ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

19 januari 2012*

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 58 — Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regels 49 en 50 — Woordmerk R10 — Oppositie — Cessie — Ontvankelijkheid van beroep — Begrip ‚persoon die beroep kan instellen' — Toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM"

In zaak C-53/11 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 3 februari 2011,

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

rekwirant,

andere partijen in de procedure:

Nike International Ltd, gevestigd te Beaverton (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door M. de Justo Bailey, abogado,

verzoekster in eerste aanleg,

Aurelio Muñoz Molina, wonende te Petrer (Spanje),

interveniënt in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. N. Cunha Rodrigues, kamerpresident, U. Lõhmus (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh en A. Arabadjiev, rechters,

advocaat-generaal: N. Jääskinen,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 november 2011,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

* Procestaal: Spaans.

het navolgende

Arrest

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 november 2010, Nike International/BHIM — Muñoz Molina (R10) (T-137/09, Jurispr. blz. II-5433; hierna: „bestreden arrest"), houdende toewijzing van het beroep van Nike International Ltd (hierna: „Nike") tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 21 januari 2009 (zaak R 551/2008-1; hierna: „litigieuze beslissing"), waarbij de oppositie die door Nike op basis van een niet-ingeschreven nationaal woordteken, te weten „R10", is ingesteld tegen de aanvraag van Aurelio Muñoz Molina tot inschrijving van dit teken als gemeenschapsmerk, niet-ontvankelijk is verklaard.

Rechtskader

Verordening (EG) nr. 40/94

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), is ingetrokken en vervangen bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op de datum waarop de oppositie is ingesteld die tot de litigieuze beslissing heeft geleid, blijft het onderhavige geding evenwel onderworpen aan verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 (PB L 386, blz. 14, hierna: „verordening nr. 40/94").

3 Artikel 57, lid 1, van verordening nr. 40/94, betreffende de beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld, bepaalt:

„Tegen de beslissingen van de onderzoekers, de oppositieafdeling, de afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden en de nietigheidsafdeling kan beroep worden ingesteld. Het beroep heeft schorsende werking."

4 Artikel 58 van deze verordening, met als opschrift „Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in de procedure", luidt als volgt:

„Eenieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, kan hiertegen in beroep gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk gesteld is. De andere partijen in die procedure zijn van rechtswege partij in de beroepsprocedure."

5 Artikel 59 van die verordening, met als opschrift „Termijn en vorm", preciseert:

„Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het Bureau binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks betaald is. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing meegedeeld is."

6 Artikel 73 van diezelfde verordening, met als opschrift „Gronden van de beslissing", bepaalt:

„De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren."

7 Artikel 74 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Ambtshalve onderzoek van de feiten", luidt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd."

Verordening (EG) nr. 2868/95

8 Regel 31 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), 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"), heeft als opschrift „Overgang" en bepaalt in de leden 1, 2, 5 en 6:

„1. De aanvrage om inschrijving van een overgang overeenkomstig artikel 17 van verordening [nr. 40/94] behelst:

a) het inschrijvingsnummer van het gemeenschapsmerk;

b) gegevens over de nieuwe houder overeenkomstig regel 1, lid 1, sub b;

c) een opgave van de ingeschreven waren en diensten waarop de overgang betrekking heeft, indien deze niet alle ingeschreven waren en diensten omvat;

d) bescheiden die naar behoren bewijs leveren van de overgang overeenkomstig artikel 17, leden 2 en 3, van verordening [nr. 40/94].

2. In de aanvrage mag, in voorkomend geval, de naam en het kantooradres van de vertegenwoordiger van de nieuwe houder worden vermeld volgens regel 1, lid 1, sub e.

[...]

5. Als voldoende bewijs van overgang in de zin van lid 1, sub d, geldt:

a) dat de aanvrage om inschrijving van de overgang wordt ondertekend door de ingeschreven merkhouder of diens vertegenwoordiger en door de rechtsopvolger of diens vertegenwoordiger,

b) dat de aanvrage, ingeval deze door de rechtsopvolger wordt ingediend, vergezeld gaat van een door de ingeschreven merkhouder of diens vertegenwoordiger ondertekende verklaring dat hij met de inschrijving van de rechtsopvolger instemt, of

c) dat de aanvrage vergezeld gaat van een ingevuld en door de ingeschreven houder of diens vertegenwoordiger en door de rechtsopvolger of diens vertegenwoordiger ondertekend overgangsformulier of overgangsdocument, zoals bedoeld in regel 83, lid 1, sub d.

