ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

16 januari 2007 *

In zaak T-53/05,

Calavo Growers, Inc., gevestigd te Santa Ana (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Luis Calvo Sanz, SA, gevestigd te Carballo (Spanje), vertegenwoordigd door J. Rivas Zurdo en E. López Leiva, advocaten,

* Procestaal: Spaans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 8 november 2004 (zaak R 159/2004-1) inzake een oppositieprocedure tussen Calavo Growers, Inc. en Luis Calvo Sanz, SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,

griffier: E. Coulon,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 8 maart 2001 heeft Luis Calvo Sanz, SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het hieronder afgebeelde beeld:



2 De waren waarvoor inschrijving werd gevraagd, behoren tot de klassen 29, 30 en 31 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 met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten";

— klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs; honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; azijn, kruidensausen; specerijen, ijs";

— klasse 31: „Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren, mout".

3 Op 24 september 2001 werd de inschrijvingsaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 84/2001 gepubliceerd.

4 Op 21 december 2001 heeft Calavo Growers, Inc., oppositie ingesteld tegen de gemeenschapsmerkaanvraag. Het oppositiebezwaarschrift bestond uit twee delen. Het eerste deel, dat in het Spaans was gesteld en „Escrito de Oposición" (hierna: „Formulier") werd genoemd, had de vorm van een formulier waarin de nummering

en de benaming van de rubrieken van het officiële formulier van het BHIM waren overgenomen. De rubriek „Taal van de oppositie" bevatte de vermelding „ES" en de rubriek „Gronden van de oppositie" bevatte de vermelding „94 de oppositie is gebaseerd op een ouder merk en op verwarringsgevaar". Het tweede deel, dat in het Engels was gesteld en „Notice of Opposition" (hierna: „Uiteenzetting van de gronden") werd genoemd, bestond uit drie bladzijden tekst waarin onder de kop „99 Explanations of grounds" de gronden van de oppositie werden uiteengezet.

5 De oppositie was gebaseerd op de inschrijving van het communautaire woordmerk CALAVO (nr. 102 822), dat op 1 april 1996 was aangevraagd en op 26 augustus 1998 was ingeschreven voor waren van de klassen 29 en 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 29: „Vlees, vis, gevogelte en wild; vleesextracten; geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, vruchtensausen; eieren, melk en melkproducten; eetbare oliën en vetten; bewerkte, kant-en-klare en bevroren avocado's en guacamole; gedroogde papaja's en mango's";

— klasse 31: „Land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen; levende dieren; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen; voedingsmiddelen voor dieren; mout; verse avocado's, papaja's en mango's".

6 De oppositie was gebaseerd op alle door het oudere merk aangeduide waren en was gericht tegen alle waren waarop de merkaanvraag betrekking had.

7 Bij beslissing van 18 december 2003 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie gedeeltelijk toegewezen door te concluderen dat er met betrekking tot bepaalde waren gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat. In deze beslissing werd vermeld dat geen rekening kon worden gehouden met de uiteenzetting van de gronden die opposante (verzoekster voor het Gerecht) samen met het Formulier had ingediend, aangezien dit document in een andere taal dan de proceduretaal was gesteld en de vertaling ervan in de proceduretaal niet binnen de daartoe door het BHIM gestelde termijn was overgelegd.

8 Op 18 februari 2004 heeft interveniënte beroep ingesteld tegen deze beslissing. Op 8 november 2004 heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Met haar beslissing (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster ter kennis is gebracht op 12 november 2004, heeft de kamer van beroep de oppositie afgewezen en opposante verwezen in de kosten die de merkaanvrager (interveniënte voor het Gerecht) in de oppositie- en beroepsprocedure zijn opgekomen.

9 In de bestreden beslissing was de kamer van beroep van oordeel dat de oppositieafdeling niet bevoegd was om de oppositie ambtshalve te onderzoeken en deze dus niet gedeeltelijk kon toewijzen. Het oppositiebezwaarschrift was onregelmatig, aangezien het als grond van de oppositie alleen „verwarringsgevaar" opgaf zonder enig aanvullend betoog in de proceduretaal.

10 De kamer van beroep verweet de oppositieafdeling schending van het „lijdelijkheidsbeginsel", volgens hetwelk de partijen de inhoud van het geding aandragen, alsmede schending van het beginsel van „equality of arms". Deze beginselen regelen de oppositieprocedure en zijn neergelegd in artikel 74, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), volgens hetwelk het BHIM de feiten niet ambtshalve mag onderzoeken, daar het onderzoek beperkt is tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

11 De kamer van beroep is van mening dat opposante de gronden van de oppositie moet aanvoeren en staven, en dat de abstracte vermelding van „verwarringsgevaar" niet volstaat. Volgens haar dienen de beslissende factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in het concrete geval te worden aangevoerd en bewezen. Indien opposante niet voldoet aan dit vereiste, kan het BHIM in geen geval deze procedurele tekortkoming wegwerken, aangezien het BHIM niet bevoegd is om over te gaan tot een ambtshalve onderzoek, onpartijdig moet zijn en niet tegelijkertijd als rechter en als partij kan handelen. De bestreden beslissing eindigt met de vaststelling dat de uit de niet-naleving van dit procedurele vereiste voortvloeiende sanctie, te weten de ongegrondverklaring van de oppositie, dient te worden toegepast.

Procesverloop voor het Gerecht en conclusies van partijen

12 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 24 januari 2005, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

13 Interveniënte en het BHIM hebben op respectievelijk 20 juni en 25 juli 2005 hun memories van antwoord ingediend.

14 Bij brieven die respectievelijk op 4 en 5 augustus 2005 ter griffie van het Gerecht zijn neergelegd, hebben verzoekster en interveniënte verzocht, een memorie van repliek te mogen indienen. Op 17 augustus 2005 heeft de president van de Tweede kamer beslist dat een tweede volledige memoriewisseling overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet nodig was. Hij heeft evenwel beslist dat interveniënte een memorie mocht indienen zodat zij een standpunt kon innemen over de memorie van antwoord van het BHIM, waarin dit laatste instemde met de argumenten van verzoekster. Interveniënte heeft haar aanvullende memorie op 10 oktober 2005 ter griffie van het Gerecht ingediend.

15 Bij een op 27 oktober 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief heeft verzoekster haar verzoek van 4 augustus herhaald. Zij preciseerde daarbij dat zij ook wenste te antwoorden op de stellingen die interveniënte in haar aanvullende memorie had mogen verdedigen. Bij beschikking van 22 november 2005 heeft de president van de Tweede kamer dit verzoek afgewezen.

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

17 Partijen zijn ter terechtzitting van 11 juli 2006 in hun pleidooien en hun antwoorden op de vragen van het Gerecht gehoord. Anders dan in de schriftelijke behandeling heeft het BHIM voorts een conclusie inzake de kosten toegevoegd.

18 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

19 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep opdat deze uitspraak doet over het bestaan van gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens;

— elke partij te verwijzen in de eigen kosten.

20 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep in zijn geheel te verwerpen en de bestreden beslissing te bevestigen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten die interveniënte in deze procedure zijn opgekomen.

In rechte

21 Tot staving van haar vorderingen voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 42, lid 3, en van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, in samenhang met regel 20, lid 3, 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).

Ontvankelijkheid van de conclusies van het BHIM

Argumenten van partijen

22 Het BHIM is van mening dat de conclusies van verzoekster gegrond zijn omdat de bestreden beslissing niet in overeenstemming is met de praktijk van dit orgaan inzake ontvankelijkheid en motivering van een oppositie.

23 Volgens interveniënte kan het BHIM niet instemmen met het door verzoekster ingestelde beroep. Een dergelijke handelwijze is immers strijdig en onverenigbaar met het beginsel van bescherming van de rechten en met het rechtszekerheidsbeginsel. Het BHIM vordert dan immers de vernietiging van een beslissing die het zelf heeft genomen. Een dergelijke wijziging van het standpunt van het BHIM is niet mogelijk zonder de kamer van beroep te horen, tenzij er een wetswijziging is geweest of er nieuwe gegevens bekend zijn geworden die deze radicale wijziging rechtvaardigen. Dergelijke elementen zijn in casu evenwel niet voorhanden.

24 Volgens interveniënte heeft de rechtspraak van het Gerecht waarnaar het BHIM ter rechtvaardiging van zijn handelwijze verwijst, geen betrekking op gevallen als het onderhavige.

25 Voorts stelt interveniënte dat zij moet kunnen vertrouwen op de bescherming die wordt verleend door artikel 130, lid 1, en artikel 133, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, volgens welke de beroepen worden ingesteld tegen het BHIM als verweerder en alleen interveniënten overeenkomstig artikel 134, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering kunnen instemmen met de conclusies van een gedingpartij of kunnen tussenkomen ter ondersteuning van die conclusies. In casu is interveniënte de enige die de bestreden beslissing echt verdedigt. Aldus heeft het BHIM haar procedurele positie aangetast.

Beoordeling door het Gerecht

26 Het Gerecht heeft in een procedure betreffende een beslissing van een kamer van beroep die uitspraak had gedaan in een oppositieprocedure, geoordeeld dat, hoewel het BHIM niet de nodige procesbevoegdheid heeft om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, het niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep [arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 34, en 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22].

27 Niets staat eraan in de weg dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het evenwel alle argumenten uiteenzet die hem passend lijken om het Gerecht te informeren (arresten BIOMATE, reeds aangehaald, punt 36, en Cloppenburg, reeds aangehaald, punt 22). Het BHIM kan daarentegen geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen, en evenmin niet in het verzoekschrift gestelde middelen aanvoeren (zie in die zin arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 34, en arrest Cloppenburg, reeds aangehaald, punt 22).

28 Bovendien heeft het Gerecht tevens geoordeeld dat deze rechtspraak zowel op procedures inter partes als op procedures ex parte van toepassing is (arrest Cloppenburg, reeds aangehaald, punt 24).

29 Uit deze rechtspraak vloeit voort dat de conclusies waarbij het BHIM instemt met verzoeksters conclusie tot vernietiging, ontvankelijk moeten worden verklaard, voor zover ze en de ter ondersteuning daarvan aangevoerde argumenten niet verder

reiken dan verzoeksters conclusies en middelen. In de onderhavige zaak heeft het BHIM aan deze voorwaarde voldaan, aangezien het ter ondersteuning van zijn conclusie tot vernietiging van de bestreden beslissing dezelfde middelen als verzoekster heeft aangevoerd.

30 In casu kan het BHIM dus, zonder het voorwerp van het geding te wijzigen, concluderen tot vernietiging van de bestreden beslissing. Derhalve dient te worden vastgesteld dat de conclusies van het BHIM ontvankelijk zijn.

Omvang van het voorwerp van het geding

Argumenten van partijen

31 Volgens interveniënte dient voor de oplossing van het onderhavige geding de ontvankelijkheid van verzoeksters oppositie voor het BHIM niet te worden onderzocht. Haars inziens werd in de bestreden beslissing de oppositie niet afgewezen wegens niet-ontvankelijkheid, maar ten gronde wegens ongegrondheid. In het kader van de onderhavige zaak dienen dus niet de bepalingen inzake de inhoud van het oppositiebezwaarschrift te worden onderzocht, maar veeleer artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, aangezien het geschil is ontstaan door het ontbreken van bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie.

32 Verzoekster en het BHIM komen op tegen de argumenten van interveniënte.

Beoordeling door het Gerecht

33 Uit het onderzoek van de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat, ondanks een zekere verwarring op terminologisch gebied, de kamer van beroep de oppositie afwijst op basis van overwegingen die betrekking hebben op de ontvankelijkheid.

34 In het bijzonder hebben de overwegingen in punt 16 van die beslissing betrekking op de ontvankelijkheid van de oppositie, ook al wordt deze term niet gebruikt. Door te oordelen dat de vraag, of de oppositieafdeling bevoegd was om de oppositie ten gronde te onderzoeken, moest worden behandeld alvorens de grond van de zaak te onderzoeken, geeft de kamer van beroep te kennen dat deze vraag geen betrekking heeft op de zaak ten gronde. Vervolgens onderzoekt de kamer van beroep in punt 17 van diezelfde beslissing de ontvankelijkheid van de oppositie, aangezien zij stelt dat het door verzoekster overgelegde Formulier een wezenlijk gebrek vertoont.

35 Het is juist dat de kamer van beroep in dit verband niet tot een conclusie komt waarin de oppositie duidelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard. Integendeel, in punt 19 in fine en in punt 21 (met de eindconclusie) van de versie van de bestreden beslissing in de proceduretaal overweegt de kamer van beroep twee keer dat de oppositie „ongegrond" moet worden verklaard. Wanneer de wezenlijke inhoud van een beslissing van de kamer van beroep afwijkt van de termen die deze kamer in haar motivering heeft gebruikt, dient het Gerecht deze beslissing uit te leggen teneinde te komen tot de werkelijke inhoud ervan.

36 Dienaangaande zij vastgesteld dat de kamer van beroep nergens spreekt over de grond van de oppositie — te weten de vraag of er in casu gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestaat. Derhalve dient te worden geconcludeerd dat, ook al lijkt de formulering inzake de afwijzing van de oppositie in de motivering van de

bestreden beslissing te wijzen op het tegenovergestelde, verzoeksters oppositie niet ongegrond, maar niet-ontvankelijk werd verklaard.

37 Er kan dus geen gevolg worden gegeven aan het bezwaar van interveniënte.

Ontvankelijkheid van de oppositie

Argumenten van partijen

38 Verzoekster stelt dat in het door haar ingediende Formulier uitdrukkelijk werd aangegeven dat de oppositie was gebaseerd op een ouder merk en op verwarringsgevaar. Deze aanwijzing voldoet aan het door artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 opgelegde minimumvereiste inzake motivering en aan regel 18 van verordening nr. 2868/95. De oppositiegrond kan immers worden afgeleid uit de in het oppositiebezwaarschrift gegeven inlichtingen, en deze inlichtingen stellen zowel de merkaanvrager als het BHIM in staat, deze oppositiegrond te begrijpen.

39 Regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 bepaalt bovendien duidelijk dat het ontbreken van gedetailleerde aanwijzingen inzake de feiten en bewijzen die de gegrondheid van de oppositie aantonen, geen reden is om de oppositie niet-ontvankelijk te verklaren.

40 Het BHIM stelt dat in het door verzoekster overgelegde Formulier duidelijk en ondubbelzinnig in de proceduretaal, te weten het Spaans, is aangegeven dat de oppositie is gebaseerd op het bestaan van een ouder merk — in casu een duidelijk aangewezen gemeenschapsmerkinschrijving — en op het bestaan van verwarringsgevaar.

41 Artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de oppositie schriftelijk moet worden ingesteld en met redenen omkleed moet zijn. Dit betekent evenwel niet dat voor de ontvankelijkheid ervan is vereist dat zij een gedetailleerde beschrijving bevat van de redenen waarom volgens de opposant de oppositiegrond of oppositiegronden voorhanden zijn. Dienaangaande formuleert artikel 42, lid 3, laatste zin, het aanvoeren van feiten, bewijzen en argumenten door de opposant als een loutere mogelijkheid, wat wordt bevestigd door de andere taalversies van verordening nr. 40/94.

42 Het BHIM beklemtoont dat dit standpunt ook in overeenstemming is met zijn praktijk inzake de vragen betreffende de ontvankelijkheid van de oppositie die in de richtsnoeren inzake de oppositieprocedure worden vermeld.

43 Interveniënte voert aan dat zij weliswaar altijd uitsluitend ten gronde tegen de oppositie is opgekomen, maar dat daaruit niet mag worden afgeleid dat zij de ontvankelijkheid erkent van een oppositiebezwaarschrift dat op zo een gebrekkige wijze is opgesteld.

44 Voorts stelt interveniënte dat verzoekster in haar beroep de correcte toepassing van verordening nr. 40/94 door de kamer van beroep niet heeft weerlegd. Verzoekster is haar verplichting om bewijzen en argumenten ter staving van de oppositie aan te voeren, niet nagekomen, en de bewijzen en gegevens waarover de oppositieafdeling beschikte, bestonden slechts uit een bondige en abstracte vermelding van „verwarringsgevaar" in het Formulier van opposante.

Beoordeling door het Gerecht

45 Regel 18 van verordening nr. 2868/95, in de versie die van toepassing was op het ogenblik van de feiten, bepaalt de gevallen waarin het BHIM een oppositie niet-ontvankelijk kan verklaren. Het betreft de volgende gevallen: wanneer niet is voldaan aan artikel 42 of aan andere bepalingen van de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95, en wanneer niet duidelijk blijkt tegen welke merkaanvraag de oppositie is gericht of op grond van welk ouder merk oppositie wordt ingesteld.

46 In casu staat vast dat in het door verzoekster overgelegde Formulier de omstreden merkaanvraag en het aangevoerde oudere gemeenschapsmerk op precieze wijze werden aangeduid. Derhalve dient alleen nog te worden onderzocht of de oppositie in overeenstemming is met artikel 42 van verordening nr. 40/94 en met regel 15 van verordening nr. 2868/95.

47 Regel 15 van verordening nr. 2868/95, in de versie die van toepassing was op het ogenblik van de feiten, noemt de elementen die het oppositiebezwaarschrift moet behelzen. Deze elementen zijn onderverdeeld in vier groepen die respectievelijk betrekking hebben op de aanvraag waartegen de oppositie is gericht, het oudere merk of het oudere recht waarop de oppositie berust, de opposant, en de gronden waarop de oppositie berust. Met betrekking tot dit laatste punt, dat in de onderhavige zaak aan de orde is, wordt slechts een „[precieze] opgave van de gronden" gevraagd.

48 Artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat de oppositie schriftelijk moet worden ingesteld en met redenen omkleed moet zijn. Volgens de laatste zin van deze bepaling kan de opposant binnen een door het BHIM te stellen termijn tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren.

49 Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de oppositie vloeit daaruit in de eerste plaats voort dat de oppositiegronden op precieze wijze moeten worden opgegeven, en in de tweede plaats dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het begrip „motivering" enerzijds en de termen „feiten, bewijzen en argumenten" anderzijds. De motivering van de oppositie is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de ontvankelijkheid ervan, terwijl het aandragen van feiten, bewijzen en argumenten in dit verband slechts facultatief is, zoals blijkt uit het gebruik van de term „kan" [zie in die zin arrest Gerecht van 13 juni 2002, Chef Revival USA/BHIM — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Jurispr. blz. II-2749, punt 31].

50 Vaststaat dat de vermelding „de oppositie is gebaseerd op verwarringsgevaar" onder de rubriek „Gronden van de oppositie" in het Formulier van verzoekster een volstrekt duidelijke en precieze beschrijving vormt van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Deze vermelding stelde met name het BHIM en de merkaanvrager in staat, te weten op welke grond de oppositie berustte en het onderzoek van de zaak respectievelijk het verweer te organiseren.

51 Het onderzoek van het officiële formulier van het BHIM, hoewel de inhoud van dit document op zichzelf niet bindend is voor het Gerecht, bevestigt dit. Dit document bevat onder de rubriek „Gronden van de oppositie" immers een aan te kruisen vakje dat het nummer 94 draagt, gevolgd door de vermelding „Verwarringsgevaar". Bij het invullen van dit officiële formulier volstaat het dus, dit vakje aan te kruisen, om de grond van de oppositie aan te geven. Dienaangaande zij beklemtoond dat het gebruik van het officiële formulier geenszins verplicht is. Dit blijkt uit regel 83, lid 6, van verordening nr. 2868/95, dat het gebruik toestaat van formulieren met dezelfde inhoud en hetzelfde formaat als de formulieren van het BHIM, zoals door middel van elektronische gegevensverwerking verkregen formulieren. Bijgevolg kunnen aan de inhoud van een niet-officieel formulier niet meer eisen worden gesteld dan aan het officiële formulier. De uitdrukkelijke vermelding in het Formulier van verzoekster is echter even precies als het aankruisen van het overeenkomstige vakje in het officiële formulier.

52 Bijgevolg is de oppositie die verzoekster door middel van het Formulier heeft ingesteld, ontvankelijk.

De vraag of de oppositieafdeling haar bevoegdheden heeft overschreden door de oppositie niet ongegrond te verklaren wegens het ontbreken van een vertaling van de Uiteenzetting van de gronden

Argumenten van partijen

53 Verzoekster stelt dat overeenkomstig regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 de oppositieafdeling aangaande de oppositie een beslissing kon nemen op grond van de haar ter beschikking staande stukken. Dienaangaande wijst zij erop dat haar opmerkingen in de Uiteenzetting van de gronden weliswaar door de oppositieafdeling niet werden aanvaard, maar dat haar latere opmerkingen van 20 december 2002, ingediend in antwoord op de opmerkingen van interveniënte van 21 oktober 2002, wel werden aanvaard en deel uitmaakten van het dossier op het ogenblik waarop de oppositieafdeling haar beslissing heeft genomen. Verzoekster beklemtoont dat op basis van dit laatste stuk, gelezen in samenhang met het Formulier, het voorwerp van het geding en de door de partijen verdedigde standpunten konden worden gepreciseerd en duidelijk konden worden vastgesteld.

54 Volgens het BHIM kon de oppositieafdeling in casu uitspraak doen op de oppositie, aangezien zij kennis had van alle daartoe relevante elementen, te weten de gemeenschapsmerkaanvraag en de waren waartegen de oppositie was gericht, het oudere recht waarop de oppositie was gebaseerd (aangezien het een gemeenschapsmerk betrof), de waren waarop dit oudere recht betrekking had, en de aangevoerde grond, te weten verwarringsgevaar.

55 Interveniënte voert aan dat niets valt aan te merken op de redenering van de eerste kamer van beroep en dat deze redenering in overeenstemming is met artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 en met de rechtspraak van het Gerecht.

56 Volgens interveniënte vertoonde het door verzoekster overgelegde Formulier een wezenlijk gebrek doordat het als oppositiegrond slechts „verwarringsgevaar" opgaf zonder enige nadere motivering. Niettemin heeft de oppositieafdeling de oppositie onderzocht en gedeeltelijk toegewezen. Door aldus te handelen heeft zij het „lijdelijkheidsbeginsel" en de beginselen van bewijsvoering door de partijen en van „equality of arms" geschonden. Deze beginselen regelen de oppositieprocedure en zijn neergelegd in artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94. Volgens deze bepaling kan het BHIM in procedures inzake relatieve weigeringsgronden niet overgaan tot een ambtshalve onderzoek van de feiten; integendeel, het onderzoek blijft beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Dit is een uitdrukking van de procedureregel iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus.

57 Interveniënte stelt dat de louter abstracte vermelding van „verwarringsgevaar" niet volstaat ter nakoming van de uit artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 voortvloeiende verplichting voor de opposant om argumenten aan te voeren en het bewijs van het daadwerkelijke bestaan van de aangevoerde oppositiegrond te leveren. Aangevoerd en bewezen moet worden dat de beslissende factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in het concrete geval voorhanden zijn. Indien opposante deze verplichting niet is nagekomen, kan het BHIM deze tekortkoming niet wegwerken; het BHIM is immers niet bevoegd om over te gaan tot een ambtshalve onderzoek, aangezien het onpartijdig moet zijn en niet tegelijkertijd als rechter en als partij kan handelen. Volgens interveniënte dient het BHIM derhalve de sanctie op te leggen die de niet-nakoming van deze procedureverplichting meebrengt, te weten de ongegrondverklaring van de oppositie. Dit wordt bevestigd door de rechtspraak van het Gerecht [arresten Gerecht van 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 69, en 22 juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818"/BHIM — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Jurispr. blz. II-1765, punt 43]. Verzoekster voert in punt 51 van het verzoekschrift weliswaar aan dat deze rechtspraak niet kan worden uitgebreid tot oppositieprocedures, maar het Gerecht heeft in de punten 43 en 44 van het arrest Galáxia uitdrukkelijk in tegenovergestelde zin geoordeeld.

Beoordeling door het Gerecht

58 In casu staat vast dat het Formulier dat verzoekster aan het BHIM heeft overgelegd, onder de rubriek „Gronden van de oppositie" gewoon de vermelding „verwarrings-

gevaar" bevat, en dat de in het Engels gestelde Uiteenzetting van de gronden door de oppositieafdeling niet in aanmerking kon worden genomen. De vraag, of de oppositieafdeling in deze omstandigheden de oppositie rechtmatig ten gronde kon onderzoeken, moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk in procedures inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, alsmede tegen de achtergrond van regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95, in de versie die van toepassing was op het ogenblik van de feiten, die preciseert dat, indien de aanvrager geen opmerkingen indient, het BHIM aangaande de oppositie een beslissing kan nemen op grond van de het BHIM ter beschikking staande stukken.

59 Het Gerecht heeft reeds geoordeeld dat in een procedure inzake relatieve weigeringsgronden het onderzoek door het BHIM volgens de bewoordingen van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Wanneer de kamer van beroep uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, kan zij haar beslissing dus alleen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd, en op de feiten en de bewijzen die de partijen in dat verband hebben aangedragen. De criteria voor de toepassing van een relatieve weigeringsgrond of van een andere bepaling die de partijen ter ondersteuning van hun vordering aanvoeren, vormen uiteraard een juridisch gegeven dat het BHIM moet onderzoeken [zie arrest Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 21, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

60 Derhalve dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de oppositieafdeling haar onderzoek heeft beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, en in de tweede plaats of de stukken die haar bij dit onderzoek ter beschikking stonden, een voldoende grondslag vormden voor haar beslissing tot gedeeltelijke toewijzing van de oppositie.

61 Wat in de eerste plaats de aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de ingestelde vordering betreft, is reeds vastgesteld (zie punten 46 en 50 supra) dat in

het door verzoekster aan het BHIM overgelegde Formulier duidelijk was vermeld dat verzoekster oppositie wilde instellen tegen de betrokken gemeenschapsmerk-aanvraag en dat zij daartoe verwarringsgevaar aanvoerde. De oppositieafdeling is dus het kader van de door verzoekster ingestelde vordering en de door verzoekster aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten niet te buiten gegaan; zij heeft derhalve het kader van het geding, zoals vastgesteld door verzoekster, geëerbiedigd.

62 Wat in de tweede plaats de vraag betreft of de bewijzen volstonden, is het Gerecht van oordeel dat de oppositieafdeling haar beslissing rechtmatig kon nemen op basis van de bewijzen die haar ter beschikking stonden op het moment van vaststelling ervan. Een onderzoek van deze beslissing toont immers aan dat alle feitelijke gegevens waarop de oppositieafdeling zich heeft gebaseerd, haar ter beschikking stonden zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op de in het Engels gestelde Uiteenzetting van de gronden, waaromtrent in de bestreden beslissing uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat deze niet in aanmerking kon worden genomen. Op de bladzijden 5 tot en met 8 van de beslissing wordt de gegrondheid van de oppositie beoordeeld bij wege van een onderzoek van het gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk.

63 Wat om te beginnen de vergelijking van de betrokken waren betreft, stelt de oppositieafdeling vast dat de waren van de klassen 29 en 31 waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, ook worden aangeduid door het oudere merk, op één waar na, die evenwel sterk lijkt op een door het oudere merk aangeduide waar. Ook met betrekking tot bepaalde, in de merkaanvraag opgegeven waren van klasse 30 is de oppositieafdeling van mening dat deze ofwel in zekere mate soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren, ofwel een groep van waren vormen die de door het oudere merk aangeduide waren omvatten of daaraan identiek zijn. Met betrekking tot de andere waren van klasse 30 stelt de oppositieafdeling vast dat deze verschillen van de door het oudere merk aangeduide waren.

64 Wat vervolgens de vergelijking van de litigieuze tekens betreft, verwijst de oppositieafdeling naar de rechtspraak van het Hof ter zake (arrest van 11 november

1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23) en onderzoekt zij de auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemmingen tussen de twee merken. Zij stelt in het bijzonder een zekere mate van fonetische overeenstemming en een visuele overeenstemming van de twee merken vast. Zij is evenwel tevens van mening dat een begripsmatige vergelijking van de tekens niet mogelijk is, omdat het woord „calvo" alleen iets betekent in het Spaans (kaal), terwijl het woord „calavo" in alle gemeenschapstalen zal worden opgevat als een zelfbedacht merk.

65 De oppositieafdeling concludeert samenvattend dat in het kader van een globale beoordeling de conflicterende tekens visueel, en in geringe mate auditief overeenstemmen, dat een onderscheid op begripsmatig vlak alleen voor de Spaanse consument mogelijk is, en dat bepaalde waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven, dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren van de klassen 29, 30 en 31. Voorts stelt de oppositieafdeling vast dat de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn en dat het aandachtsniveau van de consument bij de aankoop ervan niet bijzonder hoog is. Op grond van deze vaststellingen is zij van oordeel dat er met betrekking tot bovengenoemde zelfde of soortgelijke waren gevaar voor verwarring, associatiegevaar daaronder begrepen, van de betrokken merken bestaat.

66 Vaststaat dat dit onderzoek, waarvan de gegrondheid overigens door interveniënte niet wordt betwist, strikt blijft binnen het kader van hetgeen de oppositieafdeling als gevolg van verzoeksters vordering diende te onderzoeken, te weten het gevaar voor verwarring. Dit onderzoek kon alleen gebeuren op basis van een vergelijking van de litigieuze tekens en van de betrokken waren. Alle informatie met betrekking tot deze twee criteria was evenwel opgenomen in de merkaanvraag, de inschrijving van het oudere merk en het Formulier, zonder dat een beroep hoefde te worden gedaan op verzoeksters Uiteenzetting van de gronden of op andere informatiebronnen.

67 Dienaangaande dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het onderhavige geval en de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten Starix en Galáxia, waarnaar door de kamer van beroep in de bestreden beslissing en door interveniënte in haar memorie van antwoord wordt verwezen. Zoals blijkt uit punt 64 van het arrest Starix en uit punt 38 van het arrest Galáxia, voerden de verzoekende partijen in die twee zaken immers voor het Gerecht de bekendheid van het oudere merk aan (artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94). In die twee zaken hadden de verzoekende partijen de bekendheid van hun respectieve merken weliswaar vermeld in het kader van de procedure voor het BHIM, maar deze vermelding gebeurde incidenteel, in het kader van een betoog dat was gericht op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, tot staving van het bestaan van verwarringsgevaar, zonder verwijzing naar artikel 8, lid 5, van deze verordening (arresten Starix, punt 68, en Galáxia, punt 41), en in de zaak die heeft geleid tot het arrest Starix, zonder dat enig bewijs van de bekendheid was geleverd (arrest Starix, punt 12). In deze omstandigheden heeft het Gerecht afwijzend beslist op de door de verzoekende partijen in die twee zaken aangevoerde grief dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, waarnaar zij niet hadden verwezen, had moeten onderzoeken. Daarentegen werd, zoals hierboven is vastgesteld, in de onderhavige zaak niet alleen het middel inzake artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 duidelijk aangevoerd door verzoekster in de procedure voor het BHIM, maar beschikte het BHIM ook over alle feitelijke gegevens om de gegrondheid van dit middel te kunnen onderzoeken.

68 Uit het voorgaande volgt dat de oppositieafdeling haar bevoegdheden niet heeft overschreden door verzoeksters oppositie niet ongegrond te verklaren wegens het ontbreken van een vertaling van de Uiteenzetting van de gronden. Derhalve heeft de kamer van beroep blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen en de oppositie ongegrond te verklaren.

69 Mitsdien moet het enige middel van verzoekster worden aanvaard en dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing artikel 42, lid 3, en artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95, schendt.

Kosten

70 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, daar de bestreden beslissing wordt vernietigd, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in de kosten van deze laatste. Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 8 november 2004 (zaak R 159/2004-1) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.

3) Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.

Pirrung Meij Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 januari 2007.

De griffier

E. Coulon

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung