

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

20 april 2005*

In zaak T-318/03,

Atomic Austria GmbH, gevestigd te Altenmarkt (Oostenrijk), vertegenwoordigd door G. Kucsko en C. Schumacher, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider en B. Müller als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

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

Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, gevestigd te Onil (Spanje),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 9 juli 2003 (zaak R 95/2003-2) inzake een oppositieprocedure tussen Atomic Austria GmbH en Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 15 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 februari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 9 november 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 13 november 2000 heeft de Spaanse vennootschap Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ATOMIC BLITZ.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 28 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: „spellen, speelgoederen; gymnastiek- en sportartikelen voorzover niet begrepen in andere klassen”.

- 4 Deze aanvraag is op 9 juli 2001 gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 60/2001.

- 5 Op 3 oktober 2001 heeft de vennootschap Atomic Austria GmbH (hierna: „verzoekster”) onder verwijzing naar artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de aangevraagde inschrijving. De oppositie was gebaseerd op vijf oudere merken bestaande uit het teken ATOMIC (hierna: „oudere merken”), die in Oostenrijk het voorwerp zijn geweest van de volgende inschrijvingen:
 - woordmerk nr. 75 086, aangevraagd op 16 maart 1973 en ingeschreven op 23 augustus 1973;

 - woordmerk nr. 76 640, aangevraagd op 8 februari 1974 en ingeschreven op 15 maart 1974;

 - woordmerk nr. 85 558, aangevraagd op 2 maart 1977 en ingeschreven op 16 mei 1977;

 - woordmerk nr. 97 370, aangevraagd op 27 maart 1981 en ingeschreven op 22 juli 1981;

 - woordmerk nr. 106 849, aangevraagd op 28 juni 1984 en ingeschreven op 10 september 1984.

- 6 Bij verzoeksters oppositiebezwaarschrift was voor elk ouder merk een uittreksel uit het Oostenrijkse merkenregister met de Engelse vertaling ervan gevoegd, alsmede een verklaring van de octrooigemachtigde die verzoekster voor het BHIM vertegenwoordigt, waarin deze bevestigt dat „[...] de vijf inschrijvingen ten volle geldig zijn voor alle waren die in de uittreksels en in mijn vertaling zijn opgegeven”. Op de uittreksels is 19 april 1999 als datum vermeld.
- 7 Bij brief van 23 november 2001 heeft de oppositieafdeling van het BHIM verzoekster laten weten dat van haar oppositie kennis was gegeven aan de merkaanvrager, en heeft zij haar een termijn van vier maanden, tot 23 maart 2002, toegekend om, zo nodig, aanvullende feiten, bewijzen of argumenten ter ondersteuning van haar oppositie aan het dossier toe te voegen.
- 8 Bij deze brief was een toelichting gevoegd waarin werd uitgelegd welke bewijzen vereist zijn ter ondersteuning van een oppositie (hierna: „toelichting”). In de brief noch in de toelichting werd uitdrukkelijk verzocht om overlegging van met name genoemde ontbrekende stukken.
- 9 Verzoekster heeft binnen de gestelde termijn geen enkel aanvullend bewijsstuk ter ondersteuning van haar oppositie overgelegd.
- 10 Bij beslissing van 9 december 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie volledig afgewezen op grond dat verzoekster had nagelaten, binnen de gestelde termijn bewijzen van vernieuwing van de inschrijving van de oudere merken als bewijs van de rechtsgeldigheid ervan over te leggen.

- 11 Op 17 januari 2003 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM. Zij voerde aan dat de oppositieafdeling geen rekening had gehouden met de verklaring van de octrooigemachtigde, dat niets in de kopieën van de overgelegde uittreksels erop wees dat de inschrijvingen niet langer geldig zouden zijn, en dat de oppositieafdeling verzoekster uitdrukkelijk om overlegging van de ontbrekende stukken had moeten vragen.
- 12 Bij beslissing van 9 juli 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling verworpen.
- 13 De kamer van beroep heeft opgemerkt dat de toelichting bij de brief van het BHIM van 23 november 2001 er duidelijk en ondubbelzinnig op wees dat de vernieuwing van de inschrijving van de oudere merken moest worden bewezen door een vernieuwingsbewijs of een ander gelijkwaardig bewijs. Zij heeft geoordeeld dat de verklaring inzake de geldigheid van de oudere merken uitgaande van de octrooigemachtigde die verzoekster voor het BHIM vertegenwoordigt, niet kon worden aanvaard als een bewijs dat gelijkwaardig is aan het officiële vernieuwingsbewijs. Ten slotte heeft zij gepreciseerd dat de toevoeging van de toelichting aan de brief van 23 november 2001 de onderhavige zaak onderscheidt van de zaken die hebben geleid tot de door verzoekster aangehaalde beslissingen van de kamers van beroep waarin is geoordeeld dat de oppositieafdeling een aanvullend verzoek had moeten formuleren.

Procedure

- 14 Bij brief van 27 oktober 2004 heeft het BHIM bepaalde opmerkingen over het rapport ter terechtzitting geformuleerd.

- 15 Na de terechtzitting heeft het Gerecht op 16 november 2004 de partijen verzocht, uiteen te zetten welke rechtsnormen de duur van de merkenbescherming in het Oostenrijkse recht regelen. Verzoekster en het BHIM hebben hierop geantwoord bij brieven van 25 november 2004 respectievelijk 29 november 2004.
- 16 Na deze antwoorden van partijen werd de mondelinge behandeling gesloten op 10 december 2004.

Conclusies van partijen

- 17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

- 18 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 19 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Primair verwijt zij de kamer van beroep, de niet-inaanmerkingneming van de door haar overgelegde bewijzen niet te hebben veroordeeld. Subsidiair verwijt zij de kamer van beroep, geen procedurefout te hebben gezien in het feit dat de oppositieafdeling verzoekster niet opmerkzaam heeft gemaakt op het ontbreken van bepaalde stukken. Eveneens subsidiair wordt de kamer van beroep verweten, niet te hebben geoordeeld dat de oppositieafdeling het vertrouwensbeginsel heeft geschonden door niet te wijzen op haar gewijzigde praktijk.

Eerste middel: niet-inaanmerkingneming van de overgelegde bewijzen door de oppositieafdeling

- 20 Het eerste middel bestaat uit twee onderdelen. In het eerste onderdeel voert verzoekster aan dat de door haar overgelegde uittreksels uit het Oostenrijkse merkenregister een afdoend bewijs van de geldigheid van de oudere merken vormen. In het tweede onderdeel betoogt zij subsidiair dat een dergelijk bewijs wordt geleverd door de verklaring van de octrooigemachtigde.

- 21 Het eerste onderdeel van dit middel dient eerst te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

- 22 Volgens verzoekster was het bij het oppositiebezwaarschrift van 3 oktober 2001 gevoegde dossier volledig. Het door regel 16, lid 2, 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) voorgeschreven bewijs werd geleverd, aangezien uit de officiële uittreksels uit het register met betrekking tot de oudere merken bleek dat de betrokken merken nog steeds geldig waren. Indien op het tijdstip van het opmaken van de uittreksels de geldigheidsduur van de bescherming van de oudere merken bijvoorbeeld was verstreken, zou het Österreichische Patentamt (Oostenrijkse octrooibureau) dit op de uittreksels hebben vermeld. Aangezien de door verzoekster overgelegde uittreksels met betrekking tot de oudere merken niet een dergelijke vermelding bevatten, was er derhalve voor de oppositieafdeling geen enkele reden om aan te nemen dat de inschrijving niet langer geldig was.
- 23 Voorts was er tussen de datum waarop de uittreksels uit het register werden opgemaakt, en de datum van indiening van het oppositiebezwaarschrift geen enkele vernieuwing nodig voor de oudere merken, met uitzondering van merk nr. 97 370. Bijgevolg was er volgens verzoekster geen reden om een vernieuwingsbewijs of een gelijkwaardig bewijs in de zin van de toelichting over te leggen.
- 24 Ter terechtzitting heeft verzoekster opgemerkt dat de duur van bescherming van een merk zoals die uit een officieel stuk kan worden opgemaakt, niet garandeert dat het merk precies gedurende die periode zal worden beschermd. Enerzijds is vernieuwing mogelijk; zo kan in Oostenrijk vernieuwing plaatsvinden binnen een termijn die pas zes maanden na het aflopen van de beschermingsduur verstrijkt. Anderzijds kan een merk bij rechterlijke beslissing nietig worden verklaard vóór het verstrijken van deze termijn, of kan de merkhouder afstand doen van zijn merk. Verzoekster leidt daaruit af dat zelfs de vermelding van de beschermingsduur niet garandeert dat het merk daadwerkelijk tot op de vermelde datum zal worden beschermd, en dat de beschermingsduur bijgevolg niet even belangrijk is als andere kenmerken van het merk, zoals de lijst van opgegeven waren en diensten.