6. Indien niet aan de in artikel 17, leden 1 tot en met 4, van verordening [nr. 40/94], aan de in de leden 1 tot en met 4 van de onderhavige regel en aan de in andere toepasselijke regels genoemde vereisten voor de inschrijving van een overgang wordt voldaan, stelt het Bureau de aanvrager in kennis van de gebreken. Indien de gebreken niet binnen een door het Bureau gestelde termijn worden verholpen, wijst het Bureau de aanvrage om inschrijving van de overgang af."

9 De eerste regel van Titel X van verordening nr. 2868/95, met als opschrift „Beroepsprocedure", betreft regel 48, met als opschrift „Inhoud van het beroepschrift". Deze regel luidt als volgt:

„1. Het beroepschrift behelst:

a) naam en adres van de insteller van het beroep, overeenkomstig regel 1, lid 1, sub b;

b) indien de insteller van het beroep een vertegenwoordiger heeft aangewezen, naam en kantooradres van laatstgenoemde overeenkomstig regel 1, lid 1, sub e;

c) een verklaring waarbij de beslissing die wordt aangevochten, wordt aangeduid en waarbij wordt aangegeven in hoeverre wijziging of herroeping van de beslissing wordt verlangd.

2. Het beroepschrift wordt ingediend in de taal van de procedure waarin de beslissing werd genomen, die het voorwerp van het beroep vormt."

10 Regel 49 behoort tot diezelfde titel en preciseert, onder het opschrift „Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep", in de leden 1 en 2:

„1. Indien het beroep niet in overeenstemming is met de artikelen 57, 58 en 59 van verordening [nr. 40/94] en regel 48, lid 1, sub c, en lid 2, verklaart de kamer van beroep dit beroep niet-ontvankelijk, tenzij elk gebrek vóór het verstrijken van de van toepassing zijnde, in artikel 59 van verordening [nr. 40/94] bedoelde termijn is verholpen.

2. Indien de kamer van beroep vaststelt dat het beroep niet aan andere bepalingen van verordening [nr. 40/94] of aan andere bepalingen van deze regels, met name regel 48, lid 1, sub a en b, beantwoordt, deelt zij dit aan de insteller van het beroep mede en verzoekt zij hem de vastgestelde gebreken binnen een door haar te stellen termijn te verhelpen. Wanneer de gebreken niet tijdig worden verholpen, verklaart de kamer van beroep het beroep niet-ontvankelijk."

11 Regel 50 van verordening nr. 2868/95, met als opschrift „Onderzoek van het beroep", bepaalt in lid 1:

„Tenzij anders is bepaald, zijn de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure.

[...]

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 74, lid 2, van verordening [nr. 40/94] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken."

Voorgeschiedenis van het geding

12 De feiten die ten grondslag liggen aan het geding, zijn in de punten 1 tot en met 9 van het bestreden arrest uiteengezet als volgt:

„1 Op 2 januari 2006 heeft A. Muñoz Molina bij het [BHIM] een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend [...]

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken R10.

3 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 30/2006 van 24 juli 2006 gepubliceerd.

4 Op 24 oktober 2006 heeft DL Sports & Marketing Ltda op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 [...] oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld. Deze oppositie was gebaseerd op het niet-ingeschreven merk of het in het economisch verkeer gebruikte teken R10 en was tegen alle door het aangevraagde merk aangeduide waren gericht. [...]

5 Op 28 november 2006 heeft de oppositieafdeling DL Sports & Marketing [Ltda] een termijn van vier maanden verleend die afliep op 29 maart 2007, om onder meer het bewijs van het bestaan en de geldigheid van het ingeroepen oudere recht te leveren. Op 29 maart 2007 heeft DL Sports & Marketing [Ltda] om een verlenging van die termijn verzocht, die haar op 8 juni 2007 is toegekend, tot 9 augustus 2007. Op 24 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling geconstateerd dat geen enkel element ter onderbouwing van de oppositie was overgelegd.

6 Bij brief van 31 oktober 2007 heeft de raadsman van [Nike] de oppositieafdeling laten weten dat DL Sports & Marketing [Ltda] bij overeenkomst van 20 juni 2007 via Nike, Inc. de eigendom van verschillende merken en industriële-eigendomsrechten aan [Nike] had gecedeerd (hierna: ‚cessieovereenkomst'). [De] raadsman [van Nike] gaf aan dat hij door de nieuwe houder van het oudere recht was gelast, de oppositieprocedure voort te zetten, en verzocht dan ook om in deze procedure als haar vertegenwoordiger te kunnen optreden.

7 Op 19 februari 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat DL Sports & Marketing [Ltda] niet binnen de gestelde termijn het bestaan van het ter ondersteuning van deze oppositie ingeroepen oudere recht had gestaafd (hierna: ‚beslissing van de oppositieafdeling').

8 Op 28 maart 2008 heeft [Nike] krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 [...] bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.

9 Bij [de litigieuze beslissing] heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep niet-ontvankelijk verklaard, op grond dat [Nike] niet het bewijs had geleverd dat zij partij was in de oppositieprocedure en zij bijgevolg geen beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling kon instellen. Volgens de kamer van beroep had [de] raadsman van [Nike] namelijk niet aangegeven — laat staan het bewijs geleverd — dat het ter ondersteuning van de oppositie ingeroepen oudere recht tot de aan [Nike] overgedragen merken behoorde. Zij heeft daarbij gepreciseerd dat deze laatste in de loop van de beroepsprocedure evenmin had kunnen bewijzen dat zij de houdster was van het oudere recht. Zij heeft dan ook geoordeeld dat uit de cessieovereenkomst enkel bleek dat [Nike] een aantal gemeenschapsmerken had verworven, maar niet specifiek het ingeroepen oudere recht."

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

13 Bij op 6 april 2009 neergelegd verzoekschrift heeft Nike bij het Gerecht beroep ingesteld tot onder meer ontvankelijkverklaring van haar beroep bij de eerste kamer van beroep van het BHIM.

14 Ter onderbouwing van dit beroep heeft Nike vier middelen aangevoerd.

15 Na het eerste en het derde middel te hebben afgewezen en zonder het vierde middel te hebben onderzocht, heeft het Gerecht het tweede middel toegewezen, voor zover dit middel betrekking had op de litigieuze beslissing, en heeft het deze beslissing bijgevolg vernietigd.

16 Met haar tweede middel voerde Nike aan dat de litigieuze beslissing om te beginnen haar rechten van verdediging had geschonden, aangezien deze beslissing was gebaseerd op een uitlegging van de cessieovereenkomst, waarover Nike geen opmerkingen had kunnen indienen, en voorts schending opleverde van onder meer regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95, daar Nike niet in de gelegenheid was gesteld om de onregelmatigheden aangaande het bewijs van de overdracht van het ingeroepen oudere recht te corrigeren.

17 In de punten 22 tot en met 24 en 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat de eerste kamer van beroep van het BHIM had geoordeeld dat Nike niet had kunnen bewijzen dat zij houdster van het ingeroepen oudere recht was en dat zij dus niet had bewezen dat zij partij was in de oppositieprocedure, zodat zij niet tegen de beslissing van de oppositieafdeling kon opkomen. Bij gebreke van een wettelijke bepaling betreffende het bewijs van de overgang van het ter onderbouwing van een oppositie ingeroepen oudere nationale recht zijn volgens het Gerecht de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (hierna: „richtsnoeren van het BHIM") — die dit laatste in beginsel in acht dient te nemen — evenwel op dat punt gebaseerd op regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95. Zo preciseren deze richtsnoeren in „Deel 1: Procedurekwesties" van „Deel C: [Richtsnoeren betreffende de oppositieprocedure]", in punt E.VIII.1.3.1) dat indien de nieuwe houder van het oudere nationale recht „het [BHIM] in kennis stelt van de overgang, maar deze overgang niet (of onvoldoende) bewijst, de oppositieprocedure moet worden geschorst en de nieuwe houder over een termijn van twee maanden beschikt om het bewijs van de overgang te leveren".

18 Het Gerecht heeft in punt 24 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet kan worden betwist dat regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95 — welke bepaling betrekking heeft op de overgang van met name gemeenschapsmerken — eveneens toepassing vindt op de cessie van nationale merken, aangezien, ingeval het nationale recht niet in een procedure voorziet om de overdracht van de eigendom van ingeschreven merken te registreren, het onderzoek dat de oppositieafdeling of de kamer van beroep verricht om na te gaan of het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen merk daadwerkelijk is overgedragen, in wezen hetzelfde is als het onderzoek dat de bevoegde instantie van het BHIM bij het onderzoek van de aanvragen voor overgang van gemeenschapsmerken verricht. Bovendien moet deze procedure, ook al heeft zij expliciet betrekking op ingeschreven nationale merken, volgens het Gerecht naar analogie op de overgang van niet-ingeschreven nationale merken worden toegepast, daar het BHIM hetzelfde type onderzoek dient te verrichten.

19 Vervolgens heeft het Gerecht in de punten 25 en 26 van het bestreden arrest geoordeeld dat volgens regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 de bepalingen die de procedure voor de oppositieafdeling van het BHIM regelen, van overeenkomstige toepassing zijn op de beroepsprocedure, maar dat de eerste kamer van beroep van het BHIM in strijd met voornoemde bepalingen van verordening nr. 2868/95 en van de richtsnoeren van het BHIM Nike niet in de gelegenheid had gesteld om extra bewijzen over te leggen ter onderbouwing van de cessie van het ingeroepen oudere recht.

20 In antwoord op het argument van het BHIM dat Nike pas na de sluiting van de oppositieprocedure heeft verzocht om voor de oppositieafdeling van het BHIM in de plaats van de initiële opposante te treden, heeft het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest geoordeeld dat, gesteld al dat dit verzoek niet kan worden aanvaard of daaraan zelfs volledig voorbij kan worden gegaan, de cessionaris niet het recht kan worden ontnomen om beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling in te stellen. Als houder van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde merk is de cessionaris immers noodzakelijkerwijs bevoegd om op te komen tegen de beslissing tot beëindiging van de oppositieprocedure, los van de vraag of hij voor de oppositieafdeling van het BHIM een verzoek om vervanging heeft ingediend en of dit verzoek ontvankelijk was. Volgens het Gerecht moet de kamer van beroep van het BHIM weliswaar nagaan of de cessionaris daadwerkelijk houder van het oudere merk is, maar zij dient bij dit onderzoek de toepasselijke procedureregels in acht te nemen, waaronder de richtsnoeren van het BHIM.

21 Evenzo heeft het Gerecht in punt 28 van het bestreden arrest geconstateerd dat het argument van het BHIM dat Nike geen bewijzen had geleverd waaruit bleek dat het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen oudere recht aan haar was gecedeerd, evenmin kon slagen, aangezien Nike met de door haar aangevoerde grief juist trachtte te betogen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM haar in de gelegenheid had moeten stellen om haar opmerkingen over de uitlegging van de overgelegde bewijzen in te dienen dan wel om de ontoereikendheid van deze bewijzen te verhelpen.

22 Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest de stelling van het BHIM verworpen volgens welke de schending van het recht door de eerste kamer van beroep van het BHIM niet tot vernietiging van de litigieuze beslissing kon leiden, daar deze schending geen invloed op de inhoud van deze beslissing had, aangezien de oppositie hoe dan ook diende te worden afgewezen op grond dat de aanvankelijke opposante geen bewijzen van het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen oudere recht had overgelegd. Volgens het Gerecht heeft een beslissing waarbij een beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, ontegenzeglijk niet dezelfde inhoud als een beslissing ten gronde. Bovendien kan het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissing van de oppositieafdeling niet rechtstreeks toetsen door argumenten te onderzoeken die voor de eerste kamer van beroep van het BHIM niet zijn besproken, teneinde te verifiëren of de door deze kamer gepleegde schending van de procedureregels de uiteindelijke afwijzing van de oppositie heeft kunnen beïnvloeden.

23 Het Gerecht heeft in punt 31 van het bestreden arrest vastgesteld dat het tweede middel moest worden toegewezen, zonder dat hoefde te worden onderzocht of de rechten van verdediging van Nike los van voornoemde bepalingen van verordening nr. 2868/95 en van de richtsnoeren van het BHIM waren geschonden.

Conclusies van partijen voor het Hof

24 Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen;

— de zaak ten gronde af te doen middels een nieuwe uitspraak, door het beroep tegen de litigieuze beslissing te verwerpen of de zaak te verwijzen naar het Gerecht;

— Nike te verwijzen in de kosten.

25 In haar memorie van antwoord verzoekt Nike het Hof:

— de hogere voorziening af te wijzen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

26 Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM twee middelen aan. Het eerste is ontleend aan schending van regel 49 van verordening nr. 2868/95 en van artikel 58 van verordening nr. 40/94, het tweede aan schending van de richtsnoeren van het BHIM en van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95.

