

DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY / BHIM — DEFENSE TECHNOLOGY  
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

6 september 2006 \*

In zaak T-6/05,

**DEF-TEC Defense Technology GmbH**, gevestigd te Frankfurt am Main (Duitsland), vertegenwoordigd door H. Daniel, advocaat,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde,

verweerder,

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

**Defense Technology Corporation of America**, gevestigd te Jacksonville, Florida (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten,

\* Proceestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 8 november 2004 (zaak R 493/2002-2) inzake een oppositieprocedure tussen DEF-TEC Defense Technology GmbH en Defense Technology Corporation of America,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters,  
griffier: K. Pocheć, administrateur,

gezien het op 12 januari 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 18 april 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 2 juni 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

na de terechtzitting op 7 maart 2006,

het navolgende

## Arrest

### Het rechtskader

- 1 Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bepaalt dat, na oppositie door de houder, de inschrijving van een merk wordt geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.
  
- 2 De regels 17, 55, 61, 65, 79 en 96 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1; hierna: „uitvoeringsverordening”) bepalen:

#### *„Regel 17*

#### Taalgebruik in de oppositieprocedure

1. Wanneer het oppositiebezwaarschrift niet wordt ingediend in de taal van de aanvraag om het gemeenschapsmerk, indien die taal een van de talen van het Bureau is, noch in de tweede taal die werd opgegeven toen de aanvraag werd ingediend, dient de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn in een van deze talen een vertaling van zijn oppositiebezwaarschrift in.

2. Indien het bewijsmateriaal ter staving van de oppositie, als bedoeld in regel 16, leden 1 en 2, niet in de taal van de oppositieprocedure wordt overgelegd, dient de opposant binnen een termijn van een maand na het verstrijken van de oppositietermijn of, indien van toepassing, binnen de door het Bureau overeenvomstig regel 16, lid 3, gestelde termijn, in die taal een vertaling van het bewijsmateriaal in.

[...]

### *Regel 55*

Handtekening, naam, stempel

1. De beslissingen, mededelingen en aankondigingen van het Bureau vermelden de verantwoordelijke dienst of afdeling van het Bureau, alsmede de naam van het verantwoordelijke personeelslid, respectievelijk de namen van de verantwoordelijke personeelsleden. Zij moeten door het personeelslid, respectievelijk door de personeelsleden worden ondertekend of, in plaats daarvan, zijn voorzien van een stempelafdruk van het Bureau dat ook in druk kan zijn aangebracht.

2. De voorzitter van het Bureau kan toestaan dat andere middelen worden gebruikt om, indien bij toezending van beslissingen, mededelingen en aankondigingen van een faxapparaat of van andere technische communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt, de dienst of afdeling van het Bureau en de naam van het verantwoordelijke personeelslid, respectievelijk de namen van de verantwoordelijke personeelsleden te kunnen identificeren of een ander identificatiemiddel dan een zegel.

[...]

*Regel 61*

Algemene bepalingen betreffende de kennisgevingen

1. Bij procedures voor het Bureau geschieden de door het Bureau te verrichten kennisgevingen in vorm van hetzij het originele stuk, hetzij een door het Bureau gewaarmerkt of een van het zegel van het Bureau voorziene kopie van dat stuk, hetzij een van dat zegel voorziene computeruitdraai. Kopieën van de van partijen zelf afkomstige stukken behoeven niet te worden gewaarmerkt.

2. De kennisgeving geschiedt:

- a) per post, overeenkomstig regel 62;
- b) door overhandiging, overeenkomstig regel 63;
- c) door deponering in een postbus bij het Bureau, overeenkomstig regel 64;
- d) per telefax en met andere technische middelen, overeenkomstig regel 65;
- e) door openbare kennisgeving, overeenkomstig regel 66.

[...]

*Regel 65*

**Kennisgeving per telefax en door andere technische middelen**

1. Kennisgeving per telefax geschiedt door verzending van ofwel het origineel, ofwel een afschrift in de zin van regel 61, lid 1, van het stuk waarvan kennis dient te worden gegeven. De voorzitter van het Bureau bepaalt de nadere bijzonderheden van de wijze waarop die verzending dient te geschieden.

2. De voorzitter van het Bureau bepaalt de nadere bijzonderheden van de wijze waarop kennisgeving langs andere technische communicatiemiddelen dient te geschieden.

[...]

*Regel 79*

**Schriftelijke mededelingen of mededelingen via andere middelen**

Aanvragen om inschrijving van een gemeenschapsmerk en de andere aanvragen en verzoeken waarin de verordening voorziet, alsmede alle overige, aan het Bureau gerichte mededelingen dienen als volgt te geschieden:

- a) door bij het Bureau via de post, door persoonlijke overhandiging of op enigerlei andere wijze een ondertekend origineel van het betrokken document in te dienen; bijlagen bij de ingediende stukken behoeven niet te zijn ondertekend;

- b) door overeenkomstig regel 80 een ondertekend origineel per fax te verzenden;
  
- c) per telex of per telegram overeenkomstig regel 81;
  
- d) door de inhoud van de mededeling overeenkomstig regel 82 langs elektronische weg te verzenden.

[...]

### *Regel 96*

#### Schriftelijke procedure

1. Onverminderd artikel 115, leden 4 en 7, van [verordening nr. 40/94] en tenzij in de onderhavige regels anders is bepaald, mag elke partij in schriftelijke procedures voor het Bureau elk van de talen van het Bureau gebruiken. Indien de gekozen taal niet de proceduretaal is, verschaft de partij binnen één maand na de indiening van het oorspronkelijke stuk een vertaling in de proceduretaal. Indien de aanvrager van een gemeenschapsmerk de enige partij in een procedure voor het Bureau is en de voor de indiening van de aanvraag om het gemeenschapsmerk gebruikte taal niet een van de talen van het Bureau is, mag de vertaling tevens in de door de aanvrager in zijn aanvraag opgegeven tweede taal worden ingediend.

2. Tenzij in deze regels anders is bepaald, kunnen stukken die in procedures voor het Bureau worden gebruikt, in elke officiële taal van de Gemeenschap worden ingediend. Indien de taal van die stukken niet de proceduretaal is, kan het Bureau eisen dat binnen een door het Bureau gestelde termijn een vertaling in die taal of, naar keuze van de partij bij de procedure, in een van de talen van het Bureau wordt ingediend.”
- 3 Volgens artikel 1 van besluit EX-97-1 van de voorzitter van het Bureau voor de harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 1 april 1997 houdende vaststelling van de vorm van de beslissingen, mededelingen en aankondigingen van het BHIM, volstaat, wanneer een beslissing, mededeling of aankondiging van het BHIM per fax wordt verzonden, de vermelding van de dienst of afdeling van het BHIM, alsmede van de naam van het verantwoordelijke personeelslid of van de verantwoordelijke personeelsleden, indien de dienst of afdeling in het briefhoofd wordt vermeld en de volledige naam van de verantwoordelijke personeelsleden onderaan op de beslissing, de mededeling of de aankondiging wordt vermeld. Onder de vermelding van de naam of van de namen kan het facsimile van de handtekening van het verantwoordelijke personeelslid of van de verantwoordelijke personeelsleden worden geplaatst.

### **De voorgeschiedenis van het geding**

- 4 Op 16 september 1997 heeft DEF-TEC Defense Technology GmbH bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94.



- 5 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldmerk  
FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR:



- 6 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 5, 8 en 13 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. Ze zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
- „farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdruk materiaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruidverdelgende middelen” van klasse 5;
  
  - „handgereedschappen en -instrumenten; messenmakerswaren, vorken en lepels; blanke wapenen; scheerapparaten” van klasse 8;
  
  - „munitie, projectielen, werpexplosieven, sproeiapparaten voor irriterende stoffen, overige aanvals- of verdedigingsvoorwerpen” van klasse 13.

7 Op 7 december 1998 is de gemeenschapsmerkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 93/1998.

8 In oktober 1996 heeft Defense Technology Corporation of America, een vennootschap gevestigd te Jacksonville, de activa overgenomen van Defense Technology Corporation of America, een vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Wyoming (hierna: „vennootschap uit Wyoming”). Aldus heeft interveniënte het merk FIRST DEFENSE verkregen.

