ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

13 september 2013 *

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk CASTEL — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Ontvankelijkheid — Niet voor kamer van beroep aangevoerde absolute weigeringsgrond — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-320/10,

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, gevestigd te Castell (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Kunze, G. Würtenberger en T. Wittmann, advocaten,

verzoeker,

tegen

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

verweerder,

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

Castel Frères SAS, gevestigd te Blanquefort (Frankrijk), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en H. Hartwig, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 4 mei 2010 (zaak R 962/2009-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell en Castel Frères SAS,

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, I. Labucka en S. Soldevila Fragoso (rapporteur), rechters,

griffier: S. Spyropoulos, administrateur,

gezien het op 2 augustus 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 15 november 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 10 november 2010 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de wijziging in de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

na de terechtzitting op 8 november 2012,

het navolgende

Arrest [1]

[omissis]

Conclusies van partijen

9 Verzoeker concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

10 Het BHIM en interveniënte concluderen tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoeker in de kosten.

11 Ter terechtzitting heeft interveniënte meegedeeld dat zij afstand deed van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bijlagen I. 9 en I. 10 bij haar memorie van antwoord.

In rechte

[omissis]

Ontvankelijkheid van het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub d, en artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009

[omissis]

24 Uit het onderzoek van het administratief dossier blijkt dat het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 niet voor de kamer van beroep is aangevoerd en dus voor het eerst voor het Gerecht is aangedragen.

25 Anders dan verzoeker stelt, moest deze absolute weigeringsgrond hoe dan ook niet ambtshalve worden onderzocht door de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure.

1 — Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

26 Volgens artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 moeten de onderzoekers van het BHIM en, in beroep, de kamers van beroep van het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder één van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd. Het BHIM moet de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 50; arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T-129/04, Jurispr. blz. II-811, punt 16, en 12 april 2011, Fuller & Thaler Asset Management/BHIM (BEHAVIOURAL INDEXING en BEHAVIOURAL INDEX), T-310/09 en T-383/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].

27 In het kader van een nietigheidsprocedure kan het BHIM evenwel niet ertoe worden verplicht om het door de onderzoeker verrichte ambtshalve onderzoek van de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden kan toepassen, nogmaals uit te voeren. Uit de artikelen 52 en 55 van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het gemeenschapsmerk als geldig wordt beschouwd totdat het door het BHIM na een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard. Het geniet dus een vermoeden van geldigheid, dat het logische gevolg is van de controle door het BHIM in het kader van het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving.

28 Dit vermoeden van geldigheid beperkt de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde verplichting van het BHIM om de relevante feiten op basis waarvan het de absolute weigeringsgronden zou kunnen toepassen ambtshalve te onderzoeken, tot het onderzoek van de gemeenschapsmerkaanvraag dat door de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep wordt verricht in het kader van de inschrijvingsprocedure van dat merk. In een nietigheidsprocedure staat het, aangezien het ingeschreven gemeenschapsmerk geldig wordt geacht, evenwel aan de persoon die de vordering tot nietigverklaring heeft ingediend om de concrete elementen die afdoen aan de geldigheid ervan aan te voeren voor het BHIM.

29 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in het kader van een nietigheidsprocedure niet ertoe was gehouden de relevante feiten op basis waarvan zij de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 207/2009 had kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

30 Het onderhavige middel dient dus niet-ontvankelijk te worden verklaard.

[omissis]

HET GERECHT (Zesde 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) (BHIM) van 4 mei 2010 (zaak R 962/2009-2) wordt vernietigd.

2) Het BHIM zal zijn eigen kosten alsmede die van Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell dragen.

3) Castel Frères SAS zal haar eigen kosten dragen.

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 september 2013.

ondertekeningen