



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
M. WATHELET
van 25 januari 2018¹

Zaak C-564/16 P

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
tegen**

Puma SE

„Hogere voorziening – Uniemeerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 5 –
Oppositieprocedure – Relatieve weigeringsgronden – Verordening (EG) nr. 2868/95 – Regels 19 en 50,
lid 1 – Begrip ‚bekendheid’ – Bewijswaarde van eerdere beslissingen van het EUIPO waarbij de
bekendheid van een ouder meerk wordt erkend – Begrip ‚eerdere beslissingspraktijk’ –
Motiveringsplicht – Procedurele verplichtingen van de kamers van beroep van het EUIPO”

I. Inleiding

1. Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 september 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Afbeelding van een springende katachtige) (T-159/15, EU:T:2016:457; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 19 december 2014 (zaak R 1207/2014-5) inzake een oppositieprocedure tussen Puma SE² en Gemma Group Srl³ (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft vernietigd.

2. De vraag die aan de orde is in deze hogere voorziening kan van praktisch belang zijn voor het instellen van oppositieprocedures op basis van de rechtsgrond vermeld in artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemeerk⁴. Het is inderdaad de bedoeling te achterhalen of de houder van een meerk die krachtens deze bepaling oppositie instelt tegen de inschrijving van een nieuw meerk, zijn vordering kan rechtvaardigen door een loutere verwijzing naar het feit dat de bekendheid van zijn meerk al was vastgesteld in beslissingen van het EUIPO waarbij niet dezelfde partijen betrokken waren.

1 Oorspronkelijke taal: Frans.

2 Hierna: „Puma”.

3 Hierna: „Gemma Group”.

4 PB 2009, L 78, blz. 1.

II. Toepasselijke bepalingen

A. Verordening nr. 207/2009

3. Krachtens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wordt „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, [...] 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 [Unie]merk een in de [Unie] 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 onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

4. In titel VII van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Beroepsprocedure”, luidt artikel 63, lid 2, als volgt:

„Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf.”

5. Krachtens artikel 75 van verordening nr. 207/2009 worden „[d]e beslissingen van het [EUIPO] [...] met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

6. Artikel 76 van verordening nr. 207/2009 preciseert vervolgens:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het [EUIPO] 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 [EUIPO] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

7. Tot slot bepaalt artikel 78, lid 1, van verordening nr. 207/2009:

„1. In de procedure voor het [EUIPO] zijn onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten:

[...]

c) overleggen van documenten en monsters;

[...]”

B. Verordening nr. 2868/95

8. Regel 19, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk⁵ bepaalt:

„Binnen de in lid 1 bedoelde termijn [legt] de opposant ook bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van zijn ouder merk of recht [over], alsmede bewijsmateriaal waaruit blijkt dat hij gerechtigd is een oppositie in te dienen. De opposant verstrekt met name het volgende bewijsmateriaal:

- a) indien de oppositie berust op een merk dat geen gemeenschapsmerk is, bewijsmateriaal betreffende de indiening of inschrijving ervan door overlegging:
 - i) indien het merk nog niet ingeschreven is, van een kopie van het desbetreffende indieningsbewijs of een ander gelijkwaardig document, afgegeven door de administratie waarbij de aanvraag voor een merk werd ingediend;
 - ii) indien het merk ingeschreven is, van een kopie van het desbetreffende inschrijvingsbewijs en eventueel van het laatste vernieuwingsbewijs, waaruit blijkt dat de beschermingstermijn van het merk langer is dan de in lid 1 bedoelde termijn en de eventuele verlenging daarvan, of gelijkwaardige documenten, afgegeven door de administratie waarbij het merk werd ingeschreven;
- b) indien de oppositie berust op een algemeen bekend merk in de zin van artikel 8, lid 2, onder c), van de verordening, bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het merk op het desbetreffende grondgebied algemene bekendheid geniet;
- c) indien de oppositie berust op een bekend merk in de zin [van] artikel 8, lid 5, van de verordening, naast het onder a) van dit lid bedoelde bewijsmateriaal, bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het merk bekendheid geniet, alsmede bewijsmateriaal of argumenten waaruit blijkt dat gebruik van het aangevraagde merk zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;

[...]”

9. Tot slot bepaalt regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95:

„Tenzij anders is bepaald, zijn de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure.

Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing die in een oppositieprocedure is genomen, is artikel 78 bis van de verordening evenwel niet van toepassing op de ingevolge artikel 61, lid 2, van de verordening gestelde termijnen.

Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met de verordening en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel [76], lid 2, van verordening [nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.”

⁵ PB 1995, L 303, blz. 1, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4).

III. Voorgeschiedenis van het geding

10. Op 14 februari 2013 heeft Gemma Group Srl bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.

11. De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende blauwe beeldteken:



12. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 7 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: „Machines voor de houtverwerking; machines voor de bewerking van aluminium; machines voor pvc-bewerking”.

13. De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 66/2013 van 8 april 2013 gepubliceerd.

14. Op 8 juli 2013 heeft verzoekster, Puma SE, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 12 supra bedoelde waren. Als grond voor de oppositie werd artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.

15. De oppositie was met name gebaseerd op de volgende oudere merken:

- het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk, dat is ingeschreven op 30 september 1983 onder nummer 480105 en is vernieuwd tot 2023, met werking in de Benelux, Tsjechië, Frankrijk, Kroatië, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië en Slowakije, ter aanduiding van waren van de klassen 18, 25 en 28, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:
 - klasse 18: „Schoudertassen en reistassen, reiskoffers en koffers, in het bijzonder voor sportuitrusting en -kleding”;
 - klasse 25: „Kledingstukken, laarzen, schoenen en pantoffels”;
 - klasse 28: „Spellen, speelgoederen; apparaten voor lichamelijke oefening, gymnastiek- en sportapparaten (voor zover niet begrepen in andere klassen), daaronder begrepen ballen (zijnde sportartikelen)”;

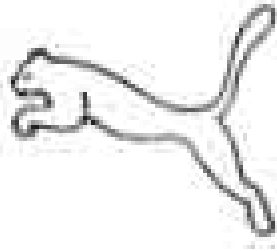


- het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk, dat is ingeschreven op 17 juni 1992 onder

nummer 593987 en is vernieuwd tot 2022, met werking in de Benelux, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en het Verenigd Koninkrijk, ter aanduiding van met name waren van de klassen 18, 25 en 28, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

- klasse 18: „Uit leder en kunstleder vervaardigde producten (voor zover begrepen in deze klasse); handtassen en andere etuis die niet geschikt zijn voor de producten die ze moeten bevatten alsmede kleine lederwaren, met name portemonnees, portefeuilles, sleuteletuis; handtassen, aktentassen, tassen voor opslag en boodschappentassen, schooltassen en boekentassen, kampeertassen, rugzakken, zakken, zakken voor wedstrijden, draagtassen, zakken voor opslag en reistassen uit leder en kunstleder, uit synthetisch materiaal, uit stof en textielweefsels of kunstleder; reisnecessaires (lederwaren); schouderriemen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zweepen, zadelmakerswaren”;
- klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis; delen en onderdelen van schoeisel, zolen, inlegzolen en correctiezolen, hakken, laarzenschachten; antislipzolen voor schoenen, noppen en spikes; dubbele voeringen, in serie vervaardigde kledingzakjes; korsetartikelen; laarzen, sloffen, slippers en pantoffels; eindproducten in de vorm van schoenen, stadsschoenen, sportschoenen, vrijetijdsschoenen, trainingsschoenen, jogging-, gymnastiek-, badschoenen en fysiologische schoenen (voor zover begrepen in deze klasse), tennisschoenen; leggings en beenkappen, leggings en beenkappen van leder, leggings, onderbeenwindels, beenkappen voor schoenen; trainingspakken, gymnastiekbroeken en -truien, voetbalbroeken en -truien, tennishemden en -broeken, bad- en strandkleding en -pakken, zwembroeken en zwempakken, waaronder bikini's, sport- en vrijetijdskleding (waaronder gebreide kledingstukken en pakken en jerseys), ook voor lichaamstraining, joggen of voor duurlopen en gymnastiek, korte sportbroeken en lange sportbroeken, truien, pullovers, T-shirts, sweatshirts, tennis- en skikleding en -pakken; trainingspakken en vrijetijdskleding, trainingspakken en kledingstukken voor alle weersoorten, kousen (breigoederen), voetbalsokken, handschoenen (kleding), waaronder handschoenen van leder, kunstleder of synthetisch leder, mutsen en petten, haarbanden en hoofdbanden, zweetbanden, sjerpen, omslagdoeken, halsdoeken, sjaals; ceintuurs, anoraks en parka's, jekkers en regenjassen of -mantels, jassen, blouses, jasjes en colberts, rokken, onderbroeken en broeken, pullovers en bij elkaar passende ensembles bestaande uit combinaties van verschillende kledingstukken en ondergoed; ondergoed”;
- klasse 28: „Spellen, speelgoederen, daaronder begrepen miniatuurmodellen van schoenen en van ballen (als speelgoed); apparaten en toestellen voor fysieke training, gym en sport (voor zover begrepen in deze klasse); ski-, tennis- en visuitrusting; ski's, skibindingen, skistokken; zijkantjes voor ski's, vellen voor ski's; ballen voor spellen, daaronder begrepen ballen voor sport en voor spellen; halters, ballen, discussen, werpsperen; tennis-, tafeltennis-, badminton- en squashrackets, slaghouten voor cricket, golfclubs en hockeysticks; tennisballen en veertjes voor badminton; rolschaatsen en schaatsen, schoenen voor rolschaatsen, ook met versterkte zolen; tafels voor tafeltennis; knotsen voor gymnastiek, hoepels voor sportdoeleinden, netten voor sportdoeleinden, doelnetten en netten voor ballen; sporthandschoenen (speeltoebehoren);

poppen, poppenkleertjes, poppenschoeisel, petjes en mutsen voor poppen, riemen voor poppen, schorten voor poppen; kniebeschermers, elleboogbeschermers, enkelbeschermers en beenbeschermers (sportartikelen); kerstboomversieringen”:



16. Ter onderbouwing van de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie heeft Puma zich beroepen op de bekendheid van de oudere merken in alle lidstaten en voor alle in punt 15 supra opgesomde waren.

17. Op 10 maart 2014 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Zij heeft weliswaar het bestaan van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende tekens erkend, maar met betrekking tot de bekendheid van ouder merk nr. 593987 heeft zij zich op het standpunt gesteld dat om redenen van proceseconomie de stukken die verzoekster had overgelegd ten bewijze van het uitvoerige gebruik en de bekendheid ervan, niet hoefden te worden onderzocht en dat het onderzoek zou worden verricht op basis van de veronderstelling dat dit oudere merk een „groot onderscheidend vermogen” had. Uitgaande van deze aanname heeft zij geoordeeld dat het verband zoals vereist door artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 in casu niet was bewezen.

18. Op 7 mei 2014 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen deze beslissing krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009.

19. Bij de litigieuze beslissing heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen.

20. Ten eerste heeft zij geoordeeld dat er sprake was van een zekere mate van visuele overeenstemming van de oudere merken en het aangevraagde merk en dat deze merken hetzelfde idee van een „springende katachtige, die doet denken aan een poema” overbrachten.

21. Ten tweede heeft de kamer van beroep verzoeksters argument afgewezen dat de oppositieafdeling het bestaan van de bekendheid van de oudere merken had bevestigd, op grond dat de oppositieafdeling zich in werkelijkheid ertoe had beperkt, te verklaren dat om redenen van proceseconomie in casu niet diende te worden overgegaan tot een beoordeling van de door verzoekster overgelegde bewijzen van de bekendheid en dat het onderzoek zou worden verricht op basis van de veronderstelling dat ouder merk nr. 593987 een „groot onderscheidend vermogen” had. De kamer van beroep heeft vervolgens de bewijzen van de bekendheid van de oudere merken voor de in punt 15 supra bedoelde waren onderzocht en van de hand gewezen.

22. Ten derde was de kamer van beroep van oordeel dat, zelfs indien de bekendheid van de oudere merken moest worden geacht te zijn aangetoond, de op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 gebaseerde oppositie moest worden afgewezen, aangezien evenmin was voldaan aan de andere voorwaarden, te weten het bestaan van ongerechtvaardigd voordeel dat wordt getrokken uit of afbreuk die wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

IV. Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

23. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 april 2015, heeft Puma beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

24. Ter staving van haar beroep voerde Puma in wezen drie middelen aan, te weten, ten eerste, schending van het rechtszekerheidsbeginsel en van het beginsel van behoorlijk bestuur, voor zover de kamer van beroep de bewijzen inzake de bekendheid van de oudere merken van de hand had gewezen en had geconcludeerd dat de bekendheid ervan niet was aangetoond, ten tweede, schending van de artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009, voor zover de kamer van beroep de bewijzen inzake de bekendheid van de oudere merken had onderzocht terwijl de oppositieafdeling niet was overgegaan tot een dergelijk onderzoek, en, ten derde, schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

25. Met betrekking tot het eerste middel betoogde Puma in wezen dat de kamer van beroep de beginselen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur heeft geschonden door verzoeksters bewijzen inzake de bekendheid van de oudere merken van de hand te wijzen en af te wijken van haar beslissingspraktijk inzake de bekendheid van oudere merken. Ter ondersteuning van dit middel voerde Puma voor het Gerecht twee argumenten aan, waarbij het ene betrekking had op de weigering van de kamer van beroep om rekening te houden met bewijzen die niet in de proceduretaal waren vertaald, en het andere zag op de omstandigheid dat de kamer van beroep zou zijn afgeweken van haar eerdere beslissingspraktijk.

26. Na bepaalde door Puma aangevoerde afbeeldingen niet-ontvankelijk te hebben verklaard, omdat zij voor het eerst voor het Gerecht waren overgelegd, heeft het Gerecht beide argumenten onderzocht die Puma in het kader van haar eerste middel had aangevoerd. Het Gerecht heeft eraan herinnerd dat het recht op behoorlijk bestuur met name de plicht van de betrokken dienst omhelst, haar beslissingen met redenen te omkleden, waarbij die motiveringsplicht tot doel heeft de betrokkenen in staat te stellen, kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde hun rechten te kunnen verdedigen, enerzijds, en de Unierechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen, anderzijds.

27. Het Gerecht heeft er in zijn rechtspraak met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, meer bepaald in zijn arrest van 10 maart 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM* (C-51/10 P, EU:C:2011:139), op gewezen dat het EUIPO bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk rekening moet houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen, met dien verstande evenwel dat het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur samen met het wettigheidsbeginsel moeten worden geëerbiedigd. Het Gerecht heeft hieraan toegevoegd dat de aanvrager van een merk zich bijgevolg niet met succes kan beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te verkrijgen. Overigens moet, omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven. Dit onderzoek moet in elk concreet geval gebeuren. Of een teken als merk wordt ingeschreven, hangt immers af van specifieke criteria die gelden naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk specifiek geval en aan de hand waarvan moet worden nagegaan of een weigeringsgrond op het betrokken teken van toepassing is.

28. Het eerste argument dat Puma aanvoerde ter ondersteuning van haar eerste middel, heeft het Gerecht verworpen, op grond dat de kamer van beroep in overeenstemming met regel 19 van verordening nr. 2868/95 terecht had geoordeeld dat geen rekening kon worden gehouden met de bewijzen die niet in de proceduretaal waren overgelegd.

29. Met betrekking tot het tweede argument van Puma, namelijk dat de kamer van beroep blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door af te wijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO en van de rechtspraak van het Gerecht, heeft het Gerecht allereerst gewezen op de inhoud van de drie recente beslissingen van het EUIPO waarin het bestaan van die bekendheid werd erkend, waarbij het Gerecht in die context ook heeft verwezen naar de bewijzen die door Puma in die procedures waren overgelegd om de bekendheid van haar oudere merken te staven. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest geoordeeld dat Puma in de procedure voor de kamer

van beroep naar behoren had verwezen naar die beslissingen, die evenwel niet werden onderzocht en zelfs niet vermeld in de litigieuze beslissing: de kamer van beroep heeft enkel eraan herinnerd dat het EUIPO niet gebonden was door zijn eerdere beslissingspraktijk. Het Gerecht heeft er bovendien op gewezen dat de conclusies van het EUIPO in die drie beslissingen werden bevestigd door meerdere, door Puma overgelegde beslissingen van de nationale bureaus.

30. Aldus heeft het Gerecht geoordeeld dat de bekendheid van de oudere merken door het EUIPO was vastgesteld in drie recente beslissingen, en voorts dat de vaststelling van de bekendheid van de oudere merken een feitelijke vaststelling is die niet afhangt van het aangevraagde merk.

31. Op grond hiervan heeft het Gerecht in punt 34 van het bestreden arrest geoordeeld dat „de kamer van beroep, gelet op de [...] aangehaalde rechtspraak, volgens welke het EUIPO rekening moet houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen, en gelet op haar motiveringsplicht, niet mocht afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO zonder enige uitleg te verstrekken over de redenen waarom zij van oordeel was dat de in die beslissingen verrichte feitelijke vaststellingen inzake de bekendheid van de oudere merken niet of niet langer relevant waren. De kamer van beroep maakt immers geenszins gewag van een afname van die bekendheid sinds bovengenoemde recente beslissingen, en evenmin van een eventuele onrechtmatigheid van die beslissingspraktijk.”

32. Dienaangaande heeft het Gerecht het argument van het EUIPO, dat die beslissingen niet in aanmerking hoefden te worden genomen op grond dat bij geen enkele ervan de bewijzen van de bekendheid van de oudere merken waren gevoegd die in het kader van die procedures waren overgelegd, afgewezen en erop gewezen dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen een beslissing beschikt over de beoordelingsbevoegdheid die voortvloeit uit regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 teneinde te beslissen of rekening dient te worden gehouden met nieuwe of aanvullende feiten en bewijzen die niet binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijn werden aangedragen.

33. In die omstandigheden heeft het Gerecht in de punten 37 en 38 van het bestreden arrest erop gewezen dat „gelet op haar recente eerdere beslissingspraktijk, die wordt bevestigd door een relatief groot aantal nationale beslissingen en een arrest van het Gerecht, [...] de kamer van beroep [...], overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur [...] hetzij verzoekster [had] moeten verzoeken aanvullende bewijzen van de bekendheid van de oudere merken aan te dragen – al was het maar om deze te weerleggen –, waartoe zij bevoegd was op grond van regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, hetzij de redenen [had] moeten vermelden waarom zij van oordeel was dat de in die eerdere beslissingen verrichte vaststellingen met betrekking tot de bekendheid van de oudere merken in casu dienden te worden afgewezen. Dit was des te meer noodzakelijk omdat in bepaalde van die beslissingen op zeer gedetailleerde wijze de bewijzen werden vermeld die ten grondslag lagen aan de beoordeling van de bekendheid van de oudere merken, hetgeen haar aandacht had moeten vestigen op het bestaan ervan.” Het Gerecht heeft zodoende het eerste middel van Puma aanvaard door te oordelen dat het EUIPO het beginsel van behoorlijk bestuur had geschonden en met name de verplichting om zijn beslissingen te motiveren, niet was nagekomen.

34. Voorts heeft het Gerecht geoordeeld dat, aangezien de mate van bekendheid van de oudere merken in aanmerking wordt genomen bij de globale beoordeling van het bestaan van afbreuk, in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, waarover de kamer van beroep zich ten overvloede heeft uitgesproken in de litigieuze beslissing, de onjuiste rechtsopvatting waarvan deze kamer van beroep blijk heeft gegeven, een beslissende invloed kon hebben op het resultaat van de oppositie. Aangezien de kamer van beroep niet was overgegaan tot een volledig onderzoek van de bekendheid van de oudere merken, was het Gerecht van oordeel dat het geen uitspraak kon doen op het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

35. Derhalve heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest het eerste middel van Puma aanvaard en de litigieuze beslissing vernietigd voor zover daarbij verzoeksters oppositie werd afgewezen, zonder onderzoek van de overige middelen van verzoekster.

V. Conclusies van partijen en procedure bij het Hof

36. Met zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof, het bestreden arrest te vernietigen en Puma te verwijzen in de kosten. Puma verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en het EUIPO te verwijzen in de kosten.

37. Partijen hebben hun argumenten schriftelijk uiteengezet, alsook mondeling ter terechtzitting van 14 december 2017.

VI. Hogere voorziening

38. Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en van het beginsel van behoorlijk bestuur, in samenhang met regel 19, lid 2, onder c), van verordening nr. 2868/95 en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009. Het tweede middel betreft schending van regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 en van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009.

39. Bij de uiteenzetting van deze twee middelen steunt het EUIPO op vier argumenten die in drie punten verder worden uitgewerkt. Deze handelwijze is niet meteen de meest leesbare, maar de bestreden punten worden niettemin nauwkeurig aangegeven. Uitgaande van deze grieven kan het eerste middel worden uitgesplitst in drie onderdelen.

40. In de eerste plaats zou het Gerecht in punt 31 van het bestreden arrest blijk hebben gegeven van een onjuiste opvatting inzake de plaats en de procedurele verplichtingen van het EUIPO in procedures inter partes door vast te stellen dat Puma „naar behoren had verwezen” naar drie eerdere beslissingen van het EUIPO om, zoals vereist door regel 19, lid 2, onder c), van verordening nr. 2868/95, het bewijs te leveren van de bekendheid van de merken van Puma.

41. In de tweede plaats zou het Gerecht in punt 34 van het bestreden arrest zijn voorbijgegaan aan het contradictoire karakter van procedures inter partes en het begrip „bekendheid” in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 onjuist hebben uitgelegd door de eerdere beslissingen van het EUIPO als „beslissingspraktijk” aan te merken. Het Gerecht zou blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de kamer van beroep van het EUIPO de verplichting op te leggen om uit te leggen waarom zij geen rekening had gehouden met haar vaststellingen in eerdere beslissingen over de bekendheid van de merken van Puma.

42. In de derde plaats mocht het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest niet vaststellen dat de kamer van beroep van het EUIPO de subsidiaire verplichting had om Puma ambtshalve te verzoeken aanvullende bewijzen van de geclaimde bekendheid aan te dragen. Daardoor heeft het Gerecht het beginsel van hoor en wederhoor, dat van toepassing is op de procedures inter partes overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, alsook het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. Dit derde onderdeel sluit aan bij de grief die in het kader van het tweede middel is geformuleerd op grond van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat krachtens regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 van toepassing is. Deze aspecten van de hogere voorziening worden daarom samen in het kader van het tweede middel onderzocht.

A. Eerste twee onderdelen van het eerste middel: schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en van het beginsel van behoorlijk bestuur, in samenhang met regel 19, lid 2, onder c), van verordening nr. 2868/95 en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009

43. De eerste twee onderdelen van het eerste middel zal ik samen behandelen, want in wezen gaat het in beide gevallen om de weerslag van een beslissingspraktijk van het EUIPO op het bewijs van de bekendheid van een merk.

44. Het is belangrijk er vooraf aan te herinneren dat het EUIPO niet betwist dat het voor een opposant mogelijk is om naar zijn eerdere beslissingspraktijk te verwijzen, maar wel dat rekening kan worden gehouden met een eerdere beslissing zonder dat de opposant die verwijzing stoffeert met precieze en juiste verwijzingen naar de documenten die waren overgelegd in het kader van de procedure die tot deze beslissing heeft geleid, in de taal van de nieuwe procedure⁶.

45. Indien deze stelling wordt aanvaard, zou dat erop neerkomen dat in het kader van de eerdere beslissing verrichte vaststellingen bewijswaarde wordt ontzegd en dat bijgevolg de rechtspraak inzake de eerdere beslissingspraktijk grotendeels aan belang inboet, aangezien een opposant de identificatie van de voordien overgelegde bewijsstukken en het bewijs van de relevantie ervan voor de nieuwe oppositieprocedure niet achterwege zou mogen laten.

46. De aard van de „bekendheid” van een ouder merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 is echter perfect verenigbaar met de verplichting voor het EUIPO om rekening te houden met zijn eerdere beslissingspraktijk zoals vastgelegd door het Hof in verband met andere weigeringsgronden, zowel absolute⁷ als relatieve⁸.

47. Ik zie inderdaad geen enkele reden waarom het beginsel van gelijke behandeling en het beginsel van behoorlijk bestuur, die ten grondslag liggen aan de rechtspraak van het Hof inzake de verplichting van het EUIPO „om rekening [te] houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en zeer aandachtig [te] onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen”⁹, niet zouden gelden in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

1. Aard van de „bekendheid”

48. Een merk geniet bekendheid in de zin van het Unierecht wanneer het bekend is bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn, in een groot deel van het grondgebied van de Europese Unie¹⁰.

⁶ Zie punt 29 van de hogere voorziening.

⁷ Zie in verband met artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punten 73-77).

⁸ Zie bijvoorbeeld in verband met de beoordeling van het normale gebruik van een ouder merk, arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM (C-141/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2089, punten 45 en 46).

⁹ Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punten 73 en 74). Zie ook arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM (C-141/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2089, punt 45), alsook beschikkingen van 12 december 2013, Getty Images (US)/BHIM (C-70/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:875, punten 41 en 42), en 11 september 2014, Think Schuhwerk/BHIM (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punt 57).

¹⁰ Zie in die zin arrest van 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539, punt 17). Zie ook arresten van 14 september 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408), en 6 oktober 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611, punt 30). Het Hof heeft in punt 16 van zijn arrest van 3 september 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539), uitdrukkelijk erkend dat de bewoordingen „in de [Unie] bekend is” dezelfde betekenis hebben in de verordening inzake het Uniemerk (zowel verordening nr. 207/2009 als verordening nr. 40/94) en in de richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten [in casu richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25)]. In de rechtsliteratuur, Azéma, J., „Marques renommées et marques notoires en droit européen et en droit français”, in *Marques notoires et de haute renommée – Well-know and Famous Trademarks*, L.G.D.J.-Schulthess, 2011, blz. 23-36, in het bijzonder blz. 27.

49. Het gaat dus om een feitelijke vaststelling: „bekendheid” is een realiteit.¹¹ Het Hof heeft dit overigens reeds impliciet maar zeker erkend door in het kader van een hogere voorziening te oordelen dat de vaststelling van het verwerven van bekendheid door een ouder merk deel uitmaakt van de feitelijke beoordeling door het Gerecht.¹²

50. Ik ben het derhalve eens met de beoordeling van het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest, volgens welke de vaststelling van de bekendheid van de oudere merken waarnaar Puma verwijst, een feitelijke vaststelling is die niet afhangt van het tijdens de litigieuze inschrijvingsprocedure aangevraagde merk.

51. Als blijkt dat het EUIPO in het kader van eerdere procedures reeds erkend heeft dat een bepaald merk bekendheid genoot in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, dan dient dit te worden beschouwd als de vaststelling van een feit. De bewijzen die het EUIPO in aanmerking heeft genomen ter staving van deze vaststelling moeten in principe voorkomen in de motivering van de eerdere beslissing. „De verplichting voor het EUIPO om zijn beslissingen te motiveren krachtens artikel 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009, heeft dezelfde draagwijdte als die van artikel 296, tweede alinea, VWEU, op grond waarvan de motivering de redenering van degene die de handeling heeft verricht, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet doen komen, opdat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en de bevoegde rechter zijn toezicht kan uitoefenen [...]”.¹³ Aan dit vereiste is pas voldaan als de bewijzen waarmee voor de houder van een ouder merk het genot van een „bekendheid” wordt aangetoond, op min of meer expliciete wijze zijn opgenomen in de beslissing van het EUIPO waarmee deze realiteit wordt erkend. In het kader van een latere oppositieprocedure zijn die bewijzen derhalve niet langer onontbeerlijk, aangezien die in de eerdere beslissing van het EUIPO worden vermeld om zijn vaststelling te staven. Deze beslissing op zich volstaat.

52. Het Gerecht heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 30 en 31 van het bestreden arrest de verwijzing naar drie eerdere beslissingen van het EUIPO door Puma in haar oppositiebezwaarschrift te aanvaarden als een geldige verwijzing naar zowel de op het einde van die procedures verrichte vaststelling van de bekendheid van de oudere merken als naar de bewijzen die door Puma in het kader van die procedures zijn overgelegd.

2. Invloed van de procedures inter partes op de inaanmerkingneming van een eerdere beslissingspraktijk

53. Voorts is, in tegenstelling tot wat het EUIPO ter ondersteuning van zijn eerste middel aanvoert, de inaanmerkingneming van een eerdere beslissingspraktijk inzake de bekendheid van een merk niet strijdig met het contradictoire karakter van de oppositieprocedure en evenmin met de specifieke aard van de vaststelling in elke oppositieprocedure.¹⁴

¹¹ Zie Sancho Gargallo, I., „Alcance de la protección de la marca notoria en la jurisprudencia comunitaria”, in Morral Soldevila, R. (dir.), *Problemas actuales de derecho de la propiedad industrial*, Thomson Reuters-Civitas, 2011, blz. 141-155, in het bijzonder blz. 141.

¹² Zie in die zin arrest van 21 januari 2016, Hesse/BHIM (C-50/15 P, EU:C:2016:34, punt 29).

¹³ Beschikking van 14 april 2016, KS Sports/EUIPO (C-480/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:266, punt 32). Die beschikking van het Hof geeft in één enkel punt een samenvatting van zijn oordeel over de soortgelijke bepalingen van verordening nr. 40/94 en van het EG-Verdrag in het arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punten 63-65).

¹⁴ Zie punten 22, 51-53 van de hogere voorziening.

54. Het Hof heeft immers de verplichting voor het EUIPO om rekening te houden met zijn eerdere beslissingspraktijk, in twee opzichten gepreciseerd. Enerzijds „[moeten h]et gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd”.¹⁵ Anderzijds „moet, omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven [...]. *Dit onderzoek moet in elk concreet geval gebeuren*”.¹⁶

55. Overeenkomstig deze beginselen kan een persoon die oppositie instelt tegen de inschrijving van een merk, zich niet ten eigen voordele beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te verkrijgen, zoals dat ook geldt voor een persoon die om inschrijving van een teken als merk verzoekt¹⁷.

56. De houder van een merk kan zich dus weliswaar op een beslissingspraktijk van het EUIPO inzake de bekendheid van dit merk beroepen ter ondersteuning van zijn oppositie, maar de aanvrager kan de relevantie ervan voor het concrete geval betwisten of aanvechten. De mogelijkheid om een eerdere beslissingspraktijk aan te voeren ontnemt de aanvrager immers geenszins het recht om de bewijzen aan te vechten die ter ondersteuning van de oppositie worden overgelegd.

