

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

15 juni 2005\*

In zaak T-186/04,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, gevestigd te Spa (België),  
vertegenwoordigd door L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse en D. Moreau,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

\* Procestaal: Engels.

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

**Spaform Ltd**, gevestigd te Southampton (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door J. Gardner en A. Howard, barristers,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 25 februari 2004 (zaak R 827/2002-4), inzake een oppositieprocedure tussen Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, en Spaform Ltd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S.S. Papasavvas, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 25 mei 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 7 oktober 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting van 1 februari 2005,

het navolgende

## **Arrest**

### **Voorgeschiedenis van het geschil**

- 1 Op 5 augustus 1997 heeft interveniënte bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag om een gemeenschapsmerk 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 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken SPAFORM.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 7, 9, en 11 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. Deze waren zijn als volgt omschreven:

- „pompen, drukregelaars, drukkleppen”, behorende tot klasse 7;
- „toestellen en instrumenten voor het meten van druk”, behorende tot klasse 9;
- „baden; bubbelbaden; thermale baden, wastafels; badfaciliteiten met stralen met verhoogde druk; douches; waterleidingen”, behorende tot klasse 11.

4 Op 27 juli 1998 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 55/1998 gepubliceerd.

5 Op 27 oktober 1998 heeft verzoekster oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

6 Meer in het bijzonder was de oppositie gebaseerd op de merken SPA THERMES en SPA, waarvoor de volgende inschrijvingen gelden:

- inschrijving nr. 555 229 van 26 juli 1994 in de Benelux van het merk SPA THERMES voor de volgende waren en diensten:

- „Bleekmiddelen en andere wasmiddelen; reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen; parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions; tandreinigingsmiddelen”, behorende tot klasse 3;
  
  - „verlichtings-, verwarmings-, stoom-, kook-, koel-, droog-, en ventilatietoestellen, toestellen voor waterdistributie en sanitaire installaties, met inbegrip van systemen voor de distributie, behandeling, zuivering en filtering van water”, behorende tot klasse 11;
  
  - „diensten in kuuroorden, met inbegrip van het verlenen van gezondheidszorg; baden, douches, massages”, behorende tot klasse 42;
  
  - inschrijving nr. 389 230 van 21 februari 1983 in de Benelux van het merk SPA voor „minerale en gazeuse wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”, behorende tot klasse 32.
- 7 Het bezwaarschrift van oppositie bevatte geen afbeelding van laatstgenoemd merk. Daarboven verwees verzoekster naar „de bekendheid in de Benelux van haar merken voor waren [behorende tot] klasse 32”.
- 8 Tot staving van haar oppositie beroept verzoekster zich op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, wat inschrijving nr. 555 229 betreft. Bovendien beroept zij zich, wat inschrijving nr. 389 230 betreft, op artikel 8, lid 5, van die verordening.

- 9 Op 4 oktober 2000 heeft de oppositieafdeling verzoekster verzocht feiten, bewijzen en argumenten tot staving van haar oppositie over te leggen, en deelde zij haar tegelijkertijd mee dat uit een grondig onderzoek van het oppositiebezwaarschrift bleek dat de oppositie niet-ontvankelijk was, voorzover zij op artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 betrekking had, aangezien het teken dat het bekende merk vormt, niet in het bezwaarschrift was afgebeeld, en daarbij geen inschrijvingsbewijs was gevoegd, aan de hand waarvan het merk kon worden geïdentificeerd.
- 10 Op 1 december 2000 heeft verzoekster aan de oppositieafdeling een kopie overgelegd van de inschrijving die was aangevoerd tot staving van de op basis van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ingestelde oppositie.
- 11 Bij beslissing van 31 juli 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat de vordering op basis van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk was. Daarbij baseerde zij zich op artikel 42 van verordening nr. 40/94 en op regel 18, lid 1, 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”). De oppositieafdeling stelde immers vast dat het oudere bekende merk niet kon worden geïdentificeerd aan de hand van de informatie waarover het BHIM bij het verstrijken van de oppositietermijn, in casu op 27 oktober 1998, beschikte. Bovendien stelde de oppositieafdeling vast dat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen het aangevraagde merk en het oudere merk SPA THERMES.
- 12 Op 30 september 2002 heeft verzoekster op grond van de artikelen 57 tot en met 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen die beslissing.
- 13 Bij beslissing van 25 februari 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM verzoeksters beroep verworpen. De kamer van beroep oordeelde dat de weigeringsgrond op basis van artikel 8, lid 5, van

verordening nr. 40/94 geen onderzoek behoefde, aangezien hij niet-ontvankelijk was. In dat verband stelde zij dat „het betrokken ingeschreven teken niet was afgebeeld”. Bovendien was de vierde kamer van beroep van oordeel dat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond tussen het merk SPAFORM en het oudere merk SPA THERMES.

### **Conclusies van 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:

- verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing toe te wijzen;
- elke partij in haar eigen kosten te verwijzen.

16 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te bevestigen;
  
- het beroep in zijn geheel te verwerpen;
  
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

17 Ter terechtzitting heeft interveniënte de verwijzing gevorderd van het BHIM in de kosten van de terechtzitting, op grond dat zij die zitting niet zou hebben bijgewoond indien het BHIM tot verwerping van het beroep had geconcludeerd.

## **In rechte**

### *De conclusies van het BHIM*

18 Het BHIM concludeert tot toewijzing van verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing. Het beroept zich op het arrest van het Hof van 12 oktober 2004, Vedral/BHIM (C-106/03 P, Jurispr. I-9573, punten 26 en 27). Daarin oordeelde het Hof dat het BHIM ingevolge artikel 133, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verweerder is in de procedure voor het Gerecht, en dat het niet bevoegd is om voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve vorderingen en stellingen van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen. Het BHIM preciseert dat



het evenwel niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen. In dat verband verwijst het naar het arrest van het Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punten 29 en volgende).

- 19 Het Gerecht brengt in herinnering dat het BHIM, in een beroepsprocedure tegen een beslissing van een kamer van beroep in een oppositieprocedure, niet bevoegd is om bij wege van zijn standpuntbepaling voor het Gerecht het voorwerp van het geding, zoals dit uit de respectieve aanspraken van de merkaanvrager en de opposant voortvloeit, te wijzigen [arrest Vedial/BHIM, reeds aangehaald, punt 26, waarbij het arrest van het Gerecht van 12 december 2002, Vedial/BHIM — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Jurispr. blz. II-5275, in hogere voorziening is bevestigd].
  
- 20 Uit deze rechtspraak volgt evenwel niet dat het BHIM tot verwerping van een beroep tegen een beslissing van een van zijn kamers van beroep dient te concluderen. Weliswaar heeft het BHIM niet de vereiste procesbevoegdheid om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, maar anderzijds is het immers niet verplicht om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van ieder tegen een dergelijke beslissing gericht beroep (arrest BIOMATE, reeds aangehaald, punt 34).
  
- 21 Het BHIM kan dus, zoals in casu, zonder het voorwerp van het geding te wijzigen, concluderen tot toewijzing van verzoeksters vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing.

*Ten gronde*

- 22 Tot staving van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan: schending van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening.

Argumenten van partijen

- 23 Verzoekster betoogt dat het gebrek, dat in casu door de oppositieafdeling, en daarna door de vierde kamer van beroep van het BHIM is vastgesteld, enkel op de toepassing van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening betrekking had. Volgens haar moet dus worden onderzocht of het bekende oudere merk, waarop de oppositie is gebaseerd, duidelijk in het oppositiebezwaarschrift is aangegeven.
- 24 Verzoekster erkent dat het oppositiebezwaarschrift geen „afbeelding” bevatte van het teken, dat het ingeschreven bekende merk vormde, waarop de oppositie was gebaseerd. Volgens verzoekster bleek de inschrijving evenwel duidelijk uit de vermelding van de Benelux als land van inschrijving, van het inschrijvingsnummer en de inschrijvingsdatum, en door de opgave van de waren waarvoor de inschrijving gold.
- 25 Verzoekster benadrukt dat op bladzijde vijf van het oppositiebezwaarschrift, dat haar raadsman op 27 oktober 1998 aan de oppositieafdeling heeft gezonden, het volgende was vermeld in de rubrieken 69, 70 en 71 van het formulier, die gaan over een „ouder ingeschreven merk dat bekendheid geniet”:

— „bekendheid: in een lidstaat”;

— „lidstaat: Benelux (inschrijving nr. 389 230 van 21 februari 1983)“;

— „de oppositie is gebaseerd op: klasse 32: minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken“.

- 26 Bovendien is in de andere rubrieken op bladzijde zes van het oppositiebezwaarschrift, in het bijzonder in die welke zien op de „redenen voor de oppositie“, vermeld dat „er verwarringsgevaar [bestond], waaronder het gevaar van associatie tussen het gemeenschapsmerk SPAFORM en de op verzoeksters naam ingeschreven merken SPA, waarop de oppositie is gebaseerd“, terwijl in punt 3 op bladzijde zes van het bezwaarschrift is gepreciseerd dat verzoekster „in de Benelux bekendheid [genoot] voor haar merken ten aanzien van de waren [behorende tot] klasse 32“.
- 27 Verzoekster betoogt dat regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening niet vereist, dat het merk waarop de oppositie berust, is „afgebeeld“. Met de eis dat het merk waarmee de oppositie wordt gestaafd, is „afgebeeld“, terwijl bedoelde regel enkel verlangt dat het merk „duidelijk blijkt“, is de kamer van beroep verder gegaan dan de in die bepaling vastgestelde voorwaarden.
- 28 Verzoekster is van mening dat in casu aan de vereisten van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening was voldaan. Volgens haar bestaat de hoofddoelstelling van regel 18, lid 1, van de verordening erin de aanvrager van het gemeenschapsmerk, verweerder in de oppositieprocedure, in staat te stellen zijn rechten van verdediging uit te oefenen door het hem mogelijk te maken de tegen hem aangevoerde rechten te identificeren.

- 29 Zij stelt dat deze doelstelling in de onderhavige zaak is bereikt. Zodra door vermelding van de volledige referentie naar de inschrijving ervan duidelijk blijkt op welk bekend merk de oppositie berust, kan de aanvrager van het gemeenschapsmerk, verweerder in de oppositieprocedure, immers gemakkelijk de gronden van de oppositie begrijpen en onderzoeken.
- 30 Voorts betoogt verzoekster dat de voorwaarden in de bestreden beslissing niet lijken overeen te stemmen met de eerdere praktijk van de kamers van beroep van het BHIM inzake de toepassing van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening, en meer in het bijzonder met de beslissing van de derde kamer van beroep van 6 maart 2002 (zaak R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater).
- 31 Volgens het BHIM is de bij artikel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening voorgeschreven duidelijke identificatie van het oudere recht een absolute voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de oppositie. De gebrekkige aanduiding van een ouder merk kan niet worden verholpen, en de oppositieafdeling is niet verplicht om de opposant te verzoeken zulks te doen. Het BHIM verwijst ook naar de richtsnoeren van 10 mei 2004 inzake de oppositieprocedure, waarin in deel 1, hoofdstuk 1, A, VI, een onderscheid wordt gemaakt tussen „absolute” en „relatieve” identificatie-elementen. Indien in het oppositiebezwaarschrift een absoluut identificatie-element ontbreekt, kan niet worden vastgesteld om welk ouder merk het gaat, zodat de oppositie niet op dat merk kan worden gebaseerd. Het inschrijvingsnummer van het andere merk of het nummer van de aanvraag daarvoor wordt geacht een absoluut identificatie-element te zijn. Relatieve identificatie-elementen zijn de afbeelding van het merk, het type merk, de waren en diensten, en andere gegevens zoals de datum van indiening of inschrijving. Wat deze laatste elementen betreft, beschikt de opposant over een termijn van twee maanden om eventuele gebreken te verhelpen.
- 32 Het BHIM is van mening dat, gelet op de betrokken belangen, de zienswijze van de vierde kamer van beroep inzake de minimelementen ter identificatie van het oudere merk, in casu een woordmerk, te streng is geweest. Het BHIM betoogt dus

dat de beslissing van de kamer van beroep niet gerechtvaardigd is uit het oogpunt van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening. Volgens het BHIM hadden de oppositieafdeling en de kamer van beroep moeten vaststellen dat de opgave van het inschrijvingsnummer en van de betrokken lidstaat volstonden ter identificatie van het oudere merk. De oppositieafdeling kon derhalve volstaan met een verzoek om nadere inlichtingen op grond van regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening.

- 33 Volgens het BHIM volgden de oppositieafdelingen en de kamers van beroep aanvankelijk niet steeds dezelfde lijn inzake de gegevens die noodzakelijk waren voor de duidelijke identificatie van een tot staving van een oppositie aangevoerd ouder recht. Het BHIM erkent dat een aantal kamers van beroep restrictieve criteria hanteerden [beslissing van de tweede kamer van beroep van 25 februari 2002 (zaak R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang), en beslissing Bridgewater/Bridgewater, reeds aangehaald]. Het BHIM benadrukt evenwel dat deze beslissingen niet-ingeschreven oudere rechten betroffen, en dat er beslissingen in tegenovergestelde zin van de kamers van beroep waren [beslissing van de tweede kamer van beroep van 19 december 2003 (zaak R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia)]. Ten slotte betoogt het BHIM dat de richtsnoeren inzake de oppositieprocedure in de lijn liggen van de door hem verdedigde zienswijze.

- 34 Interveniente herinnert aan de in regel 15, lid 2, van de uitvoeringsverordening vastgestelde voorwaarden inzake de inhoud van het oppositiebezwaarschrift, waarin het heet dat „het bezwaarschrift van oppositie [...] een afbeelding, en indien van toepassing, een beschrijving van het oudere merk, respectievelijk oudere recht [behelst]”. Volgens interveniente vereist regel 15, lid 2, van de uitvoeringsverordening dus uitdrukkelijk dat het oppositiebezwaarschrift een afbeelding van het oudere merk bevat, wat meer is dan een loutere beschrijving daarvan. Verzoekster kan het BHIM dus niet verwijten een extra ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de oppositie te hebben vastgesteld, nu de uitvoeringsverordening uitdrukkelijk in die voorwaarde voorziet.

- 35 Interveniënte verwijst naar de vroegere praktijk van het BHIM, en meer in het bijzonder naar de beslissing van de eerste kamer van beroep van 4 maart 2002 (zaak R 662/2001-1, ORANGEX/Orange X-PRESS, punt 21), waarin is vastgesteld dat elk oppositiebezwaarschrift „voldoende duidelijk en nauwkeurig dient te zijn, zodat er geen misverstand kan ontstaan inzake de betekenis en de draagwijdte ervan”. Zij verwijst ook naar de beslissing van de oppositieafdeling van 6 juli 2004 (zaak nr. 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.), waarin het heet dat „om van een duidelijk geïdentificeerd ouder merk of recht te kunnen spreken minimaal is vereist: de afbeelding van het merk of het teken, de opgave van de staat waar het merk is ingeschreven of ingediend of waar het oudere recht bestaat, het nummer van indiening of van inschrijving (van een ingeschreven handelsmerk of van de inschrijvingsaanvraag voor een handelsmerk)”.
- 36 Daarenboven benadrukt interveniënte dat, anders dan regel 18, lid 2, van de uitvoeringsverordening, het eerste lid van die regel het BHIM niet de verplichting oplegt de opposant te verzoeken de in dat lid bedoelde gebreken te verhelpen [beslissing van de eerste kamer van beroep van 9 januari 2004 (zaak R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, punt 24)].
- 37 Hieraan voegt zij toe dat die gebreken enkel kunnen worden verholpen vóór het verstrijken van de oppositietermijn. Het BHIM is dus niet verplicht rekening te houden met daarna ontvangen informatie. In dat verband verwijst zij naar het arrest van het Gerecht van 13 juni 2002, Chef Revival USA/OHMI — Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Jurispr. blz. II-2749, punten 34 en 36), volgens hetwelk „de oppositie niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien het oppositiebezwaarschrift niet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening voldoet, tenzij de vastgestelde gebreken vóór het verstrijken van de oppositietermijn zijn verholpen”.
- 38 Volgens interveniënte heeft verzoekster de motivering van de kamer van beroep al te zeer vereenvoudigd. In dat verband stelt zij dat uit de punten 2, 3 en 13 van de bestreden beslissing ten eerste blijkt dat verzoekster geen afbeelding van het merk

SPA THERMES noch een inschrijvingsbewijs daarvan in het oppositiebezwaarschrift heeft opgenomen, ten tweede, dat zij enkel informatie heeft verstrekt over één van de oudere merken, terwijl in het oppositiebezwaarschrift wordt verwezen naar meerdere merken die betrekking hebben op waren van klasse 32, en ten derde, dat de oppositietermijn op 27 oktober 1998 is verstreken. Verzoekster heeft de vereiste inlichtingen evenwel niet vóór die datum verstrekt, conform regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening. Zij heeft het inschrijvingsbewijs immers niet vóór 1 december 2000 overgelegd en heeft evenmin een afbeelding van het betrokken oudere merk overgelegd.

- 39 Voorts brengt interveniënte in herinnering dat verzoekster voor de vierde kamer van het BHIM heeft erkend dat de duidelijke identificatie van het betrokken oudere merk iets anders is dan het gewoonweg identificeren van dit merk. De opposant kan niet redelijkerwijs verwachten dat het BHIM opzoeken gaat doen in het register van de betrokken lidstaat om het merk te identificeren, terwijl hij zelf over die informatie beschikt. De identificatie van het merk moet de kamer van beroep van het BHIM immers in staat stellen de haar voorgelegde geschillen te beslechten. De taak van het BHIM bestaat erin, op basis van een duidelijk geïdentificeerd, tot staving van de oppositie aangevoerd ouder recht te bepalen of een inschrijvingsaanvraag, die prima facie kan worden aanvaard, dient te worden afgewezen. Het oppositiebezwaarschrift dient deze taak gemakkelijker te maken.
- 40 Interveniente benadrukt dat de doelstelling van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening niet enkel erin bestaat de aanvrager van het merk waartegen de oppositie is ingesteld informatie te verschaffen, maar dat het ook de bedoeling is het BHIM te informeren over de feitelijke omstandigheden van de oppositie, zodat het BHIM het geschil kan beslechten. Volgens interveniënte heeft verzoekster deze doelstelling van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening niet verwezenlijkt.
- 41 Ten slotte herinnert interveniënte eraan dat de oppositieafdeling de oppositie niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat „de vorm van het niet-ingeschreven merk niet voldoende duidelijk uit het dossier bleek”.

## Beoordeling door het Gerecht

— De uitlegging van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening

- 42 Regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening bepaalt: „indien uit [het] [oppositie] bezwaarschrift niet duidelijk blijkt tegen welke aanvraag de oppositie is gericht of op grond van welk ouder merk of ouder recht oppositie wordt ingesteld, verklaart het bureau de oppositie niet-ontvankelijk tenzij die gebreken vóór het verstrijken van de oppositietermijn zijn verholpen”.
- 43 In de onderhavige zaak staat vast dat verzoekster het woordmerk SPA, in de Benelux ingeschreven onder nr. 389 230, waarvan zij de bekendheid aanvoert tot staving van haar oppositie op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, niet heeft afgebeeld in het oppositiebezwaarschrift. Vastgesteld dient dus te worden of het vereiste in regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening, dat het oudere merk duidelijk moet blijken, met zich brengt dat dit merk moet worden afgebeeld.
- 44 Om te beginnen zij benadrukt dat er in de Franse versie van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening sprake is van duidelijk blijken („l’acte d’opposition n’indique pas clairement”), terwijl in de Engelse versie sprake is van een duidelijke identificatie („the notice of opposition does not clearly identify”). Uit de noodzaak van een eenvormige uitlegging van de verschillende taalversies van een bepaling van gemeenschapsrecht, volgt evenwel dat, indien tussen de taalversies verschillen bestaan, de bepaling moet worden uitgelegd met inachtneming van de algemene opzet en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt (arresten Hof van 7 december 1995, Rockfon, C-449/93, Jurispr. blz. I-4291, punt 28, en 24 oktober 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Jurispr. blz. I-5403, punt 28). In casu



heeft regel 18 van de uitvoeringsverordening tot doel zo duidelijk te doen blijken op welk ouder merk de oppositie berust, dat het BHIM en de andere partij in de procedure het kunnen identificeren. Uit het oogpunt van die doelstelling is het verschillend woordgebruik in de twee taalversies niet tegenstrijdig.

- 45 Vervolgens zij opgemerkt dat de oppositieafdeling ingevolge regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening, niet verplicht is de opposant te verzoeken alsnog duidelijk te maken om welk oudere merk het gaat.
- 46 Overigens kan, anders dan interveniënte stelt, bij gebreke van een uitdrukkelijke verwijzing, uit regel 15, lid 2, sub b-vi, van de uitvoeringsverordening niet worden afgeleid dat er in het kader van regel 18, lid 1, van die verordening een verplichting bestaat om het oudere merk af te beelden.
- 47 Uit het voorgaande volgt dat regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening aldus moet worden uitgelegd dat daarbij de verplichting wordt opgelegd om, vóór het verstrijken van de oppositietermijn, voldoende duidelijk te maken op welk ouder merk de oppositie berust, zodat het kan worden geïdentificeerd.

— De duidelijke vermelding van het merk SPA

- 48 Derhalve moet worden onderzocht of het samenstel van gegevens in het betrokken oppositiebezwaarschrift voldoende nauwkeurig was om het merk SPA, in de Benelux ingeschreven onder nr. 389 230, duidelijk te kunnen identificeren.

49 In dat verband is het Gerecht van oordeel dat de vermelding van het inschrijvingsnummer van het merk waarop de oppositie berust en van de lidstaat van inschrijving ervan een duidelijke vermelding is in de zin van regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening.

50 Vaststaat, dat in casu in het oppositiebezwaarschrift het volgende was vermeld:

— „bekendheid: in een lidstaat”;

— „lidstaat: Benelux (inschrijving nr. 389 230 van 21 februari 1983)”;

— „de oppositie is gebaseerd op: klasse 32: minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

51 Het Gerecht merkt bovendien op dat in de andere rubrieken van het oppositiebezwaarschrift, in het bijzonder in die welke zien op de „redenen voor de oppositie”, was vermeld dat „er verwarringsgevaar [bestond], waaronder het gevaar van associatie tussen het gemeenschapsmerk SPAFORM en [de] merken SPA, waarop de oppositie is gebaseerd”, en dat „SPA Monopole in de Benelux bekendheid [genoot] voor haar merken ten aanzien van de waren [behorende tot] klasse 32.”

52 Derhalve moet worden vastgesteld dat uit het oppositiebezwaarschrift duidelijk bleek om welk ouder merk het ging. Hieraan wordt niet afgedaan door de argumenten van interveniënte.

- 53 Wat immers om te beginnen de argumenten betreft inzake de verwarring tussen de merken waarop de oppositie berustte, benadrukt het Gerecht dat verzoekster zich blijkens de processtukken in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet heeft gebaseerd op het merk SPA THERMES, in de Benelux ingeschreven onder nr. 555 229, maar op het merk SPA, in de Benelux ingeschreven onder nr. 389 230. Bovendien geeft de verwijzing in het oppositiebezwaarschrift naar meerdere merken geen aanleiding tot verwarring, nu daarin weliswaar inderdaad verschillende merken SPA zijn vermeld, doch telkens met het eigen inschrijvingsnummer.
- 54 Wat vervolgens het argument betreft dat verzoekster het inschrijvingsbewijs van het merk SPA niet heeft overgelegd, kan worden volstaan met eraan te herinneren dat regel 18, lid 1, van de uitvoeringsverordening de overlegging van het inschrijvingsbewijs niet als voorwaarde voor de duidelijke vermelding van het oudere merk stelt (zie punt 49 supra). Deze conclusie wordt bevestigd door regel 16, lid 2, van de uitvoeringsverordening, waarin is bepaald: „indien de oppositie op een ouder merk dat geen Gemeenschapsmerk is, berust, dient het bezwaarschrift bij voorkeur vergezeld te gaan van bewijsmateriaal betreffende de inschrijving of de indiening van het oudere merk, zoals een inschrijvingsbewijs”. Niet-naleving van regel 16 kan evenwel, zoals in de onderhavige zaak, conform lid 3 ervan, worden verholpen binnen een termijn na de aanvang van de oppositieprocedure.
- 55 Wat bovendien het argument betreft inzake de eerdere praktijk van de kamers van beroep, brengt het Gerecht in herinnering dat de gemeenschapsrechter niet gebonden is door de beschikkingspraktijk van het BHIM [zie in die zin arrest Gerecht van 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 32]. Hoe dan ook hebben de door interveniënte aangehaalde beslissingen betrekking op merken die niet eerder waren ingeschreven, zodat de afbeelding ervan wezenlijk was om ze duidelijk te kunnen identificeren. In deze zaak is dit evenwel niet het geval, aangezien het oudere merk een ingeschreven woordmerk is, waarvan het inschrijvingsnummer en de lidstaat van inschrijving duidelijk zijn vermeld (zie punt 49 supra).

- 56 Uit een en ander volgt dat verzoeksters middel gegrond is. Mitsdien moet de bestreden beslissing worden vernietigd, voorzover daarbij wat het merk SPA betreft, in de Benelux ingeschreven onder nr. 389 230, de oppositie op basis van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk is verklaard.

## **Kosten**

- 57 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, nu de beslissing van de kamer van beroep gedeeltelijk wordt vernietigd, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in haar kosten. Aangezien interveniënte in het ongelijk is gesteld, zal zij haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 25 februari 2004 (zaak R 827/2002-4) wordt gedeeltelijk**

**vernietigd, voorzover daarbij wat het merk SPA betreft, in de Benelux ingeschreven onder nr. 389 230, de oppositie op basis van artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk niet-ontvankelijk is verklaard.**

- 2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.**
  
- 3) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van verzoekster.**
  
- 4) Interveniente zal haar eigen kosten dragen.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 juni 2005.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung