ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

18 december 2008 *

In zaak C-16/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 12 januari 2006,

Les Éditions Albert René Sàrl, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door J. Pagenberg, 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,

Orange A/S, gevestigd te Kopenhagen (Denemarken), vertegenwoordigd door J. Balling, advokat,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

* Procestaal: Engels.

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič en E. Levits (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak,
griffier: J. Swedenborg, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 25 oktober 2007,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 november 2007,

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Les Éditions Albert René Sàrl (hierna: „rekwirante") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 2005, Les Éditions Albert René/ BHIM — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Jurispr. blz. II-4667; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht heeft 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 14 juli 2003 (zaak R 0559/2002-4; hierna: „litigieuze beslissing") in het kader van de oppositie die

rekwirante, houdster van het oudere merk OBELIX, heeft ingesteld tegen de inschrijving van het woordteken „MOBILIX” als gemeenschapsmerk.

Rechtskader

2 Artikel 8 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening nr. 40/94”), bepaalt onder het opschrift „Relatieve weigeringsgronden” het volgende:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[…]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

i) gemeenschapsmerken,

[…]

c) de merken die op de datum van indiening van de aanvrage om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval van het ten behoeve van de aanvrage om het gemeenschapsmerk ingeroepen recht van voorrang, in een lidstaat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.

[…]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien

door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk."

3 Artikel 63 van diezelfde verordening, met als opschrift „Beroep bij het Hof van Justitie", bepaalt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.

4. Beroep kan worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voor zover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld.

[…]”

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

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

2. Het [BHIM] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

5 Artikel 76 van deze verordening, met als opschrift „Bewijsvoering”, bepaalt in lid 1 ervan:

„In de procedure voor het [BHIM] zijn onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten:

[…]

b) inwinnen van inlichtingen;

c) overleggen van documenten en monsters;

[…]”

6 Volgens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kunnen de memories van de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

Voorgeschiedenis van het geding

7 Op 7 november 1997 heeft Orange A/S (hierna: „Orange”) krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken „MOBILIX” als gemeenschapsmerk.

8 De waren en diensten waarvoor deze aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 9, 16, 35, 37, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957

betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— „toestellen, instrumenten en installaties voor telecommunicatie, waaronder telefonie, telefoons en mobilofoons, waaronder antennes en parabolische reflectoren, accu's en batterijen, transformatoren en convectors, codeer- en decodeerapparaten, gecodeerde kaarten en codeerkaarten, telefoonkaarten, sein- en onderwijstoestellen en -instrumenten, elektronische telefoonboeken, onderdelen en accessoires (voor zover niet begrepen in andere klassen) voor de voornoemde goederen" van klasse 9;

— „telefoonkaarten" van klasse 16;

— „telefoonbeantwoorddiensten (voor tijdelijk afwezige abonnees), advies en hulp bij de leiding en organisatie van zaken, hulp en advies in verband met het uitvoeren van zakelijke plichten" van klasse 35;

— „installatiewerkzaamheden en reparaties van telefoons, bouw, reparaties, installatiewerkzaamheden" van klasse 37;

— „telecommunicatie, waaronder telecommunicatie-inlichtingen, telefoon- en telegraafcommunicatie, communicatie via computerschermen en mobiele telefoons, faxverzending, radio- en televisie-uitzendingen, waaronder via kabeltelevisie en internet, verzending van boodschappen, leasing van apparaten voor het verzenden van boodschappen, leasing van telecommunicatieapparaten, waaronder telefoonapparatuur" van klasse 38;

— „onderzoek op wetenschappelijk en industrieel gebied, expertises (ingenieursdiensten), waaronder ontwerp van faciliteiten en telecommunicatie-installaties, met name voor telefonie, en computerprogrammering, ontwerp, onderhoud en updating van software, leasing van computers en computerprogramma's" van klasse 42.

9 Tegen deze inschrijvingsaanvraag is oppositie ingesteld door rekwirante, die met betrekking tot de term „OBELIX" de hiernavolgende oudere rechten heeft aangevoerd:

— een ouder gemeenschapsmerk, dat op 1 april 1996 onder nr. 16154 werd ingeschreven voor de volgende waren en diensten:

— „elektrotechnische en elektronische, fotografische, cinematografische, optische en onderwijstoestellen en -instrumenten (uitgezonderd projectieapparaten) voor zover begrepen in klasse 9, elektronische spelapparaten met en zonder beeldscherm, computers, programmamodules en op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's, in het bijzonder videospellen" van klasse 9;

— „papier, karton; papierwaren en kartonwaren, drukwerken (voor zover begrepen in klasse 16), kranten en tijdschriften, boeken; boekbinderswaren, te weten draad, linnen en andere stoffen voor het boekbinden; foto's; schrijfwaren, kleefstoffen (voor papier- en schrijfwaren); materiaal voor kunstenaars, te weten teken-, schilder- en modelleerwaren; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen) en kantoormachines (voor zover begrepen in klasse 16); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés" van klasse 16;

— „spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen (voor zover begrepen in klasse 28); versierselen voor kerstbomen" van klasse 28;

— „marketing en reclame" van klasse 35;

— „filmvoorstellingen, filmproducties, filmverhuur; uitgave van boeken en tijdschriften; opvoeding en ontspanning; het organiseren en het houden van beurzen en exposities; volksvermaak, pretparken, productie van live-voorstellingen van muziek en voordrachten; tentoonstelling van maquettes en voorstellingen van cultuurhistorische en volkenkundige aard" van klasse 41;

— „huisvesting en restauratie; fotografie; vertalingen; beheer en exploitatie van auteursrechten; exploitatie van intellectuele-eigendomsrechten" van klasse 42.

— een ouder merk dat in alle lidstaten algemeen bekend is voor de waren en diensten van de klassen 9, 16, 28, 35, 41 en 42.

10 De procedure voor het BHIM is door het Gerecht in de punten 6 tot en met 8 van het bestreden arrest samengevat als volgt:

„6 Ter ondersteuning van haar oppositie heeft verzoekster het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94 aangevoerd.

7 Bij beslissing van 30 mei 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen en toegestaan dat de procedure van inschrijving […] wordt voortgezet. Na te hebben geoordeeld dat de algemene bekendheid van het oudere merk niet op afdoende wijze was aangetoond, heeft zij geconcludeerd dat de merken, in hun geheel beschouwd, niet overeenstemmen. Er is sprake van een zekere auditieve overeenstemming, maar deze wordt gecompenseerd door het visuele aspect van de merken, en meer in het bijzonder door de zeer verschillende noties die zij uitdragen […]. Bovendien wordt de oudere inschrijving eerder vereenzelvigd met de beroemde tekenfilm, waardoor uit begripsmatig oogpunt het onderscheid met het aangevraagde merk nog groter wordt.

8 Nadat verzoekster […] beroep had ingesteld, heeft de vierde kamer van beroep uitspraak gedaan bij [de litigieuze beslissing]. Zij heeft de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd. De kamer van beroep heeft om te beginnen gepreciseerd dat moest worden aangenomen dat de oppositie uitsluitend op het bestaan van verwarringsgevaar was gebaseerd. Vervolgens heeft zij erop gewezen dat de merken in zekere mate overeenstemmen. Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, was de kamer van beroep van oordeel dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven ‚sein- en onderwijstoestellen en -instrumenten' en de in de oudere inschrijving opgegeven ‚optische en onderwijstoestellen en -instrumenten' van klasse 9 soortgelijk zijn. Zij is tot dezelfde conclusie gekomen met betrekking tot de diensten van klasse 35 die in de gemeenschapsmerkaanvraag worden omschreven als ‚advies en hulp bij de leiding en organisatie van zaken, hulp en advies in verband met het uitvoeren van zakelijke plichten' en in de oudere inschrijving als ‚marketing en reclame'. De kamer van beroep heeft geconcludeerd dat er, gelet op de mate van overeenstemming van de betrokken tekens enerzijds en van soortgelijkheid van deze specifieke waren en diensten anderzijds, bij het

betrokken publiek gevaar van verwarring bestaat. Bijgevolg heeft zij de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen voor [deze waren en diensten], en de aanvraag toegewezen voor de overige waren en diensten."

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 oktober 2003, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Zij heeft daarbij drie middelen aangevoerd, ontleend aan, ten eerste, schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94, ten tweede, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening en, ten derde, schending van artikel 74 van diezelfde verordening.

12 Ter terechtzitting heeft rekwirante subsidiair gevorderd dat de zaak wordt teruggewezen naar de vierde kamer van beroep van het BHIM, zodat zij het bewijs kan leveren dat haar merk „bekend" is in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

13 Het Gerecht heeft in de punten 15 en 16 van het bestreden arrest om te beginnen de ontvankelijkheid onderzocht van de vijf documenten die als bijlage bij het verzoekschrift waren gevoegd ten bewijze van de algemene bekendheid van het woordteken OBELIX. Na te hebben vastgesteld dat deze documenten niet in het kader van de procedure voor het BHIM waren overgelegd, heeft het Gerecht ze niet-ontvankelijk verklaard, op grond dat het toelaten ervan in strijd zou zijn met artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering.

14 Vervolgens heeft het Gerecht onder verwijzing naar de artikelen 63 en 74 van verordening nr. 40/94 en naar artikel 135 van zijn Reglement voor de procesvoering het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk verklaard.

15 Het Gerecht heeft in punt 20 van het bestreden arrest met name benadrukt dat rekwirante voor de kamer van beroep op geen enkel moment om eventuele toepassing van bedoeld artikel 8, lid 5, heeft verzocht, en dat de kamer van beroep deze mogelijkheid bijgevolg niet heeft onderzocht. Het heeft vastgesteld dat rekwirante zich in haar oppositie tegen de merkaanvraag en voor genoemde kamer van beroep alleen op de bekendheid van haar oudere merk heeft beroepen met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening, namelijk tot staving van haar betoog dat er verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestond.

16 Ten slotte heeft het Gerecht krachtens artikel 44, lid 1, van zijn Reglement voor de procesvoering de ter terechtzitting ingestelde vordering niet-ontvankelijk verklaard.

17 Ten gronde heeft het Gerecht in de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest het middel inzake schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94 onderzocht, volgens hetwelk de kamer van beroep als uitgangspunt had moeten nemen dat het merk OBELIX bekend is, bij gebreke van betwisting daarvan door Orange.

18 In punt 34 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat artikel 74 van verordening nr. 40/94 niet aldus kan worden uitgelegd dat het BHIM verplicht is, punten die een partij aanvoert en die door de andere partij in de procedure niet worden betwist, als vaststaand te beschouwen.

19 Vervolgens heeft het in punt 35 van het bestreden arrest geconstateerd dat in casu zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep van oordeel was dat rekwirante de door haar bepleite juridische beoordeling, te weten de bekendheid van het niet-ingeschreven teken en het grote onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken, niet afdoend met feiten of bewijzen had gestaafd. Derhalve heeft het Gerecht dit middel ongegrond verklaard in punt 36 van het bestreden arrest.

20 In de punten 53 tot en met 88 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94 onderzocht.

21 Wat de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten betreft, heeft het Gerecht rekwirantes argument verworpen dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren van de klassen 9 en 16 allemaal wezenlijke bestanddelen van de door het oudere merk aangeduide waren bevatten, waarbij het in punt 61 van het bestreden arrest heeft verklaard dat het feit alleen dat een bepaalde waar wordt gebruikt als stuk, uitrusting of bestanddeel van een andere waar, op zich niet volstaat als bewijs dat de eindproducten die deze bestanddelen bevatten, soortgelijk zijn, aangezien inzonderheid de aard, de bestemming en het cliënteel volledig verschillend kunnen zijn. Voorts heeft het Gerecht in punt 63 van het bestreden arrest gepreciseerd dat rekwirante de ruime formulering van de lijst van waren en diensten van de oudere inschrijving niet kan aanvoeren als een argument voor de conclusie dat deze waren in grote mate soortgelijk zijn of zelfs identiek zijn aan de in de merkaanvraag geclaimde waren.

22 Het Gerecht heeft in de punten 66 tot en met 70 van het bestreden arrest eveneens rekwirantes argumenten verworpen volgens welke de in de aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk opgegeven diensten van de klassen 35, 37, 38 en 42 soortgelijk zijn aan de door het oudere merk beschermde diensten, waarbij het niettemin één uitzondering heeft gemaakt. Volgens het Gerecht is er immers „door het complementaire karakter ervan […] sprake van soortgelijkheid van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven ‚leasing van computers en computerprogramma's' (klasse 42) en de ‚computers' en ‚op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's' van verzoekster (klasse 9)".

23 Betreffende de vergelijking van de betrokken tekens heeft het Gerecht in de punten 75 en 76 van het bestreden arrest met name geoordeeld dat hoewel zij de lettercombinatie „OB" en de uitgang „-LIX" gemeen hebben, er een aantal belangrijke visuele verschillen zijn, zoals de verschillen met betrekking tot de letters die volgen op „OB", de beginletter en de lengte ervan. Na eraan te hebben herinnerd dat de consument gewoonlijk vooral

aandacht besteedt aan het begin van het woord, heeft het Gerecht geconcludeerd „dat de betrokken tekens visueel niet overeenstemmen, of hoogstens een zeer geringe visuele overeenstemming vertonen".

24 Na bedoelde tekens in fonetisch opzicht te hebben vergeleken, heeft het Gerecht in de punten 77 en 78 van het bestreden arrest vastgesteld dat zij op dat punt een zekere overeenstemming vertonen.

25 Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking heeft het Gerecht in punt 79 van het bestreden arrest vastgesteld dat ook al werd de term „OBELIX" ingeschreven als een woordmerk, deze door het gemiddelde publiek moeiteloos wordt vereenzelvigd met de populaire stripfiguur, waardoor het erg onwaarschijnlijk wordt dat het publiek het woord begripsmatig zal verwarren met min of meer verwante woorden.

26 Het Gerecht heeft in de punten 80 en 81 van het bestreden arrest geconcludeerd dat aangezien het woordteken „OBELIX" voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens opwegen tegen de fonetische en eventuele visuele overeenstemmingen van deze tekens.

27 Wat het verwarringsgevaar betreft, heeft het Gerecht in punt 82 van het bestreden arrest opgemerkt dat „de verschillen tussen de betrokken tekens voldoende zijn om gevaar van verwarring bij het relevante publiek uit te sluiten, aangezien voor het ontstaan van dit gevaar cumulatief vereist is dat de betrokken merken in voldoende mate overeenstemmen en de met deze merken aangeduide waren of diensten in voldoende mate soortgelijk zijn".

28 Derhalve heeft het Gerecht in de punten 83 en 84 van het bestreden arrest geconcludeerd dat noch de beoordeling door de kamer van beroep van het onderscheidend vermogen van het oudere merk, noch rekwirantes betoog betreffende de bekendheid van dit merk, van invloed is op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval.

29 Ten slotte heeft het Gerecht er in punt 85 van het bestreden arrest op gewezen dat rekwirante geen uitsluitend recht op het gebruik van het achtervoegsel „-ix" kan doen gelden, en bijgevolg haar argument verworpen dat het door dit achtervoegsel zeer wel denkbaar is dat de term „MOBILIX" tersluiks binnendringt in de merkenfamilie bestaande uit personages van de Asterix-reeks en als een woord afgeleid van de term „OBELIX" wordt opgevat.

30 Na aldus te hebben vastgesteld dat een van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet was vervuld en er bijgevolg geen gevaar van verwarring was tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, heeft het Gerecht rekwirantes beroep verworpen.

Hogere voorziening

31 Met haar hogere voorziening, ter onderbouwing waarvan zij zes middelen aanvoert, verzoekt rekwirante het Hof het bestreden arrest en de litigieuze beslissing te vernietigen, merkaanvraag nr. 671396 tot inschrijving van het woordteken „MOBILIX" af te wijzen voor alle opgegeven waren en diensten, en het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedures voor het Gerecht en het Hof. Subsidiair verzoekt rekwirante het Hof het bestreden arrest te vernietigen en de zaak terug te wijzen naar het Gerecht.

32 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

Eerste middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en van de voorschriften van het communautaire bestuurs- en procesrecht (reformatio in pejus)

Argumenten van partijen

33 Met haar eerste middel verwijt rekwirante het Gerecht, artikel 63 van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden en in strijd met de voorschriften van het communautaire bestuurs- en procesrecht een reformatio in pejus te hebben verricht, door anders dan de litigieuze beslissing en ten nadele van rekwirante te concluderen dat de betrokken tekens niet overeenstemden, terwijl de vraag van die overeenstemming niet tot het voorwerp van het geschil voor het Gerecht behoorde en dit laatste dan ook niet bevoegd was om uitspraak daarover te doen.

34 Overeenkomstig artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft rekwirante de litigieuze beslissing enkel aangevochten voor zover zij daarbij in het ongelijk is gesteld en is zij dus enkel opgekomen tegen de weigering van de kamer van beroep om de oppositie te onderzoeken uit hoofde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en om het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk OBELIX in aanmerking te nemen, alsook tegen de conclusie dat de door de litigieuze merken aangeduide waren en diensten niet soortgelijk zijn.

35 Daarentegen heeft noch rekwirante noch Orange, andere partij in de procedure voor de kamer van beroep, de beoordeling door deze kamer van beroep van de overeenstemming van de betrokken tekens voor het Gerecht betwist. Ook al is het BHIM niet verplicht om de litigieuze beslissing systematisch te verdedigen, is het evenmin bevoegd

om het voorwerp van het geschil voor het Gerecht te wijzigen ten nadele van de partij die het beroep heeft ingesteld.

36 Het BHIM stelt dat, aangezien rekwirante de vaststellingen van de kamer van beroep inzake het verwarringsgevaar had bestreden en de overeenstemming van de betrokken tekens een onderdeel van deze vaststellingen vormt, het Gerecht bij de toetsing van de rechtmatigheid van de vaststellingen van de kamer van beroep aan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 noodzakelijkerwijs de beoordeling van deze kamer inzake de vergelijking van deze tekens moest onderzoeken. Bijgevolg was het Gerecht bevoegd om de overeenstemming van deze tekens te onderzoeken.

37 Met betrekking tot de schending van het verbod van reformatio in pejus voert het BHIM aan dat, aangezien het Gerecht de litigieuze beslissing waarbij de kamer van beroep de oppositie gedeeltelijk heeft toegewezen, niet heeft gewijzigd, rekwirante niet in een nadeliger positie is gebracht dan die welke waarin zij zich vóór de indiening van haar verzoekschrift bij het Gerecht bevond.

Beoordeling door het Hof

38 Volgens artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 moet het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM toetsen door na te gaan of deze het gemeenschapsrecht hebben nageleefd, gelet met name op de feitelijke gegevens die voor deze kamers zijn aangevoerd (zie in die zin arrest van 4 oktober 2007, Naipes Heraclio Fournier/BHIM, C-311/05 P, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

39 Derhalve kan het Gerecht, binnen de grenzen van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zoals dit artikel door het Hof wordt uitgelegd, de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM volledig toetsen en daarbij, zo nodig, nagaan of deze kamers de feiten van het geding rechtens correct hebben gekwalificeerd (zie in die

zin arrest Naipes Heraclio Fournier/BHIM, reeds aangehaald, punt 39), of de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen geen fouten vertoont.

40 Er zij op gewezen dat rekwirante voor het Gerecht heeft aangevoerd dat de vierde kamer van beroep van het BHIM artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94 had geschonden.

41 Om te beginnen heeft rekwirante in het kader van dit middel de vraag van de overeenstemming van de betrokken tekens aan de orde gesteld. Zoals uit de punten 8 en 47 tot en met 49 van het bestreden arrest blijkt, heeft zij inzonderheid aangevoerd dat, terwijl voornoemde kamer van beroep een zekere overeenstemming tussen deze tekens had geconstateerd, deze in werkelijkheid sterk overeenstemden, waarbij zij dus een grotere mate van overeenstemming wilde doen vaststellen dan die welke de kamer van beroep had geconstateerd.

42 Zoals de advocaat-generaal in punt 41 van haar conclusie heeft opgemerkt, heeft rekwirante de vraag van de overeenstemming van de betrokken tekens dan ook zelf tot voorwerp van het geschil voor het Gerecht gemaakt.

43 Verder heeft rekwirante ook met betrekking tot het verwarringsgevaar aangevoerd dat rekening houdend met de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren, de overeenstemming van de tekens en het onderscheidend vermogen van het oudere merk, de verschillen tussen de tekens die voor dezelfde waren en diensten en, in belangrijke mate, voor soortgelijke waren en diensten worden gebruikt, niet volstaan om in het bijzonder auditieve verwarring uit te sluiten wegens de bekendheid van het oudere merk.

44 In dit verband dient er evenwel op te worden gewezen dat inzake de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, voor verwarringsgevaar tegelijkertijd is vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arresten van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51, en 13 september 2007, Ponte Finanziaria/BHIM en F.M.G. Textile (voorheen Marine Enterprise Projects), C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48].

45 Het bestaan van een gevaar voor verwarring bij het publiek dient derhalve globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM, C-171/06 P, punt 33).

46 Deze globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd [zie arrest T.I.M.E. ART/BHIM, reeds aangehaald, punt 35, en met betrekking tot de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 19].

47 Aangezien rekwirante de beoordeling door de kamer van beroep van het verwarringsgevaar in geding had gebracht, was het Gerecht krachtens het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking genomen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, bevoegd om de beoordeling door deze kamer van beroep van de overeenstemming van de betrokken tekens te onderzoeken.

48 Wanneer het Gerecht de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet beoordelen, kan het immers niet gebonden zijn door een onjuiste beoordeling van de feiten door deze kamer, voor zover die beoordeling deel uitmaakt van de conclusies waarvan de rechtmatigheid voor het Gerecht wordt betwist.

49 Wat ten slotte het door rekwirante genoemde verbod van reformatio in pejus betreft, gesteld al dat dit verbod kan worden ingeroepen in een procedure tot toetsing van de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, volstaat de opmerking dat het Gerecht de litigieuze beslissing heeft gehandhaafd door het ontbreken van verwarringsgevaar vast te stellen en het beroep van rekwirante te verwerpen. Voor zover de litigieuze beslissing de vorderingen van rekwirante niet heeft toegewezen, bevindt deze laatste zich ingevolge het bestreden arrest dan ook niet in een minder gunstige rechtspositie dan vóór de instelling van het beroep.

50 Bijgevolg moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Eerste onderdeel van het tweede middel

— Argumenten van partijen

51 Met het eerste onderdeel van het tweede middel betoogt rekwirante dat het Gerecht bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de door de litigieuze merken aangeduide waren en diensten artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

52 In de eerste plaats verwijt rekwirante het Gerecht een onjuist juridisch criterium te hebben gehanteerd om uit te maken of de respectieve waren en diensten soortgelijk zijn. Rekwirante stelt dat de waren en diensten hadden moeten worden vergeleken ervan uitgaande dat de litigieuze merken gelijk zijn en het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft of bekend is.

53 In de tweede plaats trekt rekwirante de samenhang en de grondslag van de concrete beoordeling van de soortgelijkheid van deze waren en diensten door het Gerecht in twijfel.

54 Wat de vergelijking van de door het merk MOBILIX aangeduide waren van de klassen 9 en 16 en de door het merk OBELIX aangeduide waren van diezelfde klassen betreft, voert rekwirante om te beginnen aan dat het Gerecht de lijsten van deze waren duidelijk verkeerd heeft gelezen en onjuist heeft opgevat. De verklaringen van het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest betreffende deze lijsten zijn immers onjuist en in strijd met deze lijsten, alsook met de verklaringen van het Gerecht zelf in punt 63 van het bestreden arrest.

55 Rekwirante wijst vervolgens op een tegenstrijdigheid tussen de vaststelling in punt 62 van het bestreden arrest in de procestaal, „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark" en de conclusie dat de door het oudere merk beschermde waren en de waren die door het aangevraagde merk worden gedekt, niet soortgelijk zijn.

56 Ten slotte is rekwirante van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 64 van het bestreden arrest de onjuiste opvatting van de kamer van beroep te bevestigen, volgens welke de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren van de klassen 9 en 16 geen deel uitmaakten van de ruim geformuleerde lijst van waren en diensten van de eerdere inschrijving. Voorts heeft het Gerecht volgens rekwirante niet rechtens genoegzaam geantwoord op haar argument dat de in de aanvraag tot inschrijving van het merk MOBILIX opgegeven waren onder de door het merk OBELIX gedekte categorie van „elektrotechnische en elektronische toestellen en -instrumenten" vallen, en heeft het bovendien de soortgelijkheid van deze waren niet onderzocht.

57 Met betrekking tot de vergelijking van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven diensten van de klassen 35, 37, 38 en 42 en de door het merk OBELIX aangeduide waren heeft het Gerecht volgens rekwirante in punt 70 van het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat deze waren en diensten niet soortgelijk zijn.

58 Om te beginnen is deze vaststelling in strijd met de vaststelling van het Gerecht in punt 68 van het bestreden arrest dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgesomde diensten van klasse 38 in geringe mate soortgelijk zijn aan de door het oudere recht beschermde diensten van klasse 41. Bovendien is zij onjuist, aangezien de door het oudere merk aangeduide diensten betreffende „filmvoorstellingen, filmproducties, filmverhuur" van klasse 41 soortgelijk zijn aan de door Orange aangeboden diensten inzake „radio- en televisie-uitzendingen, waaronder via kabeltelevisie en internet".

59 Wat verder de vergelijking van de door het merk OBELIX beschermde waren van klasse 9 en de in de aanvraag tot inschrijving van het merk MOBILIX vermelde diensten van klasse 42 betreft, had het Gerecht moeten concluderen tot de soortgelijkheid van „computers, programmamodules en op gegevensdragers geregistreerde computerprogramma's" en de diensten betreffende „computerprogrammering, ontwerp, onderhoud en updating van software", en heeft het ten onrechte geen rekening hebben gehouden met het feit dat de productie van „elektrotechnische en elektronische toestellen en -instrumenten" van klasse 9 noodzakelijkerwijs activiteiten van „onderzoek en expertises (ingenieursdiensten)" behorend tot klasse 42 impliceert.

60 Ten slotte heeft het Gerecht volgens rekwirante in punt 69 van het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat de gemeenschapsmerkaanvraag uitsluitend bestemd is voor telecommunicatie in alle vormen ervan en de oudere inschrijving op geen enkele activiteit in deze sector betrekking heeft. Verder baseert het Gerecht zich op geen enkel feit of bewijs om in ditzelfde punt van het bestreden arrest te oordelen dat soortgelijkheid erkennen in alle gevallen waarin het oudere merk computers aanduidt en de door het aangevraagde teken aangeduide waren of diensten eventueel gebruik maken van computers, ontegenzeglijk tot gevolg zou hebben dat de merkhouder meer bescherming wordt geboden dan hem door de wetgever is verleend.

61 Het BHIM voert aan dat rekwirante met haar argumenten betreffende de soortgelijkheid van de door de litigieuze merken aangeduide waren en diensten de beoordeling van de feiten door het Gerecht op losse schroeven wil zetten, hetgeen in het kader van een hogere voorziening niet is toegestaan. Volgens het BHIM heeft het Gerecht de feiten of bewijselementen geenszins onjuist opgevat, maar de lijsten van deze waren en diensten correct weergegeven en een vergelijkende analyse verricht op grond van criteria als het soort producent of de wijze van distributie van die waren.

— Beoordeling door het Hof

62 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat volgens de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, de specifieke voorwaarde vormt voor de bescherming die aan het gemeenschapsmerk wordt verleend overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

63 Zoals in punt 46 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, veronderstelt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, waarbij een geringe mate van soortgelijkheid van deze waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.

64 Derhalve heeft het Hof met betrekking tot artikel 4, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, een bepaling die in wezen identiek is aan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 24).

65 Het Gerecht heeft er in punt 59 van het bestreden arrest evenwel terecht aan herinnerd dat bij de beoordeling of het om dezelfde of soortgelijke waren en diensten gaat, rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, en de vraag of het concurrerende of complementaire waren of diensten betreft (zie arrest Canon, reeds aangehaald, punt 23, en arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM, C-416/04 P, Jurispr. blz. I-4237, punt 85).

66 Overeenkomstig deze rechtspraak is het Gerecht in de punten 61 tot en met 70 van het bestreden arrest overgegaan tot de vergelijking van de door de litigieuze merken aangeduide waren en diensten, en heeft daarbij op gedetailleerde wijze onderzocht waardoor de verhouding tussen deze waren en diensten wordt gekenmerkt.

67 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door deze waren en diensten te vergelijken zonder daarbij als uitgangspunt te nemen dat de conflicterende merken gelijk zijn en het oudere merk onderscheidend vermogen heeft.

68 In de tweede plaats trekt rekwirante de samenhang en de grondslag van de beoordeling van het Gerecht bij de vergelijking van de door de litigieuze merken aangeduide waren en diensten in twijfel. Er zij aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is immers bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie met name arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40).

69 Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk uit de processtukken blijken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen hoeft te worden verricht (zie arresten van 28 mei 1998, New Holland Ford/Commissie, C-8/95 P, Jurispr. blz. I-3175, punt 72; 6 april 2006, General Motors/Commissie, C-551/03 P, Jurispr. blz. I-3173, punt 54, en 21 september 2006, JCB Service/Commissie, C-167/04 P, Jurispr. blz. I-8935, punt 108).

70 Tegen de achtergrond van de voor de oudere inschrijving opgegeven lijst van waren en diensten van klasse 9, die in punt 5 van het bestreden arrest en in punt 9 van het onderhavige arrest is weergegeven, heeft het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest geoordeeld dat „de inschrijving geldt voor de sectoren fotografie, film, optiek, onderwijs en videospellen”.

71 Met betrekking tot de in de gemeenschapsmerkaanvraag geclaimde lijst van waren en diensten van de klassen 9 en 16, die in punt 3 van het bestreden arrest en in punt 8 van het onderhavige arrest is opgenomen, heeft het Gerecht in ditzelfde punt 62 vastgesteld dat de sector waarop deze merkaanvraag ziet, bijna uitsluitend die van telecommunicatie in al haar vormen is.

72 Er blijkt niet duidelijk dat de wijze waarop het Gerecht de lijsten van de door de litigieuze merken gedekte waren en diensten heeft opgevat, op materiële onjuistheden berust, of dat het Gerecht de door rekwirante betwiste beoordeling niet rechtsgeldig op deze lijsten kon baseren.

73 Derhalve moet rekwirantes argument betreffende de onjuiste opvatting van de inhoud van deze lijsten door het Gerecht ongegrond worden verklaard.

74 Aangaande de beweerde tegenstrijdigheid tussen de in punt 62 van het bestreden arrest in de procestaal geformuleerde vaststelling, „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark", en de conclusie dat de door het oudere merk beschermde waren en de waren die worden gedekt door het aangevraagde merk, niet soortgelijk zijn, zij eraan herinnerd dat de vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht tegenstrijdig of gebrekkig is, een rechtsvraag is die als zodanig in hogere voorziening kan worden aangevoerd (zie arresten van 7 mei 1998, Somaco/Commissie, C-401/96 P, Jurispr. blz. I-2587, punt 53; 13 december 2001, Cubero Vermurie/Commissie, C-446/00 P, Jurispr. blz. I-10315, punt 20, en 8 februari 2007, Groupe Danone/Commissie, C-3/06 P, Jurispr. blz. I-1331, punt 45).

75 In dit verband zij erop gewezen dat punt 62 van het bestreden arrest tot doel heeft, de draagwijdte van de lijst van de door de oudere inschrijving aangeduide waren en diensten, respectievelijk de lijst van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten te analyseren.

76 Uit deze doelstelling en uit de bewoordingen van punt 62 van het bestreden arrest volgt dat de vaststelling in de procestaal, „That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark", in de hiernavolgende zin had moeten worden geformuleerd:

„Deze lijst van waren en diensten moet worden vergeleken met de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven lijst".

77 Deze redactionele fout heeft evenwel geen invloed op de samenhang van de motivering van het bestreden arrest, aangezien de vaststellingen die het Gerecht in punt 62 van dit arrest met betrekking tot de draagwijdte van de lijsten van de door de litigieuze merken gedekte waren en diensten heeft gedaan, niet in strijd zijn met de conclusies die het Gerecht daaruit in de punten 63 en 64 van dat arrest heeft getrokken.

78 Derhalve kan de door rekwirante gesignaleerde redactionele fout geen motiveringsgebrek opleveren dat in zoverre de vernietiging van het bestreden arrest zou kunnen rechtvaardigen (zie arrest van 2 juni 1994, de Compte/Parlement, C-326/91 P, Jurispr. blz. I-2091, punt 96).

79 Wat ten slotte de overige door rekwirante in het kader van het eerste onderdeel van het tweede middel aangevoerde argumenten betreft, moet worden vastgesteld dat zij zich weliswaar formeel op beoordelings- of motiveringsfouten beroept, maar in feite de door het Gerecht verrichte beoordeling van de feiten ter discussie wil stellen.

80 Zoals evenwel in punt 68 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, levert de beoordeling van de feiten en de bewijselementen, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening.

81 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het tweede middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk worden verklaard.

Tweede onderdeel van het tweede middel

— Argumenten van partijen

82 Met het tweede onderdeel van het tweede middel, dat rekwirante subsidiair ten opzichte van het eerste middel aanvoert, stelt zij dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door te oordelen dat de litigieuze merken van elkaar verschilden.

83 Volgens rekwirante heeft het Gerecht niet de juiste juridische criteria gehanteerd voor de beoordeling van de overeenstemming van deze merken, maar is op mechanische wijze tewerk gegaan, zonder rekening te houden met de doelstelling van de vergelijking.

84 Wat de visuele overeenstemming betreft, heeft het Gerecht op willekeurige wijze de verschillen tussen deze merken benadrukt, hoewel volgens de algemene beginselen van het merkenrecht de gemeenschappelijke elementen gewoonlijk belangrijker zijn dan die waarin de merken onderling verschillen.

85 Bovendien is het Gerecht in punt 75 van het bestreden arrest voorbijgegaan aan zijn eigen rechtspraak, voortvloeiend uit het arrest van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 50), volgens welke de aandacht van het publiek zich ten minste evenveel richt op de beginletters van een woordmerk als op de middelste letters van een dergelijk merk.

86 De beoordeling die het Gerecht in de punten 77 tot en met 79 van het bestreden arrest van zowel de fonetische als de begripsmatige overeenstemming heeft verricht, is onjuist, aangezien deze volgens rekwirante door geen enkel voor het Gerecht aangevoerd feit wordt gestaafd.

87 Bovendien druist de redenering van het Gerecht in punt 79 van het bestreden arrest in tegen het beginsel dat hoe bekender een ouder merk in het algemeen is dan wel hoe groter het onderscheidend vermogen ervan is, hoe meer gevaar voor verwarring er bestaat.

88 Rekwirante laakt ook dat het Gerecht in de punten 80 tot en met 82 van het bestreden arrest de zogenoemde „neutralisatie"-theorie heeft toegepast, daar deze theorie alleen bij de eindbeoordeling van het verwarringsgevaar toepassing kan vinden en niet wanneer de conflicterende merken hetzij visueel, hetzij fonetisch, hetzij visueel en fonetisch overeenstemmen.

89 Ten slotte stelt rekwirante dat het Gerecht haar argument niet goed heeft begrepen waar het in punt 85 van het bestreden arrest opmerkt dat zij een uitsluitend recht op het gebruik van het achtervoegsel „-ix" doet gelden, terwijl zij heeft gesteld houdster te zijn van een familie van merken die op soortgelijke wijze als MOBILIX tot stand zijn gekomen. Het bestaan van een merkenfamilie wordt in het algemeen als een afzonderlijke grond voor verwarringsgevaar beschouwd, ook al is er geen sprake van visuele of fonetische overeenstemming.

90 Volgens het BHIM bevat het betoog van rekwirante slechts één rechtsvraag, te weten of het Gerecht in punt 81 van het bestreden arrest tot de conclusie mocht komen dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens opwegen tegen de bestaande fonetische en visuele overeenstemmingen. Het Gerecht heeft op juiste wijze alle elementen onderzocht die overeenkomstig vaste rechtspraak in aanmerking moeten worden genomen om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen.

— Beoordeling door het Hof

91 Wat in de eerste plaats het argument betreft dat het Gerecht bij de visuele vergelijking van de twee betrokken tekens de verschillen tussen deze tekens heeft benadrukt in plaats van de punten van overeenstemming na te gaan, hoeft enkel te worden geconstateerd dat rekwirante inderdaad de feitelijke beoordeling door het Gerecht ter discussie wil stellen, hetgeen volgens de in punt 68 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak — behoudens in geval van een onjuiste opvatting

van de feiten of bewijselementen — geen rechtsvraag oplevert die vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening.

92 Wat in de tweede plaats het argument betreft dat het Gerecht is voorbijgegaan aan zijn eigen rechtspraak door te verklaren dat de aandacht van de consument normaal gesproken vooral op het begin van het woord is gericht, hoeft slechts te worden opgemerkt dat deze vaststelling niet met rekwirantes vaststelling in strijd is en het Gerecht voorts deze regel niet tot absoluut beginsel heeft verheven, maar enkel heeft geoordeeld dat dit in casu het geval was. Deze feitelijke vaststelling kan evenmin door het Hof in het kader van een hogere voorziening worden getoetst.

93 Evenzo moet in de derde plaats worden opgemerkt dat rekwirante het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats van die van het Gerecht wil doen stellen met haar betoog volgens hetwelk de beoordeling van de fonetische en de begripsmatige overeenstemming door het Gerecht in de punten 77 tot en met 79 van het bestreden arrest onjuist is, aangezien deze door geen enkel voor het Gerecht aangevoerd feit wordt gestaafd.

94 Nu evenwel geenszins is aangevoerd dat het Gerecht de feiten of bewijselementen onjuist heeft opgevat, is het Hof niet bevoegd om deze te beoordelen.

95 In de vierde plaats moet erop worden gewezen dat rekwirante zich op een onjuiste lezing van het bestreden arrest baseert voor haar bewering dat de redenering van het

Gerecht in punt 79 van dat arrest indruist tegen het merkenrechtelijk beginsel dat hoe bekender een ouder merk in het algemeen is dan wel hoe groter het onderscheidend vermogen ervan is, hoe meer gevaar voor verwarring er bestaat.

96 In punt 79 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers louter geconstateerd, op basis van een feitelijke beoordeling, die het Hof niet mag verifiëren, dat het teken „OBELIX" naar een bekende stripfiguur verwijst en derhalve begripsmatig van het teken „MOBILIX" verschilt, en heeft het zich dus niet uitgesproken over de vraag of het merk OBELIX algemeen bekend is.

97 Voor zover rekwirante in de vijfde plaats de toepassing door het Gerecht van de zogenoemde „neutralisatie"-theorie ter discussie stelt, zij erop gewezen dat het Gerecht alle elementen heeft onderzocht die volgens vaste rechtspraak bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moeten worden genomen.

98 Volgens de rechtspraak houdt de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in dat auditieve en visuele overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (zie in die zin arresten van 12 januari 2006, Ruiz-Picasso e. a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punt 20, en 23 maart 2006, Mühlens/BHIM, C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 35).

99 Derhalve kan het Gerecht niet worden verweten in punt 81 van het bestreden arrest genoemde „neutralisatie"-theorie te hebben toegepast.

100 Wat in de zesde plaats rekwirantes argument betreft dat is ontleend aan het feit dat zij houdster is van een merkenfamilie met het achtervoegsel „-ix", dient erop te worden gewezen dat rekwirante zich weliswaar op verschillende oudere merken beroept die volgens haar tot dezelfde familie behoren, maar zij haar oppositie uitsluitend op het oudere merk OBELIX heeft gebaseerd.

101 Het is evenwel alleen wanneer de oppositie is gebaseerd op het bestaan van verschillende merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde familie of serie van merken, dat bij de beoordeling of er sprake is van gevaar voor verwarring, ermee rekening moet worden gehouden dat in geval van een familie of serie van merken het verwarringsgevaar voortvloeit uit het feit dat de consument zich kan vergissen omtrent de herkomst of oorsprong van de waren of diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en ten onrechte kan menen dat dit merk deel uitmaakt van die familie of serie van merken [zie in die zin arrest Ponte Finanziaria/BHIM en F.M.G. Textiles (voorheen Marine Enterprise Projects), reeds aangehaald, punten 62 en 63].

102 Gelet op een en ander moet het tweede onderdeel van het tweede middel dan ook ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond worden verklaard.

Derde middel: schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

103 In de eerste plaats verwijt rekwirante het Gerecht artikel 74 van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden door in punt 36 van het bestreden arrest haar stelling te verwerpen dat de kamer van beroep had moeten erkennen dat het merk OBELIX

algemeen bekend was, een groot onderscheidend vermogen had en een reputatie genoot, aangezien de andere partij in de procedure voor die kamer van beroep deze feiten niet betwistte.

104 Rekwirante stelt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het geval waarin Orange niet aan de oppositieprocedure voor de kamer van beroep zou hebben deelgenomen en het BHIM zijn beslissing enkel op basis van de door rekwirante — opposante in die procedure — overgelegde bewijselementen kon vaststellen, en het geval waarin Orange aan die procedure zou hebben deelgenomen. Indien Orange in dit laatste geval de stellingen van rekwirante niet had betwist, zou het onzinnig zijn te verlangen dat laatstgenoemde alle bewijs levert voor die stellingen, daar volgens geen enkele regel of geen enkel beginsel van gemeenschapsrecht een partij bewijsstukken moet overleggen om aan te tonen hetgeen niet wordt betwist door de andere partij.

105 In de tweede plaats heeft het Gerecht volgens rekwirante artikel 74 van verordening nr. 40/94 geschonden door zoals de kamer van beroep te weigeren te erkennen dat het merk OBELIX algemeen bekend was, een groot onderscheidend vermogen had en een reputatie genoot.

106 Het BHIM stelt onder verwijzing naar het eerder genoemde arrest Vedial/BHIM dat, gesteld al dat tussen partijen de bekendheid van het merk OBELIX niet in geschil is, het Gerecht niet aan een dergelijke vaststelling is gebonden en moet onderzoeken of de kamer van beroep verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door in de litigieuze beslissing te concluderen dat de betrokken merken niet overeenstemden. In het kader van een procedure inter partes voor het BHIM vereist geen enkel beginsel dat feiten die niet door de andere partij worden betwist, als vaststaand moeten worden beschouwd.

Beoordeling door het Hof

107 Meteen moet worden gepreciseerd dat rekwirantes grief dat het Gerecht artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door niet te erkennen dat het merk OBELIX algemeen bekend was, een groot onderscheidend vermogen had en een reputatie genoot, op een onjuiste lezing van de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest berust en dus ongegrond is.

108 In de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers niet zelf onderzocht of het merk OBELIX algemeen bekend was, een groot onderscheidend vermogen had en een reputatie genoot, maar enkel de gegrondheid onderzocht van het door rekwirante aangevoerde middel, ontleend aan schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk de kamer van beroep rekwirantes beoordeling van het merk OBELIX bij gebreke van betwisting door Orange als bewezen had moeten beschouwen.

109 Aangezien rekwirante in dit verband enkel heeft aangevoerd dat het Gerecht, door vast te stellen dat voornoemde kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden, deze bepaling zelf heeft geschonden, dient die grief niet-ontvankelijk te worden verklaard.

110 Het is juist dat wanneer een rekwirant de uitlegging of de toepassing van het gemeenschapsrecht door het Gerecht betwist, de in eerste aanleg onderzochte rechtspunten in hogere voorziening opnieuw kunnen worden behandeld. Die procedure zou immers ten dele aan betekenis verliezen, indien de rekwirant zijn hogere voorziening niet zou kunnen baseren op middelen en argumenten die reeds zijn

aangevoerd voor het Gerecht (zie met name arrest van 6 maart 2003, Interporc/Commissie, C-41/00 P, Jurispr. blz. I-2125, punt 17, en arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

111 Niettemin volgt uit artikel 225 EG, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 112, lid 1, eerste alinea, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dat een hogere voorziening duidelijk moet aangeven tegen welke onderdelen van het arrest waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zij is gericht, en welke argumenten rechtens die vordering specifiek staven. Een hogere voorziening waarin slechts de reeds voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten worden herhaald of woordelijk worden overgenomen, en waarin zelfs geen argumenten naar voren worden gebracht waarmee specifiek wordt aangegeven op welk punt het bestreden arrest op een onjuiste rechtsopvatting berust, voldoet niet aan dit vereiste (zie met name arrest van 4 juli 2000, Bergaderm en Goupil/Commissie, C-352/98 P, Jurispr. blz. I-5291, punten 34 en 35, en arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 47).

112 Daar rekwirante reeds voor het Gerecht heeft aangevoerd dat, aangezien Orange de door haar in de oppositieprocedure aangevoerde stellingen niet had betwist, het BHIM ervan had moeten uitgaan dat het merk OBELIX bekend was, herhaalt rekwirante in het kader van de onderhavige hogere voorziening louter het door haar voor het Gerecht aangevoerde argument, zonder aan te geven om welke redenen het Gerecht blijk zou hebben gegeven van een onjuiste opvatting door dit argument in de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest te verwerpen.

113 Derhalve moet het derde middel van rekwirante, ontleend aan schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk worden verklaard.

Vierde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht door de afwijzing van de vordering, de litigieuze beslissing te vernietigen op grond van niet-toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

114 Volgens rekwirante heeft het Gerecht, door haar op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gebaseerde vordering niet-ontvankelijk te verklaren, het voorwerp van de beroepsprocedure onjuist uitgelegd en aldus artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering geschonden.

115 Het Gerecht is immers voorbijgegaan aan zijn eigen rechtspraak, zoals die in herinnering is gebracht in het arrest van 9 november 2005, Focus Magazin Verlag/ BHIM — ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T-275/03, Jurispr. blz. II-4725, punt 37), volgens welke 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.

116 Rekwirante stelt dat hoewel haar argumenten voor de kamer van beroep op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 waren gebaseerd, een redelijke uitlegging van de in het kader van de oppositie- en beroepsprocedure overgelegde documenten zou hebben laten zien dat zij steeds is blijven stellen dat een algemeen bekend merk in de zin van de gecombineerde bepalingen van artikel 8, lid 1, en lid 2, sub c, van deze

verordening, eveneens een „reputatie" in de zin van artikel 8, lid 5, van diezelfde verordening heeft en ook krachtens deze laatste bepaling moet worden beschermd.

117 Bovendien is de vaststelling van de kamer van beroep dat rekwirante haar beroep uitdrukkelijk heeft beperkt tot kwesties die op artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 betrekking hebben, onjuist, hetgeen rekwirante bij het Gerecht aan de orde heeft gesteld. Zij heeft voor het Gerecht ook de verhouding tussen de leden 2 en 5 van artikel 8 van verordening nr. 40/94 besproken om aan te tonen dat de merken die respectievelijk door deze bepalingen worden beschermd, vandaag de dag dezelfde connotatie hebben. Het Gerecht heeft dit argument in het bestreden arrest ten onrechte niet onderzocht, doordat het deze vordering niet-ontvankelijk heeft verklaard.

118 Het BHIM voert aan dat, terwijl rekwirante tegen de beslissing van de kamer van beroep had moeten opkomen voor zover daarbij werd geoordeeld dat het beroep uitsluitend op artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 was gebaseerd en deze kamer daardoor artikel 74 van deze verordening had geschonden, zij hem in haar verzoekschrift bij het Gerecht schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft verweten. Aangezien de kamer van beroep bedoeld artikel 8, lid 5, niet had onderzocht, heeft het Gerecht in het licht van artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering terecht geconcludeerd dat een bij het Gerecht ingestelde vordering van rekwirante, waarbij de toepassing van deze bepaling werd beoogd, niet-ontvankelijk was.

Beoordeling door het Hof

119 Wat in de eerste plaats de analyse betreft die het Gerecht heeft verricht teneinde het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep te bepalen, moet worden opgemerkt dat het Gerecht in punt 20 van het bestreden arrest weliswaar heeft geconstateerd dat rekwirante voor deze kamer van beroep op geen enkel moment om eventuele toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft verzocht en dat die kamer deze mogelijkheid bijgevolg niet heeft onderzocht, maar dat het in ditzelfde punt eveneens heeft vastgesteld dat rekwirante zich in haar oppositie tegen de gemeenschapsmerkaanvraag en voor die kamer van beroep alleen op de bekendheid van haar oudere merk had beroepen met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1,

sub b, van deze verordening, namelijk tot staving van haar betoog dat er verwarringsgevaar bij het relevante publiek bestond.

120 Derhalve kan het Gerecht niet worden verweten dat het zich uitsluitend op de argumenten van rekwirante voor de kamer van beroep heeft gebaseerd om het voorwerp van het geschil voor deze kamer vast te stellen. Het Gerecht heeft er zich integendeel van verzekerd dat uit de stellingen van rekwirante voor de oppositieafdeling niet volgt dat zij haar oppositie eveneens op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 had gebaseerd.

121 Bijgevolg heeft het Gerecht, nadat het had geconstateerd dat de aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ontleende relatieve weigeringsgrond geen deel uitmaakte van het geschil voor de kamer van beroep, dit middel op goede gronden niet-ontvankelijk verklaard.

122 Rekwirante was immers niet bevoegd om voor het Gerecht het voorwerp van het geschil, zoals dit uit de vorderingen en stellingen van haarzelf en van Orange voortvloeide, te wijzigen (zie in die zin arrest van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punt 43).

123 Om te beginnen bestaat het door het Gerecht krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 uitgeoefende toezicht in de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM. Het Gerecht kan de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt slechts vernietigen of herzien indien de beslissing op het moment dat zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van de in

artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 genoemde vernietigings- of herzieningsgronden (zie in die zin arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 53).

124 Verder volgt uit artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht dat partijen het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep niet kunnen wijzigen.

125 Wat in de tweede plaats het argument betreft dat de kamer van beroep van onrechte heeft beslist dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geen deel uitmaakte van het voorwerp van het geschil, moet erop worden gewezen dat, aangezien rekwirante een middel heeft aangevoerd dat geen deel uitmaakte van het bij het Gerecht tegen deze beslissing ingestelde beroep, een dergelijk argument een nieuw middel vormt dat het voorwerp van het geschil uitbreidt en dat daardoor niet voor het eerst in het stadium van de hogere voorziening kan worden voorgedragen.

126 Wanneer een partij een middel dat zij voor het Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren, zou zij in feite immers bij het Hof, met een beperkte bevoegdheid in hogere voorziening, een geschil aanhangig mogen maken met een ruimere strekking dan het geschil waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punt 59; 30 maart 2000, VBA/VGB e.a., C-266/97 P, Jurispr. blz. I-2135, punt 79, en 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 50, en arrest JCB Service/Commissie, reeds aangehaald, punt 114).

127 Bijgevolg moet het vierde middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk worden verklaard.

Vijfde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wegens niet-ontvankelijkverklaring van rekwirantes vordering tot terugwijzing van de zaak naar de kamer van beroep

Argumenten van partijen

128 Volgens rekwirante was de door haar ter terechtzitting voor het Gerecht ingediende vordering geen nieuwe vordering, maar een vordering die subsidiair was ingediend ten opzichte van de vordering die was gebaseerd op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Aangezien de primaire vordering noodzakelijkerwijs alle daarbij behorende vorderingen omvat, wordt het voorwerp van het geschil niet gewijzigd telkens een vordering aan de oorspronkelijke vordering wordt toegevoegd.

129 Bijgevolg heeft het Gerecht, door de betrokken vordering van rekwirante niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat het een nieuwe vordering betrof die het voorwerp van het geschil wijzigde, artikel 63 van verordening nr. 40/94 en de artikelen 44, 48 en 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering geschonden.

130 Het BHIM stelt dat de vordering in kwestie op een nieuw middel is gebaseerd, behelzende dat de kamer van beroep artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden doordat zij geen uitspraak heeft gedaan over de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van die verordening, en deze vordering door rekwirante pas is voorgedragen toen zij had begrepen dat haar middel inzake schending van laatstgenoemde bepaling niet-ontvankelijk was. Aangezien deze subsidiaire vordering eerst ter terechtzitting is voorgedragen, heeft het Gerecht deze volgens het BHIM terecht niet-ontvankelijk verklaard met een beroep op de artikelen 44 en 48 van zijn Reglement voor de procesvoering.

Beoordeling door het Hof

131 Zoals uit de punten 119 tot en met 124 van het onderhavige arrest blijkt, heeft het Gerecht het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 terecht niet-ontvankelijk verklaard.

132 Het onderhavige middel, waarmee rekwirante het Gerecht verwijt de vordering die zij subsidiair ten opzichte van het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 zou hebben ingediend voor het geval het Gerecht dit laatste middel gegrond zou hebben verklaard, als een nieuwe vordering te hebben gekwalificeerd, kan dus niet slagen.

Zesde middel: schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht door bepaalde documenten niet toe te laten

Argumenten van partijen

133 Rekwirante betoogt dat het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering heeft geschonden doordat het bepaalde documenten die rekwirante voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, niet-ontvankelijk heeft verklaard.

134 Rekwirante heeft in casu alleen nieuwe bewijselementen voor het Gerecht overgelegd omdat de kamer van beroep had geoordeeld dat de haar door rekwirante overgelegde bewijzen ontoereikend waren.

135 Volgens het BHIM moet het zesde middel worden afgewezen, aangezien de taak van het Gerecht bestaat in de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep en niet in het onderzoek of het, wanneer het in een beroep tegen één van die beslissingen uitspraak doet, een nieuwe beslissing kan nemen met hetzelfde dispositief. Bijgevolg kan de kamer van beroep geen onrechtmatigheid worden verweten met betrekking tot de feiten die voor haar niet zijn aangevoerd.

Beoordeling door het Hof

136 Zoals het Gerecht in punt 16 van het bestreden arrest terecht heeft aangegeven, is een beroep bij het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94.

137 Uit deze bepaling volgt dat feiten die partijen niet voor de instanties van het BHIM hebben aangevoerd, niet meer kunnen worden aangevoerd in het stadium van het beroep bij het Gerecht.

138 Uit diezelfde bepaling volgt eveneens dat het Gerecht de feiten niet opnieuw kan onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. De rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM moet immers worden beoordeeld aan de hand van de gegevens waarover deze kon beschikken op het ogenblik waarop zij haar beslissing vaststelde.

139 In dit verband heeft het Hof reeds geoordeeld dat uit de artikelen 61, lid 2, en 76 van verordening nr. 40/94 volgt dat de kamer van beroep bij het onderzoek ten gronde van het beroep de partijen zo dikwijls als nodig verzoekt te antwoorden op haar mededelingen, en dat zij ook maatregelen van instructie kan nemen, zoals de overlegging van gegevens of bewijsmiddelen. Artikel 62, lid 2, van verordening

nr. 40/94 preciseert dat, indien de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening terugwijst naar de instantie die de litigieuze beslissing heeft genomen, deze instantie gebonden is aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, „voor zover de feiten dezelfde zijn". Uit deze bepalingen blijkt dat het mogelijk is dat de feitelijke context in de diverse stadia van de procedure voor het BHIM wordt verruimd (arrest BHIM/Kaul, reeds aangehaald, punt 58).

140 Derhalve kan rekwirante niet op goede gronden aanvoeren dat zij onvoldoende gelegenheid heeft gehad om bewijselementen aan te dragen bij het BHIM.

141 Bovendien zij eraan herinnerd dat artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat het BHIM geen rekening hoeft te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

142 Het Hof heeft dienaangaande verklaard dat wanneer de betrokken partij feiten en bewijsmiddelen niet heeft aangevoerd binnen de daartoe krachtens verordening nr. 40/94 gestelde termijnen, en dus niet „tijdig" in de zin van artikel 74, lid 2, van deze verordening, zij er niet onvoorwaardelijk aanspraak op kan maken dat de kamer van beroep van het BHIM daarmee rekening houdt, aangezien deze laatste in het kader van haar beoordelingsmarge integendeel kan beslissen of het voor haar uitspraak nodig is, daarmee rekening te houden (zie arrest BHIM/Kaul, reeds aangehaald, punt 63).

143 Bewijs dat evenwel voor het BHIM nooit is aangedragen, is in geen geval tijdig overgelegd, en de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep kan daaraan niet worden getoetst.

144 Daar de beslissing van het Gerecht om de voor het eerst voor hem overgelegde stukken niet-ontvankelijk te verklaren, in het licht van de bepalingen van artikel 63 van

verordening nr. 40/94 gerechtvaardigd is, hoeven rekwirantes argumenten betreffende schending van artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet meer te worden onderzocht.

145 Gelet op een ander moet het zesde middel ongegrond worden verklaard.

146 Aangezien geen van de middelen van rekwirante kan worden aanvaard, moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

147 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Les Éditions Albert René Sàrl wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen