

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

J. KOKOTT

van 16 maart 2006¹

I — Inleiding

1. In geschil is of het in Italië en Frankrijk ingeschreven merk MISS ROSSI in de weg staat aan de inschrijving van het merk SISSI ROSSI als gemeenschapsmerk. In hogere voorziening zijn evenwel eerder procedurele vragen aan de orde. Zij betreffen de afwijzing van nieuwe argumenten als niet tijdig aangevoerd, en de vraag of voor het Gerecht van eerste aanleg bewijs mag worden aangevoerd dat niet is aangevoerd voor de oppositiekamer van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). Voorts betwist de partij die bij het BHIM beroep heeft ingesteld, de vaststelling van het Gerecht dat damesschoeisel en damestassen onvoldoende soortgelijk zijn en de twee merken ook onvoldoende overeenstemmen om in de weg te staan aan de inschrijving van het merk SISSI ROSSI.

II — Rechtskader

2. Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk² bepaalt:

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

a) [...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — PB 1994, L 11, blz. 1.

verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”

3. Artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 regelt de bevoegdheid van het Gerecht in merkenzaken:

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

4. Verwijzingen naar het Hof gelden, aldus de dertiende overweging van de considerans, als verwijzingen naar het Gerecht van eerste aanleg.

5. Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 worden de beslissingen van het BHIM met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

6. Artikel 74 van verordening nr. 40/94 regelt het ambtshalve onderzoek van de feiten door het BHIM:

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

III — Feiten

7. In het arrest van 1 maart 2005, Rossi/BHIM — Sissi Rossi (T-169/03, Jurispr. blz. II-685; hierna: „bestreden arrest”) vat het Gerecht de voorgeschiedenis als volgt samen:

„1 Op 1 juni 1998 heeft interveniënte [Sissi Rossi Srl] bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (mer-

ken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 [...].

van het aangevraagde merk voor de waren ‚leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers’.

- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken SISSI ROSSI.
- 3 De inschrijvingsaanvraag betreft waren van klasse 18 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: ‚Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren’.
- 4 Op 22 februari 1999 is de merkaanvraag gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 12/1999.
- 5 Op 21 mei 1999 heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving
- 6 De oppositie was gebaseerd op het woordmerk MISS ROSSI, dat op 11 november 1991 in Italië is ingeschreven (nr. 553 016), en op het internationale merk MISS ROSSI, dat op dezelfde datum is ingeschreven met werking in Frankrijk (nr. 577 643). Deze oudere merken hebben betrekking op de waar ‚schoeisel’ van klasse 25 in de zin van de overeenkomst van Nice.
- 7 Op verzoek van interveniënte heeft de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA bewijzen overgelegd betreffende het normale gebruik van de oudere merken gedurende de vijf jaren vóór de publicatie van de omstreden merkaanvraag.
- 8 Na de fusie door overneming van de vennootschap Calzaturificio Rossi SpA, vastgesteld bij notariële akte van 22 november 2000, is verzoekster, sindsdien bekend als Sergio Rossi SpA, houder van de oudere merken geworden.

9 Bij beslissing van 30 april 2002 heeft de oppositieafdeling de inschrijvingsaanvraag afgewezen voor alle waren waarvoor de oppositie was ingesteld. Zij heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat verzoekster slechts voor de waar ‚damesschoeisel’ het normale gebruik van de oudere merken had bewezen, en dat deze waar en de in de merkaanvraag opgegeven waren „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers” soortgelijk waren. Bovendien stemmen de tekens volgens de oppositieafdeling in de ogen van de Franse consument overeen.

10 Op 28 juni 2002 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

11 Bij beslissing van 28 februari 2003 (hierna: ‚bestreden beslissing’) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de oppositie afgewezen. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de betrokken tekens in geringe mate overeenstemmen. Na een vergelijkend onderzoek van de distributiekkanalen en van de bestemming en de aard van de betrokken waren heeft zij bovendien geconcludeerd dat de verschillen tussen de waren veel groter zijn dan de enkele gemeenschappelijke kenmerken ervan. Zij heeft met name de stelling dat ‚damesschoeisel’ en ‚damestassen’

wegens de complementariteit ervan soortgelijke waren zijn, onderzocht en weerlegd. Volgens haar is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.”

IV — Arrest van het Gerecht en conclusies van partijen

8. Sergio Rossi SpA verzocht het Gerecht om vernietiging van deze beslissing. Na een schriftelijke en mondelinge behandeling wees het Gerecht het beroep af bij het bestreden arrest.

9. Daarop stelde Sergio Rossi SpA de onderhavige hogere voorziening in. Zij concludeert:

1. het bestreden arrest wegens schending van de artikelen 8 en 73 van verordening nr. 40/94 en van de artikelen 44, lid 1, sub e, en 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht volledig te vernietigen;

2. subsidiair, het bestreden arrest gedeeltelijk te vernietigen wat de inschrijving van het merk SISSI ROSSI voor de waren „leder en kunstleder” betreft; — rekwirante te verwijzen in de kosten.

11. Sissi Rossi Srl concludeert ten slotte:

3. meer subsidiair, te verklaren dat bewijsmiddelen mogen worden overgelegd, voorts het bestreden arrest volledig te vernietigen en de zaak te verwijzen naar het Gerecht voor onderzoek van het in eerste aanleg niet-ontvankelijk verklaarde bewijs of, als alternatief en op grond van het in artikel 73 van verordening nr. 40/94 toegekende recht om te worden gehoord, de zaak te verwijzen naar de kamer van beroep van het BHIM voor vaststelling van een termijn om te worden gehoord;
 1. de hogere voorziening en alle conclusies van rekwirante volledig af te wijzen en het bestreden arrest te bekrachtigen;
 2. de conclusies van de aanvraagster van het merk en verweerster in eerste aanleg volledig toe te wijzen;
 3. rekwirante te verwijzen in de kosten van beide instanties, overeenkomstig artikel 69 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof.
4. verweerder krachtens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van 2 mei 1991 als in het ongelijk gestelde partij te verwijzen in de kosten.

10. Het BHIM concludeert:

- de hogere voorziening af te wijzen voor zover rekwirante verzoekt het bestreden arrest volledig of gedeeltelijk te vernietigen;
12. Sergio Rossi SpA baseert haar hogere voorziening op vier middelen: ontbrekende motivering wat betreft de primaire vordering (zie hierna onder A), weigering nieuw bewijs

V — Bespreking

te beoordelen (zie hierna onder B) alsook schending van artikel 8 van verordening nr. 40/94 wat de soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming van de merken betreft (over deze twee punten zie hierna onder C).

A — De motivering van het arrest betreffende de andere waren

13. In eerste aanleg vorderde Sergio Rossi SpA uitdrukkelijk vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep voor zover zij betrekking had op de warengroep „leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers”. Het Gerecht beperkte zich evenwel in de punten 45 tot en met 48 tot „damestassen” en „damesschoeisel”, aangezien met betrekking tot andere producten niets was gesteld. De desbetreffende ter mondelinge behandeling aangevoerde stellingen wees het Gerecht als te laat af.

14. Sergio Rossi SpA brengt daartegen in dat de soortgelijkheid van *alle* waren van de warengroep in talrijke passages van het verzoekschrift in eerste aanleg was gesteld. Bijgevolg had het Gerecht de beoordeling van de soortgelijkheid niet tot damestassen en damesschoeisel mogen beperken en heeft het zijn motiveringsplicht krachtens artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht geschonden. Voor het

overige zijn de ter terechtzitting aangevoerde argumenten ten onrechte als te laat afgevoerd daar het niet ging om nieuwe middelen, maar om aanvullende argumenten bij een reeds bestaand middel.

15. In casu blijkt niet van een schending van de motiveringsplicht voor arresten, die voortvloeit uit artikel 36 juncto artikel 53, lid 1, van het Statuut van het Hof van Justitie. Het Gerecht heeft duidelijk aangegeven waarom het alleen damesschoeisel en damestassen heeft vergeleken: Sergio Rossi SpA had alleen voor deze waren argumenten aangevoerd die in aanmerking konden worden genomen. Met betrekking tot de andere waren was in het verzoekschrift niets gesteld en was het betoogde ter terechtzitting tardief.

16. Of het terecht was de omvang van het geschil te beperken en geen nieuwe stellingen toe te laten, betreft niet de motivering. Anders dan het opschrift van het middel doet vermoeden, keert Sergio Rossi SpA zich daarin evenwel niet alleen tegen de motivering, maar ook tegen de toepassing van het procesrecht van het Gerecht op deze twee punten.

17. Het Gerecht heeft de omvang van het geschil beperkt op basis van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering. Volgens deze bepaling moet het verzoekschrift het voorwerp van het geschil en

een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. De uiteenzetting moet zo duidelijk en nauwkeurig zijn dat de verweerder zijn verweer kan voorbereiden en dat het Hof zijn toezicht kan uitoefenen. Bijgevolg moeten de feitelijke en juridische omstandigheden waarop het beroep is gebaseerd, coherent en begrijpelijk worden weergegeven in de tekst van het verzoekschrift zelf.³

18. In casu voerde Sergio Rossi SpA in het verzoekschrift alleen met betrekking tot de soortgelijkheid van damesschoeisel en damestassen feitelijke en juridische argumenten aan. Deze konden niet rechtstreeks op de andere waren worden getransponeerd. Bijgevolg was het beroep niet-ontvankelijk voor zover het betrekking had op de soortgelijkheid van damesschoeisel en andere waren dan damestassen.

19. Het desbetreffende betoog ter terechtzitting was dus, anders dan Sergio Rossi SpA meent, geen volgens artikel 47, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht toegestane aanvullende toelichting van middelen en argumenten. Veeleer ging het om een nieuw middel waardoor de omvang van het geschil werd verruimd.

3 — Arrest van 9 januari 2003, Italië/Commissie (C-178/00, Jurispr. blz. I-303, punt 6), inzake artikel 38, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat gelijk-luidend is.

20. Ingevolge artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht mogen nieuwe middelen in de loop van het geding niet worden voorgedragen, tenzij zij steunen op juridische of feitelijke omstandigheden waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken. Van dergelijke omstandigheden blijkt hier niet. Bijgevolg heeft het Gerecht dit betoog terecht wegens tardiviteit afgewezen.

21. Dit middel moet dus worden verworpen.

B — De weigering om nieuw bewijs te beoordelen

1. Beperking tot het voor het BHIM overgelegde bewijs

22. Het Gerecht weigerde in de punten 24 en 25 het door Sergio Rossi SpA voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde bewijs te beoordelen. Het bij het Gerecht overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 ingestelde beroep strekt tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM. Feiten die voor het Gerecht worden aangevoerd zonder voorheen voor de instanties van het BHIM te zijn gesteld, kunnen de rechtmatigheid van een dergelijke beslissing slechts aantasten indien het BHIM ze ambtshalve in aanmerking had moeten nemen. Volgens artikel 74, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 is het onderzoek van het BHIM in procedu-

res inzake relatieve weigeringsgronden beperkt tot de door de partijen aangevoerde middelen en ingestelde vorderingen. Het is niet gehouden feiten die door partijen niet naar voren zijn gebracht, ambtshalve in aanmerking te nemen. Dergelijke feiten kunnen de rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep bijgevolg niet aantasten.⁴

23. Sergio Rossi SpA betwist de uitsluiting van deze bewijsmiddelen, aangezien artikel 44, lid 1, sub e, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bewijsaanbiedingen toelaat.

24. De door het Gerecht aangehaalde arresten zouden niet vergelijkbaar zijn met de onderhavige zaak. In deze eerdere zaken had zowel de betrokken afdeling van het BHIM als de kamer van beroep de vorderingen van de verzoekers afgewezen. De betrokken verzoekers hadden dus voldoende gelegenheid gehad om hun standpunt bij het BHIM uiteen te zetten en te bewijzen.

25. In casu is de vordering van Sergio Rossi SpA door de oppositieafdeling toegewezen en eerst door de kamer van beroep afge-

wezen. In deze beslissing zijn voor het eerst in de administratieve procedure de argumenten van het BHIM aan bod gekomen. Sergio Rossi SpA heeft in de administratieve procedure dus geen gelegenheid gehad deze argumenten te betwisten. Bijgevolg kan het Gerecht Sergio Rossi SpA niet verbieden in de gerechtelijke procedure nieuw bewijs aan te voeren tot weerlegging van de beslissing van de kamer van beroep.

26. Het BHIM en Sissi Rossi Srl zijn het daarentegen eens met het arrest van het Gerecht. Laatstgenoemde beklemt toont dat het Gerecht krachtens artikel 135, lid 4, van zijn Reglement voor de procesvoering het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep niet kan wijzigen.

27. Mijns inziens is de rechtspraak van het Gerecht op dit punt correct.

28. Het Gerecht motiveert de uitsluiting van het bewijs dat niet voor de kamer van beroep is aangevoerd, met het argument dat de rechtmatigheid van een gemeenschapshandeling in beginsel moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoe-

4 — Het Gerecht verwijst naar zijn arresten van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46; 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille van voertuig), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en 13 juli 2004, Samar/BHIM — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Jurispr. blz. II-2939, punt 13.

stand op de datum waarop de handeling is vastgesteld.⁵ Deze premisse strookt met de rechtspraak van het Hof inzake rechtstreekse beroepen.⁶ Zij sluit evenwel niet noodzakelijkerwijze nieuwe bewijsmiddelen uit, die ertoe dienen de feiten op het tijdstip van de handeling nader te verduidelijken.

29. Dit probleem wordt beter aangepakt in de rechtspraak betreffende staatssteun. In een beroep van de betrokken lidstaat beoordeelt het Hof de rechtmatigheid van een staatssteunbeschikking van de Commissie aan de hand van de gegevens waarover de Commissie beschikte op het ogenblik waarop zij haar beschikking gaf.⁷ Dat is gerechtvaardigd aangezien deze lidstaat in de administratieve procedure alle relevante informatie over de steun kon verstrekken. Het Hof breidde deze rechtspraak zelfs uit tot de verzoekende steunontvangers, aangezien ook zij ondanks hun beperkte procedurele positie dergelijke informatie tijdig ter kennis van de Commissie konden brengen.⁸

5 — Arrest eCopy/BHIM (ECOPY) (aangehaald in voetnoot 4, punt 46), met verwijzing naar de arresten van 6 oktober 1999, Salomon/Commissie (T-123/97, Jurispr. blz. II-2925, punt 48), en 14 mei 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissie (T-126/99, Jurispr. blz. II-2427, punt 33).

6 — Arresten van 7 februari 1979, Frankrijk/Commissie (15/76 en 16/76, Jurispr. blz. 321, punt 7) over de goedkeuring van de rekeningen van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, en 17 juli 1997, SAM Schifffahrt en Stapf (C-248/95 en C-249/95, Jurispr. blz. I-4475, punt 46) over de toetsing van de geldigheid van een verordening in het kader van een prejudiciële procedure.

7 — Arresten van 10 juli 1986, België/Commissie (234/84, Jurispr. blz. 2263, punt 16); 26 september 1996, Frankrijk/Commissie (C-241/94, Jurispr. blz. I-4551, punt 33), en 14 september 2004, Spanje/Commissie (C-276/02, Jurispr. blz. I-8091, punt 31).

8 — Arrest van 24 september 2002, Falck en Acciaierie di Bolzano/Commissie (C-74/00 P en C-75/00 P, Jurispr. blz. I-7869, punten 168 e.v.).

30. De grenzen van de uitsluiting van nieuw bewijs zijn vastgesteld in een zaak betreffende een vergelijkend onderzoek voor ambtenaren. Daarin stelde het Hof vast dat de rechtmatigheid van een aanwervingsbesluit weliswaar moet worden beoordeeld aan de hand van de informatie waarover het tot aanstelling bevoegde gezag op het moment van de vaststelling van dit besluit beschikte, maar dat in de gerechtelijke procedure nieuw bewijs kan worden overlegd wanneer het betrekking heeft op de juistheid van de gegevens. Het ging om door het tot aanstelling bevoegd gezag overgelegd bewijs, daar de verzoeker de kwalificaties op basis waarvan de gekozen sollicitant was benoemd, betwistte.⁹ De situatie was anders geweest, wanneer de verzoeker nieuw bewijs van zijn kwalificaties had willen overleggen dat hij in de administratieve procedure had overgelegd.

31. Deze rechtspraak kan worden getransponeerd op beslissingen in oppositieprocedures met betrekking tot gemeenschapsmerken. In dit kader hebben partijen in beginsel voldoende mogelijkheden om het BHIM alle relevante bewijzen voor te leggen. Zoals het Gerecht in punt 25 van zijn arrest terecht beklemtoont, is krachtens artikel 74, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 40/94 het onderzoek van het BHIM in procedures inzake relatieve weigeringsgronden, dat wil

9 — Arrest van 5 juni 2003, O'Hannrachain/Parlement (C-121/01 P, Jurispr. blz. I-5539, punten 28 e.v.).

zeggen in het bijzonder in een oppositieprocedure, zelfs beperkt tot de middelen en vorderingen van partijen.¹⁰ Ondanks de verplichting krachtens artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 tot ambtshalve onderzoek kan het BHIM dus niet eens ambtshalve later overgelegd bewijs in aanmerking nemen.

32. Bovendien hoeft het BHIM volgens artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.¹¹ Bewijs dat voor het BHIM nooit is aangevoerd, is in geen geval tijdig aangevoerd. Daaraan kan de rechtmatigheid van de beslissing van het BHIM dus niet worden getoetst.

33. Ten slotte houdt de bevoegdheid van het Gerecht om overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94 de beslissing van het BHIM te herzien, geen verplichting om een nieuwe instructie toe te staan. Van een herziening kan namelijk alleen sprake zijn

wanneer de beslissing van het BHIM ten minste gedeeltelijk onrechtmatig is. De rechtmatigheid dient evenwel te worden getoetst op basis van de inlichtingen die het BHIM werden verstrekt.

34. Dat, zoals Sergio Rossi SpA stelt, de kamer van beroep eerst haar oppositie heeft afgewezen, terwijl de oppositieafdeling ze vervolgens toeweest, kan niets aan dit resultaat wijzigen. De procedureregels van het BHIM gaven Sergio Rossi SpA namelijk ook in die procedurele constellatie voldoende mogelijkheden om alle relevante bewijzen over te leggen. Een eventuele schending van haar procedurele rechten door het BHIM dient niet in het kader van bewijsaanbiedingen, maar als autonoom middel te worden behandeld.

35. Bijgevolg weigerde het Gerecht terecht de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep te beoordelen in het licht van bewijs dat de kamer niet voor zich had. Ook dit middel dient derhalve te worden verworpen.

2. Subsidiair middel — het recht van hoor en wederhoor

10 — Op dit argument kunnen de arresten *eCopy/BHIM (ECOPY)* en *Daimler Chrysler/BHIM (Grille van voertuig)*, beide aangehaald in voetnoot 4, niet zijn gebaseerd daar zij absolute weigeringsgronden in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 betroffen.

11 — Aanvaard in het arrest van 23 oktober 2002, *Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS)* (T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punten 27 e.v.).

36. Subsidiair stelt Sergio Rossi SpA schending van artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94 door de kamer van

beroep, daar zij de nieuwe argumenten van het BHIM niet heeft kunnen betwisten voordat de kamer van beroep haar oppositie afwees. Dit heeft Sergio Rossi SpA eerst ter terechtzitting voor het Gerecht aangevoerd.

uiteengezet dat de betrokken waren soortgelijk waren. Het BHIM beklemtoont ten slotte dat de kamer van beroep niet verplicht was Sergio Rossi SpA bij voorbaat mee te delen hoe zij zou beslissen, om haar in staat te stellen nader bewijs over te leggen.

37. Het Gerecht wees dit betoog in de punten 20 tot en met 22 van zijn arrest als niet tijdig aangevoerd nieuw middel af overeenkomstig artikel 48, lid 2, van zijn Reglement voor de procesvoering, aangezien het niet in het verzoekschrift was aangevoerd. Sergio Rossi SpA wist reeds ten tijde van de instelling van haar beroep dat de kamer van beroep geen nieuwe aspecten had meegewogen.

40. Volgens Sissi Rossi Srl is het niet de taak van het Hof, maar van het Gerecht, te beslissen of de kamer van beroep het recht van hoor en wederhoor heeft geschonden.

38. In hogere voorziening brengt Sergio Rossi SpA daartegen in dat dit betoog slechts het middel verduidelijkte in het kader waarvan het nieuwe bewijs was aangevoerd. Het Gerecht had het nieuwe bewijs moeten toelaten of de beslissing van de kamer van beroep wegens schending van het recht van hoor en wederhoor moeten vernietigen.

41. Ofschoon Sergio Rossi SpA met dit middel de juiste weg heeft gekozen om nieuwe bewijzen in de procedure te brengen, kan dit middel niet slagen.

39. Het BHIM is het daarentegen eens met het Gerecht en is voor het overige van mening dat de kamer van beroep de rechten van de verdediging van Sergio Rossi SpA heeft geëerbiedigd. De kamer van beroep heeft Sergio Rossi SpA de memorie van Sissi Rossi Srl doen toekomen, zodat zij daarover opmerkingen kon maken. In haar opmerkingen heeft Sergio Rossi SpA uitgebreid

42. Dat het BHIM bepaalde bewijzen heeft gepasseerd, kan voor het Gerecht alleen met een procedurele grief worden betwist, daar — zoals gezegd — de bewijsinstructie in de oppositieprocedure de taak van het BHIM is. Wanneer het passeren van bewijs het gevolg is van het feit dat de benadeelde partij geen gelegenheid bewijs aan te voeren, kan het

recht van hoor en wederhoor geschonden zijn.¹²

43. Krachtens artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94, waarin het recht van hoor en wederhoor in de procedure voor het BHIM is vastgelegd, kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Nieuwe gezichtspunten kunnen onder meer de inaanmerkingneming van nog niet besproken weigeringsgronden zijn¹³, maar ook de eerste beoordeling van bepaalde standpunten door de kamer van beroep.¹⁴ De grief betreffende schending van het recht van hoor en wederhoor is dus een voor de hand liggende weg om nieuw bewijs in de procedure te brengen.

44. Het Gerecht heeft dit middel in de onderhavige procedure evenwel terecht verworpen wegens tardiviteit. Het werd namelijk eerst ter terechtzitting aangevoerd, maar steunde niet — zoals vereist door artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht — op feitelijke of juridische omstandigheden waarvan eerst in de loop van de behandeling was gebleken. Het standpunt van de kamer van beroep was Sergio Rossi SpA reeds bekend bij de instel-

ling van het beroep. Ook had zij reeds bij de indiening van het verzoekschrift op 19 mei 2003 kennis kunnen hebben van het arrest eCOPY/BHIM (Ecopy).¹⁵

45. Aangezien hogere voorziening bij het Hof volgens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof het voorwerp van het geschil voor het Gerecht niet kan wijzigen, kan hetgeen voor het Gerecht niet tijdig is aangevoerd, evenmin in de procedure in hogere voorziening in aanmerking worden genomen. Het Hof kan dus niet ten gronde onderzoeken of het BHIM het recht van hoor en wederhoor van Sergio Rossi SpA afdoende in acht heeft genomen. Dit middel is dus niet-ontvankelijk.

46. Derhalve dient ook dit middel gedeeltelijk ongegrond en voor het overige niet-ontvankelijk te worden verklaard.

C — Artikel 8 van verordening nr. 40/94

47. Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de oppositie

12 — Wanneer de bewijzen zijn aangevoerd, maar buiten beschouwing gelaten, kan het BHIM onvoldoende feitelijk onderzoek worden verweten.

13 — Zie arresten van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (vorm van zeep) (T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 39-47), en 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EURO-COOL) (T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punten 17-26).

14 — Zie arrest van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (oppervlak van glasplaat) (T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punten 48 e. v.).

15 — Volgens de bevoegde dienst van het Hof was dit arrest op de dag van de uitspraak ervan reeds beschikbaar in het Italiaans en bekendgemaakt op internet.

tegen de inschrijving van een merk toegevoegd, wanneer het merk gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt.

48. Sergio Rossi SpA voert twee middelen aan tegen de toepassing van deze bepaling. Het Gerecht heeft ze geschonden door de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de onvoldoende soortgelijkheid van damesschoeisel en damestassen en de onvoldoende overeenstemming van de tekens MISS ROSSI en SISSI ROSSI te bevestigen.

49. In dit opzicht wil ik er allereerst op wijzen dat volgens vaste rechtspraak enkel het Gerecht bevoegd is de feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof, behoudens in het geval van een verkeerde interpretatie van de voorgelegde bewijsmiddelen.¹⁶ Middelen die alleen feitelijke oordelen van het Gerecht betwisten, zijn dus niet-ontvankelijk.

16 — Arresten van 11 februari 1999, *Antillean Rice Mills e.a./Commissie* (C-390/95 P, Jurispr. blz. I-769, punt 29), en 15 juni 2000, *Dorsch Consult/Raad en Commissie* (C-237/98 P, Jurispr. blz. I-4549, punten 35 e. v.).

1. De soortgelijkheid van de waren

50. Het Gerecht zag weliswaar raakpunten tussen damesschoeisel en damestassen, maar achtte ze per saldo niet soortgelijk.

51. Volgens Sergio Rossi SpA heeft het Gerecht onvoldoende rekening gehouden met het belang voor vrouwen, de relevante consumentengroep, dat schoeisel en handtassen bij elkaar passen. Ook de primaire functie van deze producten is tegenwoordig niet langer van belang; er moet rekening worden gehouden met de eisen van de mode, die harmonie tussen schoeisel en handtas voorschrijft. Het BHIM was het daarmee eens en beschouwde de twee warengroepen als soortgelijk.

52. Dit betoog van Sergio Rossi SpA keert zich evenwel alleen tegen feitelijke oordelen van het Gerecht. Zoals Sissi Rossi Srl terecht stelt, is zulks in hogere voorziening ontoelaatbaar.

53. Dit middel moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

2. De overeenstemming van de merken

54. Het Gerecht achtte telkens het eerste woord van de merken dominant, namelijk MISS en SISSI en hechtte diensgevolge dus weinig belang aan het overeenstemmende woord ROSSI. Volgens het Gerecht was er dus slechts een geringe overeenstemming.

55. Sergio Rossi SpA acht dit oordeel in tegenspraak met het arrest FUSCO/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO) waarin het Gerecht de merken ANTONIO FUSCO en ENZO FUSCO onderling overeenstemmend achtte.¹⁷ Uit het arrest NICHOLS van het Hof volgt haars inziens dat de familienaam ROSSI door een eventuele grotere bekendheid niet het onderscheidend vermogen verliest dat het Gerecht voor de familienaam FUSCO aanvaardde.¹⁸ Ten slotte, aldus Sergio Rossi SpA, is in Frankrijk,

de hier relevante markt, de inschrijving van merken met de familienaam ROSSI geregeld geweigerd wegens het oudere merk MISS ROSSI.

56. Ook dit betoog van Sergio Rossi SpA keert zich alleen tegen feitelijke oordelen van het Gerecht. Dit middel moet derhalve ook niet-ontvankelijk worden verklaard.

D — Conclusie

57. De middelen in hogere voorziening zijn gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond.

VI — Kosten

58. Overeenkomstig artikel 122 junctis de artikelen 118 en 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten. Aangezien Sergio Rossi SpA in het ongelijk is gesteld, dient zij te worden verwezen in de kosten.

17 — Arrest van 1 maart 2005 (T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 67): „In casu is het Gerecht van oordeel dat het element ‚Fusco‘ de Italiaanse consument eerder zal bijblijven dan de voornamen ‚Antonio‘ of ‚Enzo‘ doordat hij aan de familienaam doorgaans een groter onderscheidend vermogen toekent dan aan de voornaam.”

18 — Arrest van 16 september 2004 (C-404/02, Jurispr. blz. I-8499).

VII — Conclusie

59. Derhalve geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

1. De hogere voorziening wordt afgewezen.
2. Sergio Rossi SpA wordt verwezen in de kosten.