

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

12 december 2002 *

In zaak T-247/01,

eCopy Inc, gevestigd te Nashua, New Hampshire (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door B. Reid, barrister,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 13 juli 2001 (zaak R 47/2001-1) inzake de inschrijving van het woord ECOPY als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gelet op de schriftelijke behandeling en na de terechtzitting op 11 september 2002,

het navolgende

Arrest

Het rechtskader

- 1 De artikelen 7, 8, 9, 26 en 27 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, luiden als volgt:

„Artikel 7

Absolute weigeringsgronden

1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]

3. Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

Artikel 8

Relatieve weigeringsgronden

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

- a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is geschreven;
- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; [...]

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

- a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:
 - i) gemeenschapsmerken,

[...]

- b) de aanvragen om merken bedoeld onder a), mits deze zullen worden ingeschreven;

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

[...]

Artikel 9

Rechten verbonden aan het gemeenschapsmerk

[...]

3. Op het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een gemeenschapsmerk, die na de publicatie van de inschrijving van het gemeenschapsmerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.

[...]

Artikel 26

Voorschriften waaraan de aanvraag moet voldoen

1. De aanvraag om een gemeenschapsmerk moet bevatten:
 - a) een verzoek om inschrijving van een gemeenschapsmerk;
 - b) gegevens op grond waarvan de aanvrager geïdentificeerd kan worden;
 - c) een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend;

d) een afbeelding van het merk.

[...]

Artikel 27

Datum van indiening

De datum van indiening van de aanvraag om een gemeenschapsmerk is die waarop de aanvrager aan het Bureau [...] documenten met de in artikel 26, lid 1, bedoelde gegevens voorlegt, behoudens betaling van de indieningstaks binnen een maand nadat de bovenbedoelde documenten voorgelegd zijn.”

Voorgeschiedenis van het geschil

- 2 Op 21 juni 2000 heeft verzoekster, optredend onder haar vroegere naam Simplify Development Corporation, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een aanvraag voor de inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk (aanvraagnr. 1718667) ingediend krachtens verordening nr. 40/94.
- 3 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord ECOPY.

4 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 9 als bedoeld in 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:

„Softwareschijven en aanverwante toestellen voor het kunnen scannen en elektronisch verspreiden van documenten via computernetwerken.”

5 Bij beslissing van 10 november 2000 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens beschrijft het aangevraagde merk de betrokken waren en mist het elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

6 Op 8 januari 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. In deze beroepsprocedure heeft verzoekster voor het eerst verzocht om toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, en daartoe bepaalde bewijzen aangedragen.

7 Het beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer van beroep van 13 juli 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 18 juli daaraanvolgend is betekend. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat het woord ECOPY „elektronische kopie” betekent en dus de soort en de bestemming van de in de aanvraag opgegeven waren aanduidt. De kamer van beroep heeft dan ook geoordeeld dat het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt. Zij was daarenboven van mening dat het aangevraagde merk van huis uit elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Ten slotte heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het aangevraagde merk evenmin op basis van artikel 7,

lid 3, van deze verordening kon worden ingeschreven. Dienaangaande heeft zij geoordeeld dat een deel van het door verzoekster aangevoerde bewijsmateriaal naar zijn aard geen voldoende bewijs opleverde dat het aangevraagde merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen, en dat andere door verzoekster aangevoerde bewijsmiddelen niet in aanmerking konden worden genomen omdat zij betrekking hadden op een periode na de indiening van de aanvraag.

Procesverloop en conclusies van partijen

- 8 Bij op 26 september 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift, dat op 26 oktober, 29 november, 5, 7 en 20 december 2001 werd geregulariseerd, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 30 januari 2002 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht ingediend.
- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM te gelasten, het merk met aanvraagnummer 1718667 in te schrijven, of subsidiair, het onderzoek van deze aanvraag verder te zetten overeenkomstig het arrest van het Gerecht;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

De ontvankelijkheid van verzoeksters tweede vordering

Argumenten van partijen

11 Volgens het BHIM is deze vordering niet-ontvankelijk. Het Gerecht kan geen bevelen tot het BHIM richten, aangezien dit Bureau krachtens artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter.

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster, zonder deze vordering evenwel formeel in te trekken, erkend dat het Gerecht geen bevelen tot het BHIM kan richten.

Beoordeling door het Gerecht

- 13 Ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 is het BHIM verplicht de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Zoals het BHIM terecht opmerkt, blijkt dienaangaande uit de rechtspraak dat het Gerecht geen bevelen kan richten tot het BHIM [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53, en 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33].
- 14 Bijgevolg dient verzoeksters tweede vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten gronde

Opmerkingen vooraf

- 15 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat ingevolge artikel 19 van 's Hofs Statuut-EG, dat krachtens artikel 46 ervan van toepassing is op de procedure voor het Gerecht, en ingevolge de artikelen 44, lid 1, sub c, en 130, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, ieder verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten. Deze uiteenzetting moet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn om de verweerder in staat te stellen zijn verweer voor te bereiden en om het Gerecht in staat te stellen,

in voorkomend geval zonder nadere gegevens, uitspraak te doen op het beroep. Om de rechtszekerheid en een goede rechtsbedeling te waarborgen, is vereist dat de wezenlijke elementen waarop het beroep is gebaseerd, op zijn minst summier, maar coherent en begrijpelijk zijn weergegeven in het verzoekschrift (arresten Gerecht van 14 mei 1998, Enso Española/Commissie, T-348/94, Jurispr. blz. II-1875, punt 143, en 28 maart 2000, T. Port/Commissie, T-251/97, Jurispr. blz. II-1775, punt 91). Dienaangaande dient het verzoekschrift duidelijk te laten uitkomen, wat het aan het beroep ten grondslag liggende middel inhoudt, zodat de loutere abstracte vermelding ervan niet aan de eisen van het Reglement voor de procesvoering voldoet (arrest T. Port/Commissie, reeds aangehaald, punt 90, en arrest Gerecht van 5 juli 2000, Samper/Parlement, T-111/99, JurAmbt. blz. I-A-135 en II-611, punt 27).

- 16 In casu is de bestreden beslissing gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 3, van verordening nr. 40/94. Verzoekster voert in haar verzoekschrift twee middelen aan. Het eerste is ontleend aan misbruik van bevoegdheid: de kamer van beroep zou zijn voorbijgegaan aan het voorwerp van het bij haar aanhangig gemaakte geding door te onderzoeken of het woord E-COPY, en niet het woord ECOPY, kan worden ingeschreven. Het tweede middel is ontleend aan schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94. Daarentegen bekritiseert verzoekster in haar verzoekschrift de bestreden beslissing niet met betrekking tot de wijze waarop de kamer van beroep de bepalingen van artikel 7, lid 1, sub b en c, heeft uitgelegd en toegepast, maar stelt zij in het kader van het eerste middel alleen op algemene en abstracte wijze dat de kamer van beroep verordening nr. 40/94 heeft geschonden, „aangezien merken die niet in strijd zijn met artikel 7, moeten worden ingeschreven” (punt 13 van het verzoekschrift). Verzoekster heeft pas ter terechtzitting voor het eerst uiteengezet waarom de kamer van beroep haars inziens blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de aanvraag op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 af te wijzen.
- 17 Onder die omstandigheden moet worden geoordeeld dat verzoekster niet op geldige wijze een middel ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 heeft aangevoerd. De uitleg die verzoekster daarover ter terechtzitting heeft gegeven, kan niet in aanmerking worden genomen.

Het eerste middel: misbruik van bevoegdheid

Argumenten van partijen

- 18 Verzoekster zet uiteen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft onderzocht of het woord E-COPY kan worden ingeschreven, terwijl de aanvraag het woord ECOPY betrof.
- 19 Zij betoogt dienaangaande dat het ontbreken van het koppelteken tussen de letter „E” en het woord „COPY” een fundamenteel verschil tussen deze twee woorden vormt. Zo wordt de „E” in het woord ECOPY als een korte, en niet als een lange klinker uitgesproken. Verder is niet aangetoond dat de consumenten, die weliswaar gangbare woorden als „E-Mail” of „E-Shopping” kennen, eveneens vertrouwd zijn met diezelfde woorden zonder koppelteken. Bovendien is het voor de consumenten die niet met het Engels vertrouwd zijn, niet mogelijk om op basis van het visuele voorkomen van het aangevraagde merk een betekenis toe te kennen aan het woord ECOPY.
- 20 Derhalve is de kamer van beroep volgens verzoekster voorbijgegaan aan het voorwerp van het geding, zodat de bestreden beslissing berust op misbruik van bevoegdheid.
- 21 Het BHIM repliceert dat, anders dan verzoekster stelt, de kamer van beroep heeft onderzocht of het woord ECOPY kan worden ingeschreven. Dienaangaande beklemtoont het BHIM dat verwarring met betrekking tot het aangevraagde merk niet kan worden afgeleid uit het feit dat de kamer van beroep tevens heeft verwezen naar de definitie van het woord „e-copy” op een pagina van de

internetsite van het IROI (Institute of RF & OE-ICS of Southeast University) met als adres „<http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>”. Het BHIM brengt hierbij in herinnering dat de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat het woord ECOPY als zodanig niet in woordenboeken voorkomt en een uitspreekbaar woord is. Hieruit blijkt volgens het BHIM dat de kamer van beroep wel degelijk het uit de samensmelting van twee onderdelen bestaande woord ECOPY heeft onderzocht, en niet het woord E-COPY.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 Er zij aan herinnerd dat het begrip misbruik van bevoegdheid in het gemeenschapsrecht een welbepaalde inhoud heeft en ziet op het geval dat een administratief gezag zijn bevoegdheden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verleend. Voorts is het vaste rechtspraak dat bij een besluit slechts sprake is van misbruik van bevoegdheid wanneer er objectieve, ter zake dienende en onderling overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat het is genomen ter bereiking van andere doeleinden dan die welke zijn aangevoerd [arresten Gerecht van 24 april 1996, *Industrias Pesqueras Campos e.a./Commissie*, T-551/93 en T-231/94—T-234/94, *Jurispr. blz. II-247*, punt 168, en 12 januari 2000, *DKV/BHIM (COMPANYLINE)*, T-19/99, *Jurispr. blz. II-1*, punt 33].
- 23 In casu heeft verzoekster het bestaan van dergelijke aanwijzingen echter niet bewezen, en zelfs niet aangevoerd. Meer nog, zelfs al zou de kamer van beroep, zoals verzoekster stelt, zijn voorbijgegaan aan het voorwerp van het bij haar aanhangige geding door te onderzoeken of het woord E-COPY, en niet het woord ECOPY, kon worden ingeschreven, dan nog is dit geen aanwijzing dat de beslissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter bereiking van andere doeleinden dan die welke zijn aangevoerd.

- 24 Bovendien blijkt uit de bestreden beslissing dat de kamer van beroep wel degelijk heeft onderzocht of het woord ECOPY, en niet het woord E-COPY, kon worden ingeschreven, en dat zij derhalve niet is voorbijgegaan aan het voorwerp van het bij haar aanhangige geding.
- 25 Derhalve moet het eerste middel worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 26 Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bij de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 geen rekening te houden met de bewijzen dat het aangevraagde merk na de indiening van de aanvraag is gebruikt. Volgens verzoekster zijn de interne instructies van het BHIM daarbij irrelevant.
- 27 Bovendien herinnert verzoekster eraan dat artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat op de aan het merk verbonden rechten tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Volgens verzoekster vloeit uit deze bepaling voort dat om uit te maken of een merk op basis van artikel 7, lid 3, van deze verordening kan worden ingeschreven, rekening moet worden gehouden met de bewijzen tot het tijdstip van de inschrijving.

- 28 Bijgevolg diende de kamer van beroep rekening te houden met de bewijzen betreffende de periode voorafgaand aan de datum van haar eigen beslissing, te weten 13 juli 2001, of minstens met de bewijzen betreffende de periode voorafgaand aan de afwijzingsbeslissing van de onderzoeker, te weten 10 november 2000.
- 29 Ten slotte legt verzoekster als bijlagen 4 tot en met 7 bij het verzoekschrift aan het Gerecht een aantal stukken over ten bewijze dat het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.
- 30 Het BHIM betoogt dat voor inschrijving van een merk krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereist is dat dit merk reeds op het tijdstip van indiening van de aanvraag door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, en dit tot het tijdstip van inschrijving heeft behouden.
- 31 Dienaangaande herinnert het BHIM eraan dat de indieningsdatum de voorrang van een merk boven een ander merk bepaalt. Indien een merk dat slechts na de indiening van de aanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik toch werd ingeschreven, zou het in het kader van een oppositie- of nietigheidsprocedure de grondslag kunnen vormen voor toepassing van een relatieve weigeringsgrond op een ander merk waarvan de aanvraag na die van het eerste merk werd ingediend. Een dergelijke situatie zou zich zelfs kunnen voordoen wanneer het eerste merk op de indieningsdatum van het tweede merk nog geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik.
- 32 Aangaande het argument dat verzoekster aan artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 ontleent, betoogt het BHIM dat, anders dan verzoekster stelt, aan het merk verbonden rechten reeds vóór de inschrijving ervan gevolgen kunnen hebben. Zo kan volgens deze bepaling een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de merkaanvraag.

- 33 Ten slotte betoogt het BHIM dat, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, bewijzen niet voor het eerst voor het Gerecht kunnen worden aangevoerd, aangezien een beroep bij het Gerecht ertoe strekt de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te controleren. Volgens het BHIM heeft verzoekster in casu geen gewag gemaakt van uitzonderlijke omstandigheden.

Beoordeling door het Gerecht

- 34 Om te beginnen zij opgemerkt dat verzoekster in het kader van dit middel de bestreden beslissing slechts bekritiseert voorzover de kamer van beroep de bewijsmiddelen inzake de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in een periode na de indiening van de aanvraag niet in aanmerking heeft genomen. Verzoekster bekritiseert de bestreden beslissing niet voorzover daarbij werd vastgesteld dat een deel van het bewijsmateriaal betreffende de periode vóór de indieningsdatum van de merkaanvraag naar zijn aard niet volstond. Bijgevolg behoeft de gegrondheid van de bestreden beslissing op dit punt niet te worden onderzocht.
- 35 Onderzocht moet daarentegen worden of, zoals verzoekster betoogt, de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door andere bewijsmiddelen niet in aanmerking te nemen op grond dat zij betrekking hadden op een periode na de indiening van de aanvraag.
- 36 Dienaangaande moet artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 aldus worden uitgelegd dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben verkregen als gevolg van gebruik ervan vóór de indiening van de aanvraag. Bijgevolg is het irrelevant dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik na de datum van indiening van de merkaanvraag en vóór het tijdstip waarop het

BHIM, te weten de onderzoeker of in voorkomend geval de kamer van beroep, uitspraak doet op de vraag of absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van dit merk verzetten. Hieruit volgt dat het BHIM de bewijsmiddelen betreffende gebruik na de indieningsdatum niet in aanmerking mag nemen.

- 37 Ten eerste is deze uitlegging de enige die verenigbaar is met de logica van het stelsel van absolute en relatieve weigeringsgronden inzake de inschrijving van gemeenschapsmerken. Zoals uit artikel 8, lid 2, sub a en b, van verordening nr. 40/94 blijkt, bepaalt de datum van indiening van de aanvraag, zoals omschreven in artikel 26 van deze verordening, de voorrang van een merk boven een ander merk. Indien een merk dat slechts na de indiening van de aanvraag onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik toch werd ingeschreven, zou het in het kader van een oppositie of een vordering tot nietigverklaring de grondslag kunnen vormen voor de toepassing van een relatieve weigeringsgrond op een ander merk waarvan de aanvraag na die van het eerste merk werd ingediend. Een dergelijke situatie zou zich zelfs kunnen voordoen wanneer het eerste merk op de indieningsdatum van het tweede merk — dat op deze datum reeds onderscheidend vermogen heeft — nog geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, en dus niet voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving. Dergelijke uitkomst is onaanvaardbaar.
- 38 Ten tweede pleit ook de formulering van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voor deze uitlegging. Volgens deze bepaling is lid 1, sub b, c en d, van dit artikel niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik „dat ervan is gemaakt”, onderscheidend vermogen „heeft verkregen” voor de waren of diensten waarvoor inschrijving „is aangevraagd”.
- 39 Ten derde kan met deze uitlegging worden verhinderd dat de kans dat wordt aanvaard dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, toeneemt naarmate de inschrijvingsprocedure langer duurt.

- 40 Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door het argument dat verzoekster aan artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 ontleent.
- 41 Dienaangaande zij om te beginnen opgemerkt dat verzoeksters betoog op een *contradictio in terminis* berust. In punt 16 van het verzoekschrift betoogt verzoekster immers dat uit artikel 9, lid 3, van verordening nr. 40/94 voortvloeit dat bij de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven, rekening moet worden gehouden met de bewijzen tot het tijdstip van inschrijving van het merk. In punt 18 van het verzoekschrift betoogt zij daarentegen dat het relevante tijdstip samenvalt met dat waarop het BHIM (te weten de onderzoeker of, in voorkomend geval, de kamer van beroep) uitspraak doet op de vraag of absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van het merk verzetten. Het gaat hier echter duidelijk om twee verschillende tijdstippen. Zodra het BHIM immers heeft geoordeeld dat geen enkele absolute weigeringsgrond zich tegen inschrijving van het aangevraagde merk verzet, wordt de merkaanvraag overeenkomstig de artikelen 38, lid 1, en 40, lid 1, van verordening nr. 40/94 gepubliceerd. Volgens artikel 45 van deze verordening kan een merk slechts worden ingeschreven na het verstrijken van de oppositietermijn van drie maanden na de dag waarop de aanvraag is gepubliceerd (artikel 42, lid 1, van deze verordening), of, in voorkomend geval, na afwijzing van de oppositie.
- 42 Zoals het BHIM verder terecht heeft opgemerkt, en anders dan verzoekster stelt, kan het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht gevolgen hebben voor bepaalde situaties die vóór de inschrijving van dit merk zijn ontstaan. Uit artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 40/94 blijkt immers dat onder bepaalde voorwaarden een redelijke vergoeding kan worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de aanvraag.
- 43 Wat verzoeksters argument inzake de interne instructies van het BHIM betreft, stelt het Gerecht vast dat verzoekster er ter terechtzitting niet in is geslaagd aan te

geven welke tekst zij precies bedoelt. Gesteld trouwens dat verzoekster doelt op de door de voorzitter van het BHIM vastgestelde richtlijnen voor het onderzoek (beslissing EX-96-2 van 26 maart 1996, PB BHIM 9/96, blz. 1347) moet worden vastgesteld dat deze richtlijnen geen bepaling bevatten betreffende het relevante tijdstip voor de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven. In elk geval faalt dit argument in casu, aangezien zoals hierboven is uiteengezet, het BHIM een correct standpunt heeft ingenomen uit het oogpunt van een systematische en teleologische uitlegging van de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94, ongeacht of de interne instructies van het BHIM hiermee strijdige bepalingen bevatten.

- 44 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen rekening te houden met verzoeksters bewijsmiddelen die ertoe strekten aan te tonen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik dat ervan was gemaakt in een periode na de indiening van de aanvraag.
- 45 Bij haar verzoekschrift heeft verzoekster een aantal stukken gevoegd (bijlagen 4-7 bij het verzoekschrift), die zij tijdens de procedure voor de kamer van beroep niet had geproduceerd en waarmee zij tracht aan te tonen dat het aangevraagde merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Alvorens de bewijskracht van deze bewijsmiddelen, en meer in het bijzonder de vraag of zij betrekking hebben op een periode voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, te onderzoeken, dient te worden nagegaan of het Gerecht met deze bewijsmiddelen rekening mag houden.
- 46 Dienaangaande zij om te beginnen vastgesteld dat uit de artikel 63, lid 2, juncto artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 blijkt, dat zowel de vernietiging als de herziening van een beslissing van een kamer van beroep slechts mogelijk is, indien deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast. Voorts moet volgens vaste rechtspraak de rechtmatigheid van een gemeenschaps-handeling worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld (arresten Gerecht van 6 oktober

1999, Salomon SA/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). Derhalve kan aan de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep slechts afbreuk worden gedaan door het aanvoeren van nieuwe feiten voor het Gerecht, indien wordt aangetoond dat de kamer van beroep tijdens de administratieve procedure ambtshalve rekening had moeten houden met deze feiten alvorens ter zake een beslissing te nemen.

- 47 In dit verband zij in de eerste plaats opgemerkt dat met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 nergens wordt bepaald dat het onderzoek door het BHIM (te weten door de onderzoeker, of in voorkomend geval, door de kamer van beroep) beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, terwijl dit betreffende de relatieve weigeringsgronden wel is bepaald in artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening. Niettemin verkeert het BHIM in de materiële onmogelijkheid om rekening te houden met het feit dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, wanneer de aanvrager dit niet aanvoert. Derhalve moet ingevolge het beginsel *ultra posse nemo obligatur* (tot het onmogelijke is niemand gehouden) en niettegenstaande de regel van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94, dat het BHIM „[...] ambtshalve de feiten [onderzoekt]”, worden geoordeeld dat het BHIM slechts gehouden is feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik kunnen verlenen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, indien de aanvrager deze feiten heeft aangevoerd.

- 48 In de tweede plaats is het BHIM slechts verplicht rekening te houden met elementen ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, indien de aanvrager dit bewijs tijdens de administratieve procedure voor het BHIM heeft geproduceerd. Gelet op de overwegingen in het vorige punt bestaat er immers geen wezenlijk verschil tussen de stelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen

door gebruik, en het produceren van bewijzen tot staving van deze stelling. Overigens stelt artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 beide aspecten op één lijn door te bepalen dat het BHIM geen rekening hoeft te houden „met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd”.

49 Onder die omstandigheden is de bestreden beslissing op geen enkel punt onwettig en kan zij derhalve niet worden vernietigd of herzien krachtens artikel 63, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg dienen de door verzoekster voor het eerst voor het Gerecht aangevoerde nieuwe bewijzen van de hand te worden gewezen zonder dat hun bewijskracht behoeft te worden onderzocht.

50 Gelet op het voorgaande moet ook het tweede middel worden afgewezen.

51 Hieruit volgt dat het beroep moet worden verworpen.

Kosten

52 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in diens kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 december 2002.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

M. Vilaras