tot vernietiging van het bestreden arrest indien het dictum ervan op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt.[7] Dit is mijns inziens in casu het geval.[8]

B – *Schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 (eerste en tweede middel in hogere voorziening)*

37. Met zijn eerste middel stelt het BHIM dat het Gerecht zich op onjuiste criteria heeft gebaseerd voor de vaststelling dat het niet tijdig overgelegde stuk niet „volledig nieuw" was (punten 43 en 44 van het bestreden arrest). Met zijn tweede middel formuleert het BHIM kritiek ten aanzien van de overweging van het bestreden arrest dat de kamer van beroep beschikte over beoordelingsbevoegdheid op basis waarvan zij het niet tijdig overgelegde stuk kon aanvaarden, los van de vraag of het nieuw was of niet (punten 45 en 46 van dat arrest).

38. Ik stel voor om de volgorde van deze middelen om te keren en om in de eerste plaats de vraag te onderzoeken of de kamers van beroep in oppositieprocedures beschikken over beoordelingsbevoegdheid om volledig nieuwe bewijselementen in aanmerking te nemen.

1. Overzicht van de rechtspraak

39. Het debat waartoe het eerste en het tweede middel in hogere voorziening aanleiding geven, heeft in wezen betrekking op de uitlegging van het arrest BHIM/Kaul[9] en de uit dit arrest voortvloeiende rechtspraak.

40. In dat arrest heeft het Hof geoordeeld dat uit artikel 74, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94[10], thans artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, voortvloeit dat partijen in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen aanvoeren na afloop van de krachtens deze verordening vastgestelde termijnen.[11]

41. Deze bepaling kan de partij geen onvoorwaardelijk recht verlenen, maar kent het BHIM een ruime beoordelingsbevoegdheid toe, die het moet uitoefenen door rekening te houden met de relevantie van het bewijs en met het stadium van de procedure en andere omstandigheden van de overlegging ervan.[12]

42. Het niet daadwerkelijk, objectief en gemotiveerd uitoefenen van deze beoordelingsbevoegdheid vormt een onregelmatigheid die kan leiden tot de vernietiging van de beslissing.[13]

7 — Arresten Commissie/Sytraval en Brink's France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, punt 47) en Biret International/Raad (C-93/02 P, EU:C:2003:517, punt 60).

8 — Zie punt 99 van de onderhavige conclusie.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1).

11 — Arrest BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 42).

12 — Ibidem (punten 43 en 44).

13 — Zie onder meer arrest Centrotherm Systemtechnik/BHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punten 110 en 111).

43. Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geldt voor alle instanties van het BHIM.

44. Daaruit vloeit voort dat de kamers van beroep van het BHIM in beginsel niet zijn gebonden door de in eerste aanleg vastgestelde termijnen, en niet tijdig overgelegde bewijzen kunnen aanvaarden, krachtens hun in artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vastgestelde beoordelingsbevoegdheid, mits zij deze bevoegdheid daadwerkelijk, objectief en gemotiveerd uitoefenen.

45. Voor oppositieprocedures volgt deze overweging uitdrukkelijk uit regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, volgens welke de kamer van beroep het onderzoek van het beroep beperkt tot feiten en bewijsstukken die binnen de in eerste aanleg vastgestelde termijnen zijn voorgelegd, tenzij zij van oordeel is dat ingevolge artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 rekening moet worden gehouden met „aanvullende” [14] feiten en bewijsstukken.

46. In het arrest BHIM/Kaul [15] wordt niet ingegaan op de vraag of de kamer van beroep ook buiten de termijn overgelegde bewijzen kan aanvaarden wanneer zij het eerste bewijsaanbod vormen, in die zin dat binnen de gestelde termijn geen relevant bewijs is overgelegd.

47. Het Hof heeft deze vraag onderzocht in de zaken die betrekking hadden op het bewijs van het gebruik van het merk en op het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang.

48. Wat het bewijs van het gebruik betreft, heeft het Hof in het arrest New Yorker SHK Jeans/BHIM [16] geoordeeld dat de oppositie ambtshalve moet worden afgewezen wanneer geen enkel bewijs van het gebruik van het betrokken merk binnen de gestelde termijn wordt overgelegd. Wanneer sommige relevante bewijzen binnen de gestelde termijn zijn overgelegd, is de te late overlegging van aanvullende bewijzen daarentegen mogelijk en valt deze onder de in artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vastgestelde beoordelingsbevoegdheid.

49. In de arresten Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions en Centrotherm Systemtechnik/BHIM [17] heeft het Hof dezelfde uitlegging van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aanvaard voor de overlegging van het bewijs van het gebruik van het merk in het kader van een procedure inzake vervallenverklaring. Het Hof heeft geoordeeld dat voor de uitoefening van de betrokken beoordelingsbevoegdheid als voorwaarde geldt dat het om aanvullende elementen gaat, die zijn overgelegd als complement op binnen de gestelde termijn overgelegde relevante bewijzen.

50. Wat het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk betreft, heeft het Hof in de arresten Rintisch/BHIM geoordeeld dat de kamer van beroep van het BHIM beschikt over de beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit zowel regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 als artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 om te beslissen of al dan niet rekening moet worden gehouden met de buiten de termijn overgelegde „nieuwe of aanvullende” bewijzen. [18]

14 — Deze uitdrukking loopt aanzienlijk uiteen naargelang de taalversies van de verordening, zie voetnoot 26 van deze conclusie.

15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, punten 27-30 en 34.

17 — Zie inzake de in regel 40, lid 5, tweede volzin, van verordening nr. 2868/95 vastgestelde termijn de arresten Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) en Centrotherm Systemtechnik/BHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628, punten 33 en 34), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punten 32 en 33) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639, punten 33 en 34).

51. Opgemerkt zij dat het Hof op dit punt het voorstel van advocaat-generaal Sharpston in deze zaken [19] niet heeft gevolgd. De advocaat-generaal had de nadruk gelegd op de verschillen tussen het bewijs van het gebruik en het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk. Voor deze laatste categorie wordt de bewijsdrempel bepaald in regel 19 van verordening nr. 2868/95, die met name vereist dat het inschrijvingsbewijs van het oudere merk wordt overgelegd. Volgens advocaat-generaal Sharpston is er voor een document dat in het kader van een oppositie uitdrukkelijk als onmisbaar is omschreven geen ruimte voor discussie over de vraag of het tardieve bewijs nieuw of aanvullend is. Het document dat de inschrijving van het oudere merk bewijst, mag in geen geval in de fase van het beroep worden aanvaard.

52. Hoewel het deze benadering heeft afgewezen, heeft het Hof toch rekening gehouden met de bijzondere aard van de betrokken categorie van bewijzen, namelijk het feit dat het in regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 opgesomde documenten betrof.

53. Het Hof heeft aangegeven dat voor de betrokken categorie van bewijzen de uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voortvloeiende beoordelingsbevoegdheid restrictief moet worden uitgeoefend, zodat alleen kan worden aanvaard dat bewijzen niet tijdig worden overgelegd wanneer de vertraging door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd, hetgeen de belanghebbende moet aantonen. [20] In dit opzicht heeft het Hof zich gedistantieerd van de benadering dat de aanvaarding van het bewijs overeenkomstig artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geen rechtvaardiging van de vertraging vereist. [21]

2. Omvang van de beoordelingsbevoegdheid van de kamers van beroep ten aanzien van een volledig nieuw bewijselement

54. Blijkens vaste rechtspraak inzake het bewijs van het gebruik van het merk mag de kamer van beroep op basis van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geen rekening houden met niet tijdig overgelegd volledig nieuw bewijs – wanneer binnen de gestelde termijn geen relevant bewijs is overgelegd.

55. Naar mijn mening moet dezelfde uitlegging van de betrokken bepaling worden aanvaard voor het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk, zoals het BHIM in het kader van de onderhavige hogere voorziening stelt.

56. Deze benadering lijkt mij allereerst gerechtvaardigd door de opzet van de relevante bepalingen.

57. Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bevat immers een regel die een horizontale rol speelt in het systeem van deze verordening, doordat deze regel ongeacht de aard van de betrokken procedure van toepassing is.

58. Ik zie geen enkele reden om voor de toepassing ervan een onderscheid te maken naargelang de aard van het bewijs.

59. Dienaangaande is er mijns inziens geen relevant verschil tussen het in regel 22 van verordening nr. 2868/95 bedoelde bewijs van het gebruik van het merk en het in regel 19, lid 2, van deze verordening bedoelde bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk.

19 — Conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaken Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312, en C-122/12 P, EU:C:2013:313, punten 71-74).

20 — Zie met name arrest Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punten 40 en 41).

21 — Zie met name arrest Centrotherm Systemtechnik/BHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 117).

60. Sterker nog, er bestaat zelfs een zekere overlap tussen deze twee categorieën van bewijs, wat het in regel 19, lid 2, onder b) en c), bedoelde bewijs van een algemeen bekend merk of een bekend merk betreft. De bewijzen van de bekendheid van het merk kunnen dezelfde zijn als de bewijzen van het gebruik van het merk, hetgeen volledig rechtvaardigt dat beide situaties op dezelfde manier worden behandeld.

61. Bovendien lijkt de uniforme uitlegging van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, los van de categorie van het bewijs, mij volledig steun te vinden in het doel van deze bepaling.

62. De betrokken bepaling streeft immers twee doelstellingen na. Ten eerste zet zij partijen ertoe aan om de termijnen na te leven, want door het bewijs niet tijdig in te dienen, stellen zij zich bloot aan het risico dat het niet wordt aanvaard. Ten tweede vrijwaart zij de bevoegdheid van het BHIM om rekening te houden met het relevante bewijs, hoewel het buiten de termijn is overgelegd, in het belang van de rechtszekerheid en een goed bestuur. [22]

63. Bij de uitoefening van de betrokken beoordelingsbevoegdheid moet het BHIM ook rekening houden met de dubbele functie van de proceduretermijnen, die enerzijds ertoe strekken het goede verloop van de procedures te verzekeren en anderzijds de eerbiediging van de rechten van de verdediging in procedures inter partes kunnen waarborgen.

64. Volgens mij gelden deze overwegingen zowel voor het bewijs van het gebruik van het merk als voor het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang.

65. De mogelijkheid zelf om een nieuw bewijs van het bestaan, de geldigheid en de omvang van het oudere recht te aanvaarden in de fase van het beroep, in het geval dat geen enkel relevant bewijs is overgelegd binnen de hiertoe aanvankelijk gestelde termijn, zou immers in aanzienlijke mate de stimulans voor de partij om deze termijn na te leven, wegnemen.

66. Bovendien zou het aanvaarden van een niet tijdig overgelegd bewijs het evenwicht tussen partijen aanzienlijk verstoren, omdat de opposant in dergelijke omstandigheden op basis daarvan het debat inzake het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn oudere recht volledig naar de fase van het beroep zou kunnen verschuiven.

67. Wil niet worden afgedaan aan het stelsel van de proceduretermijnen, dat er onder meer toe strekt een evenwicht tussen partijen tot stand te brengen, mag een volledig nieuw bewijs volgens mij dus niet worden aanvaard in de fase van het beroep.

68. Ten slotte dient te worden onderzocht of deze oplossing inderdaad in overeenstemming is met de beginselen die aan de arresten Rintisch/BHIM [23] ten grondslag liggen.

69. In die arresten heeft het Hof geoordeeld dat de kamer van beroep wat het bewijs van de geldigheid van het oudere merk betreft, overeenkomstig artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beschikt over beoordelingsbevoegdheid om te beslissen of al dan niet rekening dient te worden gehouden met buiten de termijn aangedragen „nieuwe of aanvullende” bewijzen. [24]

22 — Zie arrest BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punten 47 en 48).

23 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

24 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628, punt 33), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punt 32) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639, punt 33).

70. Ik merk om te beginnen op dat de versie van de arresten Rintisch/BHIM [25] in de procestaal, Engels, net zoals de meeste andere taalversies – met uitzondering van, behoudens vergissing van mijnentwege, de Spaanse, de Franse, de Roemeense en de Finse versie – verwijzen, niet naar „nieuwe of aanvullende", maar naar „extra of aanvullende" feiten en bewijzen. [26]

71. Dit verschil tussen de verschillende taalversies van de betrokken punten van de arresten Rintisch/BHIM [27], dat voortvloeit uit hetzelfde verschil tussen de taalversies van regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, lijkt twijfel te doen ontstaan over de vraag of de kamers van beroep op basis van deze bepaling geen te laat overgelegd bewijs, met inbegrip van een volledig nieuw bewijs, kunnen aanvaarden.

72. Dit is evenwel niet het geval.

73. Volgens vaste rechtspraak kan de in een van de taalversies van een Unierechtelijke bepaling gebruikte formulering niet als enige grondslag voor de uitlegging dienen. Ingeval de taalversies uiteenlopen, moet de desbetreffende bepaling uniform worden uitgelegd aan de hand van de algemene opzet en de doelstelling van de regeling. [28]

74. In casu verwijst regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, die van toepassing is op oppositieprocedures, slechts naar artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Aangezien het gaat om een bepaling van de uitvoeringsverordening, vormt regel 50 dus niet de oorsprong van de betrokken beoordelingsbevoegdheid, en kan deze regel evenmin de bevoegdheid die de kamers van beroep krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 uitoefenen, verruimen.

75. Zoals ik reeds heb opgemerkt, moet dat artikel, gelet op het doel en de context ervan, uniform worden uitgelegd, ongeacht de aard van het betrokken bewijs.

76. Derhalve moet het verschil tussen de taalversies van regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, dat ook invloed heeft op de betrokken punten van de arresten Rintisch/BHIM [29], in die zin worden opgelost dat de beoordelingsbevoegdheid van de kamers van beroep die voortvloeit uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 alleen betrekking heeft op het in aanmerking nemen van aanvullende bewijzen, en zich niet uitstrekt tot het geval dat binnen de gestelde termijn geen enkel relevant bewijs is overgelegd.

3. Toepassing van deze uitlegging op de analyse van het tweede middel in hogere voorziening

77. Met zijn tweede middel stelt het BHIM dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 45 en 46 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep op grond van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beschikte over een beoordelingsbevoegdheid, ook ten aanzien van nieuwe bewijzen.

78. Gelet op mijn voorgaande opmerkingen, is dit standpunt van het BHIM gegrond.

25 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

26 — Bijvoorbeeld de Duitse („zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel"), de Engelse („additional or supplementary facts and evidence"), de Italiaanse („fatti e prove ulteriori o complementari"), de Litouwse („papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai") of de Poolse („dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody") versies.

27 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

28 — Arresten Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, punten 18 en 19) en Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, punt 74).

29 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

79. Bijgevolg wordt in het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het Gerecht in de punten 45 en 46 van dat arrest heeft vastgesteld dat de betrokken beoordelingsbevoegdheid wordt uitgeoefend ongeacht of het bewijs al dan niet aanvullend is, en zich ook uitstrekt tot nieuwe bewijzen.

80. Ik herinner er niettemin aan dat volgens vaste rechtspraak, wanneer blijkt dat de motivering van een arrest van het Gerecht in strijd is met het Unierecht, maar het dictum op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, dit niet betekent dat het arrest moet worden vernietigd. [30]

81. Dienaangaande stel ik vast dat het Gerecht om het eerste middel van het verzoekschrift in eerste aanleg toe te wijzen, niet alleen de betrokken grond in aanmerking heeft genomen, maar zich ook heeft gebaseerd op het feit dat de kamer van beroep het betrokken bewijs had afgewezen zonder te onderzoeken of het als „complementair" kon worden beschouwd (punt 43 van het bestreden arrest).

82. Volgens de benadering die ik zojuist heb uiteengezet, had de kamer van beroep in casu, voor de toepassing van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, moeten onderzoeken of het niet tijdig overgelegde bewijs als aanvullend kon worden beschouwd.

83. Doordat zij het aanvullende karakter van het betrokken tardieve bewijs niet heeft onderzocht, heeft de kamer van beroep artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 geschonden.

84. Bijgevolg kan de bijbehorende vaststelling van het Gerecht worden bevestigd op deze puur juridische grond, die in de plaats kan worden gesteld van de grond in punt 43 van het bestreden arrest.

4. Toepassing van deze uitlegging op de analyse van het eerste middel in hogere voorziening

85. Het BHIM voert met zijn eerste middel aan dat het betrokken niet tijdig overgelegde bewijs niet als aanvullend kan worden beschouwd, en dat het Gerecht zich in de punten 43 en 44 van het bestreden arrest heeft gebaseerd op onjuiste criteria om het tegendeel vast te stellen.

86. Uit het bestreden arrest blijkt dat Grau Ferrer, opposant voor het BHIM, binnen de hiertoe gestelde termijn het inschrijvingsbewijs van zijn Spaanse merk heeft overgelegd, welk bewijs onvolledig was, omdat het geen grafische weergave van het merk bevatte en alleen de kleuren ervan vermeldde. De betrokken weergave, in zwart-wit, was opgenomen in de bij de oppositieafdeling ingediende motivering van de oppositie. Het volledige officiële bewijs met deze weergave is, te laat, voor de kamer van beroep overgelegd.

87. In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat de voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde officiële grafische weergave niet „volledig nieuw" was, aangezien de schrifturen voor de oppositieafdeling de weergave in zwart-wit bevatten, en het onvolledige bewijs de kleuren vermeldde.

88. Het BHIM voert aan dat de grafische weergave van het oudere merk een wezenlijk element is in het kader van de oppositie, omdat alleen op basis van deze weergave het exacte voorwerp en de omvang van de door het oudere beeldmerk verleende bescherming kunnen worden bepaald – bij gebreke van een dergelijke weergave kan de beschermingsomvang van dit merk niet afdoende worden vastgesteld.

30 — Arresten Lestelle/Commissie (C-30/91 P, EU:C:1992:252, punt 28) en FIAMM e.a./Raad en Commissie (C-120/06 P en C-121/06 P, EU:C:2008:476, punt 187).

89. Dienaangaande geeft het BHIM – mijns inziens terecht – aan dat het teken officieel moet worden geïdentificeerd, door een in regel 19, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 2868/95 uitdrukkelijk bedoeld document, in casu het inschrijvingsbewijs.

90. Bijgevolg kan louter een opname van de grafische weergave in bij het BHIM ingediende schrifturen niet worden beschouwd als een relevant bewijs, aangezien de hiertoe vereiste bewijsmiddelen uitdrukkelijk worden beschreven in regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95.

91. De stelling van het BHIM dat de officiële grafische weergave, die niet tijdig werd overgelegd ter vervanging van het onvolledige bewijs, geenszins kon worden beschouwd als een aanvullend bewijs, overtuigt mij echter niet.

92. Het is juist dat het moeilijk kan zijn om het onderscheid te maken tussen oorspronkelijk en aanvullend bewijs wanneer het de in regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 bedoelde bewijzen betreft.