57. In ieder geval komt het erop neer dat het EUIPO, ongeacht of er een discussie tussen partijen heeft plaatsgevonden, rekening zal moeten houden met de aangevoerde beslissing(en), zeer aandachtig zal moeten onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin dient te worden genomen en zijn beslissing dienovereenkomstig zal moeten motiveren.

58. Eigenlijk is dit een loutere toepassing van de motiveringsplicht waartoe het EUIPO gehouden is krachtens artikel 75 van verordening nr. 207/2009. Het EUIPO hoeft weliswaar niet alle relevante feitelijke of juridische gegevens te specificeren, maar de motivering moet zijn redenering duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, opdat de belanghebbenden de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel kunnen kennen en de bevoegde rechter zijn toezicht kan uitoefenen.¹⁸ Indien de feiten en rechtsoverwegingen die in het bestek van de litigieuze beslissing van wezenlijk belang zijn, voldoende werden uiteengezet, is het EUIPO dus niet verplicht om ter rechtvaardiging van zijn beslissing een specifieke motivering te verstrekken ten aanzien van de eerdere beslissingen die door één van de partijen bij de procedure worden ingeroepen.¹⁹

59. Het Gerecht heeft derhalve geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 34 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep niet mocht afwijken van de beslissingspraktijk van het EUIPO zonder enige uitleg te verstrekken over de redenen waarom zij van oordeel was dat de in die beslissingen verrichte feitelijke vaststellingen inzake de bekendheid van de oudere merken niet of niet langer relevant waren.

60. Gelet op wat voorafgaat, dienen de argumenten die in het kader van de eerste twee onderdelen van het eerste middel zijn aangevoerd, als ongegrond te worden beschouwd.

15 Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 75). Zie ook arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM (C-141/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2089, punt 45), en beschikkingen van 12 december 2013, Getty Images (US)/BHIM (C-70/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:875, punt 43), en 11 september 2014, Think Schuhwerk/BHIM (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punt 57).

16 Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 77); cursivering van mij. Zie ook beschikkingen van 12 december 2013, Getty Images (US)/BHIM (C-70/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:875, punt 44), 11 september 2014, Think Schuhwerk/BHIM (C-521/13 P, EU:C:2014:2222, punt 57), en 14 april 2016, KS Sports/EUIPO (C-480/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:266, punt 37).

17 Zie in die zin arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 76), en beschikking van 12 december 2013, Getty Images (US)/BHIM (C-70/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:875, punt 43).

18 Zie in die zin arrest van 17 maart 2016, Naazneen Investments/BHIM (C-252/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:178, punten 28 en 29), en beschikking van 14 april 2016, KS Sports/EUIPO (C-480/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:266, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

19 Zie in die zin beschikking van 14 april 2016, KS Sports/EUIPO (C-480/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:266, punt 38).

B. Derde onderdeel van het eerste middel en tweede middel: schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en van het beginsel van behoorlijk bestuur respectievelijk schending van regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 in samenhang met artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009

61. Zowel het derde onderdeel van het eerste middel als het tweede middel, die door het EUIPO worden aangevoerd ter ondersteuning van zijn hogere voorziening, heeft betrekking op punt 37 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht in wezen heeft geoordeeld dat de kamer van beroep van het EUIPO, inzover zij geen redenen heeft opgegeven waarom zij van oordeel was dat de in haar eerdere beslissingen verrichte vaststellingen dienden te worden afgewezen, „overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur [...] [Puma had] moeten verzoeken aanvullende bewijzen van de bekendheid van de oudere merken aan te dragen”.

62. Volgens het EUIPO heeft het Gerecht door het opleggen van deze „subsidiare” verplichting het beginsel van hoor en wederhoor, dat overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 van toepassing is op de procedures inter partes, alsook het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden. Het Gerecht heeft tevens „incidenteel artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat in casu van toepassing is krachtens regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, geschonden”.²⁰

63. Het onderscheid dat in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wordt gemaakt, mag inderdaad niet worden genegeerd. Deze bepaling stelt weliswaar dat het EUIPO ambtshalve de feiten onderzoekt, maar preciseert daarbij dat in procedures inzake relatieve weigeringsgronden – zoals de weigeringsgrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 – dit onderzoek echter beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voegt hieraan toe dat het EUIPO „geen rekening [*hoeft*] te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd”²¹.

64. Op grond van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 dat, wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, de kamer van beroep „het onderzoek van het beroep [beperkt] tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen [...] zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel [76], lid 2, van verordening [nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met [nieuwe of] aanvullende feiten en bewijsstukken”.

65. Volgens het Hof „[*kunnen*] de partijen [...] [*dus*] nog feiten en bewijsmiddelen [...] aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen moeten worden aangevoerd krachtens de bepalingen van verordening [nr. 207/2009], en [...] [*is*] het het [EUIPO] niet verboden [...], rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen”.²² Met andere woorden, op grond van deze bepalingen beschikken de kamers van beroep van het EUIPO over een beoordelingsvrijheid teneinde te beslissen of rekening dient te worden gehouden met nieuwe of aanvullende feiten en bewijzen die niet binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijn werden aangedragen²³, op voorwaarde evenwel dat bewijsstukken reeds binnen de door het EUIPO gestelde termijn werden overgelegd²⁴.

²⁰ Punt 65 van de hogere voorziening.

²¹ Cursivering van mij.

²² Arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 42); cursivering van mij.

²³ Zie in die zin arrest van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, punt 32).

²⁴ Zie in die zin arrest van 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, punten 25-27).

66. Het gaat dus om een mogelijkheid voor het EUIPO, en niet om een verplichting: partijen „[kunnen] er niet onvoorwaardelijk aanspraak op [...] maken dat de kamer van beroep [van het EUIPO] [...] rekening houdt [met de buiten de gestelde termijnen aangevoerde feiten en overgelegde bewijzen], aangezien deze laatste in het kader van haar beoordelingsmarge integendeel kan beslissen of het voor haar uitspraak nodig is, daarmee rekening te houden”.²⁵

67. In tegenstelling tot de door het EUIPO voorgestelde lezing van het bestreden arrest, ben ik niet van mening dat het Gerecht de door artikel 76 van verordening nr. 207/2009 en regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 aan het EUIPO verleende mogelijkheid om rekening te houden met bewijzen die partijen niet tijdig hebben aangevoerd, heeft omgezet in een verplichting om dergelijke bewijzen op te vragen. De door het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest gefomuleerde verplichting steunt immers niet op de voornoemde bepalingen, maar op het beginsel van behoorlijk bestuur en meer bepaald op de daarin vervatte motiveringsplicht²⁶.

68. Het Gerecht verwijst enkel naar regel 50, lid 1, derde alinea van verordening nr. 2868/95, omdat die „het mogelijk maakt” om aanvullende bewijsstukken te vragen. Mijns inziens geeft de overweging van het Gerecht in dit opzicht geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

69. Regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 staat de kamer van beroep immers uitdrukkelijk toe om rekening te houden met nieuwe of aanvullende feiten en bewijsstukken die niet tijdig zijn aangevoerd. Op grond van artikel 63, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kan de kamer van beroep van het EUIPO „zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn, [verzoeken] te antwoorden op mededelingen [...] van de kamer zelf”²⁷. Bovendien voorziet artikel 78, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ook in de mogelijkheid om in „de procedure voor het [EUIPO]” te verzoeken om overlegging van documenten en monsters.

70. In deze omstandigheden heeft het Gerecht, gelet op de motiveringsplicht die voor het EUIPO geldt krachtens het beginsel van behoorlijk bestuur en die uitdrukkelijk is opgenomen in artikel 75 van verordening nr. 207/2009, geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kamer van beroep van het EUIPO „overeenkomstig het beginsel van behoorlijk bestuur” de houder van de oudere merken „had moeten” verzoeken aanvullende bewijzen van hun bekendheid aan te dragen, ingeval dit nodig was om af te wijken van de in eerdere beslissingen verrichte vaststellingen, en haar beslissing naar behoren had moeten motiveren. Daarbij wordt louter gebruikgemaakt van een mogelijkheid waarin artikel 63, lid 2, van verordening nr. 207/2009 voorziet.

71. De regel waarnaar het Gerecht verwijst, verzekert ook de eerbiediging van het beginsel van hoor en wederhoor, aangezien artikel 75 van verordening nr. 207/2009 het EUIPO verbiedt om zijn beslissingen te nemen op gronden waartegen de partijen geen verweer hebben kunnen voeren. Als het EUIPO de opposant vraagt om aanvullende bewijsstukken over te leggen, dient het de aanvrager de gelegenheid te geven zich hierover uit te spreken.

72. Gelet op een en ander dient te worden geoordeeld dat de argumenten die in het kader van het derde onderdeel van het eerste middel en van het tweede middel zijn aangevoerd, ongegrond zijn. Bijgevolg dienen beide middelen in hun geheel te worden afgewezen.

²⁵ Arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 63). Zie ook arrest van 18 december 2008, Les éditions Albert René (C-16/06 P, EU:C:2008:739, punt 142).

²⁶ Het Gerecht verwijst naar de punten 18 en 20 van het bestreden arrest, die uitdrukkelijk betrekking hebben op artikel 41, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de aldaar geformuleerde motiveringsplicht.

²⁷ Cursivering van mij.

73. *Subsidiair*, indien het Hof van oordeel zou zijn dat de in punt 37 van het bestreden arrest geformuleerde overweging blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat het Gerecht heeft verwezen naar regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95, lijkt het beginsel van behoorlijk bestuur, in samenhang met artikel 63, lid 2, en artikel 78, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, het dictum van het bestreden arrest hoe dan ook afdoende te rechtvaardigen. In deze omstandigheden kan de onjuiste opvatting van het Gerecht geenszins volstaan om het bestreden arrest te vernietigen.²⁸

74. Aangezien de door het EUIPO aangevoerde eerste twee onderdelen van het eerste middel niet kunnen leiden tot vernietiging van het bestreden arrest, dient derhalve ook de hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

VII. Kosten

75. Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 184, lid 1, van dat Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Puma worden verwezen in de kosten.

VIII. Conclusie

76. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

„– De hogere voorziening wordt afgewezen, en

- het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) wordt verwezen in de kosten.”

²⁸ Zie in die zin arrest van 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, punt 29).