ARREST VAN HET GERECHT (Tiende kamer)

13 oktober 2021 *

„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een gevleugelde pijl weergeeft – Ouder Uniebeeldmerk dat een gevleugelde pijl weergeeft – Relatieve weigeringsgrond – Gedeeltelijke afwijzing van de oppositie – Beperking van de omvang van de oppositie in het kader van het beroep voor de kamer van beroep – Gedeeltelijke intrekking van de oppositie – Middel dat de kamer van beroep ambtshalve heeft opgeworpen – Verbod om ultra petita te beslissen”

In zaak T-712/20,

Škoda Investment a.s., gevestigd te Plzeň (Tsjechië), vertegenwoordigd door L. Lorenc, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Gája als gemachtigde,

verweerder,

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

Škoda Auto a.s., gevestigd te Mladá Boleslav (Tsjechië), vertegenwoordigd door J. Fesenmair, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 6 oktober 2020 (zaak R 284/2020-4) inzake een oppositieprocedure tussen Škoda Investment en Škoda Auto,

wijst

HET GERECHT (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: A. Kornezov, president, G. Hesse en D. Petrlík (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

* Procestaal: Engels.

gezien het op 3 december 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 2 februari 2021 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 10 februari 2021 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 26 november 2018 heeft interveniënte, Škoda Auto a.s., bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1), met een beroep op voorrang van Libanese merkaanvraag nr. 88468, die op 30 mei 2018 was ingediend (hierna: „Libanese merkaanvraag").

2 Het merk waarvan inschrijving werd aangevraagd, is het volgende beeldteken:



3 De waren en diensten waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 12 en 36 tot en met 39 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. Het betreft een breed scala aan waren en diensten.

4 De Libanese merkaanvraag betreft een beeldteken dat gelijk is aan het beeldteken in punt 2 hierboven, en duidt waren en diensten van de klassen 9, 12 en 36 tot en met 39 aan.

5 De merkaanvraag is gepubliceerd in *Uniemerkenblad* nr. 2019/031 van 14 februari 2019.

6 Op 13 mei 2019 heeft verzoekster, Škoda Investment a.s., krachtens artikel 46 van verordening 2017/1001 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor het in punt 3 hierboven bedoelde brede scala aan waren en diensten.

7 Deze oppositie was gebaseerd op een Uniemerkaanvraag die op 27 augustus 2018 was ingediend, met een beroep op voorrang van Tsjechische merkaanvraag nr. 550086, die op 24 augustus 2018 was ingediend. Deze aanvragen betroffen waren en diensten van de klassen 9, 12 en 36 tot en met 39 en hadden betrekking op het volgende beeldteken:



8 Ter ondersteuning van de oppositie werden de weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening 2017/1001 aangevoerd.

9 Op 14 juni 2019 heeft het EUIPO verzoekster gemeld dat uit het onderzoek van haar oppositie bleek dat deze niet-ontvankelijk was op grond van artikel 5, leden 2 en 3, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1).

10 Na ontvangst van verzoeksters opmerkingen heeft de oppositieafdeling de oppositie bij beslissing van 9 december 2019 niet-ontvankelijk verklaard. Zij heeft opgemerkt dat het aangevraagde merk was gebaseerd op het beroep op voorrang van de Libanese merkaanvraag, die dateerde van vóór verzoeksters beroep op voorrang. Voorts heeft zij opgemerkt dat er was voldaan aan alle voorwaarden van artikel 34 van verordening 2017/1001 voor een beroep op voorrang van de Libanese merkaanvraag.

11 Op 6 februari 2020 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

12 Op 27 april 2020 heeft verzoekster bij het EUIPO een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep ingediend, waarin zij stelde dat de oppositieafdeling een onjuiste beslissing had gegeven omdat die afdeling, in strijd met artikel 34, lid 1, van verordening 2017/1001, was voorbijgegaan aan het vereiste dat de door de Uniemerkaanvraag aangeduide waren en diensten gelijk zijn aan die welke worden aangeduid door het merk waarop het recht van voorrang is gebaseerd. Zij erkende dat een groot aantal door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten hetzij gelijk waren aan, hetzij vielen onder de waren en diensten waarop de Libanese merkaanvraag betrekking had, maar was van mening dat dit niet gold voor bepaalde door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten van de klassen 9, 38 en 39, namelijk „informatieapparatuur; navigatie-, controle-, opsporings-, richt- en cartografietoestellen; navigatiesoftware” van klasse 9, „elektronische transmissie van data; terbeschikkingstelling van elektronische communicatiediensten” van klasse 38 en „het organiseren van reizen; bemiddeling bij vervoersdiensten” van klasse 39. Bijgevolg kon volgens haar voor het aangevraagde merk geen beroep op voorrang worden gedaan voor deze waren en diensten van de klassen 9, 38 en 39. Derhalve heeft zij in deze schriftelijke uiteenzetting verzocht om de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk te vernietigen, namelijk voor zover zij betrekking had op deze waren en diensten.

13 Bij beslissing van 6 oktober 2020 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd, voor zover daarbij de oppositie niet-ontvankelijk werd verklaard voor de in punt 12 hierboven vermelde waren en diensten van de klassen 9, 38 en 39, en de zaak naar de oppositieafdeling terugverwezen om het

onderzoek voor deze waren en diensten voort te zetten. Zij heeft vastgesteld dat het oppositiebezwaarschrift voldeed aan alle in artikel 2 van gedelegeerde verordening 2018/625 vermelde ontvankelijkheidsvereisten, zodat de oppositie ontvankelijk was.

Conclusies van partijen

14 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen;

– de zaak met betrekking tot alle waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd naar de oppositieafdeling terug te verwijzen,

– het EUIPO te verwijzen in de kosten.

15 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

16 In punt 15 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat verzoekster in de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep de omvang van het beroep had beperkt door enerzijds te verzoeken om de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen voor zover daarbij de oppositie werd afgewezen voor de in punt 12 hierboven vermelde waren en diensten van de klassen 9, 38 en 39, en anderzijds om de oppositieprocedure voort te zetten voor deze waren en diensten. Zij heeft daaruit afgeleid dat verzoekster het beroep had ingetrokken voor de andere door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten. In punt 16 van de bestreden beslissing was zij van oordeel dat deze gedeeltelijke intrekking tot gevolg had dat de oppositieprocedure niet langer betrekking had op de waren en diensten die in de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep niet werden vermeld, en dat de afwijzing van de oppositie voor deze waren en diensten definitief was geworden.

17 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de bepaling van de rechtsgevolgen van de procedurele onrechtmatigheid van de beslissing van de oppositieafdeling, namelijk de vaststelling dat de oppositie niet-ontvankelijk was. Een dergelijke onrechtmatigheid betreft schending van wezenlijke vormvoorschriften, hetgeen ambtshalve moet worden opgeworpen en automatisch had moeten leiden tot de volledige vernietiging van deze beslissing, om alle gevolgen ervan voor partijen integraal uit de rechtsorde te doen verdwijnen.

18 Bovendien merkt verzoekster op dat zij er bij het bepalen van de omvang van het beroep bij het EUIPO volledig op vertrouwde dat de beslissing van de oppositieafdeling formeel regelmatig was. Volgens haar heeft zij dus het recht om zich te beroepen op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen met betrekking tot de bevoegdheid van deze afdeling om in de beginfase van de oppositieprocedure uitspraak te doen over de geldigheid van het beroep op voorrang van het

aangevraagde merk. Zij stelt dat de motivering van deze beslissing de indruk heeft gewekt dat de beslissing op procedureel vlak correct was, aangezien de door de kamer van beroep vastgestelde onrechtmatigheid geen kennelijke onrechtmatigheid in de zin van de rechtspraak was. Daarom heeft zij zich uitsluitend geconcentreerd op de inhoud en dus op de door deze merkaanvraag aangeduide waren en diensten die niet gelijk waren aan of vielen onder de door de Libanese merkaanvraag aangeduide waren en diensten.

19 Het EUIPO en interveniënte zijn van mening dat verzoeksters betoog moet worden afgewezen.

20 Dienaangaande staat allereerst vast dat verzoekster in de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep slechts om gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling heeft verzocht, namelijk voor zover de oppositie daarbij was afgewezen voor de in punt 12 hierboven vermelde waren en diensten van de klassen 9, 38 en 39.

21 Vervolgens zij opgemerkt dat het onderzoek ten gronde van een beroep door de kamer van beroep overeenkomstig artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijzen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering. Verder bepaalt artikel 47, lid 5, eerste zin, van deze verordening dat indien uit het onderzoek van de oppositie blijkt dat het merk niet kan worden ingeschreven voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerk wordt aangevraagd, de aanvraag voor de betrokken waren of diensten wordt afgewezen. Bovendien wordt in artikel 21, lid 1, onder e), van gedelegeerde verordening 2018/625 verduidelijkt dat een beroepschrift als bedoeld in artikel 68, lid 1, van verordening 2017/1001, wanneer de bestreden beslissing slechts gedeeltelijk wordt betwist, een duidelijke en ondubbelzinnige opgave moet bevatten van de waren of diensten waarvoor tegen de bestreden beslissing wordt opgekomen.

22 Uit de in punt 21 hierboven vermelde bepalingen en artikel 71, lid 1, eerste zin, van verordening 2017/1001, gelezen in hun onderlinge samenhang, blijkt dat de kamer van beroep zich in het kader van een beroep dat betrekking heeft op een relatieve weigeringsgrond voor de inschrijving van een merk en dat gericht is tegen een beslissing van de oppositieafdeling, niet mag uitspreken buiten de grenzen van het voorwerp van het bij haar ingestelde beroep. Deze kamer kan een dergelijke beslissing dus slechts vernietigen binnen de grenzen van de vorderingen die de verzoeker in het kader van het beroep tegen deze beslissing of, in voorkomend geval, de verweerder in het kader van zijn memorie van antwoord heeft geformuleerd [zie in die zin arresten van 14 december 2006, Gagliardi/BHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, niet gepubliceerd, EU:T:2006:400, punt 45, en 19 september 2018, Eddy's Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:564, punt 20].

23 Overigens ligt in het kader van de rechtmatigheidstoetsing door de rechter van de Europese Unie het initiatief voor de procedure volgens het Hof bij de partijen en bepalen de partijen het voorwerp van het geding, onder meer door in hun vorderingen opgave te doen van de handeling die of het onderdeel van de handeling dat zij aan dat rechterlijk toezicht wensen te onderwerpen (arrest van 14 november 2017, British Airways/Commissie, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punt 87). Het Gerecht is van oordeel dat deze beginselen mutatis mutandis gelden voor beroepen voor de kamers van beroep in een procedure inzake relatieve weigeringsgronden voor de inschrijving van een merk. Zoals blijkt uit de in punt 21 hierboven vermelde bepalingen en uit de in punt 22 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak zijn deze kamers immers, evenals de Unierechter

in het kader van de rechtmatigheidstoetsing, in een oppositieprocedure slechts bevoegd om de beslissing van de oppositieafdeling te vernietigen binnen de grenzen van de vorderingen die de verzoeker in het kader van het beroep tegen deze beslissing heeft geformuleerd.

24 Ten slotte is het zo dat de kamer van beroep in een inter-partesprocedure, overeenkomstig artikel 27, lid 2, van gedelegeerde verordening 2018/65, rechtsvragen die niet door de partijen zijn opgeworpen maar die betrekking hebben op wezenlijke vormvoorschriften ambtshalve moet onderzoeken, met dien verstande dat inzonderheid de regels inzake de ontvankelijkheid van een oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk tot deze voorschriften behoren.

25 Die bevoegdheid van de kamer van beroep impliceert echter geenszins dat deze de vorderingen die een verzoeker in het kader van een bij haar ingesteld beroep heeft geformuleerd, ambtshalve mag wijzigen, aangezien dan zou worden voorbijgegaan aan het onderscheid tussen de middelen en de vorderingen in het kader van een beroep. De middelen bieden immers weliswaar de noodzakelijke steun aan de in het kader van een beroep geformuleerde vorderingen, maar onderscheiden zich niettemin noodzakelijkerwijs van deze vorderingen, die dit beroep afbakenen (zie in die zin en naar analogie arrest van 14 november 2017, British Airways/Commissie, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punt 89).

26 Wanneer de kamer van beroep ambtshalve een – per definitie niet door de partijen aangevoerd – middel inzake wezenlijke vormvoorschriften onderzoekt, treedt zij dus niet buiten de grenzen van het bij haar aanhangig gemaakte geding en schendt zij geenszins de procedureregels betreffende de uiteenzetting van het voorwerp van het geding, maar de situatie zou anders zijn indien zij na onderzoek van de beslissing waartegen beroep is ingesteld, op basis van een dergelijk ambtshalve verricht onderzoek een vernietiging zou uitspreken die verder gaat dan in de bij haar naar behoren ingediende conclusies is gevorderd, op grond van de overweging dat een dergelijke vernietiging noodzakelijk is om de in het kader van dat onderzoek ambtshalve vastgestelde onrechtmatigheid te verhelpen (zie in die zin en naar analogie arrest van 14 november 2017, British Airways/Commissie, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punt 90).

27 In deze omstandigheden kan verzoekster niet op goede gronden stellen dat de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling in haar geheel had moeten vernietigen, aangezien dit tot gevolg zou hebben gehad dat deze kamer zich zou uitspreken buiten de grenzen van het voorwerp van het geding zoals verzoekster dit zelf had afgebakend.

28 Met betrekking tot verzoeksters betoog inzake schending van het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, zij eraan herinnerd dat iedere justitiabele bij wie een administratieve autoriteit met door haar gedane precieze toezeggingen gegronde verwachtingen heeft gewekt, zich op dit beginsel kan beroepen (zie arrest van 21 februari 2018, Kreuzmayr, C-628/16, EU:C:2018:84, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

29 In casu kon de vermeende overtuiging van verzoekster dat de beslissing van de oppositieafdeling in overeenstemming was met de procedureregels, ondanks de door deze afdeling begane procedurefout, bij haar geen gegronde verwachtingen met betrekking tot de formele regelmatigheid van deze beslissing wekken. Zolang een dergelijke beslissing niet definitief is geworden, kan de regelmatigheid ervan in geval van beroep immers door de kamer van beroep worden onderzocht, wat in casu overigens ook is gebeurd. Het is juist de taak van deze kamer om dergelijke procedurefouten te corrigeren en om bijgevolg een beslissing waarin sprake is van dergelijke fouten in voorkomend geval te vernietigen.

30 Uit al het voorgaande volgt dat het onderhavige beroep moet worden verworpen.

Kosten

31 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. In casu is verzoekster in het ongelijk gesteld en heeft zowel het EUIPO als interveniënte gevorderd dat verzoekster in de onderhavige procedure wordt verwezen in de kosten. Bijgevolg dient verzoekster te worden verwezen in haar eigen kosten en in alle kosten die in de onderhavige procedure zijn opgekomen aan het EUIPO en interveniënte.

HET GERECHT (Tiende kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Škoda Investment a.s. draagt haar eigen kosten en de kosten die in de procedure bij het Gerecht zijn opgekomen aan het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en Škoda Auto a.s.

Kornezov Hesse Petrlík

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 oktober 2021.

ondertekeningen