



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
Y. BOT
van 28 november 2013¹

Zaak C-530/12 P

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)
tegen**

National Lottery Commission

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 53, lid 2, sub c — Gemeenschapsmerk — Vordering tot nietigverklaring op grond van nationaalrechtelijk beschermd ouder auteursrecht — Kennis en uitlegging van nationaal recht — Ambt van Unierechter”

1. Met zijn hogere voorziening vordert het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 september 2012, National Lottery Commission/BHIM – Mediatek Italia en De Gregorio (Afbeelding van hand)², waarbij gegrond is verklaard het beroep dat National Lottery Commission³ had ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 9 juni 2010⁴ inzake een nietigheidsprocedure tussen Mediatek Italia Srl en G. De Gregorio⁵ enerzijds en NLC anderzijds.
2. De onderhavige zaak biedt het Hof de gelegenheid nader te omschrijven welke positie het nationaal recht in de rechtsorde van de Europese Unie inneemt en te bepalen volgens welke richtsnoeren de Unierechter in geschillen inzake gemeenschapsmerken zijn toezicht op de inhoud en de uitlegging van dat recht moet uitoefenen.
3. In het eerste middel in hogere voorziening rijst inzonderheid de vraag of, wanneer het Gerecht uitspraak moet doen op een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, het ambtshalve kan nagaan wat de inhoud is van de bepalingen van nationaal positief recht die worden aangevoerd door de partij die nietigverklaring van een gemeenschapsmerk vordert op grond van een door dat nationaal recht beschermd ouder recht.
4. In de onderhavige conclusie zal ik het standpunt verdedigen dat de uitoefening van het volledige wettigheidstoezicht, dat de taak van het Gerecht is, veronderstelt dat het Gerecht voor het geschil een oplossing kan aanreiken die in overeenstemming is met het nationale positief recht en daartoe desnoods ambtshalve kan nagaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de regels van nationaal recht waarop de partijen zich ter ondersteuning van hun betoog beroepen.

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — T-404/10; hierna: „bestreden arrest”.

3 — Hierna: „NLC”.

4 — Zaak R 1028/2009-1; hierna: „litigieuze beslissing”.

5 — Hierna tezamen: „Mediatek Italia”.

5. Ik zal echter aangeven dat wanneer de Unierechter dit ambtshalve nagaat, hij het beginsel van hoor en wederhoor moet eerbiedigen.
6. Aangezien het Gerecht dat beginsel niet heeft nageleefd, zal ik het Hof in overweging geven de hogere voorziening gegrond te verklaren en het bestreden arrest te vernietigen.
7. Daar het geding naar mijn oordeel niet in staat van wijzen is, zal ik ten slotte het Hof verzoeken de zaak naar het Gerecht te verwijzen.

I – Toepasselijke bepalingen

A – Verordening (EG) nr. 207/2009

8. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk⁶ is ingetrokken bij en gecodificeerd in verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk⁷, die op 13 april 2009 in werking is getreden.

9. Artikel 53, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het [BHIM] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure tevens nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het Gemeenschapsrecht of van het nationale recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een

[...]

c) een auteursrecht”.

10. Artikel 76, lid 1, van deze verordening luidt:

„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.”

B – Verordening (EG) nr. 2868/95

11. Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94⁸, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1401/2005 van de Commissie van 29 juni 2005⁹, bepaalt onder meer de regels die van toepassing zijn op het verloop, voor het BHIM, van de procedures tot vervallen- of nietigverklaring van een gemeenschapsmerk.

6 – PB 1994, L 11, blz. 1.

7 – PB L 78, blz. 1.

8 – PB L 303, blz. 1.

9 – PB L 172, blz. 4; hierna: „uitvoeringsverordening”.

12. Regel 37, sub b-iii, van de uitvoeringsverordening bepaalt:

„Een vordering bij het [BHIM] tot vervallen-, respectievelijk nietigverklaring van een gemeenschapsmerk [...] behelst:

[...]

b) met betrekking tot de gronden waarop de vordering berust:

[...]

iii) in het geval van een vordering krachtens artikel [53, lid 2, van verordening nr. 207/2009], nadere gegevens betreffende het recht waarop de vordering tot nietigverklaring berust, en nadere gegevens waaruit blijkt dat de verzoeker houder is van een in artikel [53, lid 2, van deze verordening] bedoeld ouder recht of dat hij krachtens geldend nationaal recht gerechtigd is dat recht in te roepen”.

II – Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

13. Op 2 oktober 2007 heeft NLC bij het BHIM het volgende gemeenschapsbeeldmerk doen

inschrijven¹⁰:



14. Op 20 november 2007 heeft Mediatek Italia bij het BHIM krachtens artikel 52, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009¹¹) een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond dat G. De Gregorio houder was van een ouder auteursrecht op het volgende beeldteken¹²:



15. Bij beslissing van 16 juli 2009 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM deze vordering gegrond verklaard op grond dat, zakelijk weergegeven, Mediatek Italia had aangetoond dat een door het Italiaans recht beschermd auteursrecht bestond dat nagenoeg identiek is aan het litigieuze merk, en dat dit recht ouder was ten aanzien van dat merk.

16. NLC heeft beroep tegen deze beslissing ingesteld.

17. Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen.

18. Ten eerste was de kamer van beroep van oordeel dat Mediatek Italia het bewijs had geleverd van de creatie van het werk en van het houderschap van het auteursrecht door middel van overlegging van een fotokopie van een onderhandse overeenkomst van 16 september 1986¹³, waarbij een derde, zijnde de auteur van de mano portafortuna, verklaarde aan een van de partijen die nietigverklaring hadden gevorderd, zijn recht van reproductie en gebruik van dit weergegeven werk, samen met andere tekeningen, als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd, te hebben overgedragen.

10 — Hierna: „litigieus merk”.

11 — Hoewel verordening nr. 40/94 nog van toepassing was toen de procedure is ingesteld, wordt in deze conclusie uitsluitend verwezen naar verordening nr. 207/2009, die de bewoordingen van de relevante bepalingen niet heeft gewijzigd.

12 — Hierna: „mano portafortuna”.

13 — Hierna: „overeenkomst van 1986”.

19. Ten tweede was de kamer van beroep van oordeel dat de anomalieën waarop NLC had gewezen, namelijk de vermelding van een maximumbeschermingsduur van het auteursrecht van 70 jaar terwijl deze duur slechts vanaf 1996 mogelijk is, de datum van de poststempel die een zondag – sluitingsdag van het postkantoor – bleek te zijn, en het kwalitatieve en conceptuele verschil tussen de tekening van de mano portafortuna en de andere als bijlage bijgevoegde tekeningen, geen twijfel over de echtheid van de overeenkomst van 1986 konden doen ontstaan.

20. Ten derde heeft de kamer van beroep gepreciseerd dat hoewel de onderhandse overeenkomst ingevolge artikel 2702 van het Italiaanse burgerlijk wetboek behoudens betichting van valsheid ten volle getuigt van de herkomst van de verklaringen van degenen die deze verklaringen hadden afgelegd, zij bevoegd was om de inhoud vrij te beoordelen.

III – Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest

21. Bij op 8 september 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft NLC beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

22. Ter ondersteuning van dit beroep heeft NLC drie middelen aangevoerd: schending van artikel 53, lid 2, sub c, van verordening nr. 207/2009, onrechtmatige weigering van de kamer van beroep om een mondelinge behandeling te openen of om maatregelen van instructie te nemen, en onjuiste beoordeling van de kamer van beroep van haar bevoegdheid om de echtheid van de overeenkomst van 1986 te onderzoeken.

23. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dat beroep gegrond verklaard en het BHIM verwezen in de kosten.

24. Het Gerecht, dat het eerste en het derde middel tezamen heeft onderzocht, heeft allereerst, in de punten 17 tot en met 21 van het bestreden arrest, nogmaals kort toelichting gegeven bij de procesrechtelijke regeling die van toepassing is op de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk op grond van het bestaan van een nationaalrechtelijk beschermd ouder auteursrecht.

25. In de punten 18 en 19 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de punten 50 tot en met 52 van het arrest van het Hof van 5 juli 2011, Edwin/BHIM¹⁴, geciteerd en daarna in punt 20 van het bestreden arrest verwezen naar zijn eigen rechtspraak, op basis van het begrip „algemeen bekend feit”, volgens welke het BHIM „ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken nietigheidsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken”.

26. Gelet op deze beginselen heeft het Gerecht in de punten 23 en 24 van het bestreden arrest geoordeeld dat hoewel „de kamer van beroep zich terecht heeft gebaseerd op de regels van Italiaans recht die de bewijskracht van de overeenkomst van 1986 bepalen”, zij niettemin had moeten „nagaan [...] of [zij] het toepasselijke Italiaanse recht juist [had] uitgelegd door te concluderen dat krachtens de artikelen 2702 en 2703 van het Italiaanse burgerlijk wetboek de overeenkomst van 1986 ten volle getuigde van de herkomst van de verklaringen van degenen die deze verklaringen hadden afgelegd onder voorbehoud van een procedure tot betichting van valsheid”.

14 — C-263/09 P, Jurispr. blz. I-5853.

27. Na de inhoud van de artikelen 2702 tot en met 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek in herinnering te hebben gebracht, heeft het Gerecht zich op het volgende standpunt gesteld:

„29 Evenwel dient te worden vastgesteld dat uit de lezing van de artikelen 2072 tot en met 2074 van het Italiaanse burgerlijk wetboek volgt dat dit in de omstandigheden van het concrete geval slechts geldt wanneer de handtekening van de contractspartijen als wettelijk erkend kan worden beschouwd doordat zij voor echt is verklaard overeenkomstig artikel 2703 van het Italiaanse burgerlijk wetboek of op voorwaarde dat een van de in artikel 2704 van dit wetboek bedoelde uitzonderingen van toepassing is.

[...]

31 [...] aangaande de toepassing van artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek zij benadrukt dat op grond van dit artikel een onderhands geschrift waarvan de handtekening niet voor echt is verklaard, aan derden kan worden tegengeworpen vanaf de dag die volgt op registratie ervan of een feit dat eveneens met zekerheid aantoonst dat het geschrift vroeger is opgesteld.

32 Ingevolge de rechtspraak van de Corte suprema di cassazione (Italiaans Hof van Cassatie) verkrijgt een onderhands geschrift, nadat daarop een poststempel is aangebracht, vaste datum in de zin van artikel 2704 van het burgerlijk wetboek, wanneer de poststempel op het fysieke document zelf voorkomt (arrest van 14 juni 2007, nr. 13912^[15]). Uit deze rechtspraak volgt tevens dat het tegenbewijs van de echtheid van de datum van een poststempel kan worden aangeboden zonder dat de procedure van betichting van valsheid behoeft te worden ingeleid.”

28. Nadat het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest nog heeft opgemerkt dat „hoewel in de [litigieuze] beslissing geenszins wordt verwezen naar artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, daarin melding wordt gemaakt van een poststempel van 21 september 1986”, heeft het in punt 34 van dat arrest erkend dat „aan de hand van deze poststempel kan worden aangetoond dat de overeenkomst van 1986 vaste datum heeft vanaf 21 september 1986”, maar het heeft in punt 35 van dat arrest daaraan toegevoegd dat „ingevolge de rechtspraak [van de Corte suprema di cassazione] het [NLC] vrij stond te bewijzen dat de overeenkomst van 1986 in werkelijkheid op een andere datum dan die van de poststempel was opgesteld, zonder dat [NLC] daartoe een procedure van betwisting van valsheid hoefde aan te spannen”.

29. In punt 36 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit bijgevolg geconcludeerd:

„Door te concluderen [...] dat de overeenkomst van 1986 „een onderhands geschrift [was] en overeenkomstig artikel 2702 van het burgerlijk wetboek dus behoudens betichting van valsheid ten volle [getuigde] van de herkomst van de verklaringen van degenen die deze verklaringen [hadden] afgelegd”, terwijl het in de omstandigheden van het concrete geval niet noodzakelijk was een dergelijke procedure aan te spannen, heeft de kamer van beroep dus het krachtens artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 toepasselijke nationale recht onjuist uitgelegd en bijgevolg de precieze omvang van haar bevoegdheden onjuist beoordeeld.”

30. Het Gerecht heeft vervolgens in punt 39 van het bestreden arrest opgemerkt dat de beoordeling van de anomalieën die de overeenkomst van 1986 vertoonde, kon worden beïnvloed door de onjuiste uitlegging van het Italiaanse recht omdat „kon worden aangenomen dat de kamer van beroep aan deze elementen meer belang zou hebben gehecht indien zij had gemeend dat het [NLC] vrij stond voor haar te betwisten dat de poststempel een vaste datum vormde en dat de overeenkomst van 1986

15 — Hierna: „arrest van 14 juni 2007”.

dus niet noodzakelijk getuigde van de herkomst van de erin afgelegde verklaringen”, en in punt 40 van het bestreden arrest geoordeeld dat de onjuiste uitlegging van het nationaal recht betreffende de bescherming van het oudere recht waarop Mediatek Italia een beroep deed, de inhoud van de litigieuze beslissing had kunnen beïnvloeden.

31. Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest geconcludeerd dat de litigieuze beslissing diende te worden vernietigd zonder dat het tweede middel behoefde te worden onderzocht.

IV – Procesverloop voor het Hof en conclusies van de partijen

32. Het BHIM vordert vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing van NLC in de kosten die het BHIM zijn opgekomen, terwijl NLC concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening.

33. Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, zoals uitgelegd door het Hof in samenhang met artikel 53, lid 2, van deze verordening, en van regel 37 van de uitvoeringsverordening; ten tweede, schending van het recht van het BHIM om te worden gehoord en, ten derde, kennelijke incoherentie en onjuiste opvatting van de feiten.

A – Eerste middel: schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en van regel 37 van de uitvoeringsverordening

34. Met het eerste middel, dat uit twee onderdelen bestaat, stelt het BHIM dat het Gerecht zich noch op artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek (eerste onderdeel), noch op het arrest van 14 juni 2007 (tweede onderdeel) kon baseren aangezien deze twee elementen niet door de partijen waren aangevoerd en bijgevolg niet tot het voorwerp van het bij de kamer van beroep aanhangige geding behoorden.

1. Argumenten van de partijen

35. Volgens het BHIM blijkt uit de redenering van het Gerecht niet duidelijk of het het nationaal recht als een rechtsvraag dan wel als een algemeen bekend feit beschouwt en het BHIM stelt dan ook alternatief:

- ingeval het Gerecht van oordeel zou zijn geweest dat de toepassing van het nationaal recht een rechtsvraag oplevert, dat het het in regel 37, sub b-iii, van de uitvoeringsverordening uitgedrukte beginsel heeft geschonden, volgens hetwelk de partij die zich op het nationaal recht beroept, het BHIM de gegevens moet verstrekken waaruit de inhoud van het recht blijkt en waaruit blijkt in welk opzicht dat recht op het concrete geval van toepassing is, alsmede de oplossing van het reeds aangehaalde arrest Edwin/BHIM, waaruit blijkt dat het nationaal recht een feitelijke kwestie vormt die de partijen moeten aanvoeren en bewijzen;
- ingeval het Gerecht van oordeel zou zijn geweest dat de toepassing van het nationaal recht een feitelijke kwestie oplevert, dat het het nationaal recht ten onrechte heeft aangemerkt als een „algemeen bekend feit”, dat het BHIM als zodanig op eigen initiatief kan onderzoeken en aanvoeren, en dat het bovendien zijn eigen oordeel in de plaats heeft gesteld van dat van de kamer van beroep en elementen heeft beoordeeld waarover deze kamer geen standpunt had ingenomen.

36. NLC antwoordt dat regel 37 van de uitvoeringsverordening en het reeds aangehaalde arrest Edwin/BHIM uitsluitend de bewijslast van de verzoeker betreffen en noch op de verweerder, noch op het BHIM zien.

37. Bovendien stelt NLC dat het de taak van het BHIM is om het nationaal recht correct toe te passen en ambtshalve erover inlichtingen in te winnen wanneer dat noodzakelijk is voor de beoordeling van de toepassingsvoorwaarden van een nietigheidgrond.

38. NLC voegt daaraan toe dat de kamer van beroep niet louter een feitelijke beoordeling heeft verricht, maar een rechterlijke beslissing heeft genomen. Wanneer artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus wordt uitgelegd dat het onderzoek van de kamer van beroep is beperkt tot uitsluitend de relatieve gronden die de verzoeker heeft aangevoerd, zou dit in strijd zijn met de toepassing van de fundamentele rechtsbeginselen die het BHIM moet eerbiedigen, zoals in punt 13 van de considerans en in artikel 83 van deze verordening in herinnering wordt gebracht.

39. Ten slotte merkt NLC op dat de fout van de kamer van beroep het gevolg is van een onjuiste uitlegging van de artikelen 2702 en 2703 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, die onder haar aandacht waren gebracht, en dat de vraag naar de bewijskracht van de overeenkomst van 1986 voor de kamer van beroep en voor het Gerecht was gerezen. Gesteld dat het Gerecht ten onrechte een debat over artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek op gang heeft gebracht, deze fout zou bijgevolg geen invloed hebben gehad op het resultaat van de analyse van het Gerecht, zodat de hogere voorziening dient te worden afgewezen.¹⁶

2. Bespreking

a) Opmerkingen vooraf

40. Het eerste middel, waarmee het BHIM het Gerecht verwijt het voorwerp van het geding te hebben gewijzigd door zich dus te baseren op bepalingen en rechtspraak die de partijen niet hadden aangevoerd, ziet uitsluitend op schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en regel 37 van de uitvoeringsverordening.

41. Hoewel dit middel nieuw is daar het voor het eerst voor het Hof is aangedragen, is het mijns inziens ontvankelijk want het is gegroeid uit de overwegingen van het bestreden arrest en het kon dus per definitie niet eerder worden aangevoerd.

42. Niettemin rijst de vraag of dit middel kan slagen.

43. De twee bepalingen waarop de grief berust, betreffen uitsluitend het verloop van de procedure voor het BHIM. De eerste bepaling verduidelijkt wat de rol van het BHIM is in het te verrichten onderzoek van de feiten, terwijl de tweede bepaling opsomt welke gegevens de bij het BHIM ingediende vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk moet bevatten.

44. Geen van beide bepalingen ziet dus op de gerechtelijke procedure en is van toepassing op het Gerecht.

45. Het BHIM stelt daarentegen geen schending van artikel 21 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie of van de artikelen 44, lid 1, 48, lid 2, of 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

16 — NLC verwijst naar het arrest van 30 september 2003, Biret et Cie/Raad (C-94/02 P, Jurispr. blz. I-10565, punt 63).

46. Aangezien de bepalingen waarvan schending wordt gesteld, niet rechtstreeks van toepassing zijn op de gerechtelijke procedure voor het Gerecht, dat uitspraak doet inzake beroepen tegen de beslissingen van de kamers van beroep, en dus uit zichzelf niet voor deze rechterlijke instantie de verplichting meebrengen om uitsluitend rekening te houden met de gegevens van nationaal recht die voor het BHIM zijn aangevoerd door de partij die nietigverklaring vordert, zou kunnen worden aangenomen dat het middel, waarmee het Gerecht schending van deze bepalingen wordt verweten, niet kan slagen.

47. Evenwel moeten de beginselen die uit deze bepalingen voortvloeien, logischerwijze ook gelden voor de gerechtelijke procedure voor het Gerecht, wanneer het voorwerp van het geding gelijk is voor de kamer van beroep en voor het Gerecht.¹⁷

48. Bijgevolg moet nader worden onderzocht of dit middel gegrond is.

b) De positie van het nationaal recht in geschillen inzake gemeenschapsmerken en het ambt van de Unierechter en van de instanties van het BHIM

i) Vroegere rechtspraak van het Gerecht

49. Het standpunt dat in het bestreden arrest is ingenomen inzake de positie van het nationaal recht en de rol van het BHIM, ligt in het verlengde van de rechtspraak van het Gerecht.

50. In het algemeen beschouwt het Gerecht het nationaal recht als een feitelijke kwestie die de partij die oppositie of een vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld, moet bewijzen. Toch heeft het Gerecht dit beginsel in aanzienlijke mate genuanceerd door het BHIM te verplichten ambtshalve inlichtingen over het nationaal recht in te winnen wanneer dit een algemeen bekend feit vormt. Zo is in verschillende arresten geoordeeld dat het BHIM ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen moet inwinnen over het nationaal recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van een weigeringsgrond of een nietigheidsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken.¹⁸ Volgens het Gerecht sluit de beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek door het BHIM sluit niet uit dat het BHIM, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositie- of nietigheidsprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening houdt met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor een ieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen.¹⁹

51. Op deze uitzondering zelf bestaat een beperking want het Gerecht heeft de verplichting voor het BHIM om ambtshalve inlichtingen over het nationaal recht in te winnen duidelijk begrensd tot het geval waarin het BHIM „reeds beschikt over aanwijzingen inzake het nationale recht, hetzij in de vorm van beweringen betreffende de inhoud ervan hetzij in de vorm van overgelegde gegevens waarvan de bewijskracht werd aangevoerd”.²⁰

17 — Zie in die zin punt 54 van de conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak die heeft geleid tot het arrest Edwin/BHIM, reeds aangehaald.

18 — Arresten Gerecht van 20 april 2005, Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T-318/03, Jurispr. blz. II-1319, punt 35); 16 december 2008, Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUD) (T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T-309/06, Jurispr. blz. II-3555, punt 96); 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (T-303/08, Jurispr. blz. II-2659, punt 67), en 20 maart 2013, El Corte Inglés/BHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET) (T-571/11, punt 39).

