ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

21 juli 2016*

„Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 76, lid 2 — Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 50, lid 1, derde alinea — Beeldmerk — Oppositie door de houder van een ouder merk — Bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk — Inaanmerkingneming door de kamer van beroep van een niet tijdig overgelegd bewijselement — Afwijzing van de oppositie door de kamer van beroep”

In zaak C-597/14 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 22 december 2014,

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Palmero Cabezas en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verzoeker,

andere partijen in de procedure:

Xavier Grau Ferrer, wonende te Caldes de Montbui (Spanje),

verzoeker in eerste aanleg,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

wonende te Xeraco (Spanje),

interveniënten in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, kamerpresident, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin (rapporteur) en E. Regan, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

* Procestaal: Spaans.

gezien de stukken en na de terechtzitting op 21 oktober 2015,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 13 januari 2016,

het navolgende

Arrest

1 Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 24 oktober 2014, Grau Ferrer/BHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, niet gepubliceerd; hierna: „bestreden arrest", EU:T:2014:911), waarbij het Gerecht de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 11 oktober 2012 (gevoegde zaken R 274/2011-4 en R 520/2011-4) inzake een oppositieprocedure tussen X. Grau Ferrer, enerzijds, en J. C. Rubio Ferrer en A. Rubio Ferrer, anderzijds (hierna: „litigieuze beslissing"), heeft vernietigd.

Toepasselijke bepalingen

Verordening (EG) nr. 207/2009

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is gecodificeerd bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

3 Artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gebruik van het Uniemerk", bepaalt:

„Een Uniemerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Unie geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het Uniemerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]"

4 Artikel 41, lid 3, van die verordening, dat het instellen van oppositie tegen de inschrijving van het Uniemerk regelt, luidt:

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

5 Artikel 76, lid 2, van die verordening, met als opschrift „Ambtshalve onderzoek van de feiten", bepaalt:

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

Uitvoeringsverordening

6 Regel 15, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4) (hierna: „uitvoeringsverordening"), met als opschrift „Bezwaarschrift van oppositie", luidt:

„Het oppositiebezwaarschrift omvat:

[...]

b) een duidelijke identificatie van het oudere merk of recht waarop de oppositie berust, namelijk:
   i) indien de oppositie berust op een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 2, onder a) of b), van [verordening nr. 40/94, waarvan de bewoordingen identiek zijn aan die van artikel 8, lid 2, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009] of indien zij berust op artikel 8, lid 3, van [verordening nr. 40/94, waarvan de bewoordingen identiek zijn aan die van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009], de vermelding van het dossier- of inschrijvingsnummer van het oudere merk, de vermelding of het oudere merk is ingeschreven, dan wel of het een aanvrage om inschrijving betreft, alsmede een opgave van de lidstaten, met inbegrip, in voorkomend geval, van de Benelux, waar of waarvoor het oudere merk bescherming geniet, of, in voorkomend geval, de vermelding dat het een Uniemerk betreft;

[...]

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

[...]"

7 Regel 19 van de uitvoeringsverordening, met als opschrift „Substantiëring van de oppositie", bepaalt:

„1. Het Bureau stelt de opposant in de gelegenheid feiten, bewijzen en argumenten ter staving van zijn oppositie aan te dragen of ingevolge regel 15, lid 3, reeds aangedragen feiten, bewijzen of argumenten aan te vullen binnen een door het Bureau te stellen termijn die ten minste twee maanden bedraagt en ingaat op de datum waarop de oppositieprocedure overeenkomstig regel 18, lid 1, geacht wordt een aanvang te nemen.

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

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

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

[...]"

8 Onder het opschrift „Onderzoek van de oppositie”, bepaalt regel 20, lid 1, van die verordening:

„Indien de opposant voor het verstrijken van de in regel 19, lid 1, bedoelde termijn geen bewijsmateriaal heeft verstrekt waaruit het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht blijken en niet kan aantonen dat hij gerechtigd is de oppositie in te dienen, wordt de oppositie als ongegrond afgewezen.”

9 Regel 50, lid 1, derde alinea, van die verordening luidt:

„Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel 74, lid 2, van [verordening nr. 40/94, waarvan de bewoordingen identiek zijn aan die van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.”

Voorgeschiedenis van het geding

10 Het Gerecht heeft de voorgeschiedenis van het geding als volgt samengevat:

„1 Op 23 oktober 2008 hebben interveniënten, J. C. Rubio Ferrer en A. Rubio Ferrer, bij het [EUIPO] een aanvraag ingediend tot inschrijving van een Uniebeeldmerk krachtens verordening [nr. 40/94, gecodificeerd bij verordening nr. 207/2009].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken: [...]

3 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 31, 35 en 39 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 [...].

[...]

5 Op 10 augustus 2009 [...] heeft Grau Ferrer op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 tegen de inschrijving van het aangevraagde Uniebeeldmerk oppositie ingesteld voor de in punt 3 supra bedoelde waren en diensten.

6 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere beeldmerken:

— Spaanse inschrijving nr. 2600724 van het op 8 juni 2004 aangevraagde en op 22 november 2004 ingeschreven beeldmerk voor alle waren van klasse 31:

[...]

— Unie-inschrijving nr. 2087534 van het hierna weergegeven beeldteken, aangevraagd op 14 februari 2001 en ingeschreven op 14 juni 2002 voor de waren en diensten van de volgende klassen:

— klasse 31: [...];

— klasse 32: [...];

— klasse 39: [...].

[...]

8 Op 21 december 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen. Enerzijds heeft zij geoordeeld dat [Grau Ferrer] binnen de hiertoe gestelde termijn geen document had verstrekt waarin het oudere Spaanse beeldmerk zoals ingeschreven, werd afgebeeld [...]. Derhalve heeft zij de oppositie op basis van het oudere Spaanse beeldmerk afgewezen op grond dat het bestaan en de geldigheid ervan binnen de gestelde termijn onvoldoende waren gestaafd. Anderzijds heeft zij de oppositie op basis van het oudere Uniemerk toegewezen [...]. Zij heeft immers allereerst geoordeeld dat het normale gebruik van het oudere Uniemerk was bewezen [...].

9 Op 10 februari 2011 heeft [Grau Ferrer] (R 520/2011-4) en op 14 februari 2011 hebben interveniënten, [J. C. en A. Rubio Ferrer], (R 274/2011-4) krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 11 oktober 2012 [...] heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep in zaak R 274/2011-4 aanvaard en het beroep in zaak R 520/2011-4 verworpen. In wezen heeft zij, enerzijds, de beslissing van de oppositieafdeling dat het bewijs van het bestaan van het oudere Spaanse beeldmerk niet was geleverd, bevestigd. Anderzijds heeft zij geoordeeld dat de overgelegde bewijzen niet volstonden om aan te tonen dat het Uniemerk tijdens de relevante periode voor een van de waren waarvoor het was ingeschreven normaal was gebruikt in de vorm waarin het was ingeschreven of in een vorm die het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigt. Zij heeft bijgevolg de beslissing van de oppositieafdeling van 21 december 2010 vernietigd en de oppositie in haar geheel afgewezen."

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 december 2012 (zaak T-543/12), heeft Grau Ferrer beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

12 Ter ondersteuning van zijn beroep voerde Grau Ferrer drie middelen aan: ten eerste, schending van de artikelen 75 en 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 50 van de uitvoeringsverordening, ten tweede, normaal gebruik van het oudere Uniebeeldmerk nr. 2087534, ingeschreven door Grau Ferrer op 14 juni 2002 (hierna: „ouder merk"), en, ten derde, gevaar voor verwarring van het oudere merk alsook het oudere Spaanse beeldmerk, met het Uniebeeldmerk waarvan J. C. en A. Rubio Ferrer om inschrijving hebben verzocht.

13 Het Gerecht heeft het beroep tot vernietiging toegewezen en daarbij geoordeeld, in punt 48 van het bestreden arrest, dat de kamer van beroep van het EUIPO haar beoordelingsbevoegdheid niet had uitgeoefend en haar weigering om rekening te houden met het oudere Spaanse merk niet had gemotiveerd, en, in de punten 86 en 87 van het bestreden arrest, dat de voor de kamer van beroep overgelegde documenten een teken bevatten dat slechts op verwaarloosbare punten verschilde van het oudere merk, zodat daaruit een normaal gebruik van dit merk bleek.

14 Het Gerecht heeft de overige door Grau Ferrer aangevoerde middelen niet ter zake dienend of ongegrond geacht.

15 Derhalve heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

Conclusies van partijen

16 Met zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen en zelf uitspraak te doen over de grond van de zaak of deze terug te verwijzen naar het Gerecht, en

— Grau Ferrer te verwijzen in de kosten.

17 Geen van de andere partijen in de procedure heeft een memorie ingediend bij het Hof.

Hogere voorziening

18 Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO drie middelen aan: schending van respectievelijk artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, van regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening en van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009.

Tweede middel

19 Met zijn tweede middel, dat als eerste moet worden onderzocht, voert het EUIPO in wezen aan dat het Gerecht in de punten 45 tot en met 48 van het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kamer van beroep beschikte over een beoordelingsbevoegdheid die voortvloeide uit regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 „los van het al dan niet aanvullende karakter" van het tardieve bewijs en dus ook ten aanzien van de „nieuwe" bewijzen.

20 In punt 45 van het bestreden arrest heeft het Gerecht benadrukt dat de rechtspraak van het Hof inzake de beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep en de gronden om rekening te houden met niet tijdig overgelegde bewijzen, geen onderscheid maakt tussen nieuwe en aanvullende bewijzen, en vervolgens, in punt 46 van dit arrest, het argument dat de kamer van beroep niet gerechtigd was om de door Grau Ferrer overgelegde bewijzen in aanmerking te nemen, aangezien deze bewijzen nieuw waren, verworpen.

21 In punt 48 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in wezen geoordeeld dat de kamer van beroep over beoordelingsbevoegdheid beschikte en haar weigering moest motiveren zonder een onderscheid te maken tussen „nieuwe" en „aanvullende" bewijzen.

22 Het EUIPO stelt dat deze beoordelingsbevoegdheid en deze motiveringsplicht geen betrekking hebben op nieuwe bewijzen. Het wijst er ter ondersteuning van dit argument op dat de verschillende taalversies van de arresten van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639), en van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM, (C-122/12 P, EU:C:2013:628) onderling afwijken. Volgens het EUIPO wordt, op grond van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 20, lid 1, van de uitvoeringsverordening, bij gebreke van volledig bewijs voor de oppositieafdeling, de oppositie afgewezen zonder onderzoek ten gronde. Bijgevolg kan de mogelijkheid van oppositie niet opnieuw worden geopend op het niveau van de kamer van beroep.

23 Wat de bewoordingen van regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening betreft, zij opgemerkt dat de Franse taalversie van deze bepaling op een wezenlijk punt verschilt van de Spaanse, de Duitse en de Engelse taalversies. Terwijl deze laatste versies bepalen dat de kamer van beroep alleen extra of complementaire feiten en bewijzen in aanmerking mag nemen, kwalificeert de Franse versie deze feiten en bewijzen immers als „nieuw of aanvullend".

24 Volgens de vaste rechtspraak van het Hof moeten de Unierechtelijke bepalingen uniform worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in alle talen van de Unie. Wanneer er verschillen zijn tussen de verschillende taalversies van een Unierechtelijke bepaling, moet bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt (zie in die zin onder meer arresten van 15 november 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, punt 48, en van 9 april 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, punt 27).

25 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat de rechtsgrondslag vormt voor regel 50 van de uitvoeringsverordening, bepaalt dat het Bureau geen rekening hoeft te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

26 Het Hof heeft geoordeeld dat het Bureau de oppositie ambtshalve moet afwijzen wanneer geen enkel bewijs van het gebruik van het betrokken merk binnen de door het Bureau gestelde termijn wordt overgelegd. Wanneer bewijzen zijn overgelegd binnen de termijn die het Bureau heeft gesteld, blijft het daarentegen mogelijk aanvullende bewijzen aan te dragen (zie in die zin arrest van 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/BHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, punten 28 en 30).

27 Zoals de advocaat-generaal in de punten 55 en 57 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet dezelfde uitlegging van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 worden aanvaard voor het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk, aangezien die bepaling een regel bevat die een horizontale rol speelt in het systeem van deze verordening, doordat deze regel ongeacht de aard van de betrokken procedure van toepassing is. Daaruit volgt dat regel 50 van de uitvoeringsverordening niet aldus kan worden uitgelegd dat hij de beoordelingsbevoegdheid van de kamers van beroep uitbreidt tot nieuwe bewijzen.

28 Vastgesteld zij dat het Gerecht in de punten 45, 46 en 48 van het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te verklaren dat de kamer van beroep de beoordelingsbevoegdheid waarover zij beschikte om te beslissen of al dan niet rekening moest worden gehouden met nieuwe bewijzen, niet had uitgeoefend.

29 In herinnering zij evenwel gebracht dat uit vaste rechtspraak van het Hof voortvloeit dat wanneer blijkt van een schending van het Unierecht in de rechtsoverwegingen van een arrest van het Gerecht, maar het dictum ervan op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, de hogere voorziening moet worden afgewezen (zie onder meer arresten van 15 december 1994, Finsider/Commissie, C-320/92 P, EU:C:1994:414, punt 37; van 16 december 1999, CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, punt 17, en van 13 juli 2000, Salzgitter/Commissie, C-210/98 P, EU:C:2000:397, punt 58).

30 Dat is in casu het geval. Het Gerecht heeft immers niet alleen de betrokken grond aanvaard, maar heeft zich ook gebaseerd op het feit dat de kamer van beroep het betrokken bewijs had afgewezen zonder te onderzoeken of het als „aanvullend" kon worden beschouwd. Door dit niet te onderzoeken heeft de kamer van beroep artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inderdaad geschonden, zoals het Gerecht heeft vastgesteld.

31 In die omstandigheden moet, aangezien de overige door het EUIPO tot staving van zijn hogere voorziening aangevoerde middelen bijgevolg niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden arrest, de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

32 Volgens artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat ingevolge artikel 184, lid 2, van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt ten aanzien van de proceskosten beslist in het arrest waardoor een einde komt aan het geding. Aangezien geen van de andere partijen in de procedure een memorie heeft ingediend bij het Hof, dient het EUIPO in zijn eigen kosten te worden verwezen.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zal zijn eigen kosten dragen.

ondertekeningen