CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
E. SHARPSTON
van 26 oktober 2006 [1]

1. Kan, wanneer:

— de houder van een bestaand merk oppositie heeft ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk,

— de oppositieafdeling van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau" of „BHIM") termijnen heeft gesteld voor de overlegging van elementen ter onderbouwing van de oppositie en de oppositie heeft afgewezen op basis van de elementen die binnen de gestelde termijnen zijn overgelegd, en

— de opposant tegen die afwijzing beroep heeft ingesteld bij een kamer van beroep van het Bureau,

de kamer van beroep nieuwe elementen die haar ter onderbouwing van de oppositie zijn voorgelegd, maar die niet binnen de door de oppositieafdeling gestelde termijnen zijn aangevoerd, buiten beschouwing laten? Of heeft de opposant automatisch recht op een nieuwe beoordeling van de grond van de oppositie op basis van elementen die in dat stadium worden overgelegd?

2. Dit zijn in wezen de vragen die aan de orde zijn in de onderhavige hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg. [2] Meer algemeen heeft de zaak betrekking op de rol en functie van de kamers van beroep binnen de beroepsprocedure in haar geheel.

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Arrest van 10 november 2004, Kaul/BHIM-Bayer (ARCOL), (T-164/02, Jurispr. blz. II-3807).

Rechtskader

3. Het rechtskader van de oppositieprocedure en de beroepsprocedure omvat verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad [3] (hierna ook: „merkenverordening") en verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie [4] (hierna ook: „uitvoeringsverordening").

Merkenverordening

4. Overeenkomstig artikel 8 van de merkenverordening, getiteld „Relatieve weigeringsgronden", wordt een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk geweigerd wanneer de houder van een ouder merk aantoont dat het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd (artikel 8, lid 1, sub b). Daartoe omvat het begrip „oudere merken", de merken die op de relevante datum in een lidstaat „algemeen bekend" [5] zijn (artikel 8, lid 2, sub c), ook indien zij niet zijn ingeschreven.

5. Houders van oudere merken kunnen volgens artikel 42, lid 1, binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, tegen de inschrijving oppositie instellen op de in artikel 8 genoemde gronden. [6]

6. Luidens artikel 42, lid 3, moet de oppositie schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de oppositietaks is betaald. Binnen een door het Bureau te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren.

7. Artikel 43, lid 1, bepaalt: „Bij het onderzoek van de oppositie verzoekt het Bureau zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het Bureau te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf."

8. Volgens artikel 57 kan intern beroep worden ingesteld tegen beslissingen van de

3 — van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1). De verordening is herhaaldelijk gewijzigd, maar niet, vóór het tijdstip van de feiten van de onderhavige zaak, op een voor de in casu aan de orde zijnde vraagstukken relevante wijze.

4 — van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995 L 303, blz. 1). Voor relevante latere wijzigingen, zie de punten 22 tot en met 24 hieronder.

5 — In de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883.

6 — Houders van oudere merken verliezen niet alle mogelijkheid om tegen de inschrijving op te komen indien zij niet binnen de drie maanden oppositie hebben ingesteld. Op grond van artikel 52, lid 1, sub a, kunnen zij een procedure tot nietigverklaring krachtens de artikelen 55 en 56 instellen, waarvoor geen termijn is gesteld. Binnen het Bureau wordt die procedure voor een nietigheidsafdeling gevoerd. In artikel 96 is ook bepaald dat een door de lidstaten aangewezen „Gemeenschapsmerkenrechtbank" uitspraak kan doen over zulke vorderingen.

instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen (dat wil zeggen, in wezen, de onderzoekers, de oppositieafdelingen en de nietigheidsafdelingen). Artikel 59 bepaalt dat het beroep schriftelijk wordt ingesteld binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, is meegedeeld, maar pas wordt geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks is betaald. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet worden ingediend binnen vier maanden na de datum waarop de beslissing is meegedeeld.

9. Overeenkomstig artikel 60 kan de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, in dat stadium haar beslissing binnen een maand herzien indien zij dit gerechtvaardigd acht. Anders, of indien een andere partij bij de procedure tegenover het beroep staat, moet het beroep aan een kamer van beroep worden voorgelegd.

10. Volgens artikel 61, lid 2, „verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf".

11. Krachtens artikel 62, lid 1, beslist de kamer van beroep na onderzoek van de gegrondheid [7] van het beroep. Zij „kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen".

12. Volgens artikel 63 kan tegen dergelijke beslissingen beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie (dat wil zeggen in de eerste plaats het Gerecht van eerste aanleg [8]) binnen twee maanden, wegens onbevoegdheid, schending van een wezenlijk vormvoorschrift, van een relevante rechtsregel of wegens misbruik van bevoegdheid. Het Hof kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien. (En tegen beslissingen van het Gerecht van eerste aanleg kan krachtens artikel 225, lid 1, tweede alinea, EG een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof van Justitie.)

13. De artikelen 73 tot en met 80 van de merkenverordening bevatten algemene procedurebepalingen.

14. In artikel 73 is bepaald: „De beslissingen van het Bureau worden met redenen

7 — Voetnoot irrelevant voor het Nederlands.

8 — Zie overweging 13 van de merkenverordening.

omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren."

Uitvoeringsverordening

17. Ten tijde van de feiten van de onderhavige zaak stonden in Titel II van de uitvoeringsverordening („Oppositieprocedure en bewijs van het gebruik") de volgende relevante regels.

15. Artikel 74 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.

Oppositieprocedure

18. Regel 15, lid 2, sub d, bepaalde dat het bezwaarschrift van oppositie „een opgave van de gronden waarop de oppositie berust" diende te behelzen.

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

19. In regel 16, lid 1, was bepaald dat het bezwaarschrift „bijzonderheden [mocht] bevatten van de ter staving van de oppositie aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten, vergezeld van de desbetreffende, ter staving dienende stukken". Volgens regel 16, lid 3, mochten dergelijke bijzonderheden en ter staving dienende stukken ook worden overgelegd „binnen een door het Bureau overeenkomstig regel 20, lid 2, te stellen termijn na de aanvang van de oppositieprocedure".

16. Volgens artikel 76, lid 1, zijn in „de procedure voor het Bureau" onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten: het horen van partijen, het inwinnen van inlichtingen, het overleggen van documenten en monsters, getuigenverhoor, deskundigenonderzoek en schriftelijke verklaringen of verklaringen die een soortgelijke werking hebben.

20. Regel 20, lid 2, luidde: „Indien het oppositiebezwaarschrift geen bijzonderheden van de feiten, bewijzen en argumenten als bedoeld in regel 16, leden 1 en 2, behelst, verzoekt het Bureau de opposant die gegevens alsnog binnen een door het Bureau gestelde termijn over te leggen. [...]"

23. Titel II is weliswaar volledig opnieuw geredigeerd, maar de relevante regels zijn in wezen dezelfde gebleven. In regel 19, lid 4, is thans evenwel bepaald: „Het Bureau houdt geen rekening met schriftelijke opmerkingen of documenten, of delen daarvan, die niet binnen de door het Bureau gestelde termijn zijn ingediend [...]."

Beroepsprocedure

24. Ingevolge de wijziging zijn ook twee alinea's toegevoegd aan regel 50, lid 1, in Titel X. De laatste alinea luidt als volgt:

21. Titel X van de uitvoeringsverordening betreft de beroepsprocedure. Ten tijde van de feiten stond in regel 50, 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 [10], tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel 74, lid 2, van de [merken]verordening rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken."

Latere wijzigingen

Rechtspraak van het Gerecht van eerste aanleg

22. Titel II en Titel X zijn gewijzigd sinds het voor de onderhavige zaak relevante tijdstip. [9]

25. Bij vraagstukken zoals die welke in de onderhavige zaak aan de orde zijn [11], heeft

9 — Bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB L 172, blz. 4), per 25 juli 2005.

10 — In de Engelse versie: „within the time limits set in or specified by the Opposition Division in accordance with the Regulation and these Rules". Waarschijnlijk moeten na „set in" de woorden „the [Trade Mark] Regulation" worden toegevoegd. De taalversies verschillen.

11 — Zie punt 1 hierboven.

het Gerecht van eerste aanleg niet steeds een rechtlijnige aanpak gehad. Het Bureau heeft duidelijk gemaakt dat het met zijn hogere voorziening wenst te vernemen welke van de verschillende oplossingen in de rechtspraak juist is. Het is dan ook nuttig een overzicht te geven van deze oplossingen.

26. In alle zaken wordt uitgegaan van het begrip „functionele continuïteit" [12] tussen de instanties van het Bureau die in eerste aanleg uitspraak doen (in het bijzonder de onderzoekers en de oppositieafdelingen) en de kamers van beroep.

27. Het Gerecht heeft dit beginsel geformuleerd in de zaak Baby-Dry [13], de eerste zaak inzake gemeenschapsmerken die bij hem aanhangig is gemaakt. Het heeft geoordeeld dat de toepassing van de merkenverordening de verantwoordelijkheid was van het Bureau als geheel, waarvan de kamers van beroep deel uitmaakten. Uit de systematiek van de merkenverordening, en met name de artikelen 59, 60, 61, lid 2, en 62, lid 1, bleek dat er een nauwe band bestond tussen het optreden van de onderzoekers en van de kamers van beroep.

28. Bijgevolg mocht een kamer van beroep een stelling niet afwijzen op de enkele grond, dat deze niet voor de onderzoeker was aangevoerd. Na beoordeling van het beroep had de kamer hetzij dit punt moeten behandelen, hetzij de zaak moeten terugwijzen naar de onderzoeker. Dat sloot niet uit dat de kamer van beroep feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig voor de kamer hadden aangevoerd, buiten beschouwing kon laten [14], hoewel dit geen betrekking had op een situatie waarin de appellant in de toelichting van de beroepsgronden te kennen had gegeven op welke bepaling hij zich wenste te beroepen, en hem geen termijn was gesteld voor het overleggen van het bewijs.

29. De zaak Baby-Dry betrof procedures ex parte (een beroep tegen de beslissing van een onderzoeker waarbij een aanvraag tot inschrijving was geweigerd, waarin er geen opposanten waren). Het begrip functionele continuïteit is ook gebruikt in inter partes procedures als de onderhavige (beroepen tegen beslissingen van een oppositieafdeling, waarin er twee partijen zijn, namelijk de merkaanvrager en een opposant).

30. De eerste zaak van die aard was de zaak Kleencare. [15] Daarin heeft het Gerecht verder geoordeeld dat aangezien de kamers van

12 — „Continuité fonctionnelle" in het Frans.

13 — Arrest van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (Baby-Dry) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 30-45). Het Hof heeft dit arrest vernietigd in het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), maar niet op gronden die verband hielden met de aanvoering van nieuwe elementen bij de kamer van beroep.

14 — Artikel 74, lid 2, van de merkenverordening.

15 — Arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM — LHS (UK) (Kleencare) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punten 24-32, met name de punten 26, 29 en 32).

beroep de beslissingen van de instanties die in eerste aanleg uitspraak doen, opnieuw onderzoeken, de omvang van hun onderzoek in beginsel niet wordt bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd, maar door de vraag of, met inachtneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, die de betrokken partij in ieder stadium — in eerste aanleg of (enkel onder voorbehoud van artikel 74, lid 2, van de merkenverordening [16]) in de beroepsprocedure heeft aangedragen, een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief kan worden genomen. Door het onderzoek van een beroep betreffende relatieve weigeringsgronden te beperken tot „de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten", verwijst artikel 74, lid 1, van de merkenverordening naar de feitelijke en de rechtsgrondslag van de beslissing van het Bureau, te weten de feiten en bewijsmiddelen waarop deze beslissing kan worden gebaseerd en de bepalingen die moeten worden toegepast. Uit artikel 74, lid 1, volgt evenwel niet dat die elementen uitdrukkelijk moeten zijn aangedragen of behandeld in eerste aanleg.

31. Zoals het Bureau ter terechtzitting heeft opgemerkt, is de rechtspraak van het Gerecht, te beginnen met de arresten Baby-Dry en Kleencare, drie verschillende wegen ingeslagen. In sommige arresten is geoordeeld dat wanneer de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, een termijn heeft gesteld voor de overlegging van elementen, deze niet kan worden omzeild door de elementen in een later stadium over te leggen. Volgens andere arresten staat het vraagstuk in wezen ter beoordeling van de relevante instantie of kamer van beroep. De derde aanpak in de rechtspraak gaat ervan uit dat termijnen in wezen automatisch „terug op nul worden gesteld" in beroep.

32. Een illustratie van de eerste aanpak is te vinden in het arrest ILS. [17] Het Gerecht heeft erop gewezen dat krachtens regel 22, lid 1, van de uitvoeringsverordening (volgens welke het Bureau een termijn stelt waarbinnen een opposant het bewijs van het gebruik van een ouder merk moet leveren) en artikel 43, lid 2, van de merkenverordening, de oppositie wordt afgewezen wanneer het bewijs van gebruik niet binnen de gestelde termijn is overgelegd. De bedoelde termijn is een vervaltermijn, zodat het Bureau geen rekening mag houden met enig te laat overgelegd bewijs. Wanneer een opposant stukken overlegt na het verstrijken van de gestelde termijn, kan het feit dat de aanvrager daarna tegen die bewijzen bezwaren aanvoert, niet tot gevolg hebben dat deze termijn weer gaat lopen, zodat de opposant retroactief wordt toegestaan extra bewijs over te leggen. Het Bureau dient enkel rekening te houden met de stukken die zijn overgelegd binnen de gestelde termijn. Met alle aanvullend bewijs dat na het verstrijken van die termijn wordt overgelegd, mag geen rekening worden gehouden.

33. Een voorbeeld van de tweede aanpak is het arrest Marienfelde. [18] Daarin heeft het

16 — Mijns inziens betekent deze enigszins laconieke formulering: onder voorbehoud van de toepassing van artikel 74, lid 2, aangaande elementen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd in de beroepsprocedure zelf.

17 — Arrest van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM (T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 27-30).

18 — Arrest van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM — Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Jurispr. blz. II-2787, punten 56 en 57).

Gerecht zich op het standpunt gesteld dat regel 22, lid 1, van de uitvoeringsverordening niet aldus mag worden uitgelegd, dat geen rekening mag worden gehouden met extra bewijselementen wanneer nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen, zelfs indien die bewijselementen na het verstrijken van de gestelde termijn worden overgelegd, en dat artikel 74, lid 2, van de merkenverordening de instanties van het Bureau beoordelingsvrijheid verleent met betrekking tot de inaanmerkingneming van elementen die na het verstrijken van een termijn worden overgelegd.

34. De derde aanpak ten slotte wordt geïllustreerd in het arrest waartegen de onderhavige hogere voorziening is ingesteld. Die aanpak is ook in recentere zaken gevolgd, en komt erop neer dat een document tijdig, in de zin van artikel 74, lid 2, van de merkenverordening, is aangevoerd, indien het binnen de in artikel 59 van die verordening gestelde termijn van vier maanden is ingediend, zodat de kamer niet kan weigeren, met zulk een document rekening te houden. [19]

35. De kamers van beroep hebben steeds geoordeeld dat de partijen in een procedure voor het Bureau niet gewoonweg termijnen buiten beschouwing mogen laten en bewijs mogen overleggen dat tijdig had kunnen en moeten zijn overgelegd, tenzij de kamer van oordeel is dat aanvullende feiten en bewijsmiddelen in aanmerking moeten worden genomen krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening. [20]

Rechtspraak van het Europees Octrooibureau

36. Alvorens in te gaan op het bestreden arrest, is het interessant om kort de rechtspraak van het Europees Octrooibureau in vergelijkbare situaties te bespreken. De structuur van het Octrooibureau, dat is opgezet bij het Europees Octrooiverdrag [21], is zeer gelijkaardig aan die van het BHIM, en sommige van de meest relevante bepalingen van de merkenverordening [22] zijn identiek [23] dan wel zeer gelijkaardig aan bepalingen van dat verdrag. Uit de toelichting bij het oorspronkelijke voorstel van de Commissie

19 — Zie bijvoorbeeld arrest van 9 november 2005 (Focus Magazin Verlag/BHIM — ECI Telecom (HI-FOCuS) (T-275/03, Jurispr. blz. II-4725, punt 38), en meer recent arrest van 11 juli 2006 (Caviar Anzali SAS/BHIM — Novomarket (ASETRA) (T-252/04, Jurispr. blz. II-2115, punt 38).

20 — Zie bijvoorbeeld beslissing van 2 maart 2005 in zaak R 389/2004-1 — HYPERCO (beeldmerk)/HIPERCOR (beeldmerk), punten 26-29, en aldaar aangehaalde beslissingen.

21 — Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, ondertekend te München op 5 oktober 1973. Thans behoren tot de ondertekenaars van het Verdrag, alle lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van Malta, dat een toetredend land is) en de Europese Economische Ruimte, samen met Bulgarije, Monaco, Roemenië, Zwitserland en Turkije.

22 — In het bijzonder de artikelen 43, lid 1, 60, 62, lid 1, 74 en 76, lid 1.

23 — In het Engels, het Frans en het Duits, de talen van het Europees Octrooiverdrag.

voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk, blijkt immers duidelijk dat de algemene procedurebepalingen waren geïnspireerd door die van het Europees Octrooiverdrag.

37. Bovendien hebben de kamers van beroep van het Europees Octrooibureau uitspraak gedaan over vraagstukken die gelijkaardig waren aan die welke het Hof in de onderhavige zaak moet behandelen.

38. De basisbeslissing lijkt de beslissing van de uitgebreide kamer van beroep in de zaken G 9/91 en G 10/91 [24] te zijn. Punt 18 van die beslissing luidt als volgt:

„De beroepsprocedure inter partes heeft vooral tot doel, de verliezende partij in staat te stellen de beslissing van de oppositieafdeling ten gronde aan te vechten. Het strookt niet met dit doel, oppositiegronden te beoordelen waarop de beslissing van de oppositieafdeling niet is gebaseerd. Voorts moet de beroepsprocedure, in tegenstelling tot de oppositieprocedure, die zuiver administratief van aard is, als een gerechtelijke procedure worden beschouwd [...]. Een dergelijke procedure is naar haar aard minder onderzoekend dan een administratieve procedure. Hoewel artikel 114, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag [25] formeel ook betrekking heeft op de beroepsprocedure, is het dan ook gerechtvaardigd om deze bepaling algemeen op een meer restrictieve wijze toe te passen in een beroepsprocedure dan in een oppositieprocedure. Wat in het bijzonder nieuwe oppositiegronden betreft, is de uitgebreide kamer om bovenvermelde redenen van oordeel dat dergelijke gronden in beginsel niet voor het eerst in het beroepsstadium mogen worden aangevoerd. Die benadering vermindert ook de procedurele onzekerheid voor octrooihouders, die anders te maken hebben met onvoorzienbare complicaties in een zeer laat stadium van de procedure, met het gevaar dat het octrooi wordt nietigverklaard, hetgeen een onherroepelijk verlies van rechten betekent. Opposanten hebben in dit opzicht een betere positie, aangezien zij steeds de mogelijkheid hebben om bij de nationale rechters een procedure tot nietigverklaring te beginnen indien zij niet slagen bij het Europees Octrooibureau. Een uitzondering op bovenvermeld beginsel is evenwel gerechtvaardigd ingeval de octrooihouder het ermee eens is dat een nieuwe oppositiegrond in aanmerking wordt genomen: volenti non fit injuria. In sommige gevallen kan het in zijn eigen belang zijn dat een dergelijke grond niet van onderzoek wordt uitgesloten in de gecentraliseerde procedure voor het Europees Octrooibureau. Het is evenwel duidelijk dat een dergelijke grond enkel door een kamer van beroep kan worden opgeworpen of, indien deze door een opposant wordt opgeworpen, kan worden toegelaten in de procedure, indien de kamer van oordeel is dat deze reeds prima facie uitermate relevant is. Indien een nieuwe grond wordt toegelaten, dient de zaak, gelet op het doel van de

24 — Van 31 maart 1993 (Publicatieblad van het Europees Octrooibureau, blz. 408).

25 — Waarvan de bewoordingen gelijkaardig zijn aan die van artikel 74, lid 1, van de merkenverordening, behalve dat het onderzoek uitdrukkelijk *niet* is beperkt tot feiten, bewijzen en argumenten die door de partijen zijn aangedragen (de artikelen 114, lid 2, en 74, lid 2, zijn evenwel identiek).

beroepsprocedure als hierboven uiteengezet, met het oog op verdere behandeling naar de eerste instantie worden teruggewezen, behoudens wanneer er bijzondere redenen zijn om anders te handelen. Daar komt bij dat indien de octrooihouder het niet eens is met de aanvoering van een nieuwe oppositiegrond, deze in geen geval ten gronde mag worden behandeld in de beslissing van de kamer van beroep. Er kan alleen melding worden gemaakt van het feit dat het vraagstuk ter sprake is gebracht."

39. Die overwegingen zijn zonder twijfel van belang in het kader van de onderhavige hogere voorziening. Enige voorzichtigheid is evenwel om verschillende redenen geboden.

40. Een eerste reden is dat identieke of gelijkaardige bepalingen op het gebied van het Europese intellectuele-eigendomsrecht waar mogelijk consistent moeten worden uitgelegd, dat het Europees Octrooiverdrag geen gemeenschapsinstrument is, en dat het Europees Octrooibureau geen gemeenschapsinstelling is. De beslissingen van de kamers van beroep van het Octrooibureau zijn niet bindend in het gemeenschapsrecht.

41. In de tweede plaats oefenen het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie toezicht uit op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM, terwijl tegen de beslissingen van de kamers van het Europees Octrooibureau geen beroep openstaat. Het algemene procedurele kader is dus anders.

42. Meer in het bijzonder vindt de oppositieprocedure in het kader van het Europees octrooi plaats na de verlening van het octrooi, zodat zij meer verwant is met de nietigheidsprocedure in het kader van het gemeenschapsmerk. Anders dan het geval was in de regels 15, lid 2, sub d, en 16, lid 1, van de uitvoeringsverordening zoals die ten tijde van de feiten van de onderhavige zaak van toepassing waren, vereist regel 55, sub c, van de uitvoeringsverordening bij het Europees Octrooiverdrag bovendien dat het bezwaarschrift van oppositie een toelichting van de oppositiegronden bevat, samen met een opgave van de feiten, bewijsmiddelen en argumenten die ter ondersteuning van die gronden worden aangedragen.

Feiten en procesverloop

43. In 1996 heeft Atlantic Richfield Company een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woord ARCOL als gemeenschapsmerk voor onder meer „chemische producten voor het conserveren van voedingsmiddelen". [26]

26 — De aanvraag is vervolgens overgegaan op Bayer AG, thans de aanvraagster voor het Bureau.

44. Kaul GmbH (hierna: „Kaul") heeft opposition ingesteld tegen de inschrijving op de grond dat er gevaar was voor verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening, met haar eigen ouder gemeenschapsmerk CAPOL, dat was ingeschreven voor „chemische producten voor het conserveren van levensmiddelen, te weten grondstoffen voor het glaceren en conserveren van afgewerkte levensmiddelen, met name snoepgoed".

45. De oppositie is afgewezen op de grond dat elk gevaar voor verwarring van de merken in de Gemeenschap kon worden uitgesloten wegens de visuele en auditieve verschillen ervan.

46. Kaul heeft tegen die afwijzing beroep ingesteld, maar dit is verworpen. [27]

47. Volgens de bestreden beslissing [28] heeft Kaul betoogd dat haar oudere merk in twee opzichten een groot onderscheidend vermogen had. In de eerste plaats bevatte het geen beschrijving van de waren. In de tweede plaats was Kaul zowel de grootste leverancier van glans- en antiklontermiddelen (voor 1,4 miljoen ton snoepgoed in meer dan 60 landen), als de grootste consument ter wereld van MCT-olie, gebruikt in haar door het merk aangeduide producten. Ter onderbouwing van deze laatste bewering heeft Kaul de kamer van beroep een schriftelijke verklaring op erewoord van haar algemeen directeur en een lijst van haar belangrijkste klanten verstrekt. Bij de oppositieafdeling had zij enkel een brochure voorgelegd waarin de door haar merk aangeduide producten werden beschreven.

48. De punten 10 tot en met 14 van de bestreden beslissing, met als opschrift „Nieuwe bewijsmiddelen en argumenten", luiden als volgt:

„10. Het argument dat het oudere merk onderscheidend vermogen heeft omdat het niet beschrijvend van aard is, welke stelling opposant tijdens de oppositieprocedure en in beroep steeds heeft gehandhaafd, is onderscheiden van het argument dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft ten gevolge van de algemene bekendheid ervan. Dit laatste argument, waarvan de merkaanvraagster de relevantie betwist, is voor het eerst in de beroepsprocedure aangevoerd en wordt ondersteund door een schriftelijke verklaring op erewoord van de algemeen directeur en een lijst met de namen en contactgegevens van de belangrijkste klanten. De brochure, die met de opmerkingen van 2 augustus 1999 is gefaxt, is enkel

27 — Bij beslissing van de derde kamer van beroep in zaak R 782/2000-3 — ARCOL/CAPOL, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (hierna: „bestreden beslissing").

28 — Punt 6.

overgelegd om aan te tonen dat de door het oudere merk beschermde waren gelijk zijn aan de waren in de aanvraag, en kan niet aldus worden opgevat dat zij het laatste argument daardoor wordt ondersteund.

11. Volgens vaste rechtspraak van de kamers kunnen nieuwe feiten, bewijsmiddelen en ‚vorderingen' na de termijn die de oppositieafdeling voor de indiening ervan heeft gesteld, in beginsel niet worden toegelaten, aangezien de oppositieprocedure, waarvan het procedurele evenwicht wordt gewaarborgd door het stelsel van termijnen, in tegenstelling tot de procedure ex parte, een confrontatie tussen twee partijen impliceert [...]

12. De kamer moet de rechten en verplichtingen van de partijen in de oppositieprocedure in acht nemen, aangezien in die procedure het beginsel van hoor en wederhoor geldt. Een termijn heeft in de eerste plaats tot doel, te waarborgen dat naar behoren rekening wordt gehouden met het recht van een partij om te worden gehoord overeenkomstig artikel 73, tweede volzin, van de merkenverordening, en het Bureau in staat te stellen het goede verloop van die procedure te organiseren. Wanneer het stadium inter partes van de procedure is beëindigd met een eindbeslissing van de oppositieafdeling, kan de kamer die procedure niet opnieuw openen op basis van nieuwe feiten, bewijsmiddelen en ‚vorderingen' die de opposant bij de oppositieafdeling had kunnen en moeten aandragen.

13. In de onderhavige zaak heeft appellante immers niet zozeer een nieuw argument aangevoerd, dan wel haar oppositie op een nieuwe rechtsgrondslag gebaseerd. Algemeen bekende merken worden specifiek vermeld in artikel 8, lid 2, sub c, van de merkenverordening en moeten uitdrukkelijk zijn aangeduid als een van de mogelijke oudere merken waarop de oppositie is gebaseerd.

14. Het argument dat het merk onderscheidend vermogen heeft ten gevolge van de algemene bekendheid ervan, kan dan ook niet worden toegelaten in de beroepsprocedure."

49. Kaul heeft het Gerecht verzocht om nietigverklaring van die beslissing. Ter ondersteuning daarvan heeft zij zich beroepen op niet-nakoming van de verplichting, de door haar bij de kamer van beroep aangevoerde gegevens te onderzoeken, op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening, op schending van de in de lidstaten aanvaarde beginselen van procesrecht en van de in de procedure bij het Bureau toepasselijke regels, en op niet-nakoming van de motiveringsplicht.

50. Het Gerecht heeft het eerste middel onderzocht, het gegrond geacht en de beslissing van de kamer van beroep nietigverklaard zonder de andere middelen te onderzoeken. De relevante punten van het arrest luiden:

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

28. Vaststaat echter dat dit standpunt niet verenigbaar is met de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM, die door het Gerecht is aangenomen zowel met betrekking tot de procedure ex parte [...] als met betrekking tot de procedure inter partes [...]

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

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

51. Het Gerecht heeft ook het „subsidiaire argument" van de kamer van beroep in punt 13 van haar beslissing afgewezen,

volgens hetwelk Kaul „in werkelijkheid probeer[de] te bewijzen dat haar merk een bekend of algemeen bekend merk [was]", en „artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 in de plaats [had] gesteld van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening als rechtsgrondslag van haar oppositie".

52. Het Gerecht heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, steeds de rechtsgrondslag is gebleven. De kamer van beroep kon dus niet, zonder artikel 74 van de merkenverordening te schenden, weigeren de nieuwe feitelijke gegevens te onderzoeken die Kaul had aangevoerd ten bewijze dat het oudere merk een hoge mate van onderscheidend vermogen had als gevolg van het gebruik van dat merk op de markt. Aangezien de kamer van beroep had vastgesteld dat de betrokken waren dezelfde waren en dat de twee merken in een aantal opzichten overeenstemden, kon zij zich niet — zoals zij heeft gedaan — over het bestaan van verwarringsgevaar uitspreken zonder alle relevante beoordelingselementen in aanmerking te nemen, waaronder de nieuwe gegevens die zijn overgelegd ten bewijze van de hoge mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk. Derhalve was de kamer van beroep, door die gegevens niet in aanmerking te nemen, de krachtens artikel 8, lid 1, sub b, in het kader van het onderzoek van het verwarringsgevaar op haar rustende verplichtingen niet nagekomen. [29]

29 — Punten 33 tot en met 37 van het bestreden arrest.

Hogere voorziening

53. Het Bureau verzoekt het Hof thans het bestreden arrest te vernietigen, de zaak voor afdoening van de andere middelen terug te wijzen naar het Gerecht, en Kaul te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening.

54. Het Bureau stelt dat het Gerecht, in het bijzonder in de punten 29 en 30 van zijn arrest,

— de artikelen 42, lid 3, en 62, lid 1, van de merkenverordening, gelezen in samenhang met de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening, en

— artikel 74, lid 2, van de merkenverordening

verkeerd heeft uitgelegd en/of onjuist heeft toegepast.

55. Er zijn dus twee middelen in hogere voorziening. In de eerste plaats heeft het Bureau bezwaar tegen de aanpak van het

Gerecht ter zake van de aard van de termijnen voor de overlegging van elementen ter onderbouwing van een oppositie (artikel 42, lid 3, van de merkenverordening en regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening) en de gevolgen voor die termijnen van de bevoegdheden van de kamer van beroep krachtens artikel 62, lid 1, van de merkenverordening. In de tweede plaats is het Bureau het niet eens met de zienswijze dat artikel 74, lid 2, van de merkenverordening aldus dient te worden uitgelegd dat een kamer van beroep rekening moet houden met elementen die zijn aangevoerd na de termijn die een oppositieafdeling voor de overlegging ervan heeft gesteld.

56. De argumenten kunnen beknopt worden uiteengezet als volgt.

57. Wat de eerste reeks bepalingen betreft, betoogt het Bureau dat het steeds heeft geoordeeld dat bewijsmiddelen die na de door de oppositieafdeling gestelde dwingende termijn („Ausschlussfrist") worden overgelegd, ontoelaatbaar is in de procedure bij de kamer van beroep. Die praktijk volgt in wezen uit de aard van de beroepsprocedure en uit de genoemde bepalingen, en de geldigheid ervan wordt bevestigd door de toevoeging aan regel 50, lid 1, van de uitvoeringsverordening — ook al is de wijziging in casu niet van toepassing. Het begrip functionele continuïteit doelt op de bevoegdheid van de kamers van beroep ten aanzien van de beslissingen die zij kunnen nemen, maar heeft geen invloed op de chronologische vereisten van de procedure.

58. Kaul merkt op dat de merkenverordening bepaalt dat de kamers van beroep de bevoegdheden kunnen uitoefenen van de instantie die de beslissing waartegen het beroep is ingesteld, heeft genomen. Zij moeten de inhoudelijke vraagstukken waarover zij uitspraak moeten doen, dan ook aan een nieuw onderzoek van dezelfde aard onderwerpen. Hun (sui generis, quasi-gerechtelijke) rol bij de beoordeling van de grond van de zaken die voor hen worden gebracht — die onderscheiden is van de zuiver juridische controle door het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie — bevestigt dit standpunt. Artikel 76, lid 1, dat de bewijsvoering betreft, verwijst algemeen naar de procedure voor het Bureau en voorziet dus uitdrukkelijk dat de kamers van beroep nieuwe bewijsmiddelen zullen onderzoeken. Alleen wanneer een zaak het Hof bereikt, is een beroep uitdrukkelijk beperkt tot rechtsvragen. Anders dan de termijnen die in de merkenverordening zelf zijn neergelegd, zijn de termijnen die door het Bureau worden gesteld, als bedoeld in de artikelen 42, lid 3, en 61, lid 2, van de merkenverordening, niet dwingend. De uitvoeringsverordening, die een norm van lagere rang is, kan niet afwijken van die bepalingen.

59. Met betrekking tot artikel 74, lid 2, van de merkenverordening betoogt het Bureau dat de kamers van beroep niet kunnen worden verplicht, bewijsmiddelen te aanvaarden die worden aangevoerd na de

dwingende termijn die een oppositieafdeling voor de overlegging ervan heeft gesteld. Wanneer in de wetgeving een specifieke termijn is neergelegd, of wanneer is voorzien in de vaststelling van een termijn en naar behoren een termijn is gesteld, moet die termijn steeds als een dwingende termijn worden beschouwd. Artikel 74, lid 2, van de merkenverordening is in zulke zaken irrelevant, aangezien elementen die na het verstrijken van een dwingende termijn zijn overgelegd, vanwege de aard van een dergelijke termijn nooit kunnen worden aanvaard. Het in artikel 74, lid 2, staande begrip „tijdig" doelt enkel op andere situaties, waarin er een zekere beoordelingsvrijheid is en de partijen niet zorgvuldig genoeg optreden.

60. Kaul betoogt dat er in het litigieuze arrest enkel op werd gewezen dat nieuwe bewijsmiddelen waren overgelegd binnen de termijn waarbinnen beroep kon worden ingesteld, zodat artikel 74, lid 2, niet van toepassing was. De reikwijdte van de opposition wordt in het eerste stadium van de procedure gedefinieerd, maar het overgelegde bewijs is niet tot dat stadium beperkt. Het is mogelijk dat de nood aan bepaald bewijs pas na de beslissing van de oppositieafdeling blijkt. Het zou niet in het belang zijn van de proceseconomie, te vereisen dat *alle* bewijzen in het vroegere stadium worden overgelegd, gewoon omdat er een kleine kans bestaat dat dit noodzakelijk zou kunnen zijn.

Beoordeling

Soorten termijnen

61. De merkenverordening en de uitvoeringsverordening voorzien in twee soorten termijnen voor de overlegging van elementen in de oppositieprocedure: die welke in de regelgeving zelf zijn gespecificeerd, en die welke het Bureau in een concrete zaak stelt.

62. Die twee soorten termijnen hebben betrekking op twee categorieën van overlegging van elementen. De eerste categorie betreft de indiening van een bezwaarschrift van oppositie of van beroep, al naargelang het geval, samen met een uiteenzetting van de gronden waarop de oppositie of het beroep berust, en betaling van de relevante taks. De tweede categorie heeft betrekking op de overlegging van ondersteunende elementen, waarvoor de termen „feiten", „bewijsmiddelen", „argumenten", „opmerkingen" en „ter staving dienende stukken" dooreen worden gebruikt.

63. Ik moet erop wijzen dat de diverse taalversies van de merkenverordening en de uitvoeringsverordening niet erg uniform zijn, in het bijzonder niet ten aanzien van de uitdrukking „feiten, bewijsmiddelen en argumenten". De verschillen vloeien gedeeltelijk

voort uit het Europees Octrooiverdrag. De bewoordingen van artikel 114 van dit verdrag zijn in het Engels, het Frans en het Duits overgenomen in artikel 74 van de merkenverordening.

64. Bijgevolg is het mijns inziens niet mogelijk om de gebruikte termen duidelijk van elkaar te onderscheiden. In plaats daarvan zie ik een duidelijk onderscheid tussen de formele indiening van een bezwaarschrift van oppositie of van beroep, dat de juridische gronden waarop het berust moet uiteenzetten, binnen een uitdrukkelijk in de regelgeving neergelegde termijn, en de indiening van ter staving dienende (feitelijke of juridische) elementen die bedoeld zijn om de gegrondheid van de opgegeven gronden van oppositie of beroep te bewijzen, binnen termijnen die worden vastgesteld, en eventueel verlengd, door het Bureau.

Aard van de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde overleggingen

65. In de bestreden beslissing worden de aan de orde zijnde overleggingen eerst beschreven als „nieuwe bewijsmiddelen en argumenten", en vervolgens als „niet zozeer een nieuw argument" dan wel „een nieuwe rechtsgrondslag" voor de oppositie.

66. In het bestreden arrest wordt gesproken van „[feitelijke] gegevens" en van een „nieuwe uiteenzetting van de feiten". In punt 25 maakt het Gerecht duidelijk dat het „gegevens" beoordeelt, die bestaan uit de genoemde schriftelijke verklaring op erewoord en de lijst. In punt 32 en volgende wijst het de opvatting af, dat de oppositie op een nieuwe rechtsgrondslag is gebaseerd.

67. Gelet op het verschil tussen de twee soorten termijnen, lijkt het dan ook relevant om thans te beslissen of hetgeen de kamer van beroep heeft geweigerd in aanmerking te nemen, een nieuwe oppositiegrond was (een nieuwe rechtsgrondslag), dan wel een nieuw argument of nieuw bewijs ter ondersteuning van een reeds aangevoerde grond.

68. Mijns inziens heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat niet is getracht, artikel 8, lid 2, sub c, van de merkenverordening in de plaats te stellen van artikel 8, lid 1, sub b, als rechtsgrondslag voor de oppositie, en dus niet is getracht, een nieuwe oppositiegrond aan te dragen.

69. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een ouder merk dat gelijk was aan of overeenstemde met het aangevraagde merk en betrekking had op dezelfde of

soortgelijke waren, waardoor verwarring bij het publiek kon ontstaan, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b.

70. Artikel 8, lid 2, sub c, bepaalt dat daartoe onder „oudere merken" wordt verstaan — naast die welke voor een relevant grondgebied zijn ingeschreven (artikel 8, lid 2, sub a) en die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (artikel 8, lid 2, sub b) — de merken die hun recht op bescherming niet ontlenen aan het feit dat zij zijn ingeschreven, maar aan de omstandigheid dat zij „algemeen bekend" zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

71. Aangezien in casu het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, een ingeschreven gemeenschapsmerk is, kan artikel 8, lid 2, sub c, niet relevant zijn. Aantonen dat een ingeschreven merk ook „algemeen bekend" is, is overbodig. Met de overlegging van een schriftelijke verklaring op erewoord en een lijst van klanten kan Kaul dus niet de bedoeling hebben gehad, zich op die bepaling te beroepen. Zoals wordt bevestigd door de punten 33 en volgende van haar verzoek aan het Gerecht, heeft Kaul zich veeleer willen beroepen op de rechtspraak volgens welke het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, en het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is, zodat merken die een sterk onderscheidend vermogen hebben (hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt), een ruimere bescherming genieten dan merken met een geringer onderscheidend vermogen. [30]

72. De vraag is derhalve of het Gerecht terecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep verplicht was, een argument en ondersteunend bewijs met betrekking tot een oppositiegrond te aanvaarden, wanneer die grond binnen de in artikel 42 van de merkenverordening gestelde termijn van drie maanden was aangedragen, maar het argument en het bewijs niet waren overgelegd binnen de termijnen die de oppositieafdeling krachtens de artikelen 42, lid 3, en 43, lid 1, had gesteld.

30 — Zie bijvoorbeeld arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punten 22-24); 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punten 16-18), en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 18-20). Die zaken betreffen artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1), maar de bewoordingen en de uitlegging van die bepaling zijn in wezen dezelfde als voor artikel 8, lid 1, sub b, van de merkenverordening.

Beoordelingsvrijheid verleend door artikel 74, lid 2, van de merkenverordening

73. Volgens het Bureau heeft het Gerecht de artikelen 42, lid 3, en 62, lid 1, van de merkenverordening en de regels 16, lid 3, en 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening, alsmede artikel 74, lid 2, van de merkenverordening verkeerd uitgelegd en/of onjuist toegepast.

74. Mijns inziens staat laatstgenoemde bepaling in de onderhavige zaak centraal. Op basis daarvan „hoeft [het Bureau] geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd".

75. Door te bepalen dat het Bureau geen rekening *hoeft* te houden met feiten en bewijsmiddelen (hetgeen, zoals gezegd, mijns inziens ook argumenten ter onderbouwing van een reeds opgegeven grond van oppositie of beroep omvat) die niet tijdig zijn aangevoerd, biedt artikel 74, lid 2, het Bureau duidelijk en noodzakelijkerwijs ook de mogelijkheid, met die elementen rekening te houden. Deze bepaling verleent het Bureau met andere woorden de vrijheid, in de ene of de andere zin te beslissen.[31]

76. De beoordelingsvrijheid heeft evenwel enkel betrekking op elementen ter onderbouwing van een aangevoerde juridische grond van oppositie of beroep, en niet op de aanvoering van die grond zelf, waarvoor specifieke termijnen, waarvoor er geen beoordelingsvrijheid is, zijn bepaald. In dit kader moet de term „tijdig" dus doelen op de door het Bureau gestelde termijnen, en niet op die welke in de regelgeving zijn gespecificeerd. (Bovendien kan uiteraard niet worden beslist, tijdige aanvoeringen niet in aanmerking te nemen.)

77. De beoordelingsvrijheid kan evenmin onbeperkt zijn. In het bijzonder aangezien de oppositieafdeling of de kamer van beroep, al naargelang het geval, „zo dikwijls als nodig" de partijen dient te verzoeken te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het Bureau zelf[32], moet een beslissing, feiten, bewijsmiddelen of argumenten niet in aanmerking te nemen, kunnen worden aangevochten indien de

31 — Zoals het Gerecht van eerste aanleg heeft erkend in punt 57 van het arrest Marienfelde (aangehaald in voetnoot 18).

32 — Artikelen 43, lid 1, en 61, lid 2, van de merkenverordening. Er zij aan herinnerd dat het gebruik van de termen „observations" en „arguments" in de relevante delen van de regelgeving niet eenvormig is tussen de taalversies, zodat het moeilijk lijkt om formeel onderscheid te maken tussen deze termen.

betrokken partij niet voldoende gelegenheid heeft gekregen om te antwoorden.

78. Derhalve concludeer ik als algemeen beginsel dat een beslissing van een kamer van beroep, niet tijdig aangevoerde feiten, bewijsmiddelen of argumenten in aanmerking te nemen dan wel buiten beschouwing te laten, kan worden nietigverklaard indien deze niet gerechtvaardigd is, rekening houdend met de gelegenheid om dergelijke elementen aan te voeren. Wanneer dat evenwel niet het geval is, en er geen andere rechtsfout voorligt, valt die beslissing volkomen onder de beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep, indien de termijn die niet in acht is genomen, onder die vrijheid valt.

Strijdige zienswijzen

79. In punt 30 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de omstreden elementen tijdig waren aangevoerd, omdat zij binnen de in artikel 59 van de merkenverordening gestelde termijn van vier maanden (voor het indienen van een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep) waren aangedragen. Derhalve mocht de kamer van beroep niet weigeren, met die elementen rekening te houden.

80. Volgens die aanpak, die in wezen voortvloeit uit het arrest Kleencare [33], bestaat de rol van de kamer van beroep erin, te beslissen of, met inachtneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief kan worden genomen. Daartoe gaat het bij „ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens" niet alleen om die welke in het stadium van de oppositie zijn aangedragen, maar ook om de gegevens die binnen de beroepstermijnen aan de kamer van beroep zijn overgelegd. Artikel 74, lid 2, verleent de kamer van beroep derhalve geen beoordelingsvrijheid om gegevens die binnen deze laatste termijnen zijn aangevoerd, al dan niet in aanmerking te nemen.

81. Die zienswijze berust op haar beurt op het bestaan van functionele continuïteit tussen de instanties die in eerste aanleg uitspraak doen, en de kamers van beroep, die in het bijzonder volgt uit de omstandigheid dat een kamer van beroep krachtens artikel 62, lid 1, van de merkenverordening de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan.

82. Zoals ik het begrijp, betoogt het Bureau dat de omstreden elementen geen betrekking hadden op een beroepsgrond, maar op een grond van oppositie. Die elementen hadden dus moeten zijn aangedragen binnen de termijn of termijnen die de oppositieafdeling krachtens de artikelen 42, lid 3, en/of 43, lid 1, van de merkenverordening heeft gesteld voor, respectievelijk, de overlegging van ter staving dienende feiten, bewijsmid-

33 — Aangehaald in voetnoot 15.

delen en argumenten en de indiening van opmerkingen. Aangezien dat niet is gebeurd, was de kamer van beroep niet verplicht om de elementen in aanmerking te nemen. Het Bureau lijkt in feite verder te gaan, en te stellen dat de kamer van beroep die elementen niet eens in aanmerking mocht nemen.

83. Ik teken hierbij aan dat de nieuwe derde alinea van regel 50, lid 1, van de uitvoeringsverordening strookt met laatstgenoemde zienswijze, maar — onmiskenbaar — in strijd is met de aanpak in het bestreden arrest. Die alinea bepaalt dat wanneer beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, de kamer van beroep het onderzoek van het beroep beperkt tot feiten en bewijsstukken die binnen de in de merkenverordening gespecificeerde of door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel 74, lid 2, rekening moet worden gehouden met aanvullende elementen.

84. Het is juist dat die bepaling niet was aangenomen ten tijde van de feiten van de onderhavige zaak en dat zij pas op 25 juli 2005 in werking is getreden. Zoals Kaul terecht betoogt, kan zij evenmin afwijken van of in de plaats komen van een regel die is vervat in of noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de bepalingen van de merkenverordening. Uit punt 7 van de considerans van verordening nr. 1041/2005 [34], waarbij de nieuwe alinea is ingevoegd, maak ik evenwel op dat de Commissie de bedoeling had, de inhoud en contouren van de bestaande regels ter zake van de rechtsgevolgen van diverse procedurele onregelmatigheden duidelijker te specificeren, en niet deze regels te wijzigen. Haar opvatting van de situatie onder de merkenverordening lijkt dan ook in overeenstemming te zijn geweest met die van het Bureau.

85. Het Hof wordt dus gevraagd te beslissen welke van de twee opvattingen van de beroepsprocedure de juiste is.

86. Indien de redenering in het bestreden arrest juist is, valt moeilijk in te zien hoe de nieuwe alinea van regel 50, lid 1, van de uitvoeringsverordening kon worden aangenomen. Omgekeerd, indien de Commissie laatstgenoemde bepaling kon vaststellen, lijkt het Gerecht de merkenverordening verkeerd te hebben uitgelegd.

Verenigbaarheid met de merkenverordening

87. Ik vind in de merkenverordening niets dat de ene of de andere zienswijze uitdruk-

34 — Aangehaald in voetnoot 9: „De bepalingen betreffende de oppositieprocedure moeten helemaal opnieuw worden geformuleerd om de ontvankelijkheidsvereisten nader te omschrijven, de rechtsgevolgen van gebreken duidelijk te specificeren en de bepalingen te rangschikken naar de chronologische volgorde van de procedure."

kelijk bevestigt of weerlegt (en hetzelfde gold — ten tijde van de feiten — voor de uitvoeringsverordening). Beide zienswijzen zijn gebaseerd op een uitlegging van de systematiek van de verordening.

88. De aanpak van het Gerecht in op zijn minst sommige arresten, en het resultaat dat het in de onderhavige zaak heeft bereikt, strookt mijns inziens niet met de aard van de beroepsprocedure in het algemeen, waarvan het interne beroep waarin de merkenverordening voorziet, een voorbeeld is.

89. Het is juist dat de bijzonderheden en de vorm van de beroepsprocedure aanzienlijk kunnen verschillen. Zij hebben evenwel een structuur in twee stadia gemeen. In het eerste stadium [35] wordt nagegaan of de beslissing waartegen beroep is ingesteld, een gebrek vertoont. Indien — maar alleen indien — er een gebrek voorligt (dat onder meer kan bestaan in het feit dat niet voldoende bewijsmiddelen of argumenten in aanmerking waren genomen), zal in het volgende stadium (dat geheel of gedeeltelijk kan worden afgehandeld door dezelfde instantie als het eerste stadium, dan wel door een andere instantie — soms de instantie die de eerste beslissing heeft genomen), worden bepaald welke beslissing had moeten zijn genomen of welke beslissing thans moet worden genomen. Daarbij kan het al dan niet mogelijk zijn, naargelang de regels en omstandigheden van de betrokken procedure, bewijsmiddelen of argumenten te beoordelen die, om welke reden ook, niet in aanmerking waren genomen bij de vaststelling van de oorspronkelijke beslissing.

90. Het is ook juist dat er procedures kunnen zijn waarin het feit dat een beslissing is genomen op basis van bepaalde bewijsmiddelen en argumenten, niet uitsluit dat op basis van nieuwe bewijzen en argumenten, of gewijzigde omstandigheden, een nieuw verzoek wordt ingediend voor een andere beslissing met hetzelfde voorwerp. Dergelijke procedures zijn evenwel geen beroepsprocedures. Zij zijn formeel onderscheiden van procedures inzake een eerdere beslissing. Hoewel zij een dergelijke beslissing terzijde kunnen schuiven, stellen zij de geldigheid van de wijze waarop tot die beslissing is gekomen, niet aan de orde en tasten zij deze niet aan. Bovendien zijn er normaal gezien geen strikte termijnen voor het inleiden ervan, aangezien er geen reden is om te veronderstellen dat binnen een gespecificeerde termijn na de eerste beslissing nieuw bewijs zal opduiken of zich een wijziging in de omstandigheden zal voordoen.

91. Uit de artikelen 57 tot en met 62 van de merkenverordening blijkt overduidelijk dat is voorzien in een beroepsprocedure van de eerste categorie, ongeacht de terminologi-

35 — Ik heb het hier niet over het preliminaire onderzoek van de formele ontvankelijkheid.

sche verschillen tussen de taalversies.[36] In het bijzonder lijkt de termijn van twee maanden na de dag waarop de beslissing waartegen beroep is ingesteld, is meegedeeld, duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is, de beslissing in het licht van gewijzigde omstandigheden opnieuw te bekijken. Het lijkt evenmin de bedoeling te zijn, de mogelijkheid te bieden om nieuwe bewijsmiddelen of argumenten over te leggen ingeval de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, oordeelt dat de aangedragen bewijzen of argumenten ontoereikend waren. Deze mogelijkheid zou moeten openstaan bij deze instantie zelf, krachtens de op het Bureau rustende verplichting, zo dikwijls als in eerste instantie nodig is, de partijen te verzoeken opmerkingen te maken.[37]

92. Voorts moeten mijns inziens in een beroepsprocedure als de onderhavige de twee stadia afzonderlijk worden behandeld. Het tweede stadium, namelijk dat waarin wordt bepaald welke beslissing had moeten zijn genomen of welke beslissing thans moet worden genomen, dient zich niet aan, en mag dan ook niet plaatsvinden, tenzij is vastgesteld dat er gronden zijn om de oorspronkelijke beslissing geheel of gedeeltelijk nietig te verklaren.

93. Met de twee stadia van de beoordeling in beroep stemmen twee categorieën van overlegging van elementen overeen.

94. In het eerste stadium dient de beroepsinstantie (in casu de kamer van beroep) alle aspecten te onderzoeken van de wijze waarop of de omstandigheden waarin de oorspronkelijke beslissing is genomen, die de geldigheid van die beslissing kunnen aantasten. Deze aspecten omvatten de gronden van beroep (die krachtens artikel 59 van de merkenverordening moeten worden ingediend binnen vier maanden na de datum van de bestreden beslissing) en alle andere elementen die ter onderbouwing van die gronden zijn ingediend (binnen verscheidene termijnen die de kamer van beroep krachtens artikel 61, lid 2, van de merkenverordening en de relevante bepalingen van de uitvoeringsverordening vaststelt).

95. Indien in het eerste stadium tot de conclusie wordt gekomen dat de onderzochte beslissing geheel of gedeeltelijk moet worden nietigverklaard, dienen in het tweede stadium elementen (eventueel met inbegrip van nieuwe elementen) te worden onderzocht die relevant zijn voor de juiste beslissing die thans moet worden genomen.

96. Feiten, bewijsmiddelen en argumenten die relevant zijn voor de uitkomst van de oorspronkelijke aanvraag, zijn duidelijk relevant voor het tweede stadium van een beroep bij een kamer van beroep, indien dat stadium wordt bereikt. In dit kader kunnen zij worden beoordeeld door de kamer van beroep zelf en/of door de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, naargelang de mate waarin de kamer het noodzakelijk acht, de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terug te wijzen.

36 — Zo wordt in het Engels het woord „appeal" gebruikt voor de procedure bij de kamers van beroep, en het woord „action" voor de procedure bij het Gerecht van eerste aanleg (met een „appeal" bij het Hof van Justitie), terwijl in het Frans voor beide procedures het woord „recours" wordt gebruikt (met een „pourvoi" bij het Hof van Justitie), en de overeenkomstige termen in het Duits „Beschwerde", „Klage" en „Rechtsmittel" zijn.

37 — Artikel 43, lid 1, van de merkenverordening, inzake oppositieprocedures. Gelijke bepalingen zijn opgenomen in artikel 56, lid 1, betreffende nietigheidsprocedures, en, in de enigszins andere context van aanvragen tot inschrijving, in de artikelen 38, lid 3, en 41, lid 2.

97. Zij kunnen evenwel ook relevant zijn voor het eerste stadium, bijvoorbeeld wanneer wordt gesteld dat elementen die in de procedure in eerste aanleg waren aangevoerd, ten onrechte niet waren onderzocht, of onjuist waren beoordeeld.

98. Wanneer er evenwel geen dergelijk verband is tussen nieuwe feiten, bewijsmiddelen of argumenten en een stelling dat de geldigheid van de oorspronkelijke beslissing was aangetast door een aspect van de wijze waarop of de omstandigheden waarin deze was genomen, dient het onderzoek van dergelijke feiten, bewijsmiddelen of argumenten te worden beperkt tot het tweede stadium, indien dit plaatsvindt, van het onderzoek in beroep. [38]

99. Bij de aanpak van het Gerecht in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest wordt geen onderscheid gemaakt tussen de twee stadia van de beroepsprocedure zoals ik die heb uiteengezet. Mijns inziens leidt die aanpak in de onderhavige zaak dan ook tot een verkeerd resultaat.

100. Het in casu omstreden element betreft de relevantie van de bekendheid op de markt van Kauls merk als een factor bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring met het litigieuze merk. [39] Indien het tijdig bij de oppositieafdeling was aangevoerd, had die afdeling daarmee rekening moeten houden. Indien het was overgelegd aan de oppositieafdeling, maar niet tijdig, had de afdeling krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening de vrijheid gehad om het al dan niet in aanmerking te nemen. De kamer van beroep zou mijns inziens dezelfde vrijheid hebben gehad, indien en in zoverre deze eerst had vastgesteld dat er gronden waren om de bestreden beslissing nietig te verklaren (welke gronden bijvoorbeeld hadden kunnen bestaan in de omstandigheid dat de oppositieafdeling haar beoordelingsvrijheid in gunstige eerder dan in ongunstige zin had moeten uitoefenen).

101. Wanneer het element evenwel helemaal niet aan de oppositieafdeling was overgelegd, zie ik niet in waarom de kamer van beroep dit in het eerste stadium van het onderzoek in beroep in aanmerking had moeten nemen, behoudens wanneer het ook relevant was voor een grond tot nietigverklaring van de bestreden beslissing, dat wil zeggen voor een factor in de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen, die de geldigheid ervan zou hebben aangetast. Noch uit de bestreden beslissing, noch uit het litigieuze arrest blijkt dat dit het geval was.

102. De aanpak van het Gerecht in de onderhavige zaak houdt in dat wanneer nieuw bewijsmiddelen of argumenten ter onderbouwing van een oorspronkelijke aanvraag of oppositie worden aangevoerd bin-

38 — Zie voorts de punten 53 tot en met 55 van mijn recente conclusie van 6 juli 2006 in zaak C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy.

39 — Zie punt 71 hierboven.

nen de termijn voor de instelling van een beroep, de kamer van beroep verplicht is — ongeacht de vraag of de geldigheid van de oorspronkelijke beslissing was aangetast door een factor in de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen — die overgelegde elementen in aanmerking te nemen teneinde te bepalen of de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, een andere beslissing had moeten nemen indien zij over die elementen had beschikt.

103. Die aanpak wijzigt in wezen de aard van de procedure van een beroep in een nieuwe aanvraag of oppositie, waaraan de vroegere beslissing niet in de weg staat. Mijns inziens druist hij ook in tegen de eisen van proceseconomie.

104. Dit zou betekenen dat de termijnen die in of krachtens de merkenverordening zijn vastgesteld voor de overlegging van bewijsmiddelen en argumenten ter onderbouwing van de oorspronkelijke aanvraag of oppositie, in wezen niet bindend zijn.

105. Een opposant die weet dat de uiterste termijn om alle bewijzen en argumenten aan te dragen, in feite de termijn is waarbinnen de gronden van beroep moeten worden aangevoerd (en dat het merk waartegen hij opkomt, niet zal worden ingeschreven totdat definitief op dit beroep is beslist) wordt niet aangespoord om zijn zaak in eerste aanleg volledig voor te bereiden en uiteen te zetten. Het kan hem tactisch beter lijken, sommige punten achter te houden. Zelfs indien dit niet het geval is, is er geen haast bij, zijn zaak van bij het begin zorgvuldig voor te bereiden.

106. Indien een aanzienlijk aantal opposanten die houding zouden aannemen, zou dit twee gevolgen kunnen hebben. In de eerste plaats zouden de kamers van beroep overmatig te maken kunnen hebben met vraagstukken die de oppositieafdeling eerst had moeten beoordelen, maar niet heeft beoordeeld. In de tweede plaats zou het kunnen dat de oppositieafdelingen te dikwijls vraagstukken moeten behandelen die van ondergeschikt belang zijn voor ernstige gronden van beroep, hun beslissingen moeten nemen op basis van onvoldoende relevante elementen, en die beslissingen in beroep nietigverklaard zien.

107. Een dergelijke situatie lijkt mij niet verenigbaar te zijn met de wijze waarop het Bureau is opgezet en georganiseerd om opposities en beroepen te behandelen. Derhalve moet de grond van een oppositie mijns inziens eerst en vooral — en indien mogelijk definitief — worden onderzocht door de oppositieafdelingen. [40]

108. Gelet op al het voorgaande ben ik van mening dat het Gerecht van eerste aanleg in

40 — Hetzelfde gaat uiteraard op voor het onderzoek van aanvragen tot inschrijving en van nietigheidsprocedures.

casu ten onrechte heeft geoordeeld dat de kamer van beroep verplicht was, zonder eerst na te gaan of de geldigheid van de bestreden beslissing zelf was aangetast door een aspect van de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen, rekening te houden met bewijsmiddelen en argumenten met betrekking tot een grond van oppositie, wanneer die bewijsmiddelen en argumenten niet tijdig waren aangevoerd in de oppositieprocedure, maar pas binnen de termijn voor de uiteenzetting van de beroepsgronden.

109. Ik meen evenwel niet dat mijn zienswijze volledig in strijd is met de rechtspraak waarop het Gerecht die conclusie heeft gebaseerd.

110. Zo stel ik niet het standpunt ter discussie dat de rol van de kamers van beroep is, te bepalen of met inachtneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, die de partijen in de procedure in eerste aanleg dan wel in de beroepsprocedure hebben aangedragen, een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief kan worden genomen. Ik ben enkel van oordeel dat die rol pas in het tweede stadium relevant wordt, namelijk wanneer is vastgesteld dat er gronden zijn om aan te nemen dat de geldigheid van de oorspronkelijke beslissing was aangetast door een aspect van de wijze waarop of de omstandigheden waarin die beslissing was genomen. Wanneer dergelijke gegevens, feitelijk en rechtens, ter zake dienend zijn voor de oorspronkelijke beslissing, maar niet tijdig zijn aangevoerd in de procedure die tot die beslissing heeft geleid, dan kan de kamer van beroep krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening beslissen om ze in aanmerking te nemen. De beoordelingsvrijheid die de kamer is verleend, moet worden uitgeoefend binnen de contouren van de beroepsprocedure als opgezet door de merkenverordening en de uitoefening ervan kan in voorkomend geval bij het Gerecht worden aangevochten.

111. Ik betwist evenmin het begrip functionele continuïteit binnen het Bureau tussen de instanties die in eerste aanleg uitspraak doen, en de kamers van beroep. Mijns inziens kan die continuïteit een kamer van beroep evenwel niet *verplichten*, rekening te houden met elementen die de instantie die in eerste aanleg uitspraak heeft gedaan, buiten beschouwing had kunnen laten omdat zij niet tijdig bij die instantie waren aangevoerd. Integendeel, indien het begrip „continuïteit" enige betekenis heeft, moet het zeker impliceren dat dezelfde regels coherent worden toegepast. Er is immers sprake van een zekere functionele continuïteit tussen het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie in hogere voorzieningen, welke heel wat gelijkenissen vertoont met de functionele continuïteit binnen het Bureau, maar die beslist nooit aldus is uitgelegd, dat het Hof elementen die niet tijdig bij het Gerecht zijn aangevoerd, in aanmerking moet nemen om het arrest van het Gerecht te vernietigen.

112. Het bestaan van functionele continuïteit tussen de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, en de kamer van beroep, samen met de beoordelingsvrijheid die door artikel 74, lid 2, van de merkenverordening wordt verleend, betekent mijns inziens dat een kamer van beroep in omstandigheden als de onderhavige, elementen in aanmerking

mag nemen, maar niet dat zij daartoe *verplicht* is. De uitoefening van de beoordelingsvrijheid moet op geldige redenen berusten. In het bijzonder mag de kamer van beroep geen elementen in aanmerking nemen in een stadium van de beoordeling in beroep waarvoor deze niet relevant zijn.

113. Tot slot ben ik niet van mening dat mijn zienswijze van de beroepsprocedure betekent dat de partijen worden beperkt in de mogelijkheid, bewijsmiddelen of argumenten aan te voeren die aanvankelijk niet relevant of noodzakelijk kunnen hebben geleken.

114. Uit de bepalingen van de merkenverordening blijkt duidelijk dat degene die de inschrijving aanvraagt, in de gelegenheid moet worden gesteld, zijn aanvraag in te trekken of te wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar te maken alvorens zijn aanvraag op absolute gronden kan worden afgewezen, en zijn mening te geven over de opmerkingen van derden. [41] Indien oppositie wordt ingesteld tegen de aanvraag, of indien het merk is ingeschreven en vervolgens de nietigverklaring wordt gevorderd, moeten beide partijen „zo dikwijls als nodig" worden verzocht opmerkingen te maken. [42]

115. Wanneer de instantie die in eerste aanleg uitspraak doet, in strijd met die bepalingen niet voldoende gelegenheid heeft geboden om nieuwe argumenten of bewijsmiddelen aan te voeren, is dat een factor die kan rechtvaardigen dat de kamer van beroep de beslissing van deze instantie nietigverklaart en de betrokken overgelegde elementen onderzoekt.

116. Het enkele overleggen van nieuwe elementen aan de kamer van beroep, wanneer voldoende gelegenheid was geboden om deze in de oorspronkelijke procedure aan te voeren, zal een dergelijk optreden evenwel normaal gezien niet rechtvaardigen. Op basis van de beoordelingsvrijheid die door artikel 74, lid 2, wordt verleend, kan de kamer van beroep zo optreden in uitzonderlijke omstandigheden, hoewel het moeilijk is om vooraf te definiëren welke die uitzonderlijke omstandigheden zouden kunnen zijn.

117. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het arrest van het Gerecht van eerste aanleg moet worden vernietigd omdat de redenering in de punten 29 en 30 van dat arrest onjuist is, voor zover zij tot de conclusie leidt dat de kamer van beroep verplicht was, de omstreden elementen in aanmerking te nemen.

118. In beginsel blijft de vraag onbeantwoord, of de kamer van beroep de haar krachtens artikel 74, lid 2, van de merkenverordening toekomende beoordelingsvrijheid juist heeft gebruikt door te weigeren, de elementen in aanmerking te nemen. [43] Bij

41 — Artikelen 38, lid 3, en 41, lid 2.

42 — Artikelen 43, lid 1, en 56, lid 1.

43 — Zie de punten 73 tot en met 78 en 116 hierboven.

het Hof — of, blijkbaar, bij het Gerecht — zijn dienaangaande geen argumenten aangevoerd. Ongeacht de vraag of dit punt al dan niet nog moet worden beslecht, zijn een aantal andere middelen van Kaul helemaal niet onderzocht. De stand van de procedure stelt het Hof dus niet in staat, de zaak zelf af te doen, en het Bureau vraagt het Hof ook niet dit te doen. De zaak moet derhalve voor afdoening worden teruggewezen naar het Gerecht van eerste aanleg.

Kosten

119. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Het Bureau heeft de verwijzing in de kosten gevorderd en Kauls argumenten in beroep kunnen mijns inziens niet slagen. Het Gerecht van eerste aanleg dient evenwel nog onbeantwoorde vragen te beslechten, zodat de beslissing omtrent de kosten voor het Gerecht moet worden aangehouden.

Conclusie

120. Ik geef het Hof derhalve in overweging:

— het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-164/02 te vernietigen;

— de zaak voor afdoening terug te wijzen naar het Gerecht van eerste aanleg;

— Kaul GmbH te verwijzen in de kosten van de hogere voorziening;

— de beslissing omtrent de kosten aan te houden voor het overige.