93. Opdat de kamer van beroep de uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voortvloeiende beoordelingsbevoegdheid zou kunnen uitoefenen, volstaat het volgens mij evenwel dat de betrokken partij binnen de gestelde termijn bepaalde bewijzen heeft overgelegd die relevant zijn om overeenkomstig regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere recht aan te tonen, ook al zijn deze bewijzen onvoldoende om al deze elementen aan te tonen.

94. Deze benadering lijkt coherent met de benadering die het Hof heeft gevolgd in de zaken die hebben geleid tot de arresten Rintisch/BHIM [31], waarin de opposant het inschrijvingsbewijs van het oudere merk had overgelegd, maar het bewijs van de vernieuwing ervan pas in de fase van het beroep had toegevoegd, zodat het bewijs van de geldigheid van het merk niet tijdig was geleverd.

95. Deze hypothese omvat ook het geval dat is ontleend aan de rechtspraak van het Gerecht, waarin de opposant het inschrijvingsbewijs overlegt, maar het niet binnen de gestelde termijn aanvult met het bewijs van de overgang van de eigendom, zodat het bewijs van de houder van het oudere merk buiten de termijn wordt overgelegd. [32]

96. Het BHIM erkent immers zelf dat een bewijs dat onvolledig is doordat het slechts betrekking heeft op een van de in regel 19, lid 2, van verordening nr. 2868/95 bedoelde elementen, zoals de geldigheid, de beschermingsomvang van het merk of het feit dat de opposant gerechtigd is om de oppositie in te stellen, relevant kan worden geacht. Het BHIM merkt in zijn hogere voorziening immers op dat, in de feiten die aan de arresten Rintisch/BHIM [33] ten grondslag liggen, de binnen de gestelde termijn overgelegde inschrijvingsbewijzen relevant waren, minstens om het oudere merk te identificeren en de beschermingsomvang ervan aan te tonen, hoewel de geldigheid van dit merk niet was bewezen.

97. Volgens mij geldt deze analyse inzake een ontoereikend doch relevant bewijs ook in het geval – zoals het onderhavige – dat de opposant een onvolledig inschrijvingsbewijs heeft overgelegd, zonder de grafische weergave van het merk, zodat het relevante bewijs zich beperkt tot het bestaan van het oudere merk, zijn woordelement, zijn houder, maar dat het voorwerp en de beschermingsomvang niet precies en afdoend worden aangetoond.

31 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

32 — Zie arrest You-View.tv/BHIM – YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

33 — Arresten Rintisch/BHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) en Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

98. Deze redenering, die in de plaats kan komen van de door het BHIM bekritiseerde onjuiste motivering van het bestreden arrest, leidt tot de vaststelling dat het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest op goede gronden heeft vastgesteld dat de kamer van beroep het betrokken bewijs niet mocht weigeren zonder te onderzoeken of het als aanvullend kon worden beschouwd en, in voorkomend geval, of het overeenkomstig artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 tardief kon worden aanvaard.

5. Tussenconclusie

99. Uit een en ander volgt dat de redenering in de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest weliswaar onjuist is, maar dat de conclusie waartoe het Gerecht in punt 40 van dat arrest is gekomen, dat de kamer van beroep artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft uitgelegd, moet worden bevestigd.

100. Derhalve geef ik in overweging om het eerste en het tweede middel in hogere voorziening af te wijzen.

C – Schending van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 (derde middel in hogere voorziening)

101. Overeenkomstig artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt als gebruik van het gemeenschapsmerk beschouwd, het gebruik ervan in een op onderdelen van de ingeschreven vorm afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd.

102. Door te vermijden dat een strikte overeenstemming van de gebruikte vorm met de ingeschreven vorm wordt geëist, beoogt deze bepaling de houder van het merk toe te staan tijdens het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter kan worden aangepast aan de reële toestand op een wijzigende markt, zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd. [34]

103. Bij de toepassing van deze bepaling heeft het Gerecht in zijn analyse van het tweede middel van het verzoekschrift in eerste aanleg, in de punten 82 tot en met 86 van het bestreden arrest, geoordeeld dat de door Grau Ferrer gebruikte tekens om het normale gebruik van het oudere gemeenschapsmerk aan te tonen, het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigden, aangezien de betrokken verschillen „verwaarloosbare variaties" of „zeer weinig onderscheidend" waren, en de gebruikte tekens „globaal equivalent" waren aan het merk zoals ingeschreven.

104. Het BHIM stelt dat het Gerecht bij de toepassing van deze bepaling, in de punten 83 tot en met 85 van het bestreden arrest, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het sommige elementen van de vergeleken tekens als verwaarloosbaar heeft aangemerkt, niet heeft onderzocht of de wijziging van de afzonderlijke elementen een globale wijziging van het ingeschreven merk met zich meebracht, en dus de gebruikte tekens niet globaal heeft beoordeeld.

105. Ik merk op dat de vaststellingen in de punten 83 tot en met 85 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht de totaalindruk die elk van de gebruikte tekens oproept, heeft vergeleken met de totaalindruk die het ingeschreven merk oproept, rekening houdend met de onderscheidende elementen, feitelijke beoordelingen zijn.

34 — Zie arrest Specsavers International Healthcare e.a. (C-252/12, EU:C:2013:497, punt 29). Zie naar analogie arrest Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, punten 21 en 22).

106. Het betoog van het BHIM is dus niet ontvankelijk voor zover het ertoe strekt dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van de beoordeling door het Gerecht, zonder overigens aan te voeren dat de feiten en de bewijselementen onjuist zijn opgevat.[35]

107. Dit zou anders zijn mocht kunnen worden overwogen dat het Gerecht, hoewel het heeft herinnerd aan het vereiste van de beoordeling van de tekens op basis van de totaalindruk, in werkelijkheid geen globale beoordeling heeft verricht.[36]

108. Deze hypothese moet strikt worden uitgelegd, om het nuttig effect te vrijwaren van artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, op basis waarvan het Gerecht op het gebied van zijn soevereine beoordeling van de feiten niet kan worden terechtgewezen.

109. Ik erken dat men zich, bij het bekijken van de in punt 66 van het bestreden arrest weergegeven tekens, die hierna zijn ingevoegd, kan afvragen of het besluit waartoe het Gerecht in punt 86 van het bestreden arrest is gekomen, dat de gebruikte tekens „globaal equivalent" zijn aan het ingeschreven merk, correct is:

Gebruikte tekens	Ingeschreven merk
	

110. Dit neemt niet weg dat op basis van de argumenten van het BHIM volgens mij niet kan worden vastgesteld dat het Gerecht, in weerwil van de uitdrukkelijke bewoordingen van het bestreden arrest, in werkelijkheid geen globale analyse van de tekens op basis van hun totaalindruk heeft verricht, hetgeen een onjuiste rechtsopvatting zou kunnen uitmaken.

111. Het onderzoek door het Gerecht van de vraag of de variaties van het ingeschreven merk het onderscheidend vermogen ervan wijzigen, kan echter niet worden beschouwd als een uitlegging van het recht en kan bijgevolg niet ter discussie worden gesteld in het kader van een hogere voorziening zonder inbreuk te maken op de bevoegdheid van het Gerecht om de feiten vast te stellen.

112. Ik geef bijgevolg in overweging om het derde middel niet-ontvankelijk te verklaren en derhalve de hogere voorziening in haar geheel af te wijzen.

113. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld en de andere partijen in de procedure voor het Gerecht geen conclusies hebben ingediend, geef ik in overweging om overeenkomstig de artikelen 184, lid 1, en 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof te gelasten dat het BHIM zijn eigen kosten draagt.

35 — Zie onder meer Rossi/BHIM (C-214/05 P, EU:C:2006:494, punt 26) en Alcon/BHIM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punt 71).

36 — Arrest BHIM/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punten 37-43).

VII – Conclusie

114. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de hogere voorziening af te wijzen en te gelasten dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) zijn kosten draagt.