9 Op 8 maart 1999 heeft interveniënte krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

10 Ter ondersteuning van haar oppositie beriep interveniënte zich met name op artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 en stelde zij dat verzoekster haar gemachtigde in de zin van deze bepaling was en zonder haar toestemming een aanvraag had ingediend tot inschrijving van een teken dat nagenoeg hetzelfde is als een aantal in de Verenigde Staten ingeschreven merken waarvan interveniënte houder is. De oppositie was in casu gebaseerd op het bestaan van de Amerikaanse merken FIRST DEFENSE, waarvoor de volgende inschrijvingen gelden:

— inschrijving nr. 1 763 666 van 6 april 1993 van het woordmerk FIRST DEFENSE voor een „niet-explosief verdedigingswapen in de vorm van een irriterend organisch gas in een spuitbus” van klasse 13;

— inschrijving nr. 1 885 967 van 28 maart 1995 van het beeldmerk bestaande in de afbeelding van een vliegende arend voor waren van klasse 13;

- inschrijving nr. 1 792 165 van 7 september 1993 van het beeldmerk DEF-TEC PRODUCTS, dat is afgebeeld in het midden van een driehoekige figuur, voor een aantal waren van klasse 13.
  
- 11 Bij beslissing van 21 maart 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie ten dele toegewezen, namelijk voor zover deze was gegrond op artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94, en de gemeenschapsmerkaanvraag aldus afgewezen voor „blanke wapenen” van klasse 8 en voor „munitie, projectielen, werpexplosieven, sproeiapparaten voor irriterende stoffen, overige aanvals- of verdedigingsvoorwerpen” van klasse 13.
  
- 12 Op 21 mei 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
  
- 13 Bij beslissing van 8 november 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen en verzoekster verwezen in de kosten.

### **De conclusies van de partijen**

- 14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep tot vernietiging te verwerpen wat het eerste middel betreft;

— het beroep te verwerpen wat het tweede middel betreft, indien het Gerecht het aangewezen acht, de uitkomst van de bestreden beslissing te handhaven op grond van een andere redenering, en in dat geval, verzoekster te verwijzen in de kosten;

— subsidiair, het beroep alleen toe te wijzen wat het tweede middel betreft, de zaak terug te wijzen naar het Gerecht en elke partij te verwijzen in haar eigen kosten.

16 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

## In rechte

- 17 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. In haar eerste middel stelt zij dat de beslissing van de oppositieafdeling nietig is doordat ze niet naar behoren is ondertekend. In haar tweede middel voert zij aan dat de bestreden beslissing artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 schendt.

*Het eerste middel: nietigheid van de beslissing van de oppositieafdeling*

De argumenten van de partijen

- 18 Verzoekster stelt dat de beslissing van de oppositieafdeling, die haar alleen per telefax is meegedeeld, nietig is, omdat de handtekening van de leden van deze afdeling die de beslissing hebben genomen, ontbreekt. Uit regel 79, sub a en b, van de uitvoeringsverordening volgt evenwel dat een van de wijzen waarop een mededeling aan het BHIM kan worden gericht, toezending per telefax van een ondertekend origineel is. Dat dit middel niet voor de kamer van beroep is aangevoerd, kan de conclusie dat de beslissing van de oppositieafdeling nietig is, niet ontkrachten.
- 19 Het BHIM voert aan dat het middel niet-ontvankelijk is, voor zover verzoekster het Gerecht verzoekt, de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen. Bovendien voert verzoekster dit middel voor het eerst aan, aangezien zij voor de kamer van

beroep de geldigheid van de beslissing van de oppositieafdeling niet heeft betwist. Voor zover dit middel strekt tot vernietiging van de bestreden beslissing op grond dat de kamer van beroep ambtshalve had moeten vaststellen dat de beslissing van de oppositieafdeling een wezenlijk vormgebrek vertoont, is dit argument ongegrond. Het BHIM herinnert er immers aan dat de regels 55, 61 en 65 van de uitvoeringsverordening op het onderhavige geval moeten worden toegepast. Volgens het BHIM is de voorzitter van het BHIM op grond van regel 55, lid 2, van de uitvoeringsverordening ertoe gemachtigd, het gebruik van verschillende wijzen van mededeling van beslissingen van het BHIM toe te staan, zonder dat de handtekening van de leden die een beslissing hebben genomen, noodzakelijkerwijze vereist is; met name daartoe werd besluit EX-97-1 vastgesteld. Een beslissing van het BHIM met daarop in gedrukte vorm de namen van de leden van de oppositieafdeling die de beslissing hebben genomen, beantwoordt bijgevolg aan alle vormvereisten die voor het nemen ervan zijn gesteld.

20 Interveniënte is van mening dat het onderhavige middel niet-ontvankelijk is.

## Beoordeling door het Gerecht

### — De ontvankelijkheid

21 Overeenkomstig artikel 63, lid 1, van verordening nr. 40/94 staat beroep bij de gemeenschapsrechter alleen open tegen beslissingen van de kamers van beroep. Bijgevolg zijn in het kader van een dergelijk beroep alleen middelen tegen de beslissing van de kamer van beroep ontvankelijk [arrest Gerecht van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE Zentral (Salvita), T-303/03, Jurispr. blz. II-1917, punt 59].

- 22 De omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek van de bestreden beslissing wordt in beginsel echter niet alleen bepaald door de middelen die de insteller van het beroep heeft aangevoerd. Zelfs ingeval de insteller van het beroep geen enkel specifiek middel heeft aangevoerd, is de kamer van beroep bijgevolg verplicht, met inaanmerkingneming van alle ter zake dienende gegevens, feitelijk en rechtens, te onderzoeken of de beslissing waartegen beroep is ingesteld, rechtmatig kon worden genomen [zie in die zin arresten Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 29, en 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 18].
- 23 In casu stelt verzoekster evenwel voor het Gerecht dat de beslissing van de oppositieafdeling nietig is omdat ze niet is ondertekend. Hoewel dit middel niet voor de kamer van beroep is aangevoerd, en in de veronderstelling dat is bewezen dat niet is voldaan aan een toepasselijk wezenlijk vormvoorschrift, had de kamer van beroep dit middel ambtshalve moeten onderzoeken.
- 24 Derhalve dient de door het BHIM en interveniënte opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid te worden afgewezen, aangezien het Gerecht bevoegd is om na te gaan of de kamer van beroep heeft nagelaten, de eventuele schending van een wezenlijk vormvoorschrift doordat de beslissing van de oppositieafdeling niet is ondertekend, ambtshalve vast te stellen.

— Ten gronde

- 25 Om te beginnen zij opgemerkt dat de in casu van toepassing zijnde procedurele bepalingen zijn vervat in de uitvoeringsverordening. Anders dan verzoekster stelt, is

regel 79, sub a en b, van de uitvoeringsverordening niet van toepassing, aangezien hij betrekking heeft op mededelingen aan het BHIM. De regels 55, 61 en 65 van de uitvoeringsverordening zien op de mededelingen die van het BHIM uitgaan, en zijn dus de bepalingen die in casu moeten worden toegepast.

- 26 Overeenkomstig regel 55 van de uitvoeringsverordening moeten alle beslissingen, mededelingen of aankondigingen van het BHIM de dienst of de afdeling van het BHIM vermelden, alsmede de naam van het verantwoordelijke persoonslid of van de verantwoordelijke personeelsleden. Zij moeten door dit personeelslid of deze personeelsleden zijn ondertekend of, in plaats daarvan, zijn voorzien van een stempelafdruk van het BHIM die ook in druk kan zijn aangebracht. Bovendien kan de voorzitter van het BHIM toestaan dat andere middelen worden gebruikt om, indien bij toezending van beslissingen, mededelingen of aankondigingen van een faxapparaat of van andere technische communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt, de dienst of de afdeling van het BHIM te kunnen identificeren. In regel 61, lid 2, sub d, van de uitvoeringsverordening wordt erkend dat kennisgevingen van beslissingen per telefax geldig zijn, waarbij de nadere regels voor toezending ervan worden vastgesteld door de voorzitter van het BHIM overeenkomstig regel 65, lid 1, van de uitvoeringsverordening. Volgens artikel 1 van besluit EX-97-1 is het voldoende dat de naam van de dienst of de afdeling in het briefhoofd staat vermeld en dat de volledige naam van het verantwoordelijke persoonslid of van de verantwoordelijke personeelsleden onderaan op de beslissing, mededeling of aankondiging wordt vermeld.
- 27 In casu staat vast dat de dienst en de afdeling van het BHIM die de bestreden beslissing heeft genomen, daarin zijn geïdentificeerd en dat bovendien de namen van de verantwoordelijke personeelsleden daarin zijn vermeld. Bijgevolg voldoet de kennisgeving per telefax van de niet-ondertekende beslissing van de oppositieafdeling aan de voorwaarden die zijn gesteld in de uitvoeringsverordening en in besluit EX-97-1. Derhalve werd op correcte wijze aan verzoekster kennis gegeven van de bestreden beslissing.
- 28 Bijgevolg moet het eerste middel ongegrond worden verklaard.



*Het tweede middel: schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94*

De argumenten van de partijen

- 29 Verzoekster merkt op dat R. L. Oliver, de voorzitter van de vennootschap uit Wyoming, in een verklaring van 1 juni 1996 verzoekster op duidelijke en nauwkeurige wijze toestemming heeft gegeven om de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk in te dienen. Bijgevolg is door de overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming het recht op de in de verklaring van 1 juni 1996 bedoelde merken niet overgegaan op interveniënte, aangezien vóór de overname-overeenkomst afstand van deze rechten was gedaan.
- 30 Verzoekster voert ook aan dat interveniënte nooit heeft geprobeerd, de door Oliver gegeven toestemming ongedaan te maken en alleen stelt dat zij van deze toestemming niet op de hoogte was. Bovendien kan het feit dat Oliver interveniënte misschien niet op de hoogte heeft gebracht van de verklaring van 1 juni 1996, niet worden toegerekend aan verzoekster, aangezien het volgens deze laatste niet haar taak is om na te gaan of Oliver het bestaan van de verklaring van 1 juni 1996 heeft onthuld. Dit eventuele gebrek aan informatie betrof immers alleen de partijen bij de overeenkomst tot overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming, die bij het sluiten van deze overeenkomst de nodige zorgvuldigheid aan de dag moesten leggen.
- 31 Verzoekster merkt bovendien op dat in verordening nr. 40/94 niet is bepaald dat de geldigheidsduur van een toestemming in de tijd is beperkt. Dat de inschrijvingsaanvraag pas in 1997 is ingediend, kan bijgevolg geen afbreuk doen aan de geldigheid van de verkregen toestemming. Bovendien kan het standpunt van de kamer van beroep geen steun vinden in de vaststelling dat het ongebruikelijk is dat

merkrechten kosteloos worden overgedragen, aangezien deze vaststelling betrekking heeft op commerciële overwegingen die buiten haar bevoegdheidsfeer vallen. Ten slotte herinnert verzoekster eraan dat de verklaring van toestemming een voldoende rechtvaardigingsgrond is voor de indiening van de merkaanvraag krachtens artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94.

32 Het BHIM deelt verzoeksters standpunt wat de verklaring van 1 juni 1996 betreft, en is van mening dat deze verklaring de duidelijke en ondubbelzinnige toestemming van de toenmalige merkhouders aan verzoekster inhoudt om de inschrijving van het betrokken merk in Europa aan te vragen. Gesteld dat Oliver interveniënte niet op de hoogte heeft gebracht van het bestaan van de verklaring, kan deze omstandigheid bovendien niet afdoen aan de geldigheid van de toestemming. Voor zover in de bestreden beslissing de geldigheid van de op 1 juni 1996 verkregen toestemming niet wordt erkend, is de conclusie van de kamer van beroep onjuist. Deze onjuiste conclusie leidt echter nog niet tot de nietigheid van de bestreden beslissing.

33 Het BHIM is immers van mening dat interveniënte niet gebonden is door de toestemming van de voorzitter van de vennootschap uit Wyoming. Het antwoord op de vraag of interveniënte gebonden is door de toestemming van de vorige houder, hangt in elk geval ervan af hoe de relevante contractbedingen en de door de partijen aangegane verbintenissen worden uitgelegd tegen de achtergrond van het toepasselijke Amerikaanse overeenkomstenrecht. Wat het buitenlandse recht bepaalt, is echter een feitenkwestie die de kamer van beroep niet heeft onderzocht, en om die reden kan het Gerecht geen conclusie verbinden aan feiten die in de bestreden beslissing niet zijn beoordeeld.

34 Het BHIM is in de eerste plaats van mening dat, gesteld dat de toestemming geldig is gebleven na de overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming door interveniënte, moet worden uitgemaakt of de toestemming moet worden geacht te zijn ingetrokken op de dag waarop de handelsrelatie tussen verzoekster en interveniënte is stopgezet. Dienaangaande stelt het BHIM dat met de verklaring van 1 juni 1996 afstand wordt gedaan van het recht om oppositie in te stellen tegen de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk zoals ingediend door verzoekster, en dat deze verklaring geen overdracht van rechten sensu proprio inhoudt. Een dergelijke afstand kan echter voortvloeien uit een eenzijdige verklaring die alleen de verklarende partij bindt en daardoor alleen werking heeft inter partes. Indien wordt aangenomen dat de toestemming haar bestaansreden heeft verloren met de stopzetting van de handelsrelatie met de gemachtigde, kon de toestemming in elk geval niet blijven bestaan na de overname.

35 Het BHIM is in de tweede plaats van mening dat, gesteld dat de toestemming na de overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming door interveniënte niet is blijven bestaan, moet worden uitgemaakt of verzoekster zich kan beroepen op een goede grond die het ontbreken van toestemming kan verhelpen. Het merkt op dat de kamer van beroep heeft erkend dat verzoekster wist, of op zijn minst had moeten weten, dat interveniënte niet op de hoogte was gebracht van het bestaan van de verklaring van juni 1996, met dien verstande dat deze laatste niet behoefde aan te tonen dat zij niet gebonden was door deze verklaring. Verzoekster had haar dus op de hoogte moeten brengen of haar moeten laten weten dat zij de inschrijvingsaanvraag wenste in te dienen, aangezien in de bestreden beslissing wordt erkend dat verzoekster te kwader trouw heeft gehandeld. Ook kan verzoekster, door opzettelijk het stilzwijgen jegens interveniënte te bewaren, niet langer stellen dat de aanvraag werd ingediend met toestemming van de houder. Dat interveniënte oppositie heeft ingesteld, toont in elk geval aan dat zij het niet eens is met de door verzoekster ingediende inschrijvingsaanvraag.

36 Bijgevolg is het BHIM van mening dat het Gerecht het onderhavige beroep moet verwerpen indien het van oordeel is dat de conclusie van de bestreden beslissing op

basis van een andere redenering dient te worden gehandhaafd, of, in het andere geval, het beroep alleen moet toewijzen wat het tweede middel betreft, en de zaak moet terugwijzen naar de kamers van beroep.

- 37 Interveniënte herinnert eraan dat het aan verzoekster is om het bestaan van een door de merkhouder rechtsgeldig gegeven toestemming te bewijzen. Verder moet het Gerecht volgens interveniënte geen rekening houden met de verklaring van 1 juni 1996, omdat verzoekster pas in het onderhavige beroep een vertaling van deze verklaring in het Engels — in casu de procestaal voor het BHIM — heeft overgelegd. Volgens verordening nr. 40/94 en de uitvoeringsverordening moet, wanneer een bewijsstuk niet in de procestaal is overgelegd, de partij die zich erop beroept, een vertaling ervan in de procestaal overleggen. Nog afgezien van deze inbreuk op verordening nr. 40/94, kan de verklaring van 1 juni 1996 in geen geval het bestaan van een door Oliver rechtsgeldig gegeven toestemming bewijzen, aangezien verzoekster per slot van rekening geen enkel bewijselement heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij een geldige grond had voor indiening van haar inschrijvingsaanvraag.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 38 Opgemerkt zij dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 beoogt te voorkomen dat de gemachtigde van de merkhouder misbruik van het merk maakt door van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, te profiteren en dus ongerechtvaardigd voordeel te halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan.

- 39 In casu moet worden nagegaan, nu verzoekster voor het Gerecht niet heeft betwist dat zij de gemachtigde van de merkhouders is, of zij van de merkhouders toestemming heeft gekregen om de betrokken inschrijvingsaanvraag in te dienen.
- 40 Aangaande het bestaan van een duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijke toestemming van de merkhouders waarbij deze verzoekster toestaat, de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk in te dienen, zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat een dergelijke toestemming niet kan voortvloeien uit de verklaring van 1 juni 1996.
- 41 Het BHIM stelt in zijn schrifturen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat de verklaring van 1 juni 1996 geen duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijke toestemming inhoudt. Wat de procedurele positie van het BHIM betreft, zij in dit verband eraan herinnerd dat het Gerecht in zijn arrest van 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg) (T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22), heeft geoordeeld dat het BHIM niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep [arrest Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 34]. Het kan evenwel geen conclusies formuleren strekkende tot vernietiging of herziening van de beslissing van de kamer van beroep op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen, en evenmin middelen aanvoeren die in het verzoekschrift niet zijn gesteld (zie in die zin arrest Hof van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM, C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 34).

42 Hieruit volgt dat het BHIM het recht heeft, zich te distantieëren van de door de kamer van beroep gevolgde redenering door zich op andere juridische standpunten te stellen dan die van de bestreden beslissing, op voorwaarde dat de door het BHIM voorgedragen argumenten niet neerkomen op nieuwe middelen tot vernietiging.

43 Aangaande interveniëntes argument dat de kamer van beroep geen rekening had mogen houden met de verklaring van 1 juni 1996 omdat deze niet in de procestaal was vertaald, terwijl deze kamer door interveniënte overgelegde documenten buiten beschouwing heeft gelaten omdat de vertaling ontbrak, zij opgemerkt dat de kamer deze documenten buiten beschouwing heeft gelaten krachtens artikel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening. Deze regel wijkt echter af van de algemene taalregeling voor overlegging en gebruik van stukken in de procedures voor het BHIM, die in regel 96, lid 2, van deze verordening wordt geformuleerd als volgt: indien de taal van die stukken niet de procestaal is, kan het BHIM eisen dat binnen een door het BHIM gestelde termijn een vertaling in die taal of, naar keuze van de partij bij de procedure, in een van de talen van het BHIM wordt ingediend. Ingevolge regel 17, lid 2, van de uitvoeringsverordening rust op een partij die een procedure inter partes heeft ingeleid, dus een zwaardere verplichting dan op de partijen in de procedures voor het BHIM in het algemeen. Dit onderscheid wordt gerechtvaardigd door de noodzaak, het beginsel van hoor en wederhoor en van equality of arms tussen partijen in procedures inter partes volledig in acht te nemen [arrest Gerecht van 13 juni 2002, *Chef Revival USA/BHIM — Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Jurispr. blz. II-2749, punt 42].

44 Of aanvullende documenten dienen te worden vertaald, staat overeenkomstig regel 96, lid 2, van de uitvoeringsverordening aan de discretie van het BHIM. In casu heeft verzoekster echter voldaan aan het vereiste van regel 96, lid 1, van de uitvoeringsverordening, aangezien zij haar beroepschrift in het Duits heeft ingediend en binnen de gestelde termijn een Engelse vertaling heeft overgelegd (punten 11 en

14 van de bestreden beslissing). Dat de kamer van beroep het niet noodzakelijk heeft geacht, krachtens artikel 96, lid 2, van de uitvoeringsverordening een vertaling van de — bij het beroepschrift gevoegde — verklaring van 1 juni 1996 te vragen, vormt geen schending van het gelijkheidsbeginsel, aangezien de leden 1 en 2 van regel 96 van de uitvoeringsverordening zien op objectief verschillende situaties.

45 Wat de inhoud van de verklaring van 1 juni 1996 betreft, zij opgemerkt dat de vennootschap uit Wyoming daarin uitdrukkelijk afstand doet van alle rechten („expressly waives all of the rights”) op het in de inschrijvingsaanvraag bedoelde merk voor Europa. Bovendien wordt in de bijlage bij de verklaring van 1 juni 1996, die door de kamer van beroep voor de behandeling van de zaak is toegelaten, duidelijk aangegeven op welke merken deze verklaring betrekking heeft.

46 Bovendien bestond er tussen verzoekster en de vennootschap uit Wyoming een reële en daadwerkelijke handelsrelatie toen de verklaring op 1 juni 1996 werd afgelegd, hetgeen kan verklaren dat de vroegere houder deze toestemming heeft gegeven zonder betaling. Dat een dergelijk akkoord eventueel als atypisch wordt aangemerkt, kan, anders dan de kamer van beroep heeft laten uitschijnen, op zich in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid van de daadwerkelijk gegeven toestemming.

47 Het feit dat Oliver eventueel heeft nagelaten, interveniënte op de hoogte te brengen van het bestaan van de verklaring van 1 juni 1996, kan geen afbreuk doen aan de geldigheid van de op die datum verkregen toestemming.

48 Bijgevolg moet de door verzoekster in juni 1996 verkregen toestemming worden beschouwd als duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk op die datum.

- 49 Aangaande de vraag of de toestemming tot op de datum van de inschrijvingsaanvraag, 16 september 1997, geldig is gebleven, zij opgemerkt dat tussen de datum waarop de toestemming is gegeven, en die waarop de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk is ingediend, het merk op een andere houder is overgegaan. De kamer van beroep, die ten onrechte heeft geoordeeld dat de verklaring van 1 juni 1996 geen duidelijke, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijke toestemming aan verzoekster inhield om de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk in te dienen, is echter niet ingegaan op de vraag of deze toestemming geldig is gebleven na de overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming. Aangezien deze vraag, waarop het antwoord sterk afhangt van het recht dat op de rechtsverhouding en de handelsrelatie tussen de partijen moet worden toegepast, tijdens de procedure voor het BHIM niet aan de orde is gekomen, kan het Gerecht zich dienaangaande niet uitspreken.
- 50 De kamer van beroep had immers tegen de achtergrond van het op de rechtsverhouding en de handelsrelatie tussen de partijen toepasselijke recht moeten nagaan of, en zo ja, in welke mate deze verhoudingen daadwerkelijk zijn blijven bestaan na de overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming, zodat interveniënte werd gesubrogeerd in de rechten en, eventueel, in de plichten van de vorige merkhouder. In deze context had zij meer bepaald moeten uitmaken of de door verzoekster op 1 juni 1996 verkregen toestemming geldig is gebleven na de overname van de activa van de vennootschap uit Wyoming. Was dat het geval, dan had zij moeten onderzoeken of interveniënte op de datum van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk door deze toestemming gebonden was. In het geval dat interveniënte niet meer door deze toestemming was gebonden, had de kamer van beroep moeten beoordelen of verzoekster zich kan beroepen op een goede grond die het ontbreken van toestemming kan verhelpen.
- 51 Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel gegrond moet worden verklaard voor zover de kamer van beroep de geldigheid van de toestemming van 1 juni 1996 niet heeft erkend, zodat de bestreden beslissing dient te worden vernietigd.



## Kosten

- 52 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in zijn eigen kosten alsmede in de kosten van verzoekster, behalve in die betreffende de interventie. Aangezien verzoekster niet heeft gevorderd dat interveniënte wordt verwezen in de kosten, hetgeen zij nog ter terechtzitting had kunnen doen, zal zij haar kosten betreffende de interventie dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 8 november 2004 (zaak R 493/2002-2) wordt vernietigd.
  
- 2) Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van verzoekster, behalve de kosten betreffende de interventie.

**3) Verzoekster zal haar kosten betreffende de interventie dragen.**

**4) Interveniente zal haar eigen kosten dragen.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 september 2006.

De griffier

De president van de Tweede kamer

E. Coulon

J. Pirrung