ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

10 november 2004 *

In zaak T-164/02,

Kaul GmbH, gevestigd te Elmshorn (Duitsland), vertegenwoordigd door G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Bayer AG, gevestigd te Leverkusen (Duitsland),

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 4 maart 2002 (zaak R 782/2000-3) inzake een oppositieprocedure tussen Kaul GmbH en Bayer AG,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, M. Vilaras en I. Wiszniewska-Białecka, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 juni 2004,

het navolgende

Arrest

De feiten

1 Op 3 april 1996 heeft de vennootschap Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend.

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken ARCOL.

3 De inschrijving van het merk is aangevraagd voor waren van de klassen 1, 17 en 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Tot de waren van klasse 1 behoren de „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen".

4 Op 20 juli 1998 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken.*

5 Op 20 oktober 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen" van klasse 1. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een ouder gemeenschapsmerk dat op 24 februari 1998 was ingeschreven onder nummer 49106. Dit merk bestaat uit het woordteken CAPOL en betreft waren van klasse 1, namelijk „chemische producten voor het conserveren van levensmiddelen, te weten grondstoffen voor het glaceren en conserveren van afgewerkte levensmiddelen, met name snoepgoed". Ter ondersteuning van de oppositie heeft verzoekster de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde weigeringsgrond aangevoerd.

6 Bij beslissing van 30 juni 2000 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat elk gevaar van verwarring van de betrokken tekens kan worden uitgesloten wegens de visuele en auditieve verschillen van die tekens, ook al gaat het om dezelfde waren.

7 Op 24 juli 2000 heeft verzoekster overeenkomstig artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

8 Bij brief van 17 juli 2000, ontvangen op 24 juli 2000, is het BHIM door de vennootschap Bayer (Bayer AG) op de hoogte gebracht van de overgang, op deze laatste, van de door Atlantic Richfield Co. ingediende aanvraag tot inschrijving van het merk ARCOL. De overgang is op 17 november 2000 in het register van gemeenschapsmerken ingeschreven overeenkomstig artikel 17, lid 5, en artikel 24 van verordening nr. 40/94.

9 Op 30 oktober 2000 heeft verzoekster bij het BHIM een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep zoals bedoeld in artikel 59 van verordening nr. 40/94 ingediend.

10 Bij beslissing van 4 maart 2002, die op 25 maart 2002 officieel ter kennis van verzoekster is gebracht (hierna: „bestreden beslissing"), heeft de derde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat geen rekening kan worden gehouden met het argument dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft ten gevolge van de algemene bekendheid ervan, aangezien verzoekster dat feit pas in de fase van het beroep heeft aangevoerd. De kamer van beroep heeft bovendien opgemerkt dat verzoekster in werkelijkheid niet zozeer een nieuw argument heeft aangevoerd dan wel haar oppositie op een nieuwe rechtsgrondslag heeft gebaseerd, namelijk op artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94, betreffende de algemeen bekende merken. Voorts heeft de kamer van beroep geoordeeld dat, hoewel het om dezelfde waren gaat, er geen gevaar van verwarring van de betrokken woordtekens bestaat, gelet op de grote onderlinge verschillen op visueel en fonetisch vlak, op de hoge specialisatie van de markt van de betrokken waren en op de vermoedelijke deskundigheid van de typische consument van deze waren.

Het procesverloop en de conclusies van partijen

11 Bij op 24 mei 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 16 oktober 2002 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht ingediend.

12 Bij op 7 november 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief heeft verzoekster overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzocht om toelating tot indiening van een memorie van repliek.

13 Op 20 november 2002 heeft het Gerecht (Vierde kamer) beslist dat een tweede memoriewisseling niet nodig is, daar verzoekster tijdens de mondelinge behandeling haar middelen en argumenten kan ontwikkelen en op de memorie van antwoord van het BHIM kan repliceren.

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

15 Partijen hebben ter openbare terechtzitting van 30 juni 2004 pleidooi gehouden en op de vragen van het Gerecht geantwoord.

16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

17 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen vier middelen aan: ten eerste, niet-nakoming van de verplichting om de door verzoekster aan de kamer van beroep overlegde gegevens te onderzoeken; ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94; ten derde, schending van de in de lidstaten aanvaarde beginselen van procesrecht en van de voor het BHIM toepasselijke procedureregels en, ten vierde, niet-nakoming van de motiveringsplicht.

19 Allereerst dient het eerste middel te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

20 Volgens verzoekster vloeit het oordeel van de kamer van beroep dat zij na afloop van de oppositieprocedure geen nieuwe feiten meer in aanmerking kan nemen, voort uit een onjuiste opvatting van de functie van de kamers van beroep. De procedure voor de kamer van beroep moet immers worden beschouwd als een tweede aanleg over de grond van de zaak, in het kader waarvan de partijen nieuwe feiten kunnen

aanvoeren. De kamer van beroep heeft in casu dus ten onrechte geweigerd om bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te houden met de gegevens die verzoekster in haar schriftelijke uiteenzetting van 30 oktober 2000 heeft verstrekt omtrent het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk CAPOL, namelijk een schriftelijke verklaring op erewoord van de algemeen directeur van verzoekster samen met de lijst van haar klanten. Het BHIM heeft daardoor inbreuk gemaakt op verzoeksters recht om te worden gehoord.

21 Anders dan het BHIM stelt, is artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 geenszins in de plaats gesteld van artikel 8, lid 1, sub b, van dezelfde verordening als rechtsgrondslag van de oppositie. De documenten die bij de schriftelijke uiteenzetting van 30 oktober 2000 zijn overgelegd, beogen geen nieuwe feiten aan te dragen, doch argumenten te vervolledigen die al tijdens de oppositieprocedure zijn aangevoerd.

22 Het BHIM antwoordt dat verzoeksters standpunt is gebaseerd op een onjuiste uitlegging van het bij verordening nr. 40/94 ingevoerde systeem van rechtsbescherming, zoals dat in „vaste rechtspraak" van de kamers van beroep wordt toegepast. De functionele continuïteit tussen de kamers van beroep en de oppositieafdeling heeft tot gevolg dat het niet volstaat, beroep in te stellen, om te ontsnappen aan de gevolgen van de niet-inachtneming van de door de oppositieafdeling gestelde termijnen. Op enkele uitzonderingen na, weigeren de kamers van beroep altijd rekening te houden met een nieuwe uiteenzetting van de feiten wanneer die uiteenzetting na afloop van deze termijnen wordt gedaan.

23 Verzoekster heeft echter voor de kamer van beroep voor het eerst aangevoerd dat zij marktleider is op het gebied van chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen en dat het merk CAPOL bij het relevante publiek algemeen bekend is. Het gaat hier om nieuwe feiten en zelfs om een wijziging van de rechtsgrondslag van verzoeksters oppositie, die thans gebaseerd is op artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94, aangezien verzoekster de uitdrukking „algemeen bekend" gebruikt.

24 Bovendien kan uit verzoeksters marktpositie en uit het daarmee samenhangende grotere onderscheidend vermogen van haar merk niet worden geconcludeerd dat er gevaar van verwarring bestaat.

Beoordeling door het Gerecht

25 Om te beginnen zij opgemerkt dat de door verzoekster voor de kamer van beroep overgelegde gegevens bestaan uit een schriftelijke verklaring op erewoord van de algemeen directeur van verzoekster en uit de lijst van haar klanten.

26 Verzoekster heeft deze documenten, betreffende de intensiteit van het gebruik van haar merk, overgelegd tot staving van het betoog dat zij al voor de oppositieafdeling had gevoerd — en dat toen alleen was gebaseerd op de overweging dat haar merk niet beschrijvend is — namelijk dat dit merk in hoge mate onderscheidend vermogen heeft en bijgevolg in hoge mate dient te worden beschermd.

27 De kamer van beroep, in de punten 10 tot en met 12 van de bestreden beslissing, en vervolgens het BHIM, in punt 30 van zijn memorie van antwoord, zijn van oordeel dat geen rekening kan worden gehouden met deze nieuwe uiteenzetting van de feiten, aangezien deze is gedaan na afloop van de door de oppositieafdeling gestelde termijnen.

28 Vaststaat echter dat dit standpunt niet verenigbaar is met de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM, die door het Gerecht is aangenomen zowel met betrekking tot de procedure ex parte [arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 38-44, op dat punt niet vernietigd bij arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM

(BABY-DRY), C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, en arrest Gerecht van 12 december 2002, Procter & Gamble /BHIM (Vorm van een stuk zeep), T-63/01, Jurispr. blz. II-5255, punt 21] als met betrekking tot de procedure inter partes [arrest Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 24-32].

29 Er is immers geoordeeld dat uit de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM voortvloeit dat, binnen de grenzen van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94, de kamer van beroep haar beslissing moet baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die de betrokken partij in de procedure voor de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, of, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, in de beroepsprocedure heeft aangedragen (arrest KLEENCARE, reeds aangehaald, punt 32). Anders dan het BHIM met betrekking tot de procedure inter partes stelt, heeft de functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM dus niet tot gevolg dat een partij die bepaalde gegevens, feitelijk of rechtens, niet binnen de termijnen gesteld door de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, voor deze instantie heeft aangedragen, zich volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor de kamer van beroep niet op deze gegevens kan beroepen. De functionele continuïteit heeft daarentegen wel tot gevolg dat een dergelijke partij zich voor de kamer van beroep op deze gegevens kan beroepen, mits voor deze instantie het bepaalde in artikel 74, lid 2, van deze verordening in acht wordt genomen.

30 Aangezien de omstreden feitelijke gegevens tijdig, in de zin van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, zijn aangevoerd, namelijk als bijlage bij de op 30 oktober 2000 door verzoekster bij de kamer van beroep ingediende schriftelijke uiteenzetting — dit is binnen de in artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden — mocht de kamer van beroep in casu derhalve niet weigeren, met deze gegevens rekening te houden.

31 Bovendien heeft de kamer van beroep, die de door de merkaanvraagster in haar memorie van 27 december 2000 verwoorde stelling dat verzoekster in werkelijkheid probeert te bewijzen dat haar merk een bekend of algemeen bekend merk is,

overneemt, in punt 13 van de bestreden beslissing subsidiair gesteld dat verzoekster artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 in de plaats heeft gesteld van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening als rechtsgrondslag van haar oppositie.

32 Het Gerecht is van oordeel dat dit subsidiaire argument niet kan slagen.

33 Verzoekster heeft immers in geen enkele fase van de procedure gesteld dat haar oppositie op een andere bepaling is gegrond dan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Integendeel, reeds in de procedure voor de oppositieafdeling en vervolgens in die voor de kamer van beroep heeft verzoekster zich beroepen op de hoge mate van onderscheidend vermogen van haar merk en op de rechtspraak van het Hof betreffende de relevantie van dit element voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

34 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in strijd met artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geweigerd de feitelijke gegevens te onderzoeken die verzoekster in de schriftelijke uiteenzetting van 30 oktober 2000 heeft aangevoerd ten bewijze dat het oudere merk een hoge mate van onderscheidend vermogen heeft als gevolg van het door verzoekster geclaimde gebruik van dat merk op de markt.

35 Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het oudere merk een groter onderscheidend vermogen heeft, krijgen merken met ofwel een groter intrinsiek onderscheidend vermogen, ofwel een groter onderscheidend vermogen wegens hun bekendheid op de markt, volgens de rechtspraak een ruimere bescherming dan merken met een kleiner onderscheidend vermogen. Ondanks

een geringe mate van overeenstemming tussen de merken kan er dus verwarringsgevaar zijn wanneer de betrokken waren of diensten in hoge mate gelijksoortig zijn en het oudere merk een groter onderscheidend vermogen heeft (zie arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 20 en 21, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Aangezien de kamer van beroep in casu heeft vastgesteld dat de waren waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, dezelfde zijn en dat deze tekens in een aantal opzichten overeenstemmen, kon zij zich niet — zoals zij heeft gedaan – over het bestaan van verwarringsgevaar uitspreken zonder alle relevante beoordelingselementen in aanmerking te nemen, waaronder de gegevens die verzoekster heeft overgelegd ten bewijze van de hoge mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk.

37 Derhalve is de kamer van beroep, door de door verzoekster aan haar overgelegde gegevens niet in aanmerking te nemen, de krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in het kader van het onderzoek van het verwarringsgevaar op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. Het Gerecht mag zich niet in de plaats van het BHIM stellen om de betrokken gegevens te beoordelen. Het beoordelen van die gegevens is de taak van het BHIM. Mitsdien moet de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan op de andere middelen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) **De beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 4 maart 2002 (zaak R 782/2000-3) wordt vernietigd.**

2) **Het BHIM wordt verwezen in de kosten.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 november 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

H. Legal