

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

V. TRSTENJAK

van 29 november 2007¹

I — Inleiding

1. Rekwirante — Les Éditions Albert René SARL — vraagt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Derde kamer) van 27 oktober 2005, Éditions Albert René/BHIM — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Jurispr. blz. II-4667; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht haar beroep heeft verworpen tegen 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) inzake een oppositieprocedure tussen rekwirante en de vennootschap Orange A/S (hierna: „Orange”) betreffende de oppositie door de houdster van het oudere merk „OBELIX”, te weten rekwirante, tegen de inschrijving als gemeenschapsmerk van het woordteken „MOBILIX”. De oppositieafdeling heeft de oppositie van rekwirante afgewezen en de vierde kamer van beroep heeft haar beroep gedeeltelijk toegewezen.

2. Rekwirante is in het bijzonder van mening dat het Gerecht met dit arrest het verbod van reformatio in peius heeft geschonden en bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring

tussen de waren en diensten van twee overeenstemmende merken automatisch de zogenoemde „neutralisatie”-doctrine heeft toegepast.

II — Toepasselijk recht

3. Artikel 8 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk² regelt de relatieve weigeringsgronden en bepaalt:

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

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — PB 1994, L 11, blz. 1.

- a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
 - 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.
- ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken,
 - iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;
- b) de aanvragen om merken bedoeld sub a, mits deze zullen worden ingeschreven;

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

- a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag 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:
 - c) de merken die op de datum van indiening van de aanvraag om het gemeenschapsmerk of, in voorkomend geval van het ten behoeve van de aanvraag 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.
- [...]

- i) gemeenschapsmerken,

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.”

4. Artikel 74 van deze verordening regelt het ambtshalve onderzoek van de feiten en bepaalt:

„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 44 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht³ bepaalt:

„1. Het verzoekschrift bedoeld in artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie bevat:

- a) de naam en de woonplaats van de verzoeker;
- b) de aanduiding van de partij tegen wie het verzoekschrift is gericht;
- c) het voorwerp van het geschil en een summier uiteenzetting van de aangevoerde middelen;
- d) de conclusies van de verzoeker;
- e) zo nodig, de bewijsaanbiedingen.

3 — PB 1991, L 136, blz. 1, rectificatie PB 1991, L 317, blz. 34.

2. In het verzoekschrift wordt voor de mededeling van alle processtukken domicilie gekozen ter plaatse waar het Gerecht gevestigd is. Het verzoekschrift bevat voorts de naam van de persoon die gemachtigd is en zich verbonden heeft tot het in ontvangst nemen van alle te betekenen stukken.

Naast of in plaats van de in de eerste alinea bedoelde domiciliekeuze kan in het verzoekschrift worden vermeld, dat de advocaat of gemachtigde ermee instemt, dat betekeningen aan hem plaatsvinden per telefax of met enig ander technisch communicatiemiddel.

Indien het verzoekschrift niet aan de in de eerste twee alinea's bedoelde voorwaarden beantwoordt en zolang dit verzuim niet is hersteld, geschieden alle betekeningen aan de betrokken partij per aangetekende post aan het adres van haar gemachtigde of raadsman. In afwijking van artikel 100, lid 1, wordt de regelmatige betekening dan geacht plaats te vinden door bezorging van de aangetekende zending op het postkantoor van de plaats waar het Gerecht is gevestigd.

3. De advocaat die een partij bijstaat of vertegenwoordigt, is gehouden ter griffie een legitimatiebewijs te deponeren waaruit blijkt, dat hij bevoegd is voor een rechterlijke instantie van een lidstaat of van een andere staat die partij is bij de EER-Overeenkomst, op te treden.

4. Bij het verzoekschrift worden, indien nodig, de stukken gevoegd, bedoeld in artikel 21, tweede alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie.

5. Indien de verzoeker een privaatrechtelijke rechtspersoon is, voegt hij aan het verzoekschrift toe:

a) zijn statuten, of een recent uittreksel uit het handelsregister of een recent uittreksel uit het verenigingenregister, of enig ander bewijs van zijn bestaan rehtens;

b) het bewijs, dat de aan de advocaat gegeven volmacht op regelmatige wijze werd verstrekt door een daartoe gerechtigd vertegenwoordiger.

5 bis. Het verzoekschrift dat overeenkomstig artikel 238 EG-Verdrag of artikel 153 EGA-Verdrag wordt ingediend op grond van een arbitragebeding vervat in een door of namens de Gemeenschap gesloten publiekrechtelijke of privaatrechtelijke overeenkomst, gaat vergezeld van een exemplaar van de overeenkomst waarin dat beding is opgenomen.

6. Indien het verzoekschrift niet beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel, stelt de griffier de verzoeker een redelijke termijn om de verzuimen in het verzoekschrift te herstellen dan wel de bovenbedoelde stukken over te leggen. Wordt aan deze aanwijzingen binnen bedoelde termijn geen gevolg gegeven, dan beslist het Gerecht, of het niet in acht nemen van bedoelde voorwaarden tot de formele niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift leidt.”

advocaat-generaal gehoord, aan de wederpartij een termijn voor antwoord stellen.

De beslissing over de ontvankelijkheid van het middel wordt aangehouden tot het eind-arrest.”

6. Artikel 48 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bepaalt:

7. Artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bepaalt dat de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.

„1. Partijen kunnen nog in de repliek en in de dupliek aanbieden hun stellingen nader te bewijzen. De vertraging waarmee zodanig bewijsaanbod geschiedt, dient te worden gemotiveerd.

III — Feiten

2. Nieuwe middelen mogen in de loop van het geding niet worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken.

8. Op 7 november 1997 heeft Orange krachtens verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd, bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het woordteken MOBILIX.

Indien een partij tijdens de behandeling een nieuw middel voordraagt, als in de voorgaande alinea bedoeld, kan de president na het verstrijken van de normale procestermijnen, op rapport van de rechter-rapporteur en de

9. De waren en diensten waarvoor de 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 convectoren, 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-inrichtingen, 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.
10. Rekwirante heeft tegen deze gemeenschapsmerkaanvraag oppositie ingesteld. De volgende oudere rechten met betrekking tot de term „OBELIX” werden aangevoerd:

- een ouder gemeenschapsmerk, dat op 1 april 1996 onder nr. 16 154 werd ingeschreven voor bepaalde waren en diensten behorende tot de klassen 9, 16, 35, 37, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, voor de volgende waren en diensten, voor zover deze van belang zijn voor de onderhavige procedure:
 - „elektrotechnische en elektronische, fotografische, cinematografische, optische en onderwijsstoestellen 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;
 - „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 livevoorstellingen van muziek en voordrachten; tentoonstelling van maquettes en voorstellingen van cultuurhistorische en volkenkundige aard" van klasse 41;
- een ouder gemeenschapsmerk, dat op 1 april 1996 onder nr. 16 154 werd ingeschreven voor bepaalde waren en diensten behorende tot de klassen 9, 16, 35, 37, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, voor de volgende waren en diensten, voor zover deze van belang zijn voor de onderhavige procedure:
 - „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;
- „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

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

lende noties die zij uitdragen: mobiele telefoons in het geval van MOBILIX, en obelisk in het geval van OBELIX.

- de algemene bekendheid van het oudere merk in alle lidstaten.⁴

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

12. Bij beslissing van 30 mei 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen en toegestaan dat de procedure van inschrijving van de gemeenschapsmerkaanvraag werd 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 verschil-

13. Nadat rekwirante op 1 juli 2002 beroep had ingesteld, heeft de vierde kamer van beroep uitspraak gedaan bij beslissing van 14 juli 2003. 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 waren. 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 voor verwarring bestaat. Bijgevolg heeft zij de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen voor „sein- en onderwijstoestellen en -instrumenten” en voor de diensten omschreven als „advies en hulp bij de leiding en organisatie van zaken, hulp en advies in verband met het uitvoeren van zakelijke plichten”, en de aanvraag voor de overige waren en diensten toegewezen.

⁴ — Zie punt 5 van het bestreden arrest.

IV — Procesverloop voor het Gerecht en het arrest waartegen hogere voorziening is ingesteld

14. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 oktober 2003, heeft rekwirante geconcludeerd tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep van 14 juli 2003, en daarvoor drie middelen aangevoerd, ten eerste schending van artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94, ten tweede schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 en ten derde schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94. Vermeld dient te worden dat rekwirante ter terechtzitting subsidiair heeft gevorderd, de zaak naar de vierde kamer van beroep terug te wijzen, opdat zij het bewijs kan leveren van de reputatie van haar merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

15. Het Gerecht heeft in zijn arrest eerst de ontvankelijkheid onderzocht van de vijf documenten die als bijlage bij het verzoekschrift waren gevoegd en door rekwirante voor het eerst voor het Gerecht waren aangevoerd ten bewijze van de algemene bekendheid van het teken OBELIX. Na te hebben vastgesteld dat deze documenten niet in het kader van de procedure voor het BIHM zijn overgelegd, heeft het Gerecht onder verwijzing naar artikel 63 van verordening nr. 40/94 deze documenten niet-ontvankelijk verklaard, aangezien het toelaten ervan in strijd zou zijn met artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering (punten 15 en 16 van het bestreden arrest). Het Gerecht heeft in dit verband herinnerd aan de kenmerken van een

vordering tot vernietiging, waarbij de rechtmatigheid van de aan de rechter voorgelegde handeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld.

16. Het Gerecht heeft vervolgens het middel inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk verklaard door erop te wijzen dat rekwirante voor de kamer van beroep op geen enkel moment heeft verzocht om eventuele toepassing van deze bepaling en de kamer van beroep deze mogelijkheid bijgevolg niet heeft onderzocht. In de eerste plaats blijft in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek door het BHIM overeenkomstig artikel 74 van verordening nr. 40/94 beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Aangezien het beroep bij het Gerecht gericht is 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, moet deze toetsing in de tweede plaats geschieden aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamers van beroep zijn gebracht. In de derde plaats kunnen overeenkomstig artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht „[d]e memories van de partijen [...] geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep” (punten 19-25 van het bestreden arrest).

17. Ten slotte heeft het Gerecht op grond van artikel 44, lid 1, van zijn Reglement voor de procesvoering de voor het eerst ter terecht-

zitting aangevoerde vordering niet-ontvanke-lijk verklaard (punten 28 en 29 van het bestreden arrest).

18. Het Gerecht heeft vervolgens de middelen inhoudelijk onderzocht. Wat het middel van schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94 betreft, waarin wordt gesteld dat de kamer van beroep bij gebreke van betwisting door de andere partij in de procedure als uitgangspunt had moeten nemen dat het oppositiemerk OBELIX bekend was, heeft het Gerecht in de punten 34 en 35 van het bestreden arrest geoordeeld dat artikel 74 van verordening nr. 40/94 niet in die zin kan worden uitgelegd dat het BHIM verplicht is, punten die een partij aanvoert en die door de andere partij bij de procedure niet worden betwist, als vaststaand te beschouwen. In casu was zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep van oordeel 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. Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest dit middel ongegrond verklaard.

19. Wat het op artikel 8, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94 gebaseerde middel betreft, heeft het Gerecht eerst beoordeeld of de betrokken waren en diensten soortgelijk waren. Het Gerecht heeft het argument van rekwirante afgewezen dat de in de aanvraag

voor het gemeenschapsmerk opgegeven waren van de klassen 9 en 16 deel uitmaakten van de ruim geformuleerde lijst van waren en diensten van de eerdere inschrijving. Daartoe heeft het in punt 61 van het bestreden arrest 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 en de bestemming ervan en de betrokken afnemers volledig verschillend kunnen zijn. In de punten 62 en 63 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vervolgens overwogen:

„62 Bovendien blijkt uit de bewoordingen die in de oudere inschrijving zijn gehanteerd voor de lijst van waren en diensten van klasse 9, dat de inschrijving geldt voor de sectoren fotografie, film, optiek, onderwijs en videospellen. Deze lijst van waren en diensten moet worden vergeleken met de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven lijst, die duidelijk aangeeft dat de betrokken sector bijna uitsluitend die van telecommunicatie in al zijn vormen is. Telecommunicatieapparatuur valt onder de categorie van „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; die deel uitmaakt van de officiële beschrijving van klasse 9 [...]. Dit deel van de beschrijving van de klasse („telecommunicatie”) werd evenwel niet geclaimd voor de oudere inschrijving, hetgeen impliceert dat telecommunicatieapparatuur daardoor niet wordt gedekt. Verzoekster heeft haar merk voor een groot aantal klassen laten inschrijven, maar telecom-

municatie' werd niet in de opgave vermeld en klasse 38 werd zelfs volledig buiten de inschrijving gelaten. Klasse 38 betreft evenwel juist de waren ,telecommunicatie'.

aanbieden ervan vereiste vakbekwaamheid, en de behoeften van de consumenten waarin zij dienen te voorzien. Bijgevolg zijn de in de merkaanvraag opgegeven diensten van klasse 38 hoogstens in geringe mate soortgelijk aan de door het oudere merk beschermde diensten van klasse 41.

63 Dienaangaande heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat de oudere inschrijving bescherming biedt aan ,elektrotechnische en elektronische toestellen en instrumenten', maar dat verzoekster deze ruime formulering 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 aanvraag geclaimde waren, terwijl zij gemakkelijk een bescherming specifiek voor toestellen en instrumenten voor telecommunicatie had kunnen verkrijgen."

20. Nadat het Gerecht de vaststelling van de kamer van beroep heeft bevestigd dat de in de merkaanvraag opgegeven diensten van de klassen 37 en 42 niet soortgelijk waren aan de in de oudere inschrijving genoemde diensten van klasse 42 (punt 67), heeft het vastgesteld:

„68 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgesomde diensten van klasse 38 [...] voldoende verschillen vertonen met de in de oudere inschrijving genoemde diensten van klasse 41 [...], gelet op de technische aard ervan, de voor het

69 Voorts faalt verzoeksters argument dat alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten op de ene of de andere wijze in verband kunnen worden gebracht met de ,computers' en ,computerprogramma's' (klasse 9), die door het oudere merk worden aangeduid. Zoals verweerder terecht opmerkt, werkt in de zeer technologische samenleving van vandaag bijna geen enkele elektronische of digitale uitrusting of apparatuur zonder de hulp van computers in de ene of de andere vorm. 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, zou ontegenzeggelijk tot gevolg hebben dat de merkhouder meer bescherming wordt geboden dan hem door de wetgever is verleend. Een dergelijk standpunt zou leiden tot een situatie waarin de inschrijving voor software of computerapparatuur bijna altijd zou kunnen worden aangevoerd tegen de latere inschrijving voor [elk soort] procedé of dienst van elektronische of digitale aard dat gebruikmaakt van deze software of apparatuur. In casu is dit in elk geval niet gerechtvaardigd, aangezien de gemeenschapsmerkaanvraag uitsluitend is bestemd voor telecommunicatie in alle vormen ervan, terwijl de oudere inschrijving op geen

enkele activiteit in deze sector betrekking heeft. Bovendien heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat niets verzoekster belette om haar merk ook voor telefonie in te schrijven.”

21. Ten slotte heeft het Gerecht in punt 70 van het bestreden arrest vastgesteld dat „de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn”, op één uitzondering na: er is 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 rekwirante (klasse 9) door het complementaire karakter ervan.

22. Wat de vergelijking van de tekens betreft, heeft het Gerecht eerst aangegeven dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing had geoordeeld dat de betrokken tekens overeenstemden (punt 74 van het bestreden arrest), om vervolgens deze tekens visueel, fonetisch en begripsmatig met elkaar te vergelijken (punten 75-81 van het bestreden arrest).

23. Het Gerecht heeft met name overwogen dat beide tekens weliswaar de lettercombinatie „OB” en de uitgang „LIX” gemeen hebben, doch dat er een aantal belangrijke visuele verschillen zijn, zoals de verschillen met betrekking tot de letters die volgen op „OB” („E” in het eerste geval, „I” in het tweede geval), de beginletter (het aangevraagde gemeenschapsmerk begint met een „M” en het oudere merk met een „O”) en de lengte ervan. Na eraan te hebben herinnerd dat de consument 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” (punten 75 en 76 van het bestreden arrest).

24. Na de tekens fonetisch te hebben vergeleken, heeft het Gerecht vastgesteld dat deze een zekere fonetische overeenstemming vertonen (punten 77 en 78). Wat de begripsmatige vergelijking betreft, heeft het Gerecht vastgesteld dat, 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 zou worden dat het publiek het woord begripsmatig zal verwarren met min of meer verwante woorden (punt 79 van het bestreden arrest). Aangezien het woordteken OBELIX voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen, wegen de begripsmatige verschillen tussen de tekens op tegen de fonetische alsook eventuele visuele overeenstemmingen tussen de tekens (punten 80 en 81 van het bestreden arrest).

25. Wat het verwarringsgevaar betreft, heeft het Gerecht onder verwijzing naar het arrest van 22 oktober 2003, *Éditions Albert René/BHIM — Trucco (STARIX)* (T-311/01, *Jurispr.* blz. II-4625), aangegeven dat „de verschillen tussen de betrokken tekens voldoende zijn om gevaar [voor] 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” (punt 82 van het bestreden arrest). Het heeft verder overwogen:

tekens in voldoende mate overeenstemmen en of de waren en diensten in voldoende mate soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin en *mutatis mutandis* arrest Canon, punt 59 *supra*, punten 22 en 24). Aangezien in casu de conflicterende tekens niet als gelijk of overeenstemmend kunnen worden beschouwd, kan de grote bekendheid van het oudere merk of de vermaardheid daarvan binnen de Europese Unie niet afdoen aan de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (zie in die zin arrest *Starix*, punt 22 *supra*, punt 61).

„83 In deze omstandigheden is noch de beoordeling door de kamer van beroep van het onderscheidend vermogen van het oudere merk, noch verzoeksters betoog betreffende de bekendheid van dit merk, van invloed op de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval (zie in die zin arrest *Starix*, punt 22 *supra*, punt 60).

85 Ten slotte faalt verzoeksters argument dat het door het achtervoegsel ‚ix’ zeer wel denkbaar is dat de term ‚MOBILIX’ tersluiks binnendringt in de merkenfamilie bestaande uit personages van de Asterix-reeks en wordt opgevat als een woord afgeleid van de term ‚OBELIX’. Dienaangaande volstaat immers de vaststelling dat verzoekster geen enkel uitsluitend recht op het gebruik van het achtervoegsel ‚ix’ kan doen gelden.

84 Verwarringsgevaar veronderstelt immers dat er sprake is van dezelfde of overeenstemmende tekens en van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, waarbij de bekendheid van een merk een element is dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de

86 Derhalve is een van de noodzakelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet vervuld. Er is dan ook geen gevaar [voor] verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk.”

26. Bijgevolg heeft het Gerecht rekwirantes beroep verworpen.

27. Verzoekster voor het Gerecht, thans rekwirante, heeft op 13 januari 2006 hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht.

28. Ook zij vastgesteld dat deze hogere voorziening weliswaar ontvankelijk is, doch wegens de lengte ervan de aanbevelingen in punt 44 van de Praktische aanwijzingen betreffende rechtstreekse beroepen en hogere voorzieningen niet opvolgt.⁵

29. Ter terechtzitting op 25 oktober 2007 hebben partijen opmerkingen ingediend en de vragen van het Hof beantwoord.

V — Analyse van de hogere voorziening

30. Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert rekwirante zes middelen aan. Met het eerste middel laakt zij dat het bestreden arrest artikel 63 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden en uitspraak heeft gedaan over de overeenstemming van de merken, terwijl deze overeenstemming geen

deel uitmaakte van het voorwerp van het geschil voor het Gerecht. Daarmee heeft het Gerecht het verbod van reformatio in peius geschonden. Met het tweede middel beroept rekwirante zich op de schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wat de soortgelijkheid van waren en diensten en de overeenstemming van de merken betreft. Met het derde middel laakt rekwirante dat het Gerecht artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Met het vierde middel maakt zij bezwaar tegen de schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Met het vijfde middel laakt zij dat het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 en de artikelen 44, 48 en 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft geschonden door de niet-ontvankelijkverklaring van de vordering van rekwirante tot terugwijzing van de zaak naar de kamer van beroep. Het zesde middel gaat over de schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 door bepaalde documenten niet toe te laten.

A — Het eerste middel: gestelde schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en schending van het algemene communautair procesrechtelijke beginsel van het verbod van reformatio in peius

1. Argumenten van partijen

31. Rekwirante stelt dat het arrest van het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 schendt, alsook de algemene beginselen van het communautaire bestuurs- en procesrecht, voor zover het Gerecht hierin, in strijd met de

5 — PB 2004, L 361, blz. 15.

litigieuze beslissing van de kamer van beroep, heeft geconcludeerd dat de conflicterende merken, OBELIX et MOBILIX, niet overeenstemden, waarmee het aldus ten nadele van rekwirante uitspraak heeft gedaan over een vraag die niet volgens de regels was opgeworpen en de hem bij de toetsing van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in een geval als het onderhavige verleende bevoegdheid heeft overschreden.

32. Rekwirante benadrukt namelijk dat de vraag van de overeenstemming van de merken geenszins het voorwerp was van het bij het Gerecht ingestelde beroep en bijgevolg niet het voorwerp van het geschil voor het Gerecht zou moeten zijn. Ook al is de vraag van de overeenstemming van de merken door geen der procespartijen volgens de vereiste voorwaarden opgeworpen, toch heeft het Gerecht hierover ten nadele van rekwirante uitspraak gedaan en aldus in feite het verbod van reformatio in peius geschonden.

33. Het BHIM brengt hiertegen in, onder verwijzing naar het arrest Canon (arrest van 29 september 1998, C-39/97, Jurispr. blz. 1-5507, punt 17 en dictum), dat het eerste middel duidelijk iedere grondslag mist. Het Gerecht moest immers de overeenstemming van de betrokken tekens opnieuw onderzoeken. Rekwirante had in haar verzoekschrift de vaststellingen van de kamer van beroep wat het verwarringsgevaar betreft bestreden. Aangezien de overeenstemming van de tekens een onderdeel was van deze vaststellingen, moest het Gerecht deze noodzakelijkerwijs onderzoeken teneinde de rechtmatigheid van de vaststellingen van de kamer van

beroep te toetsen aan artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en een juiste toepassing van deze bepaling te verzekeren.

34. Bovendien, zo brengt het BHIM in herinnering, heeft het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep niet gewijzigd. Het verbod van reformatio in peius belet een beroepsinstantie om verder te gaan dan de conclusies van de appellant en deze in een nadeliger positie te brengen dan die waarin deze zich zou bevinden wanneer hij geen beroep had ingesteld. In casu heeft het Gerecht de beslissing waarbij de kamer van beroep de oppositie gedeeltelijk heeft toegewezen, niet gewijzigd. Rekwirante is dus niet in een nadeliger positie gebracht dan die waarin zij zich voor de indiening van haar verzoekschrift bij het Gerecht bevond.

2. Beoordeling

35. Volgens het algemene procesrechtelijke beginsel van het verbod van reformatio in peius kan de hogere rechterlijke instantie die bevoegd is voor de uitspraak op een rechtsmiddel, bijvoorbeeld een hoger beroep, de consequenties van de bestreden beslissing van een lagere rechterlijke instantie niet ten nadele van de appellant verzwaren, indien enkel deze laatste het rechtsmiddel heeft aangewend.⁶

⁶ — W. Fasching, *Zivilprozessrecht*, 2e druk, Wenen, 1990, blz. 883; L. Rosenberg, K.-H. Schwab en P. Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 16e druk, München, 2004, blz. 983; W. Rechner en D.-A. Simotta, *Zivilprozessrecht*, 6e druk, Wenen, 2003, blz. 454 en 455.

36. Ook blijkt uit het verbod van reformatio in peius dat in het algemeen het door de appellant ingestelde rechtsmiddel op zijn slechtst resulteert in de afwijzing daarvan en eenvoudigweg in de bevestiging van de bestreden beslissing.⁷

37. Vastgesteld dient te worden dat het geval is bij rekwirante. Ingevolge het bestreden arrest verkeert zij in dezelfde positie als voordat zij bij het Gerecht beroep had ingesteld. Vanuit die zienswijze kan moeilijk van een reformatio in peius worden gesproken.

38. Het verbod van reformatio in peius bij de gemeenschapsrechter is evenwel beperkt doordat de gemeenschapsrechter de middelen van openbare orde ambtshalve moet opwerpen.⁸ Een middel inzake de materiële rechtmatigheid kan alleen op verzoek van de verzoekende partij bij de gemeenschapsrechter worden getoetst, terwijl een middel van openbare orde ambtshalve door de rechter kan en zelfs moet worden opgeworpen.⁹

7 — W. Rechberger en D.-A. Simotta, reeds aangehaald, blz. 455. De schrijvers benadrukken dat een herziening ten gunste van de geïntimeerde slechts mogelijk is indien deze ook een rechtsmiddel tegen dezelfde beslissing bij dezelfde rechterlijke instantie heeft ingesteld.

8 — W. Fasching, *Zivilprozessrecht*, blz. 884.

9 — Zie inzake de definitie van middelen van openbare orde in het gemeenschapsrecht K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis en R. Bray, *Procedural Law of the European Union*, 2e druk, Londen, 2006, blz. 288 en 289; J. Sladić, „Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG“, *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationales Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), blz. 127, en F. Castillo de la Torre, „Le relevé d’office par la juridiction communautaire“, *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, blz. 395 (421).

39. Benadrukt dient te worden dat het begrip openbare orde in het kader van de middelen voor de gemeenschapsrechter¹⁰ „is voorbehouden aan kwesties die vanwege hun betekenis voor het algemeen belang niet ter beschikking staan van de partijen of van de rechter zelf, en ambtshalve vooraf moeten worden onderzocht, ook als zij niet in het geding zijn gebracht”.¹¹

40. Rekwirante laakt dat het Gerecht in het bestreden arrest ambtshalve de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep heeft onderzocht uit het oogpunt van de vraag van de overeenstemming, hoewel zij inbreuk hierop niet had aangevoerd. Zij ziet hierin een reformatio in peius, omdat het Gerecht een niet in het beroep opgeworpen middel heeft onderzocht.

41. Benadrukt moet worden dat rekwirante de rechtmatigheid van de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de vraag van de overeenstemming van de tekens OBELIX et MOBILIX en die van de soortgelijkheid van de

10 — Vastgesteld moet worden dat het begrip middelen, dat bijvoorbeeld typerend is voor het Franse en Belgische recht, nogal nauw overeenkomt met hetgeen in het Romeinse recht onder een „actio” werd verstaan. Op de toepassing van dit stelsel voor de gemeenschapsrechter en de splitsing in middelen van openbare orde en middelen van materiële rechtmatigheid is terecht in de doctrine door oud-rechters van het Hof kritiek geleverd. De Duitse oud-rechter Ulrich Everling is immers van mening dat het voor partijen die niet afkomstig zijn uit de traditioneel Romeinse rechtelijke landen moeilijk is om uit dat stelsel wijs te worden wegens de splitsing van onlosmakelijke met elkaar verbonden elementen voor de rechter (U. Everling, „Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten”, *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, blz. 542).

11 — Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 11 februari 2003 in de zaak Buzzi Unicem/Commissie (arrest van 7 januari 2004, Aalborg Portland e.a./Commissie, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P en C-219/00 P, Jurispr. blz. I-123), C-217/00 P, Jurispr. blz. I-267, punt 217.

door deze merken beschermde waren en diensten niet aan de orde heeft gesteld. Toch blijkt uit het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift en met name uit de punten 2.3 en volgende ervan dat rekwirante de vraag van de overeenstemming van de tekens OBELIX et MOBILIX en die van de soortgelijkheid van de door deze tekens beschermde waren en diensten, alsook het verwarringsgevaar in haar beroep voor het Gerecht naar voren heeft gebracht. Zo heeft zij namelijk in het kader van het middel inzake de materiële rechtmatigheid met betrekking tot de schending van artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 2, van verordening nr. 40/94 argumenten aangevoerd betreffende de vraag van de overeenstemming van voornoemde merken en tekens. Zij heeft voor het Gerecht in het kader van dit middel met de grief in verband met de inbreuk op de algemene bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van het merk OBELIX gesteld dat er begripsmatig en auditief in hoge mate overeenstemming bestond tussen beide tekens OBELIX en MOBILIX.¹² Ook heeft zij gesteld dat er begripsmatig verwarringsgevaar bestond wegens de onderlinge samenhang tussen de soortgelijkheid van de waren, de overeenstemming van de merken en het onderscheidend vermogen van het merk OBELIX.¹³ Aldus heeft zij de vraag van de overeenstemming van de tekens OBELIX en MOBILIX tot voorwerp van het geschil gemaakt.

42. Het voorwerp van het geschil zoals dat door rekwirante krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 was vastgesteld, bevatte ook de vraag van de overeenstemming van de twee tekens OBELIX et MOBILIX. Bijgevolg kan rekwirante het

Gerecht niet verwijten dat het in het kader van de analyse van de onderlinge samenhang tussen de betrokken elementen uitspraak heeft gedaan over de vraag van de overeenstemming van de twee tekens OBELIX et MOBILIX.

43. Het Gerecht heeft noch artikel 63 van verordening nr. 40/94 noch het algemene procesrechtelijke beginsel van het verbod van reformatio in peius geschonden.

44. Het middel kan niet worden aanvaard.

B — Het tweede middel: gestelde schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wat de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken betreft

1. Argumenten van partijen

45. In dit middel dat behoorlijk lang is en uit twee onderdelen bestaat, voert rekwirante de schending aan van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wat de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de merken betreft.

¹² — Rapport ter terechtzitting in zaak T-336/03, punten 31-33.
¹³ — *Ibidem*, punten 34 en 35.

46. In het eerste onderdeel stelt rekwirante dat het Gerecht bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en diensten artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Ten eerste verwijt rekwirante het Gerecht dat het een onjuist juridisch criterium heeft gehanteerd voor de vaststelling of de respectieve waren en diensten soortgelijk waren. In het tweede onderdeel van het tweede middel betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door zich op het standpunt te stellen dat de litigieuze merken van elkaar verschilden.

48. In de tweede plaats trekt rekwirante de samenhang en de grondslag van de concrete vaststellingen van het Gerecht met betrekking tot de soortgelijkheid van de waren in twijfel. Het Gerecht heeft de lijst van waren kennelijk verkeerd gelezen en onjuist opgevat. Volgens rekwirante is de stelling van het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest dat „uit de bewoordingen die in de oudere inschrijving zijn gehanteerd voor de lijst van waren en diensten van klasse 9, [blijkt] dat de inschrijving geldt voor de sectoren fotografie, film, optiek, onderwijs en videospellen”, onjuist en in strijd met de lijst van deze waren, alsook met hetgeen het Gerecht zelf in punt 63 verklaart. De stelling in datzelfde punt 62 van het bestreden arrest dat de door het merk MOBILIX bestreken sector bijna uitsluitend die van telecommunicatie in al zijn vormen is, is ook in strijd met de lijst van waren, die niet is beperkt tot telecommunicatie en „accu’s en batterijen”, „transformatoren en convectoren”, „codeer- en decodeerapparaten”, „gecodeerde kaarten” en „codeerkaarten” omvat.

47. Wat het eerste onderdeel betreft, stelt rekwirante namelijk dat de soortgelijkheid had moeten worden vergeleken door ervan uit te gaan dat de conflicterende merken gelijk zijn en het oudere merk OBELIX een groot onderscheidend vermogen heeft dan wel bekend is. Het juiste juridische criterium zou daarom het volgende zijn: de waren (en diensten) zijn soortgelijk wanneer het publiek zou kunnen denken dat zij van dezelfde dan wel van economisch met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn, wanneer zij onder dezelfde merken op de markt komen en het oudere merk een zeer groot onderscheidend vermogen heeft en zeer bekend is.

49. Wat de vergelijking van de diensten MOBILIX van de klassen 35, 37, 38 en 42 en de door het merk OBELIX bestreken waren betreft, voert rekwirante aan dat er geen verband bestaat tussen de vaststellingen van

het Gerecht in punt 68 van het bestreden arrest („de in de merkaanvraag opgegeven diensten van klasse 38 [zijn] hoogstens in geringe mate soortgelijk aan de door het oudere merk beschermde diensten van klasse 41”) en de conclusie in punt 70 van het bestreden arrest dat de betrokken waren en diensten niet soortgelijk zijn, en betwist zij de beoordeling waarmee het Gerecht haar argument heeft afgewezen dat alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren en diensten in verband kunnen worden gebracht met de „computers” en „computerprogramma’s” (klasse 9), die door het oudere merk worden aangeduid (punt 69 van het bestreden arrest).

feit wordt gestaafd. Wat de begripsmatige vergelijking betreft, trekt rekwirante de vaststelling van het Gerecht in punt 79 van het bestreden arrest in twijfel dat „[d]oor de[...] voorstelling van een populaire figuur [...] het erg onwaarschijnlijk [wordt] dat het publiek het woord begripsmatig zal verwarren met min of meer verwante woorden”. De redenering van het Gerecht is onjuist, aangezien volgens algemeen erkende beginselen van het merkenrecht geldt 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.

50. In het tweede onderdeel van het tweede middel stelt rekwirante 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 verschillen. Dit onderdeel wordt subsidiair aangevoerd ten opzichte van het eerste middel van rekwirante. Volgens rekwirante heeft het Gerecht niet de juiste juridische criteria gehanteerd voor de beoordeling van de overeenstemming van de merken. Wat de visuele gelijkenis betreft, heeft het Gerecht op willekeurige wijze de verschillen tussen de merken benadrukt, hoewel volgens de algemene beginselen van het merkenrecht de gemeenschappelijke elementen gewoonlijk belangrijker zijn dan die waarin de merken onderling verschillen. Rekwirante betoogt dat de beoordeling door het Gerecht van zowel de fonetische als de begripsmatige gelijkenis door geen enkel voor het Gerecht aangevoerd

51. Rekwirante laakt ook dat het Gerecht in de punten 80, 81 en 82 van het bestreden arrest de zogenoemde „neutralisatie”-theorie heeft toegepast. Volgens rekwirante kan deze theorie alleen bij de eindbeoordeling van het verwarringsgevaar toepassing vinden, maar niet wanneer de conflicterende merken hetzij visueel, hetzij fonetisch, hetzij visueel én fonetisch overeenstemmen. Derhalve zou het passende juridische criterium het volgende zijn geweest: twee merken stemmen overeen (en wanneer is vastgesteld dat de waren of diensten soortgelijk of dezelfde zijn, moet de beslissende instantie derhalve het verwarringsgevaar onderzoeken), indien er sprake is van een (zekere, grote dan wel algehele) visuele gelijkenis (hetgeen ook een mate van fonetische gelijkenis impliceert), dan wel indien er sprake is

van een (zekere, grote dan wel algehele) fonetische gelijkenis, ongeacht of er al dan geen begripsmatige gelijkenis is. Evenzo stemmen twee merken overeen, indien zij, ook al is er geen visuele of fonetische gelijkenis, op het begripsmatige vlak dezelfde zijn of overeenstemmen.

52. Ten slotte stelt rekwirante dat het Gerecht haar argument niet goed heeft begrepen waar het in punt 85 van het bestreden arrest vermeldt 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 gelijke wijze als MOBILIX tot stand zijn gekomen, namelijk door gebruikmaking van een beschrijvend deel dat het beroep of de werkzaamheid van een persoon weergeeft en combinatie hiervan met het achtervoegsel „ix”. Derhalve scheidt de zinspelende op „mobiel” geen afstand tot de merkenfamilie, maar wel een groter verwarringsgevaar, aangezien het bestaan van een merkenfamilie in het algemeen als een duidelijke oorzaak van het gevaar voor verwarring wordt beschouwd, ook al is er geen visuele of fonetische gelijkenis.

53. Het BHIM voert aan dat bij de vele door rekwirante aangevoerde argumenten de enige rechtsvraag is, 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 de vaste rechtspraak in aanmerking moeten worden genomen om het verwarringsgevaar globaal te beoordelen. Volgens vaste rechtspraak impliceert deze globale beoordeling dat de begripsmatige en visuele verschillen tussen twee tekens kunnen opwegen tegen de daartussen bestaande auditieve overeenstemmingen, voor zover althans een van deze twee tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. De vraag of dit „opwegen” daadwerkelijk bij de relevante consument plaatsvindt, is een kwestie van beoordeling van de relevante feiten. Het resultaat van deze beoordeling is een feitelijke vaststelling die niet door het Hof in het kader van een hogere voorziening kan worden getoetst.

54. Wat het argument betreft dat het Gerecht rekening had moeten houden met de bekendheid van het merk OBELIX bij de vergelijking van de betrokken waren en diensten en tekens, voert het BHIM aan dat rekwirante twee begrippen door elkaar haalt, namelijk de bekendheid van Obelix, het beroemde stripfiguur, en de potentiële bekendheid van het merk OBELIX. Volgens geen enkel rechtsbeginsel of precedent moet een beroemd litterair figuur automatisch als een bekend

merk worden beschouwd. Alles hangt af van de omstandigheden van het geval en rekwirante heeft in het kader van de procedure bij het BHIM geen elementen aangedragen ten bewijze dat daadwerkelijk van een beroemd personage geleidelijk een bekend merk is geworden. Daarom heeft het Gerecht, door bij de vaststelling van de omvang van de bescherming van het oudere merk geen rekening te willen houden met de bekendheid van de naam Obelix, waarmee een beroemd stripfiguur wordt aangeduid, terecht de regel toegepast dat in een oppositieprocedure betreffende relatieve afwijzingsgronden de bevoegde instantie alleen de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering moet onderzoeken.

55. Het BHIM stelt dat rekwirante, door de door het Gerecht vastgestelde beginselen te onderschrijven, maar zijn conclusies te betwisten, zich op de feitelijke vaststellingen van het Gerecht richt die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen.

56. Wat het betoog betreft dat het Gerecht de feiten of bewijselementen verkeerd zou hebben opgevat, meent het BHIM dat het Gerecht de lijst van waren en diensten correct heeft weergegeven en een vergelijkende analyse heeft verricht op grond van criteria als het soort producent of de wijze van distributie van de waren. Het BHIM meent dat het tweede middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk verklaard moet worden.

2. Beoordeling

57. Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie kan de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreffen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede 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.¹⁴

58. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet ook nog wanneer er sprake is van een gelijkenis met een merk met een bijzonder groot onderscheidend vermogen, het bewijs worden geleverd dat de opgegeven waren of diensten soortgelijk zijn. Volgens dit artikel veronderstelt verwarringsgevaar namelijk dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

59. Verwarringsgevaar veronderstelt dat er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Ook wanneer er sprake is van een

¹⁴ — Arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 43).

gelijkenis met een merk met een bijzonder groot onderscheidend vermogen, moet derhalve nog het bewijs worden geleverd dat de opgegeven waren of diensten soortgelijk zijn.¹⁵

in de plaats te stellen van die van het Gerecht in de punten 62 en 63 van het bestreden arrest. Dit argument van rekwirante moet daarom kennelijk niet-ontvankelijk worden verklaard.

60. In die omstandigheden is het argument van rekwirante dat het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting heeft blijk gegeven door een verkeer of zelfs geen enkel juridisch criterium te hanteren, maar eenvoudigweg een argumentatie met tegenstrijdige verklaringen, ongegrond.

61. Uit het onderzoek van de punten 60 tot en met 71 van het bestreden arrest volgt dat het Gerecht, na de verschillende factoren die de verhouding tussen de betrokken waren en diensten kenmerken uitgebreid te hebben geanalyseerd, op goede gronden, zonder blijk te geven van enige onjuiste rechtsopvatting, ervan kon uitgaan, dat de door het merk MOBILIX beoogde waren en diensten niet soortgelijk waren aan de door het teken OBELIX aangeduide diensten.

62. Wat het argument betreft dat het Gerecht zich in de punten 62 en 63 van het bestreden arrest duidelijk tegenspreekt en er in punt 63 onjuistheden staan, zij vastgesteld dat dit argument in wezen beoogt de beoordeling van feiten door het Gerecht opnieuw in twijfel te trekken en in feite ertoe strekt het Hof te verzoeken zijn eigen beoordeling van de feiten

63. Om dezelfde redenen moet rekwirantes argument worden afgewezen dat het Gerecht geen juiste analyse van de respectieve waren van de klassen 9 en 16 heeft verricht. Gelet op de onderzoeken die het Gerecht heeft verricht, moet dezelfde conclusie worden getrokken met betrekking tot de grief dat het Gerecht heeft volstaan met een letterlijke analyse van de waren en diensten, door geen rekening te houden met het economische verband ertussen en door in het bijzonder eraan voorbij te gaan of het relevante publiek, indien de waren en diensten onder hetzelfde merk werden aangeboden, hieraan dezelfde commerciële herkomst zou toekennen.

64. In dat kader moet ook de grief worden afgewezen inzake de vraag of het Gerecht in punt 81 van zijn arrest¹⁶ de conclusie mocht trekken dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in casu tegen de hierboven genoemde fonetische en eventuele visuele overeenstemmingen opwegen. Enerzijds heeft het Gerecht in de punten 72 en 74 tot en met 80 de in de rechtspraak ontwikkelde criteria op juiste wijze toegepast. Anderzijds blijkt ook uit punt 79 van het bestreden arrest, waar het gaat om de woorden MOBILIX en OBELIX, dat het Gerecht hier bepaalde feitelijke vaststellingen heeft gedaan en rekwirante de door het

15 — Beschikking van 9 maart 2007, Alecansan/BHIM (C-196/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37).

16 — Dit punt luidt als volgt: „Daaruit volgt dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in casu opwegen tegen de hierboven genoemde fonetische en eventuele visuele overeenstemmingen.”

Gerecht verrichte beoordeling van de feiten in twijfel wil trekken en in feite ernaar streeft dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats van die van het Gerecht stelt.

65. Blijkens al het voorafgaande moet het middel derhalve ongegrond worden verklaard.

C — Het derde middel: gestelde schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94 door niet te aanvaarden dat het merk OBELIX algemeen bekend was en een groot onderscheidend vermogen had

1. Argumenten van partijen

66. Rekwirante verwijt het Gerecht dat het artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door niet te aanvaarden dat het

merk OBELIX algemeen bekend was en een groot onderscheidend vermogen had. Rekwirante betwist de juistheid van de vaststelling van het Gerecht dat het BHIM de feiten en bewijselementen zou hebben beoordeeld omdat het daartoe krachtens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 verplicht was, doch deze ontoereikend had geacht om de bekendheid van het niet-ingeschreven teken en het grote onderscheidend vermogen van het ingeschreven teken aan te tonen. Aangezien Orange daadwerkelijk aan de procedure voor de kamer van beroep had deelgenomen, maar de stellingen van rekwirante niet had betwist of anderszins in twijfel had getrokken, zou het onzinnig zijn te verlangen dat zij daarvoor alle bewijs levert, daar volgens geen enkele regel of beginsel van gemeenschapsrecht een partij bewijsstukken moet overleggen om aan te tonen hetgeen tussen partijen niet in geschil is. De oppositieafdeling en de kamer van beroep hebben namelijk uitdrukkelijk erkend dat het teken OBELIX algemeen bekend was. De kamer van beroep had daaruit de conclusie moeten trekken dat het merk OBELIX een groot onderscheidend vermogen had en algemeen bekend was. Dat algemeen bekende feiten niet bewezen behoeven te worden zou bovendien ook voor beroemde merken moeten gelden.

67. Het BHIM meent dat dit derde middel kennelijk ongegrond moet worden verklaard. De beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek door de kamer van beroep als gevolg van artikel 74 van verordening nr. 40/94, sluit niet uit dat deze kamer met bekende feiten rekening houdt, buiten die welke door de partijen in de oppositieprocedure worden aangevoerd. Wat in casu

evenwel als bekend zou kunnen worden beschouwd is dat Obelix de naam is van een stripfiguur. Deze vaststelling kan echter als zodanig niet voor het merk OBELIX gelden, want er is geen precedent dat beroemde literaire figuren als bekende merken moeten worden beschouwd.

uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede 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.

68. Gesteld al dat tussen partijen de vraag of het merk OBELIX bekend is, niet in geschil is, dan nog is het Gerecht niet aan een dergelijke vaststelling gebonden, maar moet het onderzoeken of de kamer van beroep, door in haar litigieuze beslissing te concluderen dat de merken niet overeenstemden, niet verordening nr. 40/94 heeft geschonden. In het kader van een procedure inter partes voor het BHIM is er geen beginsel volgens hetwelk feiten die niet door de andere partij worden betwist als vaststaand moeten worden aangenomen.

71. Wanneer een rekwirant daarentegen de uitlegging of de toepassing van het gemeenschapsrecht door het Gerecht betwist, kunnen de in eerste aanleg onderzochte rechtspunten in hogere voorziening opnieuw worden behandeld. Die procedure zou immers ten dele aan betekenis verliezen, indien de rekwirant op die manier zijn hogere voorziening niet kon baseren op middelen en argumenten die reeds zijn aangevoerd voor het Gerecht.¹⁷

2. Beoordeling

69. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat rekwirante de rechtmatigheid en de juistheid betwist van de beoordeling van de bekendheid door de kamer van beroep en het Gerecht in het bestreden arrest.

72. Wat de gegrondheid van het derde middel betreft, zij eraan herinnerd dat volgens de bewoordingen van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 het BHIM tijdens de procedure ambtshalve de feiten onderzoekt; in een procedure inzake relatieve afwijzingsgronden is het door het BHIM gevoerde onderzoek evenwel beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde

70. Zoals in punt 57 in herinnering is gebracht, kan de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreffen. Het Gerecht is dus bij

¹⁷ — Arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 48).

vordering. Op dit punt moet worden benadrukt dat een aanvrager die naar bekende feiten verwijst, de juistheid van de feitelijke vaststellingen van de kamer van beroep wat de bekendheid betreft, voor het Gerecht kan aanvechten.

D — Het vierde middel: gestelde schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht doordat de vordering om de litigieuze beslissing te vernietigen wegens het niet-toepassen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 is afgewezen

73. De vaststelling door het Gerecht dat de feiten — en dat geldt ook voor de bekendheid van het teken OBELIX — waarop de kamer van beroep van het BHIM haar beslissing heeft gebaseerd, algemeen bekend zijn, vormt een beoordeling van de feiten die, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting daarvan, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst.¹⁸ In casu is er echter van geen enkele onjuiste opvatting sprake.

1. Argumenten van partijen

74. Het Gerecht is derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door in de punten 32 tot en met 36 van het bestreden arrest te oordelen dat de juridische beoordeling van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het teken OBELIX niet genoegzaam was gestaafd met feiten en bewijzen.

75. Het derde middel dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

76. Het Gerecht heeft volgens rekwirante artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering geschonden door niet-ontvankelijkverklaring van haar vordering om de litigieuze beslissing te vernietigen op grond dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet had toegepast. Het Gerecht is van een onjuiste rechtsopvatting uitgegaan door zich te baseren op een onjuiste uitlegging van het voorwerp van de beroepsprocedure, en heeft ook geen rekening gehouden met het feit dat de kamer van beroep er niet mee kon volstaan om de voor haar aangevoerde feiten of bewijzen te onderzoeken, maar ook de in eerste instantie aangevoerde feiten moest onderzoeken, ook al is deze vraag niet uitdrukkelijk in de beroepsgronden opgeworpen.

¹⁸ — Ibidem, punt 53.

77. Rekwirante stelt dat hoewel de argumenten die zij voor de kamer van beroep heeft aangevoerd, over artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gingen, een redelijke uitlegging van de in het kader van de oppositie- en beroepsprocedure overgelegde documenten zou hebben laten zien dat rekwirante steeds is blijven stellen houdster te zijn van het merk OBELIX, dat tegelijkertijd als ingeschreven gemeenschapsmerk, als algemeen bekend merk in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 en als beroemd merk wordt beschermd. Zij heeft voortdurend aangevoerd dat een merk dat algemeen bekend is en onder artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 valt, ook een merk is dat een reputatie heeft in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

78. 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, was onjuist, hetgeen rekwirante bij het Gerecht aan de orde heeft gesteld. Zij heeft ook voor het Gerecht 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 door deze bepalingen worden beschermd vandaag de dag dezelfde connotatie hebben. Het Gerecht heeft dit argument niet inhoudelijk in het bestreden arrest onderzocht

doordat het deze vordering niet-ontvankelijk heeft verklaard.

79. Het BHIM antwoordt dat dit middel kennelijk ongegrond is. Toen rekwirante de elementen ter staving van haar oppositie aandroeg, heeft zij haar oppositie in haar bezwaarschrift, door de daarvoor geschikte vakjes aan te kruisen, immers op twee gronden gebaseerd: het verwarringsgevaar met een ouder merk en het ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van een ouder merk of de afbreuk die daaraan wordt gedaan. Rekwirante heeft deze laatste oppositiegrond inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 echter niet aangevoerd. Ondanks deze gebrekkige substantiëring heeft de oppositieafdeling naar deze bepaling verwezen en gepreciseerd dat de gegrondheid van de oppositie niet aan artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 behoefde te worden getoetst, aangezien de tekens niet overeenstemden. Toen rekwirante tegen deze beslissing beroep heeft ingesteld, heeft zij de kamer van beroep niet om toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening 40/94 verzocht en zij heeft dit artikel bij de uiteenzetting van de middelen niet meer genoemd. Gelet hierop en op het feit dat rekwirante het oudere merk waarvan het onderscheidend vermogen of de reputatie door de aanvraag om een gemeenschapsmerk zou worden geschaad, nooit heeft geïdentificeerd, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat de in het kader van de oppositieprocedure overgelegde documenten eerder ertoe strekten om de bekendheid van het niet-ingeschreven merk, voorgesteld als een van de twee oudere rechten, dan wel eventueel het grotere onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk, maar niet om de reputatie ervan in de zin van

artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aan te tonen. De kamer van beroep heeft derhalve geen uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

terechtzitting van het Gerecht blijkt namelijk dat het middel van de schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voor het eerst voor het Gerecht is aangevoerd.

80. In plaats van te stellen dat de kamer van beroep artikel 74 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet te onderzoeken, heeft rekwirante echter in het door haar daarna bij het Gerecht ingediende verzoekschrift betoogd dat de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 had geschonden. Aangezien de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet had onderzocht, heeft het Gerecht terecht in het licht van artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering geconcludeerd dat rekwirante niet-ontvankelijk was in haar vordering bij het Gerecht om uitspraak te doen over de toepassing van deze bepaling.

2. Beoordeling

81. Om te beginnen heeft rekwirante zowel in haar oppositie als in haar beroep voor de kamer van beroep niet verzocht om de toetsing van de rechtmatigheid in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Uit de litigieuze beslissing van de kamer van beroep¹⁹ en de stukken van partijen in het kader van deze hogere voorziening, alsook uit het bestreden arrest en het rapport ter

82. Zoals rekwirante benadrukt²⁰, is het nogal moeilijk om onderscheid te maken tussen merken die algemeen bekend zijn en merken die een reputatie hebben. Er is namelijk een gelijkenis tussen artikel 8, leden 1 en 2, van verordening nr. 40/94, enerzijds, en artikel 8, lid 5, daarvan, anderzijds. Toch kan uit de verwijzing naar het beroemde en bekende karakter in het kader van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 niet ook een verwijzing worden afgeleid naar artikel 8, lid 5, van deze verordening, dat betrekking heeft op een geval waarin de waren en diensten van twee merken, waarvan het ene een in de Gemeenschap bekend merk is, niet soortgelijk zijn. Een uitlegging dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 louter het vervolg is van artikel 8, leden 1 en 2, van deze verordening en deze bepalingen gezamenlijk onderzocht moeten worden, hoewel er bij de instanties van het BHIM op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geen beroep was gedaan, zou voorbijgaan aan de werkingssfeer van artikel 8, lid 5. Bezien vanuit het oogpunt van de systematische uitlegging blijkt immers uit zowel het interne als het externe stelsel van artikel 8 van verordening nr. 40/94 dat de leden 1, 2, en 5 verschillende criteria bevatten. Het externe stelsel — dat wil zeggen de opbouw van de bepaling — laat duidelijk zien dat de leden 1, 2 en 5 van artikel 8 van

19 — Beslissing van de vierde kamer van beroep van 14 juli 2003, zaak R 559/2002 — 4, punt 7.

20 — Hogere voorziening, punt 143.

deze verordening aparte leden zijn. Volgens het interne stelsel — dat wil zeggen hoe de bepaling inhoudelijk is opgebouwd — zijn de doeleinden van deze leden verschillend.²¹

83. Zo gezien kan rekwirante, die de rechtmatigheid van de beslissing van de oppositieafdeling en de kamer van beroep niet in het licht van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft aangevochten, haar eigen verzuim niet goedmaken door zich op soortgelijke bepalingen te beroepen.

84. Overigens moet in het kader van een vordering tot nietigverklaring van een aan de gemeenschapsrechter voorgelegd besluit de rechtmatigheid van het betwiste besluit beoordeeld worden aan de hand van de feiten en de rechtstoestand die bestonden op de datum waarop het besluit werd genomen.²² Hetzelfde geldt voor een krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 ingesteld beroep. Het is namelijk vaste rechtspraak dat het beroep krachtens dit artikel gericht is 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. Volgens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht immers „de bestreden beslissing vernietigen of herzien”, maar het bepaalde in dit lid moet

worden gelezen in samenhang met het voorgaande lid, dat bepaalt: „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”, en met inachtneming van de artikelen 229 EG en 230 EG. De rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep moet door het Gerecht dus worden getoetst aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht.²³ Vaststaat echter dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet tot de rechtsvragen behoorde die voor de kamer van beroep zijn gebracht.

85. Daarom mocht rekwirante niet verlangen dat het Gerecht uitspraak deed over het onderhavige middel van een eventuele schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en van zijn Reglement voor de procesvoering voortvloeiend uit de afwijzing van de vordering om de litigieuze beslissing te vernietigen wegens het niet-toepassen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, welk middel in de administratieve procedure voor het BHIM niet was aangevoerd.

86. Het Gerecht heeft met de niet-ontvanke-lijkverklaring van het middel inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet artikel 63 van verordening nr. 40/94 of artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering

21 — Zie over de begrippen interne en externe stelsels P. Heck, „Das Problem der Rechtsgewinnung”, *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlijn, Zürich, 1968, blz. 188-189.

22 — Arrest van 7 februari 1979, Frankrijk/Commissie (15/76 en 16/76, Jurispr. blz. 321, punt 7). In deze zaak betwistte Frankrijk de rechtmatigheid van bepaalde beschikkingen betreffende de goedkeuring van de door de Franse regering uit hoofde van de dienstjaren 1971 en 1972 ingediende rekeningen van door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde uitgaven, door zich erop te beroepen dat de vastgestelde onjuistheden na het nemen van de beschikkingen zijn hersteld.

23 — Arrest Gerecht van 31 mei 2005, Solo Italia/BHIM — Nuova Sala (PARMITALIA) (T-373/03, Jurispr. blz. II-1881, punt 25).

geschonden voor zover het de vordering tot vernietiging van de litigieuze beslissing wegens het niet-toepassen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 heeft afgevoerd. Dit middel is ongegrond.

kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 had geschonden, zou aanvaarden of indien het zelf uitspraak zou doen over de grief inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, het in elk geval de zaak naar de kamer van beroep moest terugwijzen opdat rekwirante deze stelling bij de kamer van beroep kan aantonen.

E — Het vijfde middel: gestelde schending van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en de artikelen 44, 48 en 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wegens niet-ontvankelijkverklaring van de vordering tot terugwijzing van de zaak naar de kamer van beroep

1. Argumenten van partijen

87. Rekwirante is van mening dat het arrest van het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 en de artikelen 44, 48 en 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft geschonden doordat hierin de ter terechtzitting subsidiair geformuleerde vordering dat het Gerecht de zaak naar de kamer van beroep terugwijst opdat rekwirante de reputatie van het merk OBELIX kan aantonen, niet-ontvankelijk is verklaard. Ter terechtzitting voor het Gerecht heeft rekwirante geconcludeerd dat indien het Gerecht de primaire vordering inhoudende dat de

88. Rekwirante betoogt in de eerste plaats dat de vordering tot terugwijzing naar de kamer van beroep opdat zij deze op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gebaseerde stelling kan aantonen, geen „nieuwe” vordering is, maar een ten opzichte van de primaire vordering op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gebaseerde subsidiaire vordering. Deze subsidiaire vordering is noodzakelijkerwijs besloten in de primaire vordering en was dus geen „nieuwe” vordering in de zin van het bestreden arrest. In de tweede plaats lijkt het Gerecht uit te gaan van een begrip „onderwerp” in de zin van artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering als iets dat iedere keer dat een „vordering” aan de oorspronkelijke vordering wordt toegevoegd, wijziging ondergaat, ongeacht de aard of de context ervan. Het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep was de vraag of MOBILIX, gelet op de oppositie van de kant van rekwirante op grond van haar merk OBELIX, als gemeenschapsmerk kon worden ingeschreven voor alle of een gedeelte van de waren waarvoor dit was gedeponneerd. Rekwirante heeft dit onderwerp helemaal niet gewijzigd en de primaire vordering tot vernietiging van de litigieuze beslissing van de kamer van beroep omvat noodzakelijkerwijze alle daarbij behorende vorderingen.

89. Rekwirante benadrukt dat artikel 44 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht expliciet noch impliciet verbiedt om in een fase van de procedure na het indienen van het inleidende verzoekschrift een primaire vordering te specificeren door middel van subsidiaire vorderingen. Ook artikel 48 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kent zo'n verbod niet.

90. Volgens het BHIM is dit middel kennelijk ongegrond. Bovendien is deze subsidiair geformuleerde vordering op een nieuw middel 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 pas door rekwirante voorgedragen toen zij had begrepen dat haar middel inzake schending van artikel 8, lid 5, niet-ontvankelijk was. Aangezien deze subsidiaire vordering eerst ter terechtzitting is voorgedragen, heeft het Gerecht die terecht met een beroep op de artikelen 44 en 48 van zijn Reglement voor de procesvoering niet-ontvankelijk verklaard.

2. Beoordeling

91. Zoals ook in de punten 57 en 70 met betrekking tot eventuele onregelmatigheden in de procedure in herinnering is gebracht,

kan de hogere voorziening krachtens artikel 225, lid 1, EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie alleen rechtsvragen betreffen. Volgens deze laatste bepaling moet zij gebaseerd zijn op middelen ontleend aan onbevoegdheid van het Gerecht, onregelmatigheden in de procedure voor het Gerecht waardoor aan de belangen van de verzoekende partij afbreuk is gedaan, dan wel schending van het gemeenschapsrecht door het Gerecht.²⁴ Het Hof is dus bevoegd om na te gaan of voor het Gerecht procedurele onregelmatigheden zijn begaan waardoor aan de belangen van de verzoekende partij afbreuk is gedaan, en moet zich ervan vergewissen of de algemene beginselen van gemeenschapsrecht en de procedureregels inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn gerespecteerd.²⁵

92. De conclusies waarvan artikel 38, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof en artikel 44, lid 1, sub d, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht spreken, concretiseren het onderwerp van de vordering²⁶ en bevatten de eigenlijke uitspraak die de verzoekende partij van de gemeenschapsrechter wenst te verkrijgen.²⁷ Zij zijn bijgevolg een onderdeel van het onderwerp van het geschil en moeten in het verzoekschrift worden verwoord.

24 — Arrest van 17 december 1998, *Baustahlgewebe/Commissie* (C-185/95 P, Jurispr. blz. I-8417, punt 18).

25 — Arrest van 15 juni 2000, *TEAM/Commissie* (C-13/99 P, Jurispr. blz. I-4671, punt 36).

26 — J. Rideau en F. Picod, *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2e druk, Parijs, 2002, blz. 592.

27 — K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis en R. Bray, reeds aangehaald, blz. 553.

93. Weliswaar erkent de gemeenschapsrechter de ontvankelijkheid van conclusies die subsidiair (eventualiter) worden aangevoerd voor het geval dat de primaire conclusies (principaliter) die in het verzoekschrift dat het beroep inleidt zijn vervat²⁸, worden afgewezen doch dit lijkt anders te liggen indien subsidiaire conclusies in de loop van het geding of zelfs ter terechtzitting worden geformuleerd. Die conclusies, hoewel subsidiair geformuleerd, zijn immers nieuwe conclusies die het onderwerp van het geschil wijzigen, want daarin wordt een vordering uitgedrukt die na afloop van de termijn van openbare orde voor het instellen van beroep wordt aangevoerd en die in geval van afwijzing van de principaliter geformuleerde conclusies zou moeten worden onderzocht.

94. Volgens vaste rechtspraak is het ingevolge artikel 42, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof een verzoeker in bijzondere gevallen toegestaan om ter staving van de conclusies van het inleidend verzoekschrift nieuwe middelen aan te voeren. Deze bepaling beoogt daarentegen geenszins de verzoeker in staat te stellen nieuwe conclusies in te dienen.²⁹ Ook mogen ingevolge de gelijkaardige bepalingen van artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht nieuwe middelen onder bepaalde voorwaarden in de loop van het geding worden voorgedragen. Deze bepalingen kunnen evenwel in geen geval aldus worden uitgelegd dat verzoekers op grond daarvan bij de gemeenschapsrechter

nieuwe conclusies mogen indienen en aldus het onderwerp van het geschil wijzigen.³⁰

95. Toch is een herformulering van de oorspronkelijke conclusies ontvankelijk, mits hierin alleen de conclusies van het verzoekschrift worden verduidelijkt dan wel de nieuw geformuleerde conclusies niet verder gaan dan de oorspronkelijke conclusies.³¹

96. Onderzocht dient derhalve te worden of de door rekwirante ter terechtzitting voor het Gerecht subsidiair geformuleerde vordering een herformulering van de bestaande vorderingen dan wel een nieuwe vordering is.

97. Met haar subsidiair geformuleerde vordering heeft rekwirante het Gerecht in wezen verzocht om het BHIM te bevelen haar vorderingen inhoudelijk te onderzoeken, door de zaak naar de kamer van beroep terug te wijzen opdat zij kan bewijzen dat haar merk een reputatie heeft in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Opgemerkt moet worden dat de subsidiair geformuleerde vordering er niet toe strekt, zoals rekwirante beweert, dat de gevolgen van de vernietiging worden verduidelijkt, maar wel dat bevelen tot het BHIM worden gericht. Overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 treft het BHIM de maatregelen die nodig zijn ter

28 — J. Rideau en F. Picod, *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, reeds aangehaald, blz. 592. Zie voor de doctrine met betrekking tot subsidiair geformuleerde conclusies L. Rosenberg, K.-H. Schwab en P. Gottwald, reeds aangehaald, blz. 649.

29 — Arrest van 18 oktober 1979, GEMA/Commissie (125/78, Jurispr. blz. 3173, punt 26).

30 — Arrest Gerecht van 18 september 1992, Asia Motor France e. a./Commissie (T-28/90, Jurispr. blz. II-2285, punt 43).

31 — Arresten Gerecht van 21 oktober 1998, Vicente-Núñez/Commissie (T-100/96, JurAmbt. blz. I-A-591 en II-1779, punt 51), en 2 juni 2005, Strohm/Commissie (T-177/03, JurAmbt. blz. I-A-147 en II-651, punt 21).

uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien.³²

F — *Het zesde middel: gestelde 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*

98. Vastgesteld moet worden dat rekwirante aldus subsidiair een nieuwe vordering heeft aangevoerd waarin zij verlangt dat bevelen tot het BHIM worden gericht. Aldus heeft zij getracht het onderwerp van het geschil te wijzigen.

1. Argumenten van partijen

99. Het Gerecht heeft, zonder van enige onjuiste rechtsopvatting uit te gaan, op goede gronden de ter terechtzitting subsidiair geformuleerde vordering niet-ontvankelijk verklaard als zijnde een nieuwe vordering.

101. Rekwirante stelt dat het arrest van het Gerecht artikel 63 van verordening nr. 40/94 en artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht schendt doordat daarin bepaalde documenten die voor het eerst aan het Gerecht zijn overgelegd, niet-ontvankelijk zijn verklaard. Volgens rekwirante bevat het Reglement voor de procesvoering namelijk geen verbod met betrekking tot het overleggen van bewijs-elementen aan het Gerecht.

100. Dit middel in de hogere voorziening kan niet slagen.

102. Rekwirante laakt de wijze waarop het Gerecht het onderwerp van het geschil in de zin van artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering heeft opgevat. De door rekwirante aangevoerde feiten ter staving van haar argumenten behoren namelijk niet tot

32 — Arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform) (T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33); 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Jurispr. blz. 11-683, punt 12); 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22), en beschikking Gerecht van 6 september 2006, Hensotherm/BHIM (T-366/04, Jurispr. blz. II-65, punt 17).

het „onderwerp”, maar zijn bewijsmiddelen in de zaak. Alleen omdat de kamer van beroep, de laatste instantie in de administratieve procedure, deze bewijselementen niet voldoende heeft geacht om de vorderingen van rekwirante aan te tonen, had rekwirante aan het Gerecht nieuwe bewijselementen overgelegd.

103. Volgens rekwirante is het ook onverenigbaar met de taak van het Gerecht, als rechterlijke instantie in eerste aanleg die de rechtmatigheid van de beslissingen van het BHIM toetst, om aan hem overgelegde bewijselementen niet in aanmerking te nemen.

104. De taak van het Gerecht, zo brengt het BHIM in herinnering, 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 een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM uitspraak doet, een nieuwe beslissing kan nemen met hetzelfde dispositief als de litigieuze beslissing. Bijgevolg kan het BHIM, gelet op de feiten die voor hem niet zijn aangevoerd, geen onrechtmatigheid worden verweten. Feiten die voor het Gerecht en niet eerder voor de instanties van het BHIM worden aangevoerd, moeten terzijde worden geschoven.

2. Beoordeling

105. Zoals in de punten 57, 70 en 91 in herinnering is gebracht, kan de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreffen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede 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.

106. Ook is het Hof in het kader van een hogere voorziening niet bevoegd om de feiten vast te stellen, noch, in beginsel, om de bewijzen te onderzoeken die het Gerecht ter staving van die feiten in aanmerking heeft genomen. Wanneer die bewijzen regelmatig zijn verkregen en de algemene rechtsbeginselen en regels van procesrecht inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn geëerbiedigd, staat het enkel aan het Gerecht te beoordelen, welke waarde moet worden gehecht aan de hem voorgelegde bewijzen. Die beoordeling vormt dus, behoudens in het geval van een verdraaiing van de voor het Gerecht overgelegde bewijzen, geen rechtsvraag die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof.³³

³³ — Arrest van 25 januari 2007, Sumitomo Metal Industries en Nippon Steel/Commissie (C-403/04 P en C-405/04 P, Jurispr. I-729, punt 38).

107. Hoewel rekwirante doelt op de vraag of het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht is geschonden doordat het bewijsaanbod in de vorm van vijf documenten niet-ontvankelijk is verklaard, gaat het in werkelijkheid om een middel inzake verdraaiing van de bewijselementen.

108. In casu is er echter geen sprake van verdraaiing van de bewijselementen en evenmin van schending van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

109. Ook al zouden de vijf documenten die door rekwirante aan het Gerecht zijn overgelegd, de bekendheid van het teken OBELIX kunnen aantonen, dan nog zijn deze niet aan het BHIM overgelegd in het kader van de procedure die tot de vaststelling van de litigieuze beslissing heeft geleid en niet tijdig aan de orde gesteld, namelijk vóór de vaststelling van de litigieuze beslissing. In het kader van een vordering tot nietigverklaring van een aan de gemeenschapsrechter voorgelegd besluit moet de rechtmatigheid van het betwiste besluit immers beoordeeld worden aan de hand van de feiten en de rechtstoestand die bestonden op de datum waarop het besluit werd genomen.³⁴

110. Door in punt 16 van zijn arrest naar artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering te verwijzen, heeft het Gerecht de aard van de vordering tot vernietiging

willen benadrukken. Vaststaat dat de vijf documenten niet aan het BHIM zijn overgelegd. Willen deze in aanmerking kunnen worden genomen, dan hadden zij tijdens de administratieve procedure voor het BHIM moeten worden overgelegd.

111. Het zesde middel treft geen doel.

112. De hogere voorziening van rekwirante dient in haar geheel te worden afgewezen.

VI — Kosten

113. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat ingevolge artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Bijgevolg moet, indien, zoals ik in overweging geef, alle door rekwirante aangevoerde middelen worden afgewezen, deze laatste in de kosten van de hogere voorziening worden verwezen.

³⁴ — Arrest Frankrijk/Commissie, aangehaald in voetnoot 22, punt 7.

VII — **Conclusie**

114. Op grond van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging:

- 1) de hogere voorziening af te wijzen, en

- 2) Les Éditions Albert René SARL in de kosten te verwijzen.