19 — Reeds aangehaalde arresten Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (punt 35); Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUD) (punt 96), en Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand) (punt 67).

20 — Arrest El Corte Inglés/BHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET), reeds aangehaald (punt 41).

52. Volgens het Gerecht „[vallen] voor de instellingen van de Unie de vaststelling en de uitlegging van nationale rechtsregels, voor zover deze onontbeerlijk zijn voor hun werkzaamheden, in beginsel [...] onder de vaststelling van de feiten en niet onder de toepassing van het recht [, dat] [...] immers alleen de toepassing van het Unierecht [betreft]”.²¹

53. Bovendien heeft het Gerecht gepreciseerd dat de partij die zich op een ouder recht beroept, „voor het BHIM niet alleen [dient] aan te tonen dat dit recht voortvloeit uit de nationale wetgeving, maar ook wat de strekking van deze wetgeving is”.²²

54. Toch is de rechtspraak van het Gerecht niet volkomen eenduidig, want in een aantal arresten blijkt het nationaal recht niet te worden benaderd als een onderdeel van de beoordeling of de uitlegging van de feiten, maar als een aspect van de uitlegging van een rechtsregel.

55. Om de inhoud van het nationaal recht te bepalen, kijkt het Gerecht, net zoals voor elke andere rechtsregel, niet alleen naar de bewoordingen van de toepasselijke wetgeving, maar ook naar de uitlegging ervan in de rechtspraak en naar de standpunten in de rechtsleer.²³ In zijn arrest van 14 september 2011, *Olive Line International/BHIM – Knopf (O-live)*²⁴, heeft het Gerecht „gelet op de sterke overeenkomst van de twee *normen*”²⁵, zijnde een artikel van de Spaanse merkenwet en een artikel van verordening nr. 40/94, geoordeeld dat eerstbedoelde norm diende te worden uitgelegd „in het licht van de gemeenschapsrechtspraak”²⁶.

56. In weerwil van deze uitspraken die kenmerkend zijn voor de moeilijkheid om het nationaal recht te beschouwen als een feitelijk element zonder meer, moet toch voor ogen worden gehouden dat het Gerecht het BHIM in beginsel de verplichting oplegt ambtshalve inlichtingen in te winnen over het nationaal recht wanneer dit een algemeen bekend feit blijkt te zijn, en het bovendien zijn eigen plicht acht, „na te gaan [...] of de kamer van beroep een correcte uitlegging van het relevante [nationale] recht heeft gevolgd”.²⁷

57. Thans dient nog te worden uitgemaakt of beide verplichtingen gerechtvaardigd zijn en of ertussen een noodzakelijk en logisch verband bestaat, in die zin dat de verplichting om een juiste uitlegging van het relevante nationaal recht te volgen de verplichting impliceert om ambtshalve inlichtingen in te winnen over dat recht.

58. Voor de beantwoording van deze vragen is het noodzakelijk aan te knopen bij de bewoordingen van de toepasselijke teksten en bij de draagwijdte van het reeds aangehaalde arrest *Edwin/BHIM*.

21 — Ibidem (punt 35).

22 — Arrest Gerecht van 7 mei 2013, *macros consult/BHIM – MIP Metro (makro)* (T-579/10, punt 62). Hoewel dit arrest een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk betrof die was ingesteld door de houder van een ouder recht als bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, kan de daarin in aanmerking genomen oplossing mijns inziens naar analogie worden toegepast wanneer een nationaal recht wordt aangevoerd op basis van artikel 53, lid 2, van deze verordening (voor een symmetrische redenering zie punt 60 van dat arrest).

23 — Zie met name arresten Gerecht van 14 mei 2009, *Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI)* (T165/06, Jurispr. blz. II-1375, punten 42-61), en 14 april 2011, *Lancôme/BHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS)* (T-466/08, Jurispr. blz. II-1831, punten 33-39).

24 — T-485/07.

25 — Punt 57. Eigen cursivering.

26 — Idem.

27 — Zie punt 24 van het bestreden arrest.

ii) Bewoordingen van de toepasselijke teksten

59. Ter onderbouwing van zijn eerste middel leidt het BHIM uit de bewoordingen van de toepasselijke teksten af dat het nationaal recht een feitenkwestie zonder meer vormt, met als gevolg dat de bewijslast komt te rusten op de partij die dit nationaal recht aanvoert, en dat het het Gerecht dienovereenkomstig verboden is op eigen initiatief rekening te houden met bepalingen van nationaal recht die de partijen niet hebben aangevoerd.

60. Deze zienswijze berust op een lezing van de teksten waarover te discussiëren valt.

61. Afgezien van het feit dat uit regel 37 van de uitvoeringsverordening niet kan worden afgeleid dat het nationaal recht een feit zonder meer is dat de partijen dienen te bewijzen, verleent artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het nationaal recht ontegenzeggelijk een zekere „juridische waarde” in de rechtsorde van de Unie.

– De procedurele positie van het nationaal recht krachtens regel 37 van de uitvoeringsverordening

62. Het is betwifelbaar of uit regel 37, sub b-iii, van de uitvoeringsverordening kan worden afgeleid dat het nationaal recht een feit vormt waarover het BHIM niet ambtshalve inlichtingen moet inwinnen.

63. Dat blijkt niet uit een letterlijke uitlegging van deze bepaling.

64. In regel 37, sub b-iii, van de uitvoeringsverordening, op grond waarvan de houder van het oudere recht die nietigverklaring van het jongere gemeenschapsmerk vordert, de nadere gegevens moet aanvoeren en bewijzen waaruit blijkt dat hij krachtens het toepasselijke nationaal recht zijn ouder recht kan doen gelden, worden niet op algehele wijze alle op het nationaal recht toepasselijke rechtsregels bepaald, want deze regel beoogt de procedurele behandeling van feitenkwesties op dat recht enkel toe te passen met betrekking tot de vaststelling van de rol van de partij die nietigverklaring vordert. De verplichting voor deze partij om bewijselementen aan te dragen, wordt geenszins uitgehold wanneer aan de Unierechter de vrijheid wordt gegeven om inlichtingen in te winnen die verder gaan dan deze elementen, teneinde die oplossing te kunnen toepassen die hem het meest in overeenstemming met het nationaal recht lijkt. Aan deze verplichting zou in elk geval overeenkomstig regel 39, lid 3, van de uitvoeringsverordening de sanctie van niet-ontvankelijkverklaring van de vordering gekoppeld blijven.

65. Bovendien zij meer in het algemeen opgemerkt dat hoewel ontegenzeggelijk een verband bestaat tussen de verplichting om bewijzen aangaande het nationaal recht te leveren en de bevoegdheid van de Unierechter om ambtshalve de inhoud ervan na te gaan, het feit dat de bewijslast in verband met het nationaal recht rust op de partij die dit recht aanvoert, niet noodzakelijk uitsluit dat de rechter bevoegd is om de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dit recht na te gaan.

66. Een systematische uitlegging van regel 37, sub b-iii, van de uitvoeringsverordening toont overigens aan dat het niet de bedoeling van de Uniewetgever was om de nietigheids- of oppositieprocedure zuiver accusatoir op te vatten, waardoor de rechter het geding alleen beslecht en de partijen de regels van het spel bepalen. Integendeel, de onderzoeksbevoegdheden waarover zowel het BHIM als het Gerecht beschikt, brengen tot uiting dat de respectieve rollen van de verschillende partijen in alle procedures, waaronder die inter partes, meer in evenwicht zijn. Zo bevatten artikel 78, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en regel 57, lid 1, van de uitvoeringsverordening een niet-exhaustieve lijst van onderzoeksverrichtingen waartoe het BHIM kan besluiten.²⁸ De mogelijkheid waarover de bevoegde

28 — Horen van partijen, inwinnen van inlichtingen, overlegging van documenten en monsters, getuigenverhoor, deskundigenonderzoek, schriftelijke verklaringen die onder ede of belofte zijn aangelegd of overeenkomstig het recht van de staat waar zij zijn aangelegd, een soortgelijke werking hebben, en onderzoek ter plaatse.

instanties van het BHIM aldus beschikken om maatregelen van instructie te bevelen, toont aan dat de bewijsvoering in geschillen inzake gemeenschapsmerken niet wordt beheerst door een beginsel van neutraliteit of passiviteit. Zoals het Gerecht heeft erkend, kan het BHIM met name de partijen verzoeken inlichtingen te verschaffen over de inhoud van het nationaal recht.²⁹

67. Met de stelling dat regel 37 van de uitvoeringsverordening het beginsel zou weergeven dat het nationaal recht een zuivere feitenkwestie is, lijkt mijns inziens ten slotte dat een verdergaande strekking dan de oorspronkelijke draagwijdte wordt gegeven aan een bepaling die enkel de verzoeker verplicht het nationaal recht waarop hij zich beroept, aan te voeren en te bewijzen, zonder dat het BHIM elk initiatiefrecht verliest.

– Inaanmerkingneming van het nationaal recht krachtens artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009

68. In een groot aantal verscheidene bepalingen van Unierecht wordt verwezen naar het nationaal recht en wordt aan het nationaal recht een andere functie toebedeeld. Naast deze verscheidenheid aan aanknopingspunten bestaat een veelheid van rechtsgangen waarbij de Unierechter rekening moet houden met het nationaal recht.

69. De pogingen die zijn ondernomen om een lijst te maken van de verschillende functies die het nationaal recht in de rechtsorde van de Unie vervult³⁰, tonen aan dat de verwijzingen die in verordening nr. 207/2009 worden gemaakt in geval van oppositie tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk of van een vordering tot nietigverklaring, moeilijk in een duidelijk omschreven rechtscategorie kunnen worden ondergebracht. Voor sommigen gaat het om een gewone „inaanmerkingneming van het nationaal recht”³¹, terwijl voor anderen, die de positie van de Unierechter die uitspraak doet in geschillen inzake gemeenschapsmerken, gelijkstellen met de positie waarin hij op grond van een arbitragebeding uitspraak doet, deze verwijzingen het Gerecht ertoe machtigen de regels van intern recht van een lidstaat „rechtstreeks [toe te passen] en [uit te leggen]”.³²

70. In elk geval staat vast dat hoewel artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het nationaal recht niet het statuut van Unierecht verleent, de instellingen van de Unie op grond van deze bepaling verplicht zijn, ingeval van een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op basis van een ouder recht dat wordt beschermd door een regel van nationaal recht, deze rechtsregel te bepalen en uit te leggen.

71. In een situatie als die in het hoofdgeding is het de taak van het BHIM om te onderzoeken of in een nietigheidsprocedure is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de nietigheidgrond. Indien deze grond verband houdt met het bestaan van een nationaalrechtelijk beschermd ouder recht, kunnen de instellingen van de Unie mijns inziens zich niet ertoe beperken de waarde en de strekking

29 — Arrest Atomic Austria/BHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), reeds aangehaald (punt 36).

30 — Zie met name Rodríguez Iglesias, G. C., „Le droit interne devant le juge international et communautaire”, *Du droit international au droit de l'intégration – Liber amicorum Pierre Pescatore*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, blz. 583; Chanteloup, H., „La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé”, *Revue critique de droit international privé*, 2007, blz. 539; punten 38-48 van de conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 15 november 2011, Commissie en Spanje/Gouvernement of Gibraltar en Verenigd Koninkrijk (C-106/09 P en C-107/09 P, Jurispr. blz. I-11113), en punten 66-76 van de conclusie van advocaat-generaal Mengozzi in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 9 juni 2011, Evropaïki Dynamiki/ECB (C-401/09 P, Jurispr. blz. I-4911).

31 — Zie in die zin Chanteloup, H., *op. cit.*, die verklaart dat „de regeling van inaanmerkingneming ertoe leidt dat [...] een regel verwordt tot een gewoon rechtsgegeven dat op zijn beurt verwordt tot een feitelijk gegeven dat kan worden uitgelegd door de toe te passen regel” (punt 14). Dat het nationaal recht verwordt tot een feitelijk gegeven, is nog duidelijker in het Unierecht dan in het internationaal privaatrecht, wegens het beginsel van autonome uitlegging van dat recht, volgens hetwelk de Unierechter „meestal weigert zich te verschuilen achter de internrechtelijke kwalificaties” (idem).

32 — Zie punt 42 van de conclusie van advocaat-generaal Jääskinen in de zaak die heeft geleid tot het arrest Commissie en Spanje/Government of Gibraltar en Verenigd Koninkrijk, reeds aangehaald.

van de overgelegde bewijselementen te controleren. Het kan ook noodzakelijk blijken dat recht uit te leggen en toe te passen en de onderhavige zaak is daarvan een flagrant voorbeeld. Aangezien de bewijskracht werd betwist van de overeenkomst van 1986 waarvan Mediatek Italia een fotokopie heeft overgelegd, zijn de kamer van beroep en het Gerecht geconfronteerd met de noodzaak om de aangevoerde bewijsregels uit te leggen en toe te passen. De controle of het aangevoerde oudere recht bestaat en is bewezen overeenkomstig het toepasselijke nationaal recht, is een prelabelle vraag die moet worden beslecht alvorens toepassing kan worden gemaakt van de rechtsregel van de Unie op grond waarvan het gemeenschapsmerk nietig kan worden verklaard. Ook al strekt het adagium *jura novit curia* zich niet uit tot het nationaal recht, dat de Unierechter niet wordt geacht te kennen, en wordt de inhoud van dat recht uit procedureel oogpunt beschouwd als een feit dat de partijen dienen aan te voeren en te bewijzen, dit neemt bijgevolg niet weg dat dit recht voor de persoon die het moet toepassen, in het denkproces dat tot de oplossing van het geding moet leiden, dezelfde plaats inneemt als alle andere rechtsregels, ongeacht de herkomst.

72. Daarom ben ik van mening dat artikel 53, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het nationaal recht een zekere juridische waarde toekent in de rechtsorde van de Unie, waardoor het niet is toegestaan dat recht louter als een feitenkwestie te beschouwen.

73. Deze conclusie vindt steun in de gevolgtrekkingen die kunnen worden gemaakt uit het reeds aangehaalde arrest Edwin/BHIM.

iii) Draagwijdte van het arrest Edwin/BHIM

74. Het arrest Edwin/BHIM reikt belangrijke elementen aan voor de beantwoording van de vraag hoe de rollen tussen de verzoeker, de bevoegde instanties van het BHIM, het Gerecht en het Hof verdeeld zijn.

75. Ten eerste leidt het Hof uit regel 37 van de uitvoeringsverordening af dat de partij die nietigverklaring van een gemeenschapsmerk vordert op grond van een ouder recht dat door een regel van nationaal recht beschermd is, ertoe verplicht is om het BHIM de inhoudelijke elementen van die regel van nationaal recht te verstrekken.

76. Ten tweede verplicht het Hof de bevoegde instanties van het BHIM „het gezag en de strekking te beoordelen van de gegevens die de verzoeker ten bewijze van de inhoud van deze regel heeft overgelegd”³³.

77. Ten derde is naar het oordeel van het Hof het Gerecht bevoegd „om een volledige wettigheidstoetsing te verrichten met betrekking tot de wijze waarop het BHIM de gegevens heeft beoordeeld die door de verzoeker zijn overgelegd ten bewijze van de inhoud van de nationale wetgeving waarvan hij de bescherming inroept”³⁴.

78. Ten vierde bepaalt het Hof de omvang van zijn eigen toezicht door drie stappen te onderscheiden die betrekking hebben op de formulering, de inhoud en de draagwijdte van het positief recht. Gecontroleerd moet worden of „de formulering van de betrokken nationale bepalingen, van de nationale rechtspraak of van de werken van de rechtsleer ter zake”³⁵ niet onjuist zijn opgevat, terwijl met betrekking tot de inhoud van deze elementen en de draagwijdte van elk ervan ten aanzien van de overige moet worden nagegaan of sprake is van een kennelijk onjuiste opvatting.

33 — Punt 51.

34 — Punt 52.

35 — Punt 53.

79. Mijn uitlegging van dat arrest verschilt in nogal aanzienlijke mate van de uitlegging die het BHIM ervan geeft. Anders dan het BHIM stelt, namelijk dat uit dat arrest volgt dat het nationaal recht een feitelijke kwestie vormt, ben ik niet van mening dat het Hof het pleit heeft beslecht in het voordeel van de feiten en in het nadeel van het recht.

80. Allereerst zij vastgesteld dat het Hof ervoor gezorgd heeft geen partij te kiezen bij de kwalificatie van de „elementen” die de verzoekende partij moet aandragen ten bewijze van de inhoud van het nationaal recht. Niet alleen heeft het Hof deze elementen niet als „feitelijke elementen” aangemerkt, maar het Hof heeft ook, door het Gerecht ertoe te verplichten „het gezag en de strekking te beoordelen van de gegevens die de verzoeker [...] heeft overgelegd” een nieuwe uitdrukking gebruikt die afwijkt van die welke gewoonlijk wordt gebruikt ter aanduiding van het toezicht over de feitelijke elementen, teneinde te verduidelijken wat de omvang is van het toezicht dat de bevoegde instanties van het BHIM over de aangevoerde elementen moeten uitoefenen.

81. Vervolgens heeft het Hof de door het Gerecht te verrichten „volledige wettigheidstoetsing” gebaseerd op de bewoordingen van artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009), dat bepaalt dat beroep kan worden ingesteld tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of *een uitvoeringsregeling daarvan*, of wegens misbruik van bevoegdheid”³⁶. Het Hof heeft uitdrukkelijk verwezen naar de conclusie van advocaat-generaal Kokott, die van oordeel was dat de uitdrukking „een uitvoeringsregeling [van verordening nr. 207/2009]” voldoende ruim was zodat niet alleen het Unierecht, maar ook het nationaal recht dat in kader van de uitvoering van deze verordening van toepassing was, daaronder vallen.³⁷

82. Het Hof had dat toezicht kunnen rechtvaardigen aan de hand van de bevoegdheid van het Gerecht om onjuiste beoordelingen van de feiten af te keuren. Het Hof heeft immers meermaals geoordeeld dat het Gerecht bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht op de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM kan nagaan of deze kamers de feiten van het geding juridisch juist hebben gekwalificeerd en of „de beoordeling van de aan deze kamers voorgelegde feitelijke elementen fouten vertoont”³⁸.

83. Zo het Hof het nationaal recht als een feit zonder meer had beschouwd, dan had het logischerwijze het toezicht van het Gerecht moeten rechtvaardigen aan de hand van zijn bevoegdheid om onjuiste beoordelingen van de feiten af te keuren.

84. Ten slotte zij opgemerkt dat het Hof zijn toezicht in hogere voorziening heeft uitgebreid door het niet te beperken tot onjuiste opvattingen van de aan het Gerecht voorgelegde elementen, maar door toezicht op de kennelijke beoordelingsfout mogelijk te maken.³⁹ Hoewel het niet eenvoudig is te bepalen hoe ver het rechterlijke wettigheidsonderzoek binnen deze vorm van toezicht reikt, kan worden aangenomen dat het toezicht op onjuiste opvattingen en het toezicht op kennelijke beoordelingsfouten niet alleen, wellicht, door de grondigheid, maar ook door het voorwerp ervan verschillen, waarbij eerstbedoeld toezicht de inhoud zelf van het nationaal recht betreft, terwijl laatstbedoeld toezicht ziet op de uitlegging en de beoordeling van het nationaal recht.

36 — Eigen cursivering.

37 — Zie de punten 61-67 van die conclusie.

38 — Zie arrest van 18 oktober 2012, Neuman e.a./José Manuel Baena (C-101/11 P en C-102/11 P, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

39 — Zie Coutron, L., „De l’irruption du droit national dans le cadre du pourvoi”, *Revue trimestrielle de droit européen*, 2012, blz. 170, die opmerkt dat „wanneer telkens gewag wordt gemaakt van toezicht op kennelijke fouten, dit veeleer ertoe aanzet dat [...] [het nationaal recht] wordt opgevat als een juridisch element in het stadium van de hogere voorziening”.

85. Uiteindelijk kunnen uit de bewoordingen en de opzet van de toepasselijke wetgeving alsmede uit de uitlegging ervan door het Hof twee belangrijke besluiten worden getrokken: een eerste betreffende de positie van het nationaal recht en een tweede betreffende het ambt van de Unierechter.

86. In de eerste plaats kan het nationaal recht, dat weliswaar moet worden gesteld en bewezen door de partij die nietigverklaring vordert, niet worden aangemerkt als een feit zonder meer. De verwijzing naar het nationaal recht in verordening nr. 207/2009 verleent aan dat recht juridische waarde, waardoor het als het ware wordt opgenomen in het geheel van wettelijke handelingen van de Unie en onderworpen wordt aan het volledige wettigheidstoezicht van het Gerecht.

87. In de tweede plaats zijn het ambt van de bevoegde instanties van het BHIM en het ambt van de Unierechter, wanneer zij met de toepassing van het nationaal recht te maken hebben, niet onderworpen aan een neutraliteitsbeginsel waardoor hun rol louter passief zou blijven en het hun verboden zou zijn de inhoud van het recht waarop een beroep wordt gedaan, in welke mate ook te onderzoeken.

88. In het licht van deze twee besluiten dient te worden beoordeeld of het Gerecht ambtshalve het toepasselijke nationaal recht dient te onderzoeken.

iv) Ambtshalve onderzoek van het toepasselijke nationaal recht

89. Mijns inziens veronderstelt de uitoefening van de volledige wettigheidscontrole die het Gerecht moet verrichten, dat het Gerecht het geding kan beslechten in overeenstemming met het nationale positief recht en daartoe, desnoods ambtshalve, kan nagaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de regels van nationaal recht waarop de partijen ter onderbouwing van hun betoog een beroep doen.

90. Drie argumenten pleiten voor deze oplossing.

91. Het eerste argument is ontleend aan de nuttige werking van verordening nr. 207/2009. De met deze verordening nagestreefde doelstelling van bescherming van het gemeenschapsmerk lijkt mij gevaar te lopen indien een merk nietig kan worden verklaard op grond van een nationaalrechtelijk beschermd ouder recht zonder dat de bevoegde instanties van het BHIM noch het Gerecht kunnen nagaan welke oplossing volgens het nationaal positief recht moet worden gegeven aan de zaak die bij hen aanhangig is gemaakt. Een onjuiste beoordeling van dat recht zou ontegenzeggelijk ertoe kunnen leiden dat ten onrechte het bestaan van een ouder recht wordt erkend en een vordering tot nietigverklaring wordt toegewezen.

92. Het tweede argument houdt verband met de vereisten van het beginsel van daadwerkelijke rechterlijke bescherming. De bevoegdheid om ambtshalve na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de regel van nationaal recht, lijkt mij ook voort te vloeien uit het vereiste dat elke beslissing van de bevoegde instanties van het BHIM waarbij de houder van het gemeenschapsmerk zijn recht wordt ontnomen, kan worden onderworpen aan rechterlijk toezicht dat de daadwerkelijke bescherming van dat recht moet verzekeren. Het rechterlijke toezicht wordt echter een dode letter wanneer de Unierechter zich zou moeten beperken tot de door de verzoeker overgelegde documenten, op het gevaar af van onjuiste toepassing of uitlegging van de toepasselijke regels.

93. Het derde argument is ontleend aan de rol die de bevoegde instanties van het BHIM vervullen in geschillen inzake gemeenschapsmerken. Voor deze instanties is helemaal geen zuiver administratieve rol weggelegd, maar zij oefenen als het ware een rechtsprekende functie uit, die vergelijkbaar is met die van de nationale rechters die in een inbreukprocedure over een reconventionele vordering uitspraak doen. Bovendien krijgt hun uitspraak op grond van artikel 100, lid 2, van verordening

nr. 207/2009 gezag van gewijsde. Bijgevolg lijkt het mij niet logisch dat de omvang van het toezicht op de toepassing en uitlegging van het nationaal recht aanzienlijk verschilt naargelang de vordering tot nietigverklaring ten principale bij het BHIM dan wel reconventioneel bij de nationale rechter is ingesteld.

94. Benadrukt zij dat de bevoegdheid om ambtshalve inlichtingen over het relevante nationaal recht in te winnen geenszins ertoe strekt een eventueel verzuim op te vangen van de verzoeker bij de bewijsvoering van de inhoud van het nationaal recht, waarvan de bewijslast op hem rust. Integendeel, het gaat erom de Unierechter in staat te stellen na te gaan of het gestelde en tot bewijs aangevoerde nationaal recht relevant is. Wanneer een ernstig onderzoek zou worden verboden, zou dit uiteindelijk erop neerkomen dat de bevoegde instanties van het BHIM verworden tot gewone kamers voor inschrijving van het nationaal recht dat de verzoeker heeft aangedragen.

95. Bijgevolg heeft het Gerecht mijns inziens terecht onderzocht, door ambtshalve inlichtingen over de inhoud van het relevante Italiaans recht in te winnen, of de kamer van beroep van dat recht een juiste uitlegging had gegeven.

96. Daarentegen ben ik van mening dat de rechtvaardiging voor deze onderzoeksplicht niet vervat ligt in het begrip algemeen bekend feit.

97. Het nationaal recht kan niet worden aangemerkt als een feitelijk element.

98. Bovendien ontstaan, wanneer het begrip algemeen bekend feit wordt toegepast op het nationaal recht, vooral grote rechtsonzekerheid en willekeur. In die context betwijfel ik zeer dat de – ingewikkelde – beginselen betreffende het bewijs van onderhandse geschriften naar Italiaans recht voor eenieder toegankelijk zijn en werkelijk als „algemeen bekende feiten” kunnen worden beschouwd.

99. Zoals ik reeds heb aangegeven, steun ik de verplichting tot ambtshalve onderzoek op de noodzaak om de nuttige werking van verordening nr. 207/2009 te verzekeren en op de vereisten van een daadwerkelijke rechterlijke bescherming.

100. Niettemin zij verduidelijkt dat deze plicht binnen bepaalde perken moet blijven. Zoals het Gerecht heeft geoordeeld⁴⁰, geldt deze plicht enkel wanneer het BHIM reeds over aanwijzingen in verband met het nationaal recht beschikt. Bovendien kan deze plicht het voorwerp van het geding niet wijzigen door daaraan nieuwe feitelijke gegevens toe te voegen, maar het is enkel mogelijk de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte van de aangevoerde regels van nationaal recht na te gaan.

101. Dankzij deze verduidelijking kan althans gedeeltelijk worden geantwoord op het – praktische – bezwaar dat het BHIM heeft opgeworpen, in verband met de praktische onmogelijkheid om het toepasselijke recht te kennen. Het is niet de bedoeling dat de bevoegde instanties van het BHIM zich bij de bewijsvoering in de plaats van de partijen stellen. Hun plicht om inlichtingen in te winnen is beperkter, want het gaat er enkel om na te gaan of de door de verzoeker verstrekte informatie over de inhoud van het nationaal recht en de omvang van de door dat recht verleende bescherming klopt.

102. Bovendien lijkt het mij, zonder dat ik de ogen wil sluiten voor de moeilijkheden die het BHIM kan ondervinden bij het onderzoek naar de inhoud van het nationaal recht, dat dit orgaan van de Unie, dat – zoals gezegd – over onderzoeksmiddelen beschikt, dankzij de ontwikkeling van de informatiemiddelen in staat is om na te gaan of samenhang aanwezig is in hetgeen de verzoeker heeft kunnen aanvoeren in verband met de nationaalrechtelijke bescherming.

103. Gelet op een en ander dient het eerste middel van het BHIM mijns inziens te worden afgewezen.

40 — Arrest El Corte Inglés/BHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET), reeds aangehaald (punt 41).

B – *Tweede middel: schending van het recht van het BHIM om te worden gehoord*

1. Argumenten van partijen

104. Volgens het BHIM moeten, ingevolge een algemeen beginsel van Unierecht, de adressaten van overheidsbeslissingen die daardoor aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken.⁴¹

105. Het BHIM stelt dat het in casu niet de gelegenheid heeft gekregen om behoorlijk zijn standpunt kenbaar te maken over het arrest van 14 juni 2007, dat de partijen in de administratieve procedure niet hadden aangevoerd en dat dus geen deel uitmaakte van het voorwerp van het geding voor de kamer van beroep, en dat de redenering en het besluit van het Gerecht anders zouden zijn geweest mocht het deze gelegenheid wel hebben gehad.

106. Daaruit concludeert het BHIM dat het Gerecht zijn recht om te worden gehoord heeft geschonden.

107. NLC repliceert dat de rechtsvraag waarvoor de rechtspraak van de Corte suprema di cassazione relevant was, vóór de terechtzitting is opgeworpen, want het Gerecht heeft op grond van artikel 64 van zijn Reglement voor de procesvoering bij brief van 7 februari 2012 het BHIM verzocht te antwoorden op vragen betreffende de draagwijdte van artikel 2704 van het Italiaanse burgerlijk wetboek. Volgens NLC heeft het BHIM dus de mogelijkheid gehad daaromtrent te worden gehoord, zowel schriftelijk als ter terechtzitting, en kan niet worden verdedigd dat, behoudens voorafgaande verwittiging betreffende alle relevante of eventueel relevante rechtspraak, een arrest waarin daarnaar wordt verwezen, de rechten van de verdediging schendt.

108. NLC voegt daaraan toe dat, ook al zou het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting hebben gegeven door het BHIM niet de mogelijkheid te bieden opmerkingen over de rechtspraak te maken, deze onjuiste rechtsopvatting de uitkomst van het geding in geen geval zou hebben beïnvloed.

2. Bespreking

109. Hoewel het Gerecht – zoals gezegd – binnen bepaalde perken inlichtingen over de inhoud van het nationaal recht moet inwinnen, lijkt het mij van wezenlijk belang om nogmaals de aandacht te vestigen op de draagwijdte die het Hof steeds heeft toegekend aan het beginsel van hoor en wederhoor, dat het basisvereiste van elk eerlijk proces vormt.

110. Het recht op een eerlijk proces vormt een fundamenteel beginsel van het recht van het Unie, dat is vervat in artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden⁴², en beide artikelen bieden een bescherming die „overeenkomt”⁴³.

41 — Het BHIM verwijst naar de arresten van het Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL) (T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 21), en 15 september 2005, Citicorp/BHIM (LIVE RICHLI) (T-320/03, Jurispr. blz. II-3411, punt 22).

42 — Verdrag ondertekend te Rome op 4 november 1950.

43 — Arrest van 11 juli 2013, Ziegler/Commissie (C-439/11 P, punt 126 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

111. Om te voldoen aan de vereisten van dat recht moeten de Unierechters erop toezien dat het beginsel van hoor en wederhoor voor hen wordt geëerbiedigd en dat zij zelf dit beginsel eerbiedigen.⁴⁴ Dit beginsel is van toepassing op alle procedures die tot een beslissing van een Unie-instelling kunnen leiden die de belangen van een persoon aanmerkelijk kunnen raken.⁴⁵

112. Het beginsel van hoor en wederhoor verleent niet alleen elke procespartij het recht om kennis te nemen van de stukken en de opmerkingen die door de tegenpartij aan de rechter zijn voorgelegd en hierover haar standpunt kenbaar te maken. Het omvat eveneens het recht om kennis te nemen van de elementen die de rechter ambtshalve in aanmerking wil nemen in zijn beslissing, en om daarover haar standpunt kenbaar te maken.⁴⁶

113. In de rechtspraak is duidelijk erkend dat dit recht niet alleen bestaat wanneer de rechter zijn uitspraak baseert op feiten en documenten waarvan de partijen geen kennis hebben kunnen nemen⁴⁷, maar ook wanneer hij in zijn uitspraak een rechtsmiddel ambtshalve in aanmerking wil nemen⁴⁸.

114. De werkingssfeer van het recht om te worden gehoord omvat immers alle aspecten die beslissend zijn voor de uitkomst van de procedure⁴⁹ en de grondslag van de beslissing vormen, ongeacht of het gaat om feitelijke dan wel juridische aspecten, en enkel het uiteindelijke standpunt dat het bestuur voornemens is te nemen of de rechtsprekende handeling zelf valt buiten het bereik van dat recht.

115. Bijgevolg dient te worden onderzocht of in casu de partijen in de loop van de procedure al dan niet de mogelijkheid hebben gekregen om hun opmerkingen te maken over de door het Gerecht ambtshalve opgeworpen elementen.

116. Zoals blijkt uit de door het Gerecht op 7 februari 2012 gezonden brieven en de daarbij gevoegde vragen, hebben de partijen, hoewel zij hun standpunt over de bepalingen van artikel 2704 van het Italiaans burgerlijk wetboek kenbaar hebben kunnen maken, daarentegen niet de gelegenheid gekregen hun opmerkingen te maken over het arrest van 14 juni 2007.

117. Uit de lezing van de punten 32, 35, 36, 39 en 40 van het bestreden arrest blijkt duidelijk dat de inhoud van het arrest van 14 juni 2007 in de redenering van het Gerecht een doorslaggevende rol heeft gespeeld en dat de oplossing anders zou zijn geweest indien het Gerecht daarmee geen rekening had gehouden. Het is omdat het Gerecht heeft vastgesteld dat de kamer van beroep geen rekening had gehouden met deze rechtspraak, volgens welke het tegenbewijs van de echtheid van de poststempel kan worden bewezen zonder dat een procedure van betichting van valsheid behoeft te worden ingesteld, dat het heeft geoordeeld dat de kamer van beroep meer belang had kunnen hechten aan de door NLC gestelde anomalieën en dat de litigieuze beslissing derhalve moest worden vernietigd.

118. Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht het beginsel van hoor en wederhoor, dat voortvloeit uit de vereisten van het recht op een eerlijk proces, heeft geschonden.

119. Ik ben dus van mening dat het tweede middel in hogere voorziening gegrond moet worden verklaard.

44 — Arresten van 2 december 2009, Commissie/Ierland e.a. (C-89/08 P, Jurispr. blz. I-11245, punten 51 en 54), en 17 december 2009, Heroverweging M/EMEA (C-197/09 RX-II, Jurispr. blz. I-12033, punt 42).

45 — Reeds aangehaalde arresten Commissie/Ierland e.a. (punt 50) en Heroverweging M/EMEA (punt 41).

46 — Arrest Commissie/Ierland e.a., reeds aangehaald (punten 52 en 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47 — Ibidem (punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

48 — Ibidem (punt 55). Zie tevens arrest Heroverweging M/EMEA, reeds aangehaald (punt 41), en arrest van 21 februari 2013, Banif Plus Bank (C-472/11, punt 30). In de zaak die heeft geleid tot dit laatste arrest, had de nationale rechter ambtshalve opgeworpen dat een beding misbruik vormde. De oplossing, die was gesteund op de algemene vereisten van het recht op een eerlijk proces, lijkt mij niettemin te kunnen worden toegepast op de Unierechter die overweegt het geding op te lossen door zich te baseren op een ambtshalve opgeworpen middel.

49 — Reeds aangehaalde arresten Commissie/Ierland e.a. (punt 56), en Heroverweging M/EMEA (punt 41).

120. Daarom behoeft het derde middel, inzake kennelijke incoherentie en onjuiste opvatting van de feiten, niet te worden onderzocht.

V – Verwijzing van de zaak naar het Gerecht

121. Artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie bepaalt dat in geval van gegrondheid van de hogere voorziening het Hof de beslissing van het Gerecht vernietigt. Het kan dan zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel de zaak voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

122. In casu is de zaak mijns inziens niet in staat van wijzen daar de partijen op tegenspraak toelichting moeten kunnen geven bij de elementen van nationaal recht die het Gerecht ambtshalve heeft opgeworpen.

123. Op basis daarvan stel ik voor de onderhavige zaak te verwijzen naar het Gerecht voor uitspraak ten gronde.

VI – Conclusie

124. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging als volgt te beslissen:

- „1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 september 2012, National Lottery Commission/BHIM – Mediatek Italia en De Gregorio (Afbeelding van hand) (T-404/10), wordt vernietigd.
- 2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie voor uitspraak over de gegrondheid van het beroep.
- 3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.”