27 Deze twee middelen moeten samen worden onderzocht.

Argumenten van partijen

28 Met het eerste onderdeel van zijn eerste middel stelt het BHIM dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door noch regel 49 van verordening nr. 2868/95, noch artikel 58 van verordening nr. 40/94, op welke bepalingen de litigieuze beslissing is gebaseerd, op de beroepsprocedure toe te passen.

29 Volgens het BHIM diende Nike het bewijs te leveren dat zij partij was in de procedure voor de eerste kamer van beroep van het BHIM, door aan te tonen dat de aanvankelijke opposante haar het oudere nationale recht waarop de oppositie was gebaseerd, had gecedeerd. In de litigieuze beslissing wordt aangegeven dat de documenten die voor de betrokken kamer van beroep zijn overgelegd, niet het bewijs opleverden dat Nike de houdster van dat recht was, aangezien uit de door Nike overgelegde cessieovereenkomst louter bleek dat zij een aantal gemeenschapsmerken had verworven, doch niet specifiek het niet-ingeschreven nationale merk waarop de oppositie was gebaseerd.

30 In het bestreden arrest heeft het Gerecht ten onrechte een juridische lacune geconstateerd die het heeft willen verhelpen via opeenvolgende analogieën waardoor het voorbij is gegaan aan regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 — die in casu van toepassing is — en de kamers van beroep van het BHIM de verplichting is opgelegd, de richtsnoeren van het BHIM — en dus bepalingen die volledig losstaan van de onderhavige zaak — toe te passen.

31 Volgens regel 49, lid 1, moeten de gebreken die verband houden met het feit dat de bij de artikelen 57 tot en met 59 van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarden niet zijn vervuld, worden verholpen vóórdat de in artikel 59 van deze verordening bedoelde termijn verstrijkt, te weten binnen vier maanden na de datum waarop de bestreden beslissing is meegedeeld.

32 Aangezien lid 2 van diezelfde regel bepaalt dat de verzoeker alleen een termijn om eventuele onregelmatigheden te verhelpen wordt toegekend indien de kamer van beroep van het BHIM vaststelt dat het beroep niet beantwoordt aan andere bepalingen van verordening nr. 40/94 of van verordening nr. 2868/95, en inzonderheid aan het bepaalde in regel 48, lid 1, sub a en b, van laatstgenoemde verordening, verbiedt regel 49 van deze verordening bovendien dat de kamer van beroep van het BHIM een termijn verleent om de gebreken te verhelpen die uit de niet-eerbiediging van artikel 58 van verordening nr. 40/94 voortvloeien. Gelet op het feit dat Nike niet binnen de bij artikel 59 van deze verordening gestelde termijn van vier maanden haar status van partij in de procedure had bewezen, is in de litigieuze beslissing op goede gronden vastgesteld dat het beroep van Nike overeenkomstig regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 juncto artikel 58 van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk was.

33 Voorts heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM, door geen termijn toe te kennen om de niet-ontvankelijkheid van het beroep van Nike te verhelpen, volgens het BHIM geenszins de rechten van verdediging van Nike geschonden, daar de beoordeling van de feiten volgens vaste rechtspraak van het Gerecht deel uitmaakt van het nemen van de beslissing op zich. Het recht om te worden gehoord heeft betrekking op alle gegevens, feitelijk of rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen. Aangezien Nike de betrokken stukken zelf aan het BHIM had overgelegd, heeft zij de gelegenheid gehad om zich over de relevantie ervan uit te spreken.

34 Met het tweede onderdeel van zijn eerste middel voert het BHIM aan dat het Gerecht zijn verplichting tot motivering van het bestreden arrest niet is nagekomen doordat het zich niet heeft uitgesproken over de vraag of artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 van toepassing waren op de beroepsprocedure.

35 Nike is met betrekking tot het eerste middel van mening dat het Gerecht de litigieuze beslissing op goede gronden heeft vernietigd, aangezien de eerste kamer van beroep van het BHIM regel 50 van verordening nr. 2868/95 en artikel 73 van verordening nr. 40/94 had geschonden door haar niet in de gelegenheid te stellen, bijkomende bewijzen over te leggen waaruit kon blijken dat het oudere ingeroepen recht aan haar was gecedeerd. Volgens bedoeld artikel 73 kan een beslissing van het BHIM immers niet worden genomen op gronden waartegen partijen geen verweer hebben kunnen voeren. Dit behoort tot de minimale rechtszekerheid waarop partijen ten aanzien van het bestuur rechtens aanspraak kunnen maken. Artikel 58 van verordening nr. 40/94 rechtvaardigt geen uitzondering op dat beginsel.

36 Volgens Nike heeft het BHIM in de procedure voor het Gerecht noch betwist dat het beroep in de litigieuze beslissing niet-ontvankelijk is verklaard op grond dat de in artikel 58 van verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarden niet waren vervuld, noch dat de eerste kamer van beroep van het BHIM Nike niet in de gelegenheid had gesteld, zich over die grond van niet-ontvankelijkheid uit te spreken. Nike leidt hieruit af dat het bestreden arrest dan ook strookt met het recht van de Unie, wat de schending van de in artikel 73 van deze verordening bedoelde rechten van verdediging betreft.

37 Bovendien stelt Nike dat artikel 58 van verordening nr. 40/94 moet worden toegepast op een wijze die strookt met de andere bepalingen van deze verordening en van verordening nr. 2868/95, en met name met hetgeen onder het begrip „partij” in een oppositieprocedure moet worden verstaan. Het BHIM verwart evenwel bij de uitlegging van de term „partij” in artikel 58 van verordening nr. 40/94 de hoedanigheid van „partij” met die van „houder” van het oudere recht, doordat zij geen rekening houdt met de terminologische verschillen tussen de bepalingen van deze verordening. Het gebruik van de term „partij” in artikel 58 wijst erop dat het bewijs van deze hoedanigheid van „houder” volgens deze verordening a posteriori en te gelegener tijd mag worden geleverd. Bijgevolg stelt Nike zich op het standpunt dat in casu de cessionaris in rechte kon opkomen tegen de beslissing waarmee de oppositieprocedure is beëindigd.

38 Met zijn tweede middel, volgens hetwelk de richtsnoeren van het BHIM en van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 zijn geschonden, betoogt het BHIM dat het bestreden arrest blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting voor zover daarin op grond van regel 50, lid 1, van deze verordening is geconcludeerd dat de kamers van beroep van het BHIM gehouden zijn om de richtsnoeren van het BHIM toe te passen.

39 Volgens het BHIM zijn deze richtsnoeren tot het personeel van het BHIM gerichte instructies die als basis dienen voor de beslissingen die door de onderzoekers en door de verschillende onderafdelingen van het BHIM worden genomen, maar die niet hoeven te worden toegepast door de kamers van beroep van het BHIM, die met name nagaan of de beslissingen van deze entiteiten conform de bepalingen van de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95 zijn.

40 Bovendien berusten de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Derhalve moet de rechtmatigheid van deze beslissingen uitsluitend op basis van de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van het BHIM worden beoordeeld.

41 In die omstandigheden is de verwijzing in het bestreden arrest naar regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 volstrekt onjuist, aangezien deze regel om te beginnen aangeeft dat hij van toepassing is „[t]enzij anders is bepaald”, terwijl regel 49 van deze verordening juist een andersluidende bepaling vormt. Verder kunnen de bepalingen waarnaar voornoemd lid 1 verwijst, enkel wettelijke voorschriften betreffen, inzonderheid de bepalingen van de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95, en geen voor de instanties van het BHIM bestemde administratieve instructies.

42 Nike is daarentegen van mening dat, ofschoon het BHIM tot inachtneming van het legaliteitsbeginsel is gehouden, deze instantie heeft erkend en bevestigd dat de „noodzaak van samenhang" concreet heeft geleid tot de vaststelling van — met name — interne richtsnoeren die min of meer bindend zijn. Bijgevolg moeten de relevante bepalingen van de verordeningen nrs. 40/94 en 2868/95 in overeenstemming met de richtsnoeren van het BHIM worden toegepast. Dat in het bestreden arrest is gerefereerd aan de verplichting van de kamers van beroep van het BHIM om deze richtsnoeren toe te passen, levert dan ook geen onjuiste rechtsopvatting op. Bij gebreke van enige specifieke wettelijke bepaling moeten de betrokken kamers van beroep regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95 immers toepassen zoals in die richtsnoeren is aangegeven.

43 Ten slotte stelt Nike dat de kamers van beroep van het BHIM, naast de feiten die uitdrukkelijk door partijen worden aangevoerd, ook algemeen bekende feiten in aanmerking kunnen nemen. Ook al volgt uit artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat het in een procedure inter partes aan partijen staat om rechtens genoegzaam het bewijs te leveren van hetgeen zij aanvoeren, dit artikel doet niet af aan de verplichting van de eerste kamer van beroep van het BHIM tot onderzoek van de overeenkomst houdende cessie van het ingeroepen oudere recht, die is overgelegd als stuk waaruit de hoedanigheid van Nike als houder van dit recht bleek, te meer daar de oorsprong en de hoedanigheid van houder van het merk waarop de oppositie was gebaseerd, algemeen bekend waren.

Beoordeling door het Hof

44 Met het eerste onderdeel van het eerste middel en met het tweede middel stelt het BHIM dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door geen rekening te houden met de toepasselijkheid van deze bepalingen en door de eerste kamer van beroep van het BHIM de verplichting op te leggen, bij de beoordeling van de procesbevoegdheid van een persoon die een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling van het BHIM heeft ingesteld, de richtsnoeren van het BHIM mutatis mutandis toe te passen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep Nike een bijkomende termijn had moeten verlenen om haar opmerkingen in te dienen, dan wel om extra bewijzen over te leggen betreffende de overdracht van het oudere recht waarop zij zich ter rechtvaardiging van haar procesbevoegdheid beriep.

45 Wat de ontvankelijkheid van een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling van het BHIM betreft, preciseert de eerste zin van artikel 58 van verordening nr. 40/94 dat eenieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, hiertegen in beroep kan gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk is gesteld.

46 Artikel 59 van deze verordening bepaalt dat het beroep schriftelijk dient te worden ingesteld bij het BHIM binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld, en dat een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing is meegedeeld.

47 Regel 49, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95, die met name nadere bepalingen voor de toepassing van de artikelen 58 en 59 bevat, formuleert specifieke regels voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep.

48 Betreffende de verwerping van het beroep wegens niet-ontvankelijkheid en de nadere regels voor het wegwerken van een eventuele grond van niet-ontvankelijkheid, die met name verband houdt met het feit dat het beroep niet aan de bij die artikelen gestelde voorwaarden voldoet, bepaalt regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 dat indien het beroep niet in overeenstemming is met — inzonderheid — artikel 58 van verordening nr. 40/94, de kamer van beroep dit beroep niet-ontvankelijk verklaart, tenzij alle vastgestelde onregelmatigheden vóór het verstrijken van de krachtens artikel 59 van deze verordening geldende termijn zijn verholpen.

49 Artikel 59 voorziet echter in twee verschillende termijnen, zoals in punt 46 van het onderhavige arrest is uiteengezet. Teneinde een reële mogelijkheid te bieden om de in regel 49, lid 1, genoemde gebreken te verhelpen, dient de termijn van vier maanden na de datum waarop de beslissing is meegedeeld, in aanmerking te worden genomen.

50 Niet alleen kan het BHIM volgens de bewoordingen van bedoeld lid 1 de persoon die het beroep instelt geen bijkomende termijn toekennen om een onregelmatigheid te verhelpen die verband houdt met het bewijs van zijn procesbevoegdheid, maar lid 2 van regel 49 sluit die mogelijkheid bovendien uit.

51 Laatstgenoemd lid bepaalt immers dat indien de kamer van beroep vaststelt dat het beroep niet beantwoordt aan andere bepalingen van verordening nr. 40/94 of aan andere bepalingen van in verordening nr. 2868/95 opgenomen regels, met name aan regel 48, lid 1, sub a en b, van deze verordening, zij dit aan de insteller van het beroep meedeelt en hem verzoekt de vastgestelde gebreken binnen een door haar te stellen termijn te verhelpen. Wanneer de gebreken niet tijdig worden verholpen, verklaart de kamer van beroep het beroep niet-ontvankelijk.

52 Uit de in regel 49, lid 2, van verordening nr. 2868/95 gebruikte bewoordingen „andere bepalingen" volgt duidelijk dat de kamer van beroep van het BHIM geen extra termijn kan toekennen in geval van een gebrek dat verband houdt met het feit dat de uitdrukkelijk in lid 1 van deze regel vermelde bepalingen, waaronder artikel 58 van verordening nr. 40/94, niet zijn geëerbiedigd.

53 Het feit dat geen bijkomende termijn kan worden verleend doet geen afbreuk aan het in artikel 73 van verordening nr. 40/94 vastgestelde recht om te worden gehoord, volgens welk artikel de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Dit recht verlangt immers niet dat de kamer van beroep van het BHIM, voordat zij haar eindbeslissing met betrekking tot de beoordeling van door een partij overgelegde elementen vaststelt, deze laatste opnieuw in de gelegenheid stelt om zich over die elementen uit te spreken (zie in die zin beschikking van 4 maart 2010, Kaul/BHIM, C-193/09 P, punten 58 en 66).

54 Hieruit volgt dat degene die een beroep bij de kamer van beroep van het BHIM instelt, zijn procesbevoegdheid dient te bewijzen binnen de termijn van vier maanden waarin artikel 59 van verordening nr. 40/94 voorziet, bij gebreke waarvan zijn beroep niet-ontvankelijk is. De betrokkene kan binnen deze termijn proprio motu een eventuele grond van niet-ontvankelijkheid regulariseren.

55 Indien het teken waarop de oppositie is gebaseerd, is gecedeerd zonder dat deze cessie tijdens de procedure voor de oppositieafdeling van het BHIM in aanmerking kon worden genomen, staat het bijgevolg aan de cessionaris om voor de kamer van beroep van het BHIM het bewijs te leveren dat hij — via een cessie — houder van het teken is geworden, en dus om binnen de bij artikel 59 van verordening nr. 40/94 gestelde termijn van vier maanden zijn procesbevoegdheid aan te tonen, zo niet is zijn beroep niet-ontvankelijk.

56 Hieruit volgt dat het Gerecht artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49, leden 1 en 2, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door in casu geen rekening te houden met de toepasselijkheid van regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM krachtens regel 50, lid 1, en — naar analogie — regel 31, lid 6, van deze verordening, alsook, mutatis mutandis, overeenkomstig het — in punt 17 van het onderhavige arrest vermelde — punt van de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositieprocedure, Nike in de gelegenheid had moeten stellen haar opmerkingen in te dienen of bijkomende bewijzen over te leggen waaruit de overgang van het door haar ten bewijze van haar procesbevoegdheid ingeroepen oudere recht kon blijken.

57 Voor zover het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld dat de kamers van beroep van het BHIM verplicht zijn om de richtsnoeren van het BHIM toe te passen, is het, zoals het BHIM opmerkt, vaste rechtspraak dat de beslissingen die deze kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter

zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten, zodat de rechtmatigheid van de beslissingen van die kamers van beroep enkel moet worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter van de Unie (zie in die zin arresten van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 47; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 48, en 16 juli 2009, American Clothing Associates/BHIM en BHIM/American Clothing Associates, C-202/08 P en C-208/08 P, Jurispr. blz. I-6933, punt 57).

58 Bovendien moet worden vastgesteld dat de wijze waarop de eerste kamer van beroep van het BHIM regel 49, lid 1, van verordening nr. 2868/95 in casu heeft toegepast, in overeenstemming is met regel 50, lid 1, eerste alinea, van deze verordening, volgens welke de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing zijn op de beroepsprocedure, tenzij anders is bepaald. Regel 49 van deze verordening vormt immers juist een dergelijke andersluidende bepaling, aangezien deze ertoe strekt, nader te bepalen hoe een grond van niet-ontvankelijkheid die verband houdt met het bewijs van de hoedanigheid van partij voor de kamer van het beroep bij het instellen van het beroep kan worden geregulariseerd. Daardoor sluit deze regel uit dat andere bepalingen — zoals regel 31, lid 6, van die verordening, betreffende de procedures voor de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen — naar analogie worden toegepast.

59 In die omstandigheden moeten het eerste onderdeel van het eerste middel en het tweede middel gegrond worden verklaard, zonder dat het tweede onderdeel van het eerste middel hoeft te worden onderzocht.

60 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak voor afdoening verwijzen naar het Gerecht. Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht daarbij, in strijd met artikel 58 van verordening nr. 40/94 en regel 49 van verordening nr. 2868/95, heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het BHIM in de litigieuze beslissing de regels 31, lid 6, en 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door het door Nike ingestelde beroep niet-ontvankelijk te verklaren. Aangezien het Gerecht het vierde door Nike aangevoerde middel, betreffende onjuiste beoordeling van de akte van overdracht van het ingeroepen oudere recht, niet heeft onderzocht, dient de zaak te worden verwezen naar het Gerecht en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 24 november 2010, Nike International/BHIM — Muñoz Molina (R10) (T-137/09), wordt vernietigd voor zover het Gerecht daarbij, in strijd met artikel 58 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006, en regel 49 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005, heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) in haar beslissing van 21 januari 2009 (zaak R 551/2008-1) de regels 31, lid 6, en 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1041/2005, heeft geschonden door het door Nike International Ltd ingestelde beroep niet-ontvankelijk te verklaren.

2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen