# ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

13 september 2006 *

In zaak T-191/04,

**MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,** gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Kaase, advocaat,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM),** vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

* Procestaal: Engels.

**Tesco Stores Ltd,** gevestigd te Cheshunt (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2004 (zaak R 486/2003-1) inzake een oppositieprocedure tussen MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG en Tesco Stores Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters, griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 27 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gelet op de op 13 respectievelijk 21 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte en van het BHIM,

na de terechtzitting op 30 november 2005,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 20 maart 1998 heeft MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, voorheen METRO Cash & Carry GmbH (hierna: „verzoekster"), bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het hierna weergegeven beeldteken:




3 Op 2 november 1999 werd de inschrijvingsaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 86/99.

4 Op 28 januari 2000 heeft Tesco Stores Ltd (hierna: „interveniënte") krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het

aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van het oudere nationale woordmerk METRO nr. 1543011, dat op 27 juli 1993 werd ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk en waarvan de aanvankelijke geldigheidsduur verstreek op 27 juli 2000.

5 Bij brief van 13 juni 2000 heeft het BHIM interveniënte laten weten dat zij over een termijn van vier maanden beschikte om de bijkomende feiten, bewijzen en argumenten die zij ter ondersteuning van haar oppositie nuttig achtte, aan te voeren. In een bij deze brief gevoegde informatienota heeft het BHIM interveniënte gemeld dat wanneer de geldigheidsduur van de inschrijving van het oudere merk was verstreken „op de datum waarop het bewijs van de oudere rechten [moest] worden overgelegd" overeenkomstig regel 20, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1; hierna: „uitvoeringsverordening"), interveniënte ook een vernieuwingsbewijs of een gelijkwaardig bewijs moest overleggen, of bij gebreke het bewijs dat de vernieuwingsaanvraag op correcte wijze bij de bevoegde autoriteiten was ingediend. De termijn van vier maanden is vervolgens verlengd en is definitief verstreken op 13 maart 2003.

6 Het bewijs van vernieuwing van het oudere merk werd niet binnen bovengenoemde termijn overgelegd.

7 Bij brief van 30 april 2003 werd aan interveniënte meegedeeld dat op de oppositie zou worden beslist op basis van de ter beschikking staande bewijzen, aangezien zij het bewijs van vernieuwing van haar inschrijving niet had overgelegd.

8 Bij beslissing van 12 juni 2003 (hierna: „beslissing van de oppositieafdeling") heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat interveniënte, hoewel daartoe naar behoren verzocht, niet het bewijs had overgelegd dat haar oudere recht nog altijd geldig was na 27 juli 2000, de datum waarop de geldigheidsduur van de inschrijving van haar merk verstreek volgens de door interveniënte overgelegde documenten.

9 Op 11 augustus 2003 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 23 mei 2004 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen. Zij heeft geoordeeld dat het oudere recht nog steeds geldig was op de datum van indiening van het oppositiebezwaarschrift en zelfs op de datum waarop om het bewijs werd verzocht (13 juni 2000), en dat interveniënte derhalve niet hoefde te bewijzen dat de inschrijving van haar merk was vernieuwd.

## Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep ontvankelijk te verklaren;

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing toe te wijzen;

— interveniënte te verwijzen in de kosten.

13 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten van interveniënte.

**Ontvankelijkheid van de conclusies van het BHIM**

14 Wat de procedurele positie van het BHIM betreft, zij eraan herinnerd dat, hoewel het BHIM niet de nodige bevoegdheid bezit om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, het niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep [arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 34; 15 juni 2005, Spa Monopole/BHIM — Spaform (SPAFORM), T-186/04, Jurispr. blz. II-2333, punt 20, en 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22]. Niets staat eraan in de weg dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt, zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het alle argumenten uiteenzet die hem passend lijken om het Gerecht te informeren (arresten BIOMATE, reeds aangehaald, punt 36, en Cloppenburg, reeds aangehaald, punt 22). Het BHIM kan daarentegen geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen, of niet in het verzoekschrift gestelde middelen aanvoeren (arrest Cloppenburg, reeds aangehaald, punt 22; zie eveneens in die zin arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 34).

15 Hieruit vloeit voort dat de conclusies waarbij het BHIM instemt met verzoeksters conclusie tot vernietiging, ontvankelijk moeten worden verklaard, voor zover die conclusies en de ter ondersteuning daarvan aangevoerde argumenten niet verder reiken dan verzoeksters conclusies en middelen.

## Ten gronde

A — *Argumenten van partijen*

16 Ter ondersteuning van haar vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van verordening nr. 40/94, met name artikel 74 daarvan, en van de uitvoeringsverordening, met name de regels 16 en 20 daarvan. Uit deze bepalingen vloeit voort dat de relevante datum waarop het oudere recht moet gelden en waarvóór de opposant de geldigheid van dat recht moet bewijzen, de datum is waarop de oppositieafdeling uitspraak doet of, in elk geval, de datum waarop de termijn om andere bewijzen te leveren, verstrijkt, en niet de datum van indiening van het oppositiebezwaarschrift.

17 Vervolgens stelt zij dat volgens de ratio legis van regel 16 van de uitvoeringsverordening de aanvrager en de oppositieafdeling de mogelijkheid moeten hebben, de geldigheid van het aan de gemeenschapsmerkaanvraag tegengeworpen oudere merk te controleren, aangezien oppositie alleen kan worden ingesteld op grond van een geldig merk. Krachtens regel 16, lid 3, en regel 20, lid 2, van de uitvoeringsverordening kan de oppositieafdeling voor de overlegging van bewijzen een uiterste datum bepalen indien deze bewijzen niet samen met het oppositiebezwaarschrift zijn ingediend.

18 Verzoekster betoogt bovendien dat de vaststellingen in de bestreden beslissing dat het de oppositieafdeling niet is toegestaan, enerzijds rekening te houden met het feit dat de geldigheid van de rechten van het oudere merk verstrijkt vóór zij op de oppositie uitspraak doet, en anderzijds het bewijs van de vernieuwing van het oudere merk te eisen, in strijd zijn met de bepalingen van verordening nr. 40/94 en van de uitvoeringsverordening alsmede met de algemene systematiek van de beoordeling van de relatieve weigeringsgronden.

19 Het BHIM ondersteunt verzoeksters argumenten. Het merkt inzonderheid op dat de bestreden beslissing op gespannen voet staat met zijn interne richtsnoeren tot regeling van de oppositieprocedure, die bepalen dat „[g]edurende de termijn van vier maanden die is gesteld om het dossier te vervolledigen, [...] de opposant het bewijs [moet] leveren dat het (de) merk(en) waarop hij zich baseert, nog steeds geldig is (zijn). Indien de vernieuwing niet wordt bewezen, wordt geen rekening gehouden met de oudere inschrijving [...] of wordt de oppositie ongegrond verklaard. Om te voorkomen dat de oppositieafdeling uitspraak doet op een oppositie die is gebaseerd op een niet-vernieuwde oudere inschrijving, zo een afdoende bewezen inschrijving verstrijkt na de termijn van vier maanden en vóór de beslissing, moet de onderzoeker evenwel de opposant vragen, het bewijs van vernieuwing van de inschrijving te leveren, ongeacht of de aanvrager bezwaar maakt."

20 Interveniënte voert zes argumenten aan ter onderbouwing van haar standpunt dat de kamer van beroep verordening nr. 40/94 en de uitvoeringsverordening correct heeft toegepast.

21 In de eerste plaats stelt zij dat in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 de tegenwoordige tijd wordt gebruikt („na oppositie") in plaats van de toekomende tijd. Verder wordt in artikel 8, lid 2, van deze verordening de verleden tijd gebruikt („ingeschreven merken"). Uit de gezamenlijke lezing van beide bepalingen blijkt volgens haar duidelijk dat de datum van de oppositie de doorslag geeft. Bijgevolg verplicht geen enkele bepaling van artikel 8 van verordening nr. 40/94 de opposant om dat statuut van houder van het oudere merk te behouden of om te bewijzen dat hij dat statuut heeft behouden tot na de oppositietermijn.

22 In de tweede plaats is interveniënte van mening dat de enige voorwaarde die door artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt gesteld, erin bestaat dat de oppositie wordt ingesteld op grond dat inschrijving van het merk moet worden geweigerd overeenkomstig artikel 8 van deze verordening. Ook deze eis is in het heden geformuleerd. Bovendien wordt geëist dat de opposant onder meer houder is van de oudere merken waarnaar wordt verwezen in artikel 8, lid 2, van deze verordening. Ook in deze bepaling wordt het heden gebruikt. Daaruit leidt zij af dat de opposant niet verplicht is, aan te tonen dat hij de houder blijft tot aan een onbepaalde datum in de toekomst na de oppositietermijn. Deze analyse vindt volgens haar steun in artikel 42, lid 3, van deze verordening, aangezien dat artikel eist dat de opposant de gronden aangeeft waarop de oppositie is gebaseerd, en daarin nogmaals de tegenwoordige tijd wordt gebruikt. Zij stelt bovendien dat de opposant de op die datum bestaande gronden moet aangeven die aan het aangevraagde merk kunnen worden tegengeworpen. Geen enkele opposant is in staat, met zekerheid aan te geven wat de situatie zal zijn op een onbepaalde datum in de toekomst na de oppositietermijn. In elk geval druist dat in tegen de bewoordingen van artikel 42, lid 3, van verordening nr. 40/94.

23 In de derde plaats voert interveniënte aan dat in de regels 15 en 16 van de uitvoeringsverordening met geen woord wordt gerept over de door verzoekster bepleite stelling dat de geldigheid van het oudere merk moet zijn bewezen op de datum waarop de oppositieafdeling uitspraak ten gronde doet. Volgens interveniënte moet het feit dat de wetgever dergelijke gedetailleerde bepalingen heeft opgesteld zonder evenwel te preciseren dat de opposant moet bewijzen dat zijn rechten tot na de oppositietermijn geldig blijven, aldus worden uitgelegd dat het niet in zijn bedoeling lag, een dergelijk bewijs te verlangen overeenkomstig het beginsel „expressio unius est exclusio alterius". Interveniënte herinnert er trouwens aan dat de betrokken bepalingen in de tegenwoordige tijd of in de verleden tijd zijn geformuleerd.

24 Zij verwijst ook naar regel 15, lid 2, sub c-i, van de uitvoeringsverordening, die bepaalt dat „indien de oppositie geschiedt door de houder van het oudere merk of van het oudere recht, [het oppositiebezwaarschrift moet vermelden] dat hij de houder van het oudere merk, respectievelijk oudere recht is". Daaruit leidt zij af dat volgens deze regel alleen moet worden bewezen dat de opposant de houder van het oudere merk is op de datum waarop de oppositie is ingesteld.

25 In de vierde plaats herinnert verzoekster eraan dat het rechtszekerheidsvereiste inhoudt dat de gemeenschapsregelingen de belanghebbenden in staat moeten stellen, exact de omvang van de verplichtingen die zij hun opleggen, te kennen (arrest Hof van 1 oktober 1998, Denemarken/Commissie, C-233/96, Jurispr. blz. I-5759, punt 38). Zij merkt op dat de door verzoekster voorgestelde oplossing, namelijk dat de datum waarop het BHIM de geldigheid van het oudere merk beoordeelt, de datum is waarop het op de oppositie uitspraak doet, willekeurig en onzeker is. Omdat procedures lang kunnen duren, zou een opposant moeten kunnen gissen wat de vermoedelijke datum is waarop een beslissing ten gronde zal worden genomen, of zou hij continu het geactualiseerde bewijs van het oudere merk moeten kunnen leveren.

26 In de vijfde plaats stelt interveniënte dat van de opposant verlangen dat hij aantoont dat het oudere merk blijft bestaan of geldig is tot na de oppositietermijn, in strijd is met het gemeenschapsrechtelijke verbod van terugwerkende kracht.

27 Toen op 28 januari 2000 oppositie werd ingesteld, werd haar een document toegezonden, waarbij haar werd toegestaan, naderhand een afschrift van de inschrijving over te leggen. Zij heeft een afschrift van het bewijs van inschrijving van het oudere merk neergelegd op 24 februari 2000. In punt 18 van haar memorie van antwoord stelt zij dat uit deze inschrijving blijkt dat het merk geldig was tot en met 27 juli 2003, dat wil zeggen tot na de oppositietermijn. Op 13 juni 2000 heeft het BHIM haar schriftelijk laten weten dat de contradictoire fase van de procedure was begonnen, met verzoek de feiten, bewijzen en argumenten ter onderbouwing van haar betoog aan te voeren. Zo deze brief, zoals verzoekster stelt, haar de verplichting oplegde, het reeds tijdens de oppositietermijn overgelegde bewijs van vernieuwing van de inschrijving te leveren, heeft dit vereiste terugwerkende kracht en is het dus ontoelaatbaar.

28 In de zesde plaats, ten slotte, stelt interveniënte dat verzoeksters stelling evenmin steun vindt in artikel 74 van verordening nr. 40/94. Het doel van dat artikel stemt volgens haar immers overeen met de titel ervan, namelijk het bepalen van de

omvang van het ambtshalve onderzoek van de feiten door het BHIM. Zij ontkent dus dat deze passage impliceert dat de opposant verplicht is, aan het BHIM te bewijzen dat een merk blijft bestaan en geldig blijft tot op de datum waarop de oppositieafdeling uitspraak doet.

B — *Beoordeling door het Gerecht*

29 Verzoekster, die wordt ondersteund door het BHIM, komt voornamelijk op tegen twee oordelen in de bestreden beslissing. Ten eerste zou de kamer van beroep ten onrechte hebben geoordeeld dat het de oppositieafdeling niet was toegestaan, het statuut van een opposant met terugwerkende kracht te wijzigen en de oppositie af te wijzen, als gevolg van het feit dat de geldigheid van het merk waarop de oppositie was gebaseerd, verstreek. Ten tweede zou zij ten onrechte hebben geoordeeld dat de opposant eens en voor altijd de redenen van zijn oppositie moet aangeven en dat de oppositieafdeling noch de kamers van beroep bijgevolg het recht hebben, te eisen dat de lopende geldigheid van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, naderhand wordt bewezen. Deze oordelen staan haaks op de algemene systematiek van verordening nr. 40/94 en van de uitvoeringsverordening, aangezien ze de oppositieafdeling ruimte bieden, vast te stellen dat een conflict bestaat tussen het aangevraagde merk en een ouder merk waarvan de beschermingsduur is verstreken.

30 Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren van andere herkomst kan onderscheiden (arresten Hof van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7; 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 48, en 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 23). Er is geen algemeen belang om de bescherming waarin verordening nr. 40/94 voorziet, te verlenen aan een merk dat niet zijn wezenlijke functie vervult (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 48).

31 De artikelen 8 en 42 van verordening nr. 40/94 en de regels 15, 16 en 20 van de uitvoeringsverordening betreffende de relatieve weigeringsgronden en de oppositieprocedure hebben in wezen tot doel, te garanderen dat een ouder merk zijn functie van herkomstaanduiding kan behouden, doordat is voorzien in de mogelijkheid om de inschrijving te weigeren van een nieuw merk dat wegens het bestaan van verwarringsgevaar conflicteert met het oudere merk.

32 De mogelijkheid van een dergelijk conflict moet vanuit twee invalshoeken worden onderzocht. Wat de werkingssfeer ratione materiae van bovengenoemde bepalingen betreft, is vereist dat het oudere merk en het aangevraagde merk gelijk zijn of overeenstemmen, en dat de waren of diensten die de twee merken aanduiden, dezelfde of soortgelijk zijn, waardoor gevaar voor verwarring van de twee tekens kan ontstaan. Wat de toepassing ratione temporis van deze bepalingen betreft, moeten deze twee merken gedurende een bepaalde periode naast elkaar bestaan. De functie van herkomstaanduiding van een ouder merk kan niet worden ondermijnd door een ander merk dat pas na het verstrijken van het oudere merk is ingeschreven. Wanneer de twee merken niet gedurende een bepaalde periode naast elkaar bestaan, kan geen conflict ontstaan.

33 Het Gerecht stelt derhalve vast dat bij het oordeel in de bestreden beslissing dat „[h]et [...] de oppositieafdeling niet [is] toegestaan, het statuut van een opposant met terugwerkende kracht te wijzigen alleen omdat een nationale inschrijving [...] in de loop van de oppositieprocedure [...] verstrijkt", geen rekening is gehouden met de omstandigheid dat geen conflict kan ontstaan tussen het aangevraagde merk en een ouder merk dat tijdens deze periode verstrijkt, aangezien het aangevraagde merk pas na afloop van de oppositieprocedure kan worden ingeschreven. De bescherming die de kamer van beroep aan het oudere merk heeft toegekend, vindt bijgevolg geen rechtvaardiging in de bescherming van de wezenlijke functie van het merk en druist in tegen de ratio legis en de systematiek van de regeling betreffende de beoordeling van de relatieve weigeringsgronden en de oppositieprocedure.

34 Bovendien stellen verzoekster en het BHIM terecht dat de oppositieafdeling en de kamers van beroep rekening moeten houden met wijzigingen in omstandigheden die zich voordoen tussen het ogenblik waarop de oppositie wordt ingesteld, en de uitspraak op de oppositie, zoals die blijken uit de bewijzen die de partijen overleggen in antwoord op het verzoek om inlichtingen van het BHIM.

35 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Gerecht in zijn arrest van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 26), heeft geoordeeld dat in het kader van de heroverweging van de uitspraak op de oppositie door de kamers van beroep krachtens artikel 61, lid 1, van verordening nr. 40/94, de uitkomst van het beroep afhangt van het antwoord op de vraag of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen.

36 In het kader van deze heroverweging oefenen de kamers van beroep van het BHIM, behoudens terugwijzing, de bevoegdheden uit van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen (arrest KLEENCARE, punt 35 supra, punt 24). Bijgevolg geldt het in deze rechtspraak geformuleerde beginsel bij de beoordeling door de oppositieafdeling, zodat de oppositieafdeling noch de kamers van beroep een beslissing kunnen nemen die onwettig zou zijn op het ogenblik waarop zij uitspraak doen op basis van de bewijzen die de partijen in het kader van de voor hen aanhangige procedure hebben overgelegd.

37 Interveniënte is niettemin van mening dat in de bestreden beslissing terecht is geoordeeld dat de opposant eens en voor altijd de redenen en de bewijzen tot staving van zijn oppositie moet aangeven. De oppositieafdeling kan zich niet baseren op het ontbreken van bewijzen van de vernieuwing van het oudere merk, aangezien haar verzoek om inlichtingen over de vernieuwing van de inschrijving in geen enkele bepaling van verordening nr. 40/94 of van de uitvoeringsverordening rechtvaardiging vindt.

38 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat uit de in punt 30 hierboven aangehaalde rechtspraak volgt dat de bepalingen van verordening nr. 40/94 en van de uitvoeringsverordening moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van de wezenlijke functie van het merk. Om te kunnen beoordelen of het oudere merk zijn functie van herkomstaanduiding kan verliezen doordat dat merk en het aangevraagde merk in de tijd naast elkaar bestaan en hierdoor verwarringsgevaar kan ontstaan, moet het BHIM weten wat de geldigheidsduur van het oudere merk is.

39 De bevoegdheid om de opposant om inlichtingen daarover te verzoeken, kan worden afgeleid uit de bepalingen van verordening nr. 40/94 en van de uitvoeringsverordening. Zo kan het BHIM krachtens artikel 76 van verordening nr. 40/94 in elke voor hem aanhangige procedure om inlichtingen verzoeken en de overlegging van documenten vragen, inzonderheid van die welke het noodzakelijk acht om op de oppositie uitspraak te doen. Voorts volgt uit regel 16 juncto regel 20 van de uitvoeringsverordening dat het BHIM de opposant kan verzoeken om feiten, bewijzen en argumenten aan te voeren, waaronder het bewijs van inschrijving van het oudere merk, die niet in het oppositiebezwaarschrift zijn vervat.

40 Interveniënte is daarentegen van mening dat de opposant niet kan worden verplicht, aan te tonen dat hij de houder van het oudere merk zal blijven tot aan een onbepaalde datum na de oppositietermijn.

41 Dienaangaande zij vastgesteld dat interveniënte in haar eerste, tweede, derde en zesde argument alleen maar verklaart dat een dergelijke verplichting voor de opposant noch uit de artikelen 8, 42 en 74 van verordening nr. 40/94 noch uit de regels 15 en 16 van de uitvoeringsverordening voortvloeit. Zij voert geen argumenten aan tot weerlegging dat artikel 76 van verordening nr. 40/94 of regel 16 juncto regel 20 van de uitvoeringsverordening het BHIM het recht verleent, de opposant te vragen, de vernieuwing van het merk na het verstrijken ervan te bewijzen, wanneer dat merk verstrijkt na de datum van indiening van het oppositiebezwaarschrift. Bovendien baseert zij haar argumenten op een uitlegging op basis van de tijd waarin de werkwoorden in elke bepaling afzonderlijk van

bovengenoemde verordeningen wordt gebruikt, en gaat zij voorbij aan de beginselen die aan de relatieve weigeringsgronden en aan de oppositieprocedure ten grondslag liggen.

42 Voorts zij opgemerkt dat haar betoog de feitelijke context van het onderhavige geding te buiten gaat. Toen de termijn voor het verstrekken van de inlichtingen (op 13 maart 2003) verstreek of zelfs toen de door de oppositieafdeling aanvankelijk gestelde termijn (op 13 oktober 2000) verstreek, was de geldigheid van het oudere merk niet afhankelijk van enig toekomstig element, doch van het antwoord op de vraag of interveniënte de inschrijving van haar merk waarvan de aanvankelijke geldigheidsduur op 27 juli 2000 verstreek, had vernieuwd, hetgeen dus een verzoek is om een bewijs van een gebeurtenis uit het verleden. Het Gerecht is bijgevolg van oordeel dat het verzoek om inlichtingen geen betrekking had op de geldigheid van het merk op een onbepaald tijdstip in de toekomst, anders dan interveniënte stelt.

43 In haar vierde argument stelt interveniënte dat rechtsonzekerheid kan ontstaan doordat de opposant niet kan weten of hij spontaan, continu, dan wel op verzoek van het BHIM het bewijs van de vernieuwing van de inschrijving van het oudere merk moet leveren. Het vereiste van bewijs van de geldigheid van het oudere merk impliceert dus dat de opposant raadt op welke datum uitspraak op de oppositie zal worden gedaan.

44 Dit argument kan evenmin worden aanvaard. Uit de beslissing van de oppositieafdeling volgt immers geenszins dat het BHIM eist dat de opposant continu zonder een verzoek om inlichtingen van het BHIM bewijzen van vernieuwing overlegt. Een dergelijke verplichting volgt evenmin uit de door verzoekster en het BHIM ingediende processtukken. In de richtsnoeren van het BHIM betreffende de oppositie staat immers uitdrukkelijk het tegendeel, namelijk „de onderzoeker moet de opposant vragen het bewijs van vernieuwing van de inschrijving te leveren".

45 Aangaande het vijfde argument, namelijk dat de erkenning van de bevoegdheid om inlichtingen te vragen over de vernieuwing van het oudere merk in strijd is met het verbod van terugwerkende kracht, behoeft slechts te worden gepreciseerd dat interveniënte in antwoord op een schriftelijke vraag van het Gerecht heeft erkend dat zij in punt 18 van haar memorie van antwoord op basis van de aan de oppositieafdeling overgelegde documenten verkeerdelijk heeft verklaard dat het oudere merk tot en met 27 juli 2003 geldig bleef, daar waar de juiste datum 27 juli 2000 is.

46 Gelet op het voorgaande stelt het Gerecht vast dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de oppositieafdeling geen rekening mag houden met het feit dat de geldigheid van het oudere merk verstrijkt vóórdat zij uitspraak op de oppositie doet, en niet de bevoegdheid heeft om te verzoeken om inlichtingen over de vernieuwing van het oudere merk na de aanvankelijke overlegging van de bewijzen. Bijgevolg heeft de kamer van beroep de bepalingen van verordening nr. 40/94 en van de uitvoeringsverordening betreffende de beoordeling van de relatieve weigeringsgronden en de oppositie uitgelegd in strijd met de daaraan ten grondslag liggende beginselen, en heeft zij met name artikel 76 van verordening nr. 40/94 en regel 20 van de uitvoeringsverordening geschonden.

47 Derhalve dient het enige middel van verzoekster te worden aanvaard en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

## Kosten

48 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, aangezien de bestreden beslissing wordt vernietigd, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in haar kosten. Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

**1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 maart 2004 (zaak R 486/2003-1) wordt vernietigd.**

**2) Het BHIM zal zijn eigen kosten en die van verzoekster dragen.**

**3) Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.**

Jaeger Tiili Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 september 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Derde kamer

M. Jaeger