ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

18 oktober 2012*

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Oppositie — Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 18, lid 1 — Rechtskarakter van mededeling van het BHIM dat oppositie ontvankelijk werd verklaard — Recht op doeltreffende voorziening in rechte”

In zaak C-402/11 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 25 juli 2011,

Jager & Polacek GmbH, gevestigd te Wenen (Oostenrijk), vertegenwoordigd door A. Renck, Rechtsanwalt,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

wijst HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, U. Lõhmus, T. von Danwitz, A. Arabadjiev en C. G. Fernlund (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: Y. Bot,

griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 mei 2012,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 juli 2012,

het navolgende

* Procestaal: Duits.

Arrest

1 In hogere voorziening vordert Jager & Polacek GmbH (hierna: „Jager & Polacek") vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 mei 2011, Jager & Polacek/BHIM (REDTUBE) (T-488/09; hierna: „bestreden arrest"), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 september 2009 (zaak R 442/2009-4) (hierna: „litigieuze beslissing") inzake een oppositieprocedure tussen deze onderneming en RT Mediasolutions s. r. o. (hierna: „RT Mediasolutions").

2 Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen dat strekte tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling van 22 januari 2009 waarbij deze laatste had vastgesteld dat oppositie nr. B 1 299 033 van Jager & Polacek werd geacht niet te zijn ingesteld.

Toepasselijke bepalingen

3 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 door 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. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, 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"), van toepassing op het onderhavige geding.

4 Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 (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: „uitvoeringsverordening") bevat de regels ter uitvoering van verordening nr. 40/94.

Verordening nr. 40/94

5 Artikel 42 van verordening nr. 40/94, met het opschrift „Oppositie", luidt als volgt:

„1. Binnen een termijn van drie maanden na de dag waarop de aanvrage om een gemeenschapsmerk is gepubliceerd, kan tegen de inschrijving van dit merk oppositie worden ingesteld op grond van het feit dat de inschrijving van het merk krachtens artikel 8 moet worden geweigerd, en wel:

[...]

c) in de in artikel 8, lid 4, vermelde gevallen, door de houders van de daar bedoelde merken of tekens, alsook door degenen die op grond van de toepasselijke nationale wetgeving die rechten kunnen doen gelden.

[...]

3. De oppositie moet schriftelijk worden ingesteld en met redenen omkleed zijn. De oppositie wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de oppositietaks betaald is. Binnen een door het [BHIM] te stellen termijn kan de opposant tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten aanvoeren."

6 Artikel 57 van deze verordening, met het opschrift „Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld", bepaalt:

„1. 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.

2. Tegen een beslissing waarbij een procedure ten aanzien van een der partijen niet wordt afgesloten, kan slechts beroep worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing, tenzij tegen die beslissing afzonderlijk beroep openstaat."

7 Artikel 77 bis van deze verordening, met het opschrift „Doorhaling of herroeping", bepaalt:

„1. Indien het [BHIM] een inschrijving in het register heeft gedaan of een beslissing heeft genomen waarbij het een kennelijke procedurefout heeft gemaakt, ziet het toe op de doorhaling van deze inschrijving, casu quo de herroeping van deze beslissing. Indien er slechts één partij in de procedure is en de inschrijving of handeling van invloed is op haar rechten, wordt de doorhaling of herroeping ook uitgevoerd wanneer de partij de fout niet had ontdekt.

2. De in lid 1 bedoelde doorhaling of herroeping wordt, ambtshalve of op verzoek van een der partijen in de procedure, uitgevoerd door de instantie die de inschrijving heeft gedaan of de beslissing heeft genomen. De doorhaling of herroeping wordt uitgevoerd binnen zes maanden na de datum van inschrijving in het register of de aanneming van de beslissing, na raadpleging van de partijen in de procedure alsmede de eventuele, in het register vermelde houders van rechten op het betrokken gemeenschapsmerk.

3. Dit artikel laat het recht van de partijen om beroep in te stellen uit hoofde van de artikelen 57 en 63 onverlet, evenals de mogelijkheid om op de wijze en onder de voorwaarden zoals vastgesteld bij de in artikel 157, lid 1, genoemde uitvoeringsverordening taal- en schrijffouten te corrigeren en kennelijke vergissingen in de beslissingen van het [BHIM] en vergissingen van het [BHIM] bij de inschrijving van het merk of de publicatie van de inschrijving recht te zetten."

8 De artikelen 42, 57 en 77 bis van verordening nr. 40/94 zijn thans respectievelijk de artikelen 41, 58 en 80 van verordening nr. 207/2009, zonder dat de bewoordingen ervan werden gewijzigd.

Uitvoeringsverordening

9 Regel 17 van de uitvoeringsverordening, met het opschrift „Toetsing van de ontvankelijkheid", luidt als volgt:

„1. Indien de oppositietaks niet binnen de oppositietermijn is voldaan, wordt de oppositie geacht niet te zijn ingediend. Indien de oppositietaks na het verstrijken van de oppositietermijn is betaald, wordt deze de opposant terugbetaald.

2. Indien het oppositiebezwaarschrift niet binnen de oppositietermijn is ingediend, [...] verklaart het [BHIM] de oppositie niet-ontvankelijk.

[...]

5. Iedere vaststelling ingevolge lid 1 dat het oppositiebezwaarschrift geacht wordt niet te zijn ingediend, en iedere beslissing waarbij een oppositie krachtens de leden 2, 3 en 4 niet-ontvankelijk wordt verklaard, wordt meegedeeld aan de aanvrager."

10 Regel 18 van de uitvoeringsverordening, met het opschrift „Aanvang van de oppositieprocedure", bepaalt in lid 1 ervan:

„Wanneer de oppositie overeenkomstig regel 17 ontvankelijk wordt verklaard, stuurt het [BHIM] de partijen een mededeling om hen te laten weten dat de oppositieprocedure twee maanden na ontvangst van de mededeling geacht wordt een aanvang te nemen. Deze termijn kan tot maximaal 24 maanden worden verlengd indien beide partijen voor het verstrijken van de termijn daarom verzoeken."

11 Regel 53 bis van deze verordening, met het opschrift „Herroeping van een beslissing of doorhaling van een inschrijving in het register", stelt in de leden 1 tot en met 3:

„1. Indien het [BHIM] zelf of op aanwijzing van de partijen bij de procedure vaststelt dat een beslissing vatbaar is voor herroeping of een inschrijving in het register vatbaar is voor doorhaling overeenkomstig artikel 77 bis van de verordening, stelt het de betrokken partij in kennis van de voorgenomen herroeping of doorhaling.

2. De betrokken partij kan binnen een door het [BHIM] te stellen termijn opmerkingen over de voorgenomen herroeping of doorhaling indienen.

3. Indien de betrokken partij met de voorgenomen herroeping of doorhaling instemt of binnen de gestelde termijn geen opmerkingen indient, herroept het [BHIM] de beslissing of haalt het de inschrijving door. Indien de betrokken partij niet met de herroeping of doorhaling instemt, neemt het [BHIM] een beslissing inzake de herroeping of doorhaling."

12 Regel 62 van deze verordening bepaalt in lid 1 ervan:

„De kennisgeving van beslissingen waarvoor een termijn voor beroep geldt, van oproepen en van andere door de voorzitter van het [BHIM] vast te stellen documenten geschiedt per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Alle overige kennisgevingen geschieden per gewone brief."

Voorgeschiedenis van het geding

13 De feiten die ten grondslag liggen aan het geding, zijn in de punten 1, 3 tot en met 13 en 16 tot en met 19 van het bestreden arrest uiteengezet als volgt:

„1 Op 12 juli 2007 heeft de rechtsvoorganger van [RT Mediasolutions] bij het [BHIM] een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens [verordening nr. 40/94].

[...]

3 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 068/2007 van 24 december 2007 gepubliceerd.

4 Op 25 maart 2008 heeft verzoekster, [Jager & Polacek], krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 [...] oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle erdoor aangeduide waren en diensten.

5 De oppositie was gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk Redtube en op het gebruik van het internetdomein www.redtube.com. De oppositie werd ingesteld op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 [...].

6 In het oppositieformulier heeft verzoekster vermeld dat de oppositietaks zou worden overgemaakt op de rekening van het BHIM op 26 maart 2008.

7 Bij brief van 10 april 2008 heeft de afdeling merken van het BHIM verzoekster laten weten dat de oppositietaks pas op 1 april 2008, na het verstrijken van de oppositietermijn, door het BHIM was ontvangen, en dat de oppositie dus werd geacht niet te zijn ingesteld. Het BHIM heeft verder gepreciseerd dat zou worden aangenomen dat de termijn was nageleefd indien de opdracht tot overmaking werd gegeven voor het verstrijken van de oppositietermijn. Ook heeft het BHIM erop gewezen dat, indien verzoekster de betaling had verricht binnen de laatste tien dagen van de oppositietermijn, zij uiterlijk op 11 mei 2008 een toeslag van 10 % van de oppositietaks diende te betalen.

8 Bij brief van 8 mei 2008 heeft verzoekster het bewijs geleverd dat zij op 26 maart 2008 haar bankinstelling opdracht tot overmaking van het bedrag van de oppositietaks had gegeven. Zij heeft tevens het bewijs geleverd van betaling van de toeslag van 10 % op 6 mei 2008. Zij heeft verder opgemerkt dat zij pas op 25 maart 2008 in de namiddag, te weten de laatste dag van de oppositietermijn, op de hoogte was van de merkaanvraag. Daarop had zij RT Mediasolutions verzocht om haar merkaanvraag in te trekken, hetgeen deze laatste niet heeft gedaan. Op het tijdstip waarop de oppositie werd ingesteld (om 17.07 uur per faxbericht), waren de banken in Oostenrijk reeds meer dan twee uur gesloten en niemand was nog aanwezig op de dienst boekhouding van verzoekster. Bijgevolg was het voor verzoekster onmogelijk om een bankinstelling dezelfde dag opdracht te geven tot overmaking van de oppositietaks. [...] Voorts heeft zij aangevoerd dat volgens de Duitse versie van artikel 8 van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB L 303, blz. 33) in casu werd aangenomen dat de betalingstermijn was nageleefd wegens de betaling van de toeslag.

9 Bij brieven van 20 mei 2008 heeft de afdeling merken van het BHIM verzoekster en RT Mediasolutions een mededeling toegezonden [hierna: ‚mededeling van 20 mei 2008']. In deze brieven heeft het BHIM gesteld dat de oppositie ontvankelijk werd verklaard voor zover zij was gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk Redtube. Verder heeft zij verzoekster en RT Mediasolutions laten weten wanneer de contradictoire fase van de oppositieprocedure zou aanvangen overeenkomstig regel 18, lid 1, van de [uitvoeringsverordening]. Meer in het bijzonder heeft het BHIM erop gewezen dat de periode voor minnelijke schikking (cooling off) zou verstrijken op 21 juli 2008 en dat de contradictoire fase van de oppositieprocedure zou aanvangen op 22 juli 2008. Daarnaast heeft het verzoekster en RT Mediasolutations een termijn gesteld om de oppositie te onderbouwen respectievelijk daarop te antwoorden.

10 Bij brief van 10 september 2008 heeft RT Mediasolutions aangevoerd dat de oppositietaks niet binnen de daartoe bepaalde termijn was betaald en heeft het BHIM verzocht om de mededeling van 20 mei 2008 te vernietigen en vast te stellen dat de oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld.

11 Op 2 oktober 2008 heeft de afdeling merken van het BHIM verzoekster een brief met het opschrift ‚Rectificatie' (Korrektur) toegezonden. In deze brief heeft het BHIM verzoekster laten weten dat de [mededeling van 20 mei 2008] bij vergissing was verstuurd en dat deze als zonder voorwerp moest worden beschouwd. Het BHIM heeft verzoekster tevens laten weten dat de betaling van de oppositietaks niet werd geacht binnen de oppositietermijn te zijn verricht en dat de oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld. Ook heeft het BHIM verzoekster gewezen op de mogelijkheid, te verzoeken om de vaststelling van een formele schriftelijke beslissing. Verzoekster heeft op 28 november 2008 een dergelijk verzoek ingediend.

12 Op 22 januari 2009 heeft de oppositieafdeling een beslissing vastgesteld volgens welke de oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld. De oppositieafdeling was van oordeel dat de twee voorwaarden van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 2869/95, te weten het geven van de opdracht tot overmaking binnen de oppositietermijn en de betaling van de toeslag, cumulatieve voorwaarden waren. [...]

13 Op 20 maart 2009 heeft verzoekster beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld. In de uiteenzetting van de gronden van het beroep van 22 mei 2009 heeft verzoekster aangevoerd dat het BHIM bij beslissing van 20 mei 2008 de oppositie ontvankelijk had verklaard, en dat deze beslissing niet rechtsgeldig was herroepen overeenkomstig de procedure van artikel [77 bis van verordening nr. 40/94]. Verder heeft zij betoogd dat de twee voorwaarden van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 2869/95 alternatief en niet cumulatief waren.

[...]

16 Bij [de litigieuze beslissing] heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.

17 De kamer van beroep wees erop dat de oppositietermijn op 25 maart 2008 was verstreken, aangezien 24 maart 2008 een feestdag was. De oppositietaks werd betaald na het verstrijken van de oppositietermijn, in strijd met artikel [42, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 40/94]. Tevens stond vast dat verzoekster pas na het verstrijken van de oppositietermijn haar bankinstelling de opdracht tot overmaking had gegeven, te weten op 26 maart 2008. Bijgevolg werd de oppositie geacht niet te zijn ingesteld overeenkomstig artikel [42, lid 3, tweede volzin, van verordening nr. 40/94].

18 De kamer van beroep was van mening dat de oppositieafdeling artikel 8, lid 3, van verordening nr. 2869/95 juist had uitgelegd.

19 Volgens de kamer van beroep vormde de [mededeling van 20 mei 2008] geen beslissing die had kunnen worden herroepen overeenkomstig artikel [77 bis van verordening nr. 40/94], maar een loutere maatregel tot organisatie van de procedure."

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

14 Bij op 4 december 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

15 Ter onderbouwing van haar beroep voerde rekwirante drie middelen aan, waarbij enkel het antwoord op het tweede middel het voorwerp van de hogere voorziening uitmaakt.

16 Het eerste middel betrof schending van artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (PB L 28, blz. 11). Het Gerecht heeft dit middel afgewezen op grond dat deze bepaling enkel van toepassing is in procedures inter partes en dat de beslissing van 22 januari 2009 was vastgesteld overeenkomstig de regels voor procedures ex parte.

17 Met het derde middel in de beroepsprocedure kwam rekwirante op tegen het feit dat haar oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld wegens de te late betaling van de oppositietaks. Het Gerecht heeft dit middel afgewezen op grond dat de oppositieafdeling terecht had verklaard dat de oppositie niet was ingesteld wegens de te late betaling van de oppositietaks overeenkomstig regel 17, lid 1, van de uitvoeringsverordening.

18 Het tweede middel was gebaseerd op schending van artikel 77 bis, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94. In het kader van dit middel voerde rekwirante aan dat de mededeling van 20 mei 2008 waarbij haar oppositie ontvankelijk werd verklaard, een beslissing vormt. Aangezien namelijk volgens regel 17, lid 5, van de uitvoeringsverordening bij beslissing wordt vastgesteld dat het oppositiebezwaarschrift wordt geacht niet te zijn ingediend dan wel de oppositie niet-ontvankelijk is,

moet op grond van het rechtsbeginsel van de actus contrarius en van het parallellisme van vormvoorschriften ook de handeling waarbij de ontvankelijkheid van een oppositie wordt vastgesteld, worden aangemerkt als een beslissing.

19 Bijgevolg kon deze beslissing enkel worden herroepen met inachtneming van de voorwaarden van artikel 77 bis van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met regel 53 bis van de uitvoeringsverordening. Bij de herroeping van die beslissing zijn de procedurele voorschriften van regel 53 bis niet in acht genomen en de herroeping heeft plaatsgevonden na de in artikel 77 bis gestelde termijn van zes maanden.

20 Dienaangaande heeft het Gerecht in de punten 91 tot en met 93 van het bestreden arrest geoordeeld dat de brief van 20 mei 2008 slechts een aan rekwirante gerichte mededeling was betreffende de dag waarop de contradictoire fase van de procedure zou aanvangen, alsmede een verzoek om de feiten, bewijzen en argumenten over te leggen, en dat een dergelijke mededeling niet ertoe strekte rechtsgevolgen te sorteren. Uit de vorm van deze brief blijkt niet dat het gaat om een definitieve standpuntbepaling van het BHIM met betrekking tot de ontvankelijkheid van de oppositie. In punt 102 van dat arrest kwam het Gerecht tot de slotsom dat de mededeling van 20 mei 2008 geen beslissing was, maar een eenvoudige maatregel tot organisatie van de procedure.

21 Het Gerecht heeft voorts het betoog van rekwirante afgewezen op grond dat het beginsel van de actus contrarius en van het parallellisme van vormvoorschriften niet relevant was om vast te stellen of de mededeling van 20 mei 2008 een beslissing is.

22 Het Gerecht heeft erop gewezen dat regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening gewag maakt van een mededeling, die geen bindende rechtsgevolgen sorteert voor de adressaat ervan. Aangezien de mededeling van 20 mei 2008 geen beslissing is, kan rekwirante zich ten slotte niet beroepen op de bescherming van het gewettigd vertrouwen dat deze mededeling bij haar zou hebben gewekt.

23 In punt 132 van het bestreden arrest heeft het Gerecht tevens vastgesteld dat de zaak geen betrekking had op een internationale inschrijving en dat het zich niet hoefde uit te spreken over het rechtskarakter van de kennisgeving door het BHIM aan de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) ter zake van ontvankelijk verklaarde opposities.

Conclusies van partijen

24 Rekwirante verzoekt het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen, en

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

25 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

26 In het kader van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, te weten schending van artikel 77 bis, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

27 Het enige middel van rekwirante bevat drie onderdelen. Met het eerste onderdeel van het middel verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat de mededeling van 20 mei 2008 geen beslissing vormt. In de eerste plaats heeft het Gerecht zich gebaseerd op rechtspraak van het Hof die in casu niet van toepassing is, aangezien deze betrekking heeft op besluiten in de zin van artikel 288, vierde alinea, VWEU. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de handelingen van het BHIM.

28 In de tweede plaats betoogt rekwirante dat het Gerecht haar geen effectieve rechterlijke bescherming heeft geboden door te weigeren die mededeling als een beslissing te beschouwen.

29 Rekwirante voert aan dat het BHIM weliswaar op elk moment van de procedure kan nagaan of de oppositie ontvankelijk is, maar het tevens een definitief standpunt daarover kan innemen op elk moment, en dit in het bijzonder in de brief waarbij het partijen laat weten wanneer de contradictoire fase van de oppositieprocedure aanvangt. De in de mededeling van 20 mei 2008 gebruikte bewoordingen tonen aan dat een van de doelstellingen van deze mededeling erin bestond, uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van de oppositie. Die bewoordingen zijn nauwkeurig en onvoorwaardelijk. In die mededeling werd niet gesteld dat het BHIM de ontvankelijkheid van de oppositie kon heronderzoeken en evenmin dat het geen definitieve uitspraak over die kwestie betrof.

30 Overeenkomstig het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming had het Gerecht moeten oordelen dat de mededeling van 20 mei 2008 wegens de vorm en de inhoud ervan een beslissing vormde. De ontvankelijkverklaring was immers gebeurd door een bevoegde en verantwoordelijke autoriteit. Deze verklaring is onvoorwaardelijk en nauwkeurig, zonder dat daarbij een voorbehoud is gemaakt.

31 Die mededeling heeft bij de adressaat ervan derhalve de indruk gewekt dat het BHIM de ontvankelijkheid had onderzocht en een definitieve beslissing daarover had genomen. Het BHIM had weliswaar de mogelijkheid om deze beslissing over de ontvankelijkheid in te trekken indien deze onjuist was, maar dit had moeten gebeuren binnen de gestelde termijnen en met inachtneming van de geldende vormvoorschriften. Bij gebreke van een dergelijke intrekking blijft het BHIM gebonden door die beslissing op grond van de noodzaak, de rechtszekerheid te waarborgen. Die beslissing werd niet ingetrokken binnen de termijn van zes maanden als bedoeld in artikel 77 bis, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94. De oppositieprocedure had dus moeten worden hernomen en haar beloop moeten hebben.

32 Met het tweede onderdeel van het enige middel in hogere voorziening verwijt rekwirante het Gerecht, zijn redenering te hebben gebaseerd op het feit dat in regel 17, lid 5, van de uitvoeringsverordening sprake is van een „vaststelling" dat het oppositiebezwaarschrift geacht wordt niet te zijn ingediend, terwijl in regel 18, lid 1, van deze verordening de term „mededeling" wordt gebruikt. Uit regel 62 van deze verordening blijkt evenwel dat een mededeling ook een beslissing kan bevatten.

33 In het kader van het derde onderdeel van het enige middel in hogere voorziening verwijt rekwirante het Gerecht dat het in antwoord op haar argument inzake de verplichting tot kennisgeving aan de WIPO, louter had gesteld dat de zaak slechts de inschrijving van een gemeenschapsmerk betrof. De beoordeling van het rechtskarakter van een mededeling inzake de ontvankelijkheid van een oppositie moet evenwel eenvormig zijn. Het Gerecht had rekening moeten houden met het feit dat, indien de mededeling aan de WIPO inzake de ontvankelijkheid een beslissing is, deze mededeling op dezelfde wijze moet worden gekwalificeerd wanneer zij wordt gedaan aan de persoon die oppositie heeft ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk.

34 Volgens het BHIM is het enige middel in hogere voorziening kennelijk ongegrond.

35 Wat om te beginnen het onderdeel van het middel inzake de door het Gerecht aangehaalde rechtspraak van het Hof betreft, betoogt het BHIM dat het een orgaan van de Europese Unie is. De voor de Unie vastgestelde definities van administratief recht zijn ook op hem toepasselijk.

36 Wat vervolgens het onderdeel inzake de kwalificatie van de mededeling van 20 mei 2008 als beslissing betreft, heeft het Gerecht in punt 122 van het bestreden arrest duidelijk gesteld dat uit die mededeling niet blijkt dat het BHIM definitief uitspraak wilde doen over de ontvankelijkheid. Er is geen reden om het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming in casu toe te passen, aangezien deze mededeling volgens de bewoordingen van het BHIM geen „uitvoeringshandeling" is die het recht kan schenden. De mededeling sorteert geen enkel rechtsgevolg voor de rechtssituatie van rekwirante.

37 Rekwirante verwijt het Gerecht ten onrechte dat het niet heeft onderzocht of de mededeling van 20 mei 2008 ook een beslissing bevatte. Het Gerecht heeft immers een dergelijk onderzoek verricht in de punten 91 en volgende van het bestreden arrest.

38 Wat het onderdeel van het middel inzake de procedure voor de WIPO betreft, merkt het BHIM op dat de beslissing inzake de ontvankelijkheid van een oppositie in het geval van een internationale inschrijving leidt tot de vermelding van de voorlopige weigering van inschrijving in het internationale merkenregister. Deze procedure en de voor het BHIM toepasselijke procedure zijn dus niet vergelijkbaar wat de gevolgen ervan betreft.

Beoordeling door het Hof

39 Allereerst dient te worden vastgesteld dat rekwirante voor het Hof geen middel inzake schending van artikel 8, lid 2, van verordening nr. 216/96 en evenmin een middel inzake betaling van de oppositietaks aanvoert.

40 Verder dient erop te worden gewezen dat de litigieuze beslissing na een vordering tot vernietiging van de beslissing van 22 januari 2009 en niet van de mededeling van 20 mei 2008 werd vastgesteld.

41 Bij beslissing van 22 januari 2009 stelde de oppositieafdeling van het BHIM vast dat de oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld wegens niet-betaling van de oppositietaks binnen de daartoe gestelde termijnen.

Eerste onderdeel van het middel

42 De kamer van beroep achtte de vordering tot vernietiging van de beslissing van 22 januari 2009 ontvankelijk maar ongegrond, op grond dat de oppositieafdeling het recht, zo niet de verplichting had om in elke fase van de procedure te wijzen op een mogelijk gebrek wat de betaling van de oppositietaks betreft. De mededeling dat de oppositie ontvankelijk wordt geacht en dat de contradictoire fase van de oppositieprocedure is begonnen, vormt volgens de kamer van beroep geen beslissing die moet worden herroepen overeenkomstig artikel 77 bis van verordening nr. 40/94 en evenmin een eindbeslissing in de zin van artikel 57 van deze verordening, maar een eenvoudige preparatoire mededeling.

43 De kamer van beroep en – vervolgens – het Gerecht in de punten 74 en 75 van het bestreden arrest hebben daaruit afgeleid dat de beslissing van 22 januari 2009 volgens de regels voor de procedure ex parte was vastgesteld en dat het beroep tegen die beslissing overeenkomstig die procedure moest worden ingesteld. De kamer van beroep was van oordeel dat de oppositieafdeling logischerwijs geen uitspraak had gedaan over de kosten en stelde dat geen uitspraak hoefde te worden gedaan over de kosten van de beroepsprocedure.

44 Voor het Gerecht heeft rekwirante aangevoerd dat de mededeling van 20 mei 2008 een beslissing was die enkel met inachtneming van de voorwaarden van artikel 77 bis van verordening nr. 40/94 kon worden herroepen.

45 Het Gerecht heeft geweigerd de mededeling van 20 mei 2008 als een beslissing aan te merken, vooral op grond dat deze mededeling geen enkel bindend rechtsgevolg had. In punt 91 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat deze mededeling geen enkele aanwijzing bevat die kan suggereren dat het een beslissing over de ontvankelijkheid van de oppositie betreft, hoewel het in punt 92 van datzelfde arrest heeft vastgesteld dat het BHIM met die mededeling rekwirante heeft laten weten dat haar oppositie ontvankelijk werd verklaard voor zover deze was gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk. Ten slotte heeft het Gerecht in punt 95 van dat arrest geoordeeld dat het feit dat het BHIM in die mededeling de oppositie ontvankelijk verklaarde, uitlegt waarom het partijen heeft laten weten wanneer de procedure inter partes een aanvang zou nemen.

46 In punt 102 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de mededeling van 20 mei 2008 geen beslissing is maar een eenvoudige maatregel tot organisatie van de procedure.

47 Met deze redenering kan evenwel niet worden ingestemd.

48 In de eerste plaats blijkt immers uit titel II van de uitvoeringsverordening dat de procedure van oppositie tegen de inschrijving van een merk twee onderscheiden fasen bevat. Regel 17 van deze verordening somt de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van de oppositie op en stelt in lid 5 dat de beslissing waarbij wordt vastgesteld dat de oppositie geacht wordt niet te zijn ingesteld of dat de oppositie niet-ontvankelijk moet wordt verklaard, wordt meegedeeld aan de aanvrager. Hieruit volgt dat de fase van onderzoek van de ontvankelijkheid kan leiden tot de vaststelling van een beslissing waarbij de procedure wordt afgesloten en waartegen als zodanig beroep kan worden ingesteld overeenkomstig artikel 57, lid 1, van verordening nr. 40/94.

49 Verder bepaalt regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening dat „[w]anneer de oppositie overeenkomstig regel 17 ontvankelijk wordt verklaard, [...] het [BHIM] de partijen een mededeling [stuurt] om hen te laten weten dat de oppositieprocedure twee maanden na ontvangst van de mededeling geacht wordt een aanvang te nemen”. Uit de formulering zelf van deze regel 18 vloeit voort dat de oppositieprocedure zelf, te weten de fase inter partes, pas een aanvang neemt wanneer het BHIM heeft nagegaan dat de oppositie ontvankelijk is en dat geen enkele van de in regel 17 opgesomde gronden zich verzet tegen de ontvankelijkheid ervan.

50 Het gebruik van de bewoordingen „jugée recevable” in de Franse versie van de uitvoeringsverordening wijst op de wil van de Uniewetgever dat het BHIM al in deze fase van de procedure de ontvankelijkheid van de oppositie onderzoekt en zich ervan vergewist dat de oppositietaks volgens de regels werd betaald.

51 De andere taalversies van de uitvoeringsverordening hanteren de woorden „se considere admisible” in het Spaans, „gilt” in het Duits, „found admissible” in het Engels en „considerata ammissibile” in het Italiaans. Het onderzoek van deze verschillende versies wijst erop dat, met uitzondering van de Duitse versie waarin de term „gilt” een minder sterke betekenis heeft dan die van de in de andere taalversies gebruikte termen, de oppositie ontvankelijk moet worden verklaard voor de procedure inter partes een aanvang kan nemen.

52 Ten slotte blijkt uit artikel 57, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat er handelingen kunnen zijn die, hoewel zij in de loop van de procedure zijn vastgesteld zonder dat daarbij de procedure wordt afgesloten, niettemin beslissingen vormen.

53 Het Gerecht heeft dus in de punten 91 en 95 van het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat de mededeling van 20 mei 2008, die overeenkomstig regel 18 van de uitvoeringsverordening was gestuurd, louter een brief was waarbij het BHIM de opposant liet weten dat de procedure inter partes een aanvang zou nemen en hem verzocht om zijn vordering aan te vullen door overlegging van bewijzen, en dat de mededeling dat de oppositie ontvankelijk was verklaard, geen definitieve standpuntbepaling van het BHIM met betrekking tot de ontvankelijkheid ervan vormde.

54 In de tweede plaats dient erop te worden gewezen dat ter terechtzitting het BHIM weliswaar heeft erkend dat de mededeling van 20 mei 2008 bij vergissing was verstuurd, maar het niettemin heeft betoogd dat in de praktijk de vermelding dat de oppositie ontvankelijk was verklaard, slechts een louter gebruik van dit orgaan is en dat de eindbeslissing over de ontvankelijkheid van de oppositie enkel kan worden genomen in het kader van de procedure inter partes. Volgens het BHIM is het noodzakelijk dat de rechten van de verdediging worden beschermd.

55 De kwalificatie van die mededeling als „beslissing" over de ontvankelijkheid van de oppositie doet evenwel geen afbreuk aan de bescherming van de rechten van de verdediging.

56 Enerzijds heeft de advocaat-generaal in punt 64 van zijn conclusie terecht opgemerkt dat de opposant geen enkel belang heeft bij een beroep tegen de handeling waarbij het BHIM zijn oppositie ontvankelijk verklaart.

57 Indien anderzijds het BHIM een fout maakt bij de beoordeling van de ontvankelijkheid van de oppositie door deze ten onrechte ontvankelijk te verklaren en aldus de procedure inter partes een aanvang laat nemen, wordt de verwerende partij in de oppositieprocedure niet de mogelijkheid ontnomen haar rechten te doen gelden.

58 De verwerende partij in de oppositieprocedure kan immers in de eerste plaats bij het BHIM aanvoeren dat een fout is gemaakt wat de ontvankelijkheid van de oppositie betreft, en kan het BHIM verzoeken om de beslissing waarbij het de oppositie ontvankelijk heeft verklaard, in te trekken op grond van artikel 77 bis van verordening nr. 40/94.

59 Op dit punt blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de intrekking van een onrechtmatige handeling in beginsel is toegestaan, ook al eisen het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel dat een dergelijke intrekking binnen een redelijke termijn geschiedt en dat rekening wordt gehouden met de mate waarin de betrokkene in voorkomend geval op de rechtmatigheid van de handeling heeft kunnen vertrouwen (zie in die zin arrest van 4 mei 2006, Commissie/Verenigd Koninkrijk, C-508/03, Jurispr. blz. I-3969, punt 68 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60 Met betrekking tot het BHIM heeft de Uniewetgever de procedure voor intrekking van door dit orgaan vastgestelde onrechtmatige handelingen geregeld. In dit verband bepaalt artikel 77 bis, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat indien het BHIM een beslissing heeft genomen waarbij het een kennelijke procedurefout heeft gemaakt, het toeziet op de herroeping van deze beslissing.

61 Datzelfde artikel 77 bis bepaalt in lid 2 ervan dat de herroeping van de foutieve beslissing ambtshalve of op verzoek van een der partijen in de procedure kan worden uitgevoerd en dat deze herroeping moet worden uitgevoerd binnen zes maanden na de aanneming van de beslissing, na raadpleging van onder meer de partijen in de procedure. Het is dus duidelijk dat de procedure tot intrekking kan worden ingeleid door de verwerende partij in de oppositieprocedure.

62 Ten slotte bepaalt artikel 77 bis, lid 3, dat deze procedure tot herroeping het recht van de partijen om beroep in te stellen uit hoofde van met name artikel 57 van deze verordening onverlet laat.

63 De verwerende partij in de oppositieprocedure heeft in de tweede plaats de mogelijkheid om de handeling waarbij de oppositie ontvankelijk wordt verklaard, te doen vernietigen. Die vernietiging kan worden gevorderd in het kader van het beroep tegen de aan het einde van de procedure inter partes gegeven beslissing. Overeenkomstig artikel 57, lid 2, van verordening nr. 40/94 kan tegen die handeling, voor zover daarbij de procedure niet wordt afgesloten, beroep worden ingesteld tegelijk met de eindbeslissing over de gegrondheid van de oppositie.

64 Uit het onderzoek van al deze bepalingen blijkt dat wanneer het BHIM de oppositie ontvankelijk verklaart, de fase inter partes van de procedure een aanvang neemt. Gedurende een termijn van zes maanden kan de beslissing waarbij de oppositie ontvankelijk werd verklaard, indien daarbij een kennelijke procedurefout is gemaakt, ambtshalve of op verzoek van een der partijen worden ingetrokken, waardoor de oppositieprocedure wordt afgesloten. Wanneer die termijn is verstreken, moet de fase inter partes van de procedure worden voortgezet en moet een beslissing worden vastgesteld.

65 In dit laatste geval kan de verwerende partij in de oppositieprocedure nog bij de kamer van beroep een beroep instellen en aanvoeren dat de oppositie niet-ontvankelijk was.

66 Het Hof heeft immers reeds geoordeeld dat uit artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt dat de kamer van beroep, na het onderzoek van het beroep ten gronde, op het beroep uitspraak doet en daarbij „de bevoegdheden [kan] uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen", dat wil zeggen, in casu, zelf de oppositie af- of toewijzen, en aldus de bestreden beslissing bevestigen of ongedaan maken (arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 56).

67 Deze bevoegdheid van de kamer van beroep omvat tevens de toetsing van de ontvankelijkheid van de oppositie teneinde de verwerende partij in de oppositieprocedure in voorkomend geval in staat te stellen, die ontvankelijkheid te betwisten in het kader van het beroep dat zij overeenkomstig artikel 57, lid 2, van verordening nr. 40/94 kan instellen.

68 Bijgevolg blijkt de bescherming van de rechten van de verwerende partij in de oppositieprocedure te worden gewaarborgd door het mechanisme van intrekking als bedoeld in artikel 77 bis van verordening nr. 40/94 en door dat van het beroep als bedoeld in artikel 57 van deze verordening.

69 Uit al deze overwegingen vloeit voort dat de Uniewetgever enerzijds twee onderscheiden fasen in de oppositieprocedures heeft ingevoerd en anderzijds mechanismen heeft gecreëerd om de verwerende partij in de oppositieprocedure in staat te stellen, op te komen tegen de beslissing waarbij het BHIM ten onrechte de oppositie ontvankelijk heeft verklaard.

70 Gelet op een en ander heeft het Gerecht de regels 17 en 18 van de uitvoeringsverordening en de artikelen 57 en 77 bis van verordening nr. 40/94, in hun onderlinge samenhang gelezen, geschonden door in de punten 95 en 102 van het bestreden arrest te oordelen dat de mededeling van 20 mei 2008 enkel ertoe strekte rekwirante mee te delen op welke datum de contradictoire fase van de oppositieprocedure zou aanvangen en haar te verzoeken de oppositie te staven door overlegging van feiten, bewijzen en argumenten, en dat deze mededeling geen beslissing was maar een eenvoudige maatregel tot organisatie van de procedure zonder bindende rechtsgevolgen.

71 Hieruit volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd, zonder dat hoeft te worden ingegaan op de andere onderdelen van het enige middel dat in hogere voorziening werd aangevoerd.

Beroep in eerste aanleg

72 Volgens artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof, wanneer het de beslissing van het Gerecht vernietigt, de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is.

73 Het Hof stelt in casu vast dat de kamer van beroep in de punten 17 en 31 van de litigieuze beslissing van oordeel was dat het beroep ongegrond was, daar de oppositieafdeling terecht had verklaard dat de oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld.

74 Het Hof stelt tevens vast dat de kamer van beroep in punt 19 van de litigieuze beslissing heeft geoordeeld dat de mededeling van 20 mei 2008 volgens welke de oppositie ontvankelijk was verklaard, geen beslissing was die kon worden herroepen overeenkomstig de procedure van artikel 77 bis van verordening nr. 40/94, maar een eenvoudige preparatoire mededeling, en dat een dergelijke mededeling het BHIM niet bindt.

75 Zoals in de punten 53, 64 en 68 van het onderhavige arrest is uiteengezet, is de handeling waarbij het BHIM de opposant laat weten dat zijn oppositie ontvankelijk werd verklaard, geen eenvoudige mededeling van dit Bureau, maar een beslissing over de ontvankelijkheid van de oppositie die enkel met inachtneming van de voorwaarden van artikel 77 bis van verordening nr. 40/94 kan worden herroepen of in het kader van een overeenkomstig artikel 57 van deze verordening ingesteld beroep kan worden vernietigd.

76 Aangezien de kamer van beroep had vastgesteld dat die handeling niet binnen een termijn van zes maanden was herroepen, heeft zij dus ten onrechte geoordeeld dat de oppositieafdeling na het verstrijken van die termijn het recht had te onderzoeken of de oppositie werd geacht niet te zijn ingesteld wegens de te late betaling van de oppositietaks.

77 Bijgevolg moet de litigieuze beslissing worden vernietigd.

Kosten

78 Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het de zaak zelf afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van dit reglement, dat krachtens artikel 118 ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.

79 Aangezien in casu de hogere voorziening gegrond is, dient het BHIM overeenkomstig de vordering van rekwirante te worden verwezen in de kosten van zowel de procedure in eerste aanleg als de hogere voorziening.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 mei 2011, Jager & Polacek/BHIM (REDTUBE) (T-488/09), wordt vernietigd.

2) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 29 september 2009 (zaak R 442/2009-4) inzake een oppositieprocedure tussen Jager & Polacek GmbH en RT Mediasolutions s. r. o. wordt vernietigd.

3) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in die van de hogere voorziening.

ondertekeningen