- 25 Voorts heeft verzoekster ter terechtzitting verklaard dat het Österreichische Patentamt geen specifieke bewijzen van vernieuwing van merkinschrijvingen opstelt. Gelet op deze situatie heeft verzoekster beslist, de geldigheid van de oudere merken te bewijzen aan de hand van de uittreksels uit het register.
- 26 Het BHIM herinnert eraan dat de opposant het bewijs moet leveren van het bestaan van het oudere recht waarop de oppositie is gebaseerd. Het bewijs van het bestaan van een ouder merk omvat tevens het bewijs van de eventuele vernieuwing ervan. Bij gebreke van vernieuwing van de inschrijving verliest het merk immers zijn geldigheid en kan het dus niet meer in de weg staan aan de inschrijving van nieuwe merken.
- 27 Volgens het BHIM kon uit de bij verzoeksters oppositiebezwaarschrift gevoegde uittreksels uit het register van het Österreichische Patentamt met betrekking tot de oudere merken niet worden opgemaakt op welke datum de bescherming van de oudere merken afliep, hetgeen nochtans een wezenlijk element van het aan het merk verbonden recht is. Bij gebreke van specifieke uitleg van verzoekster over de duur van bescherming van de oudere merken, is het BHIM ervan uitgegaan dat deze duur tien jaar is. Deze beschermingsperiode was evenwel verstreken voor alle oudere merken, die tussen 1973 en 1984 werden ingeschreven.
- 28 Met een beroep op de toepassing mutatis mutandis van de beginselen die zijn vastgelegd in de beschikking van het Gerecht van 17 november 2003, Strongline/BHIM — Scala (SCALA) (T-235/02, Jurispr. blz. II-4903), voert het BHIM tevens aan dat het feit dat de einddatum van de beschermingsduur niet blijkt uit de uittreksels uit het register, de andere partij bij de oppositieprocedure en de kamer van beroep belet, met voldoende zekerheid het juridische statuut en de eigendom van de oudere merken vast te stellen. Om deze reden zijn de overgelegde uittreksels volgens het BHIM niet geschikt als enig bewijs van het bestaan van de oudere merken.

- 29 Ter terechtzitting heeft het BHIM daaraan toegevoegd dat de door verzoekster overgelegde uittreksels te oud waren op het tijdstip van overlegging ervan aan het BHIM. Verder heeft het BHIM opgemerkt dat, zelfs indien het voor verzoekster onmogelijk was een officieel vernieuwingsbewijs over te leggen, zij niettemin het bewijs van vernieuwing van de inschrijving van de oudere merken had kunnen leveren door overlegging van hetzij citaten uit het Oostenrijkse recht inzake de duur van merkenbescherming, hetzij de begeleidende brieven van het Österreichische Patentamt bij de inschrijvingsbewijzen van de oudere merken.
- 30 Voorts voert het BHIM een aantal argumenten aan die het eerste onderdeel van dit middel, en dus de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing, ondersteunen.

Beoordeling door het Gerecht

- 31 Om te beginnen herinnert het Gerecht eraan dat volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 het gemeenschapsmerkenrecht niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten. Het door deze verordening gecreëerde systeem veronderstelt dat het BHIM rekening houdt met het bestaan van oudere nationale merken of rechten.
- 32 Zo bepaalt artikel 8, lid 1, juncto artikel 8, lid 2, sub a-ii en iii, van deze verordening dat de houder van een ouder nationaal merk of van een ouder internationaal merk met werking in een lidstaat onder de bij deze verordening gestelde voorwaarden oppositie kan instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk.

- 33 Zoals met name voortvloeit uit artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 dient in procedures inzake relatieve weigeringsgronden de partij die zich verzet tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk op basis van een ouder nationaal merk, het bestaan en, in voorkomend geval, de beschermingsomvang ervan te bewijzen.
- 34 Daarentegen moet het BHIM onderzoeken of in het kader van een oppositieprocedure de voorwaarden voor toepassing van een aangevoerde weigeringsgrond zijn vervuld. In dit kader dient het BHIM de aangevoerde feiten en de bewijskracht van de door partijen aangevoerde elementen te beoordelen.
- 35 Het is mogelijk dat het BHIM met name rekening moet houden met het nationale recht van de lidstaat waarin het oudere oppositiemerk wordt beschermd. In dit geval moet het ambtshalve, met de middelen die hem nuttig lijken, inlichtingen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat, wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van de betrokken weigeringsgrond, en in het bijzonder voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken. De beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek door het BHIM sluit immers niet uit dat het BHIM, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening houdt met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor een ieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen [arrest Gerecht van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 29, waartegen op dit punt geen hogere voorziening is ingesteld].
- 36 Het BHIM kan ook, indien het dit nuttig acht, de partijen verzoeken over bepaalde specifieke punten van dit nationale recht inlichtingen te verstrekken. De belanghebbende partij is evenwel niet verplicht, op eigen initiatief algemene informatie te verschaffen over het in de betrokken lidstaat van kracht zijnde intellectuele-eigendomsrecht.

- 37 Het onderzoek van de feiten en van de voor het BHIM aangedragen elementen moet gebeuren met inachtneming van de rechten van de verdediging van de partijen bij de oppositieprocedure en met inachtneming van een billijke procesvoering. Indien de aanvrager van een gemeenschapsmerk twijfel heeft omtrent de bewijskracht van de stukken die de opposante ten bewijze van het bestaan van het aangevoerde oudere recht heeft overgelegd, of omtrent de draagwijdte van dit recht, kan hij deze immers te kennen geven tijdens de procedure voor het BHIM, dat de betrokken opmerkingen zorgvuldig dient te onderzoeken.
- 38 Het BHIM kan zich evenwel niet onttrekken aan een volledige beoordeling van de feiten en van de overgelegde stukken op grond van de overweging dat opposante op eigen initiatief gedetailleerde en gestaafde informatie diende te verschaffen over het recht van de lidstaat waarin het oudere oppositiemerk wordt beschermd.
- 39 Voorts zij opgemerkt dat noch verordening nr. 40/94 noch verordening nr. 2868/95 specificeert welke vorm de elementen moeten hebben die de opposant als bewijs van het bestaan van zijn oudere recht dient aan te voeren. Verordening nr. 2868/95 bepaalt alleen — in regel 16, lid 2 — dat „indien de oppositie op een ouder merk dat geen gemeenschapsmerk is, berust, [...] het bezwaarschrift bij voorkeur vergezeld [dient] te gaan van bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk, zoals een inschrijvingsbewijs”. Artikel 76, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op de bewijsvoering in de procedures voor het BHIM, bevat slechts een niet-exhaustieve lijst van mogelijke middelen („[...] zijn onder meer de volgende bewijsmiddelen toegelaten [...]).
- 40 Daaruit volgt dat de opposant vrij kiest welk bewijsmateriaal hij het BHIM ter ondersteuning van zijn oppositie overlegt, en voorts dat het BHIM alle aangedragen elementen dient te onderzoeken alvorens te beslissen of deze elementen daadwerkelijk bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk zijn, zonder daarbij meteen al een bepaald type van bewijsmateriaal te mogen weigeren op grond dat het wegens de vorm ervan onaanvaardbaar is.

- 41 Deze conclusie vindt steun in de verschillen tussen de administratieve praktijken van de lidstaten. Indien wordt aanvaard dat het BHIM vormvoorwaarden mag stellen aan het te leveren bewijs, zou dit er immers toe leiden dat in bepaalde gevallen de partijen dergelijke bewijsstukken niet kunnen overleggen. Dit zou in casu het geval kunnen zijn, aangezien verzoekster, zonder op dit punt door het BHIM te worden tegengesproken, betoogt dat het Österreichische Patentamt geen officiële verklaring van vernieuwing van inschrijving van een merk opstelt, zodat zij niet in staat was een dergelijk stuk over te leggen.
- 42 In casu heeft verzoekster uittreksels overgelegd die op 19 april 1999 door het Österreichische Patentamt werden opgemaakt. In de vijf uittreksels, die elk een ouder merk betreffen, bevat het vakje met het opschrift „Verstreken op” geen enkele vermelding. Deze stukken bevestigen dus de geldigheid van de oudere merken op de datum van de uittreksels, te weten 19 april 1999. Uit de uittreksels blijkt tevens dat de oudere merken werden ingeschreven op respectievelijk 23 augustus 1973 (merk nr. 75 086), 15 maart 1974 (merk nr. 76 640), 16 mei 1977 (merk nr. 85 558), 22 juli 1981 (merk nr. 97 370) en 10 september 1984 (merk nr. 106 849).
- 43 Bij gebreke van specifieke door verzoekster verstrekte inlichtingen heeft de kamer van beroep verondersteld dat de duur van bescherming van merken volgens het Oostenrijkse recht tien jaar vanaf de inschrijvingsdatum is. Ook al blijkt uit de interne rechtsregels die partijen op verzoek van het Gerecht hebben overgelegd, dat de veronderstelling van het BHIM juist was, toch dient te worden opgemerkt dat het BHIM, dat een op het gebied van intellectuele eigendom gespecialiseerd communautair orgaan is en dus een aanzienlijke deskundigheid heeft op dit vlak, zich er niet toe mocht beperken, met betrekking tot wezenlijke feiten inzake de bescherming van de oudere merken gewoon een veronderstelling te maken. In de eerste plaats heeft de kamer van beroep immers op tegenstrijdige wijze gehandeld door enerzijds uit te gaan van een veronderstelde termijn van tien jaar als duur van bescherming van een Oostenrijks merk en anderzijds te weigeren, deze veronderstelling inzake de beschermingsduur ten volle toe te passen bij haar beoordeling van

de draagwijdte van de door verzoekster overgelegde uittreksels uit het register. In de tweede plaats vloeit uit de punten 31 tot en met 41 supra voort, dat de kamer van beroep de duur van de merkenbescherming in Oostenrijk had moeten nagaan op basis van het recht van deze staat.

44 Volgens § 19, lid 1, van het Markenschutzgesetz (wet inzake de bescherming van merken) van 1970, verstrijkt de geldigheidsduur van de bescherming van een Oostenrijks merk tien jaar na het einde van de maand waarin het merk werd ingeschreven. Vernieuwing van de inschrijving is mogelijk. Bij vernieuwing gaat de nieuwe beschermingsduur, die eveneens tien jaar bedraagt, in op de dag na de datum waarop de vorige beschermingsduur verstreek, ongeacht de dag waarop de vernieuwing daadwerkelijk is geschied.

45 De oudere merken bleven dus slechts beschermd indien de inschrijving ervan om de tien jaar werd vernieuwd. Dat, zoals in punt 42 supra is uiteengezet, alle oudere merken op 19 april 1999 geldig waren, betekent dat de vernieuwingen, die respectievelijk in 1991 (merk nr. 97 370), in 1993 (merk nr. 75 086), in 1994 (merk nr. 76 640 en merk nr. 106 849) en in 1997 (merk nr. 85 558) moesten gebeuren, daadwerkelijk zijn geschied. Dit betekent evenwel ook dat de beschermingsduur liep tot en met 31 augustus 2003 voor merk nr. 75 086, tot en met 31 maart 2004 voor merk nr. 76 640, tot en met 31 mei 2007 voor merk nr. 85 558, tot en met 31 juli 2001 voor merk nr. 97 370 en tot en met 30 september 2004 voor merk nr. 106 849.

46 Anders dan het BHIM betoogt, kon dus op basis van de door verzoekster overgelegde uittreksels worden vastgesteld, op welke datum de bescherming van de oudere merken verstreek, en kon bovendien worden geconcludeerd dat vier van de vijf oudere merken (merk nr. 97 370 uitgezonderd) geldig waren op het tijdstip van de beslissing van de kamer van beroep, te weten 9 juli 2003.

- 47 Dat de uittreksels meer dan 29 maanden oud waren op het ogenblik van de overlegging ervan aan het BHIM doet niets af aan deze conclusie. Ook al zou het beter zijn geweest dat verzoekster recentere uittreksels had overgelegd, de beoordeling in de punten 45 en 46 supra staat los van de ouderdom van de uittreksels. Voorts staat vast dat het statuut van de vijf oudere merken niet is gewijzigd tussen de datum van het opmaken van de uittreksels en die van overlegging ervan. Ten slotte was het juist voor het dekken van deze laatste periode, die bij overlegging van officiële stukken onvermijdelijk is, dat verzoeksters octrooigemachtigde bij de uittreksels zijn verklaring van behoud van de geldigheid van de oudere merken heeft gevoegd.
- 48 Tevens faalt het argument van het BHIM dat verzoekster als bewijs van de vernieuwing van de inschrijving van de oudere merken hetzij de relevante regels van het Oostenrijkse recht, hetzij de begeleidende brieven van het Österreichische Patentamt bij de inschrijvingsbewijzen van de oudere merken had kunnen overleggen.
- 49 Zoals in de punten 31 tot en met 41 en 43 supra werd uiteengezet, was verzoekster immers niet verplicht, op eigen initiatief algemene informatie over het Oostenrijkse merkenrecht te verschaffen.
- 50 Te oordelen naar de begeleidende brief die het BHIM ter terechtzitting als voorbeeld heeft aangehaald, zijn deze brieven evenwel in algemene bewoordingen gesteld en herhalen zij slechts de bepalingen van het Markenschutzgesetz van 1970 met betrekking tot de beschermingsduur. De eventuele overlegging van deze brieven is in casu dus niet ter zake dienend.
- 51 Wat de door het BHIM aangehaalde rechtspraak inzake de verplichte overlegging van een afdoende vertaling van het bewijsmateriaal betreft (beschikking SCALA, reeds aangehaald), merkt het Gerecht ten slotte op dat het beginsel van hoor en

wederhoor weliswaar vereist dat de andere partij bij de oppositieprocedure in de proceduretaal kennis kan nemen van de door verzoekster overgelegde bewijsstukken, maar dat dit beginsel niet aldus kan worden uitgelegd dat de andere partij zich op basis van deze bewijsstukken alleen moet kunnen vergewissen van het bestaan van de oudere merken zonder een beroep te doen op de bijstand van een raadsman of op algemeen toegankelijke informatiebronnen buiten de overgelegde bewijsstukken.

52 Het eerste onderdeel van het onderhavige middel slaagt dus.

53 Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van de door het BHIM aangevoerde argumenten die het eerste onderdeel van verzoeksters eerste middel staven, en dus zonder dat het Gerecht uitspraak behoeft te doen over de ontvankelijkheid daarvan.

54 Aangezien het beroep op grond van het eerste middel wordt toegewezen, behoeven de door verzoekster subsidiair aangevoerde middelen niet te worden onderzocht.

Kosten

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

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) van 9 juli 2003 (zaak R 95/2003-2) wordt vernietigd.**

- 2) **Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 april 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung