

## Zaak T-191/04

**MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG**

**tegen**

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt  
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor  
beeldmerk dat wordelement METRO bevat — Ouder nationaal woordmerk  
METRO — Verstrijken van ouder nationaal merk”

Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 13 september 2006 . . . . . II - 2858

### Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en 42)*

2. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie — Omvang — Beroepsprocedure*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 61, lid 1)
3. *Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Bewijsvoering*  
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 76; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regels 16 en 20)

1. De artikelen 8 en 42 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en de regels 15, 16 en 20 van de uitvoeringsverordening betreffende de relatieve weigeringsgronden en de oppositieprocedure hebben in wezen tot doel, te garanderen dat een ouder merk zijn functie van herkomstaanduiding kan behouden, doordat is voorzien in de mogelijkheid om de inschrijving te weigeren van een nieuw merk dat wegens het bestaan van verwarringsgevaar conflicteert met het oudere merk.

van de oppositieprocedure kan worden ingeschreven.

(cf. punten 31-33)

De functie van herkomstaanduiding van een ouder merk kan niet worden ondermijnd door een ander merk dat pas na het verstrijken van het oudere merk is ingeschreven. Bijgevolg kan geen conflict ontstaan tussen een aangevraagd merk en een ouder merk dat tijdens de oppositieperiode verstrijkt, aangezien het aangevraagde merk pas na afloop

2. In het kader van de heroverweging van de uitspraak op de oppositie door de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) krachtens artikel 61, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, hangt de uitkomst van het beroep volgens de rechtspraak af van het antwoord op de vraag of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als de bestreden beslissing kan worden genomen. In het kader van deze heroverweging oefenen de kamers van beroep van het Bureau, behoudens terugwijzing, de bevoegdheden uit van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen. Bijgevolg geldt het in deze rechtspraak geformuleerde beginsel bij de beoordeling door de oppositieafdeling, zodat de oppositieafdeling noch de kamers van beroep een beslissing kunnen nemen die onwettig zou zijn op

het ogenblik waarop zij uitspraak doen op basis van de bewijzen die de partijen in het kader van de voor hen aanhangige procedure hebben overgelegd. De oppositieafdeling en de kamers van beroep moeten dus rekening houden met wijzigingen in omstandigheden die zich voordoen tussen het ogenblik waarop de oppositie wordt ingesteld, en de uitspraak op de oppositie, zoals die blijken uit de bewijzen die de partijen overleggen in antwoord op het verzoek om inlichtingen van het Bureau.

(cf. punten 34-36)

3. Om in het kader van een oppositieprocedure te kunnen beoordelen of het oudere merk zijn functie van herkomst-aanduiding kan verliezen doordat dat merk en het aangevraagde merk in de tijd naast elkaar bestaan en hierdoor verwarringsgevaar kan ontstaan, moet het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) weten wat de geldigheidsduur van het oudere merk is.

De bevoegdheid om de opposant om inlichtingen over de geldigheidsduur van het oudere merk te verzoeken, kan worden afgeleid uit de bepalingen van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en van de uitvoeringsverordening. Zo kan het Bureau krachtens artikel 76 van verordening nr. 40/94 in elke voor hem aanhangige procedure om inlichtingen verzoeken en de overlegging van documenten vragen, inzonderheid van die welke het noodzakelijk acht om op de oppositie uitspraak te doen. Voorts volgt uit regel 16 juncto regel 20 van de uitvoeringsverordening dat het Bureau de opposant kan verzoeken om feiten, bewijzen en argumenten aan te voeren, waaronder het bewijs van inschrijving van het oudere merk, die niet in het oppositiebezwaarschrift zijn vervat. Het Bureau heeft aldus het recht, de opposant te vragen, de vernieuwing van het oudere merk na het verstrijken ervan te bewijzen, wanneer dat merk verstrijkt na de datum van indiening van het oppositiebezwaarschrift en vóór het Bureau uitspraak doet op de oppositie.

(cf. punten 38-41,46)