ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

30 mei 2013 *

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk ‚ultrafilter international' — Absolute weigeringsgrond — Artikel 52, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Rechtsmisbruik"

In zaak T-396/11,

ultra air GmbH, gevestigd te Hilden (Duitsland), vertegenwoordigd door C. König, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, gevestigd te Haan (Duitsland), vertegenwoordigd door N. Siebertz en M. Teworte-Vey, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 mei 2011 (zaak R 374/2010-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen ultra air GmbH en Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

wijst HET GERECHT (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood (rapporteur), president, F. Dehousse en J. Schwarcz, rechters,

griffier: C. Heeren, administrateur,

gezien het op 22 juli 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 28 november 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 12 december 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

* Procestaal: Duits.

na de terechtzitting op 29 januari 2013,

het navolgende

Arrest

1 Op 29 maart 1999 heeft interveniënte, ultrafilter GmbH, thans Donaldson Filtration Deutschland GmbH, 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 [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken „ultrafilter international".

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 7, 11, 37, 41 en 42 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, en zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 7: „Filters voor het drogen, reinigen en koelen van lucht, gassen en vloeistoffen; filterlichamen; filtermaterialen; mechanische en elektrische condensatiepotten; olieschеiders; waterscheiders";

— klasse 11: „Apparaten en installaties voor het drogen, reinigen en koelen van lucht, gassen en vloeistoffen; onderdelen en accessoires van deze apparaten en installaties, met name pompmembranen, niveaumeters, ventielen, met name magneetkleppen, membraanventielen, besturingen voor ventielen, tijdbesturingen, manometers, met name differentiaaldruk-manometers, drukmeters, met name temperatuur-drukmeters, niveau-drukmeters, verbindingselementen voor filterinstallaties, waaronder constructiegebonden aansluit- en bevestigingsonderdelen; ventilatieapparaten";

— klasse 37: „Inwerkingstelling, reparatie en onderhoud van de voornoemde apparaten en installaties";

— klasse 41: „Technische opleiding; verkoop- en productscholing";

— klasse 42: „Ingenieursdiensten; advisering bij de planning, montage en werking van de voornoemde installaties en apparaten".

4 Bij beslissing van 19 januari 2001 heeft de onderzoeker de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen krachtens artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009), op grond dat het betwiste merk beschrijvend was en onderscheidend vermogen miste. Nadat interveniënte beroep had ingesteld, heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM deze beslissing vernietigd bij beslissing van 16 december 2003 (zaak R 375/2001-2) en verklaard dat het betwiste merk in de Duitstalige en Engelstalige lidstaten onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009).

5 Op 27 september 2005 is het betwiste merk onder nummer 1121839 als gemeenschapsmerk ingeschreven.

6 Op 5 mei 2008 heeft verzoekster, ultra air GmbH, overeenkomstig artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van het betwiste merk ingediend op grond dat dit merk in strijd met artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 was ingeschreven.

7 Bij beslissing van 29 januari 2010 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring toegewezen en het betwiste merk bijgevolg voor alle waren en diensten nietig verklaard op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening.

8 Op 16 maart 2010 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

9 Bij beslissing van 18 mei 2011 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dit beroep toegewezen, de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en verzoeksters vordering tot nietigverklaring afgewezen. Volgens de kamer van beroep was de vordering tot nietigverklaring aangetast door rechtsmisbruik en diende zij niet-ontvankelijk te worden verklaard. De kamer van beroep was in dit verband in wezen van oordeel dat verzoekster met haar vordering tot nietigverklaring in werkelijkheid beoogde de benaming „ultrafilter" (op zich of in combinatie met andere woorden) zelf als merk te gebruiken. Zij streefde dus andere doelstellingen na dan die van openbaar belang waarvan sprake in artikel 7, lid 1, sub b en c, en in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Haar verborgen intenties, die rechtsmisbruik opleveren, blijken tevens uit het feit dat de voormalige bestuurder van de houdster van het betwiste merk, thans bestuurder van verzoekster tot nietigverklaring, zich in 2003 zelf op het standpunt had gesteld dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik. Aangezien rechtsmisbruik een „algemeen procedureel obstakel" vormt, kan geen gevolg worden gegeven aan misbruik opleverende verzoeken en vorderingen die procedures inleiden waarmee andere doelstellingen worden nagestreefd dan die waarin het rechtssysteem voorziet, zonder dat overeenkomstig artikel 83 van verordening nr. 207/2009 het procesrecht van de lidstaten hoeft te worden toegepast.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het door interveniënte bij de kamer van beroep ingestelde beroep te verwerpen;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

12 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster in wezen twee middelen aan: schending van artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening.

13 Met haar eerste middel betoogt verzoekster dat, zoals door de rechtspraak wordt bevestigd, artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 aan elke natuurlijke of rechtspersoon het recht verleent om een vordering tot nietigverklaring in te stellen krachtens artikel 52 van deze verordening, zonder dat dit recht onderworpen is aan een afweging van de eventuele persoonlijke belangen van degene die om nietigverklaring verzoekt en van het door laatstgenoemde bepaling gewaarborgde algemene belang. Artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009, dat deze aangelegenheid uitputtend regelt, laat dienaangaande geen marge om de eventuele kwade trouw van de verzoeker tot nietigverklaring in aanmerking te nemen, zodat rechtsmisbruik geen obstakel voor het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring kan vormen.

14 Bovendien kan verzoekster geen rechtsmisbruik worden verweten, aangezien, ten eerste, de door interveniënte aan de kamer van beroep overgelegde nationale rechterlijke beslissingen betrekking hebben op gevallen van oneerlijke concurrentie die geen verband houden met het gebruik van het betwiste merk. Ten tweede, aangezien artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 juist tot doel heeft, te beletten dat tekens gemonopoliseerd worden die wegens het bestaan van absolute weigeringsgronden niet kunnen worden ingeschreven, is het vrij gebruik van een dergelijk teken volledig conform deze bepaling en kan het dus geen rechtsmisbruik opleveren. Ten derde kan het feit dat degene die om nietigverklaring verzoekt vroeger zonder succes de inschrijving van een teken als merk heeft aangevraagd, hem niet beletten om nietigverklaring te vorderen van een door een absolute weigeringsgrond aangetast overeenstemmend merk. Ten vierde, ten slotte, is de omstandigheid dat de bestuurder van verzoekster bedrijfsleider bij interveniënte was op het tijdstip waarop deze laatste om inschrijving van het betwiste merk heeft verzocht, eveneens irrelevant.

15 Het BHIM en interveniënte stellen dat de bestreden beslissing gegrond is.

16 In dit verband moet worden benadrukt dat de vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 geen gerechtelijke procedure maar een administratieve procedure is (arrest Hof van 25 februari 2010, Lancôme/BHIM, C-408/08 P, Jurispr. blz. I-1347, punt 36).

17 Artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede door iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden. Artikel 56, lid 1, sub b en c, van deze verordening, betreffende vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond, kent daarentegen het recht om een dergelijke vordering in te stellen enkel toe aan bepaalde specifieke personen die een procesbelang hebben. Uit de systematiek van dit artikel blijkt dus dat de wetgever de personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, heeft willen beperken in het tweede geval, maar niet in het eerste (zie in die zin arrest Lancôme/BHIM, punt 16 supra, punt 39).

18 Terwijl de relatieve weigeringsgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, beogen de absolute weigeringsgronden de bescherming van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoont (arrest Lancôme/BHIM, punt 16 supra, punt 40).

19 De in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 neergelegde absolute weigeringsgrond sterkt ertoe te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen in staat stelt de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder verwarringsgevaar van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Het ligt dan ook voor de hand dat het aan artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening ten grondslag liggende algemeen belang samenvalt met die wezenlijke functie van het merk (zie in die zin arrest Hof van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P,

Jurispr. blz. I-551, punten 60 en 61). Bovendien bestaat het aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag liggende algemeen belang erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt (arrest Hof van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, Jurispr. blz. I-1541, punt 37).

20 Hieruit volgt dat de administratieve procedure van artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening, met name tot doel heeft, het BHIM in staat te stellen de geldigheid van een merkinschrijving te herzien en een standpunt in te nemen dat het in voorkomend geval overeenkomstig artikel 37, lid 1, van verordening nr. 207/2009 ambtshalve had moeten innemen.

21 In deze context moet het BHIM nagaan of het onderzochte merk beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen mist, zonder dat de beweegredenen of het eerdere gedrag van degene die nietigverklaring vordert, een impact kunnen hebben op de omvang van de taak waarmee het BHIM is belast met betrekking tot het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt. Aangezien het BHIM zich, waar het deze bepalingen toepast in een nietigheidsprocedure, niet uitspreekt over de vraag of het recht van de houder van het merk voorrang heeft boven een of ander recht van degene die om de nietigverklaring van dit merk verzoekt, maar nagaat of het recht van de merkhouder geldig tot stand is gekomen, gelet op de regels die bepalen of dit merk voor inschrijving in aanmerking komt, kan geen sprake zijn van „rechtsmisbruik” door degene die de vordering tot nietigverklaring instelt.

22 Anders dan het BHIM betoogt, is het feit dat degene die om nietigverklaring verzoekt, zijn vordering mogelijkerwijs instelt om het betrokken teken nadien op zijn eigen producten te kunnen aanbrengen, dus juist in overeenstemming met het door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009 gewaarborgde algemene belang inzake beschikbaarheid en vrij gebruik. In tegenstelling tot hetgeen de kamer van beroep heeft geoordeeld, kan een dergelijke omstandigheid dan ook in geen geval rechtsmisbruik vormen. Deze vaststelling wordt bevestigd door artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat een gemeenschapsmerk ook nietig kan worden verklaard op reconventionele vordering in een inbreukprocedure, hetgeen vooronderstelt dat de verweerder in deze procedure zelfs dan nietigverklaring kan verkrijgen wanneer hij het betrokken merk heeft gebruikt en wil blijven gebruiken.

23 Het is daarentegen de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring op grond van „rechtsmisbruik” die afbreuk doet aan de door artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 209/2007 nagestreefde doelstellingen, aangezien een dergelijke afwijzing het in punt 21 supra genoemde onderzoek ten gronde belet.

24 Evenzo doet het feit dat de bedrijfsleider van verzoekster om nietigverklaring de bedrijfsleider van de merkhoudster was op het tijdstip waarop de merkaanvraag is ingediend, geenszins afbreuk aan het recht van degene die om nietigverklaring verzoekt om bij het BHIM een vordering volgens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 in te stellen. Gelet op de aard en het voorwerp van de betrokken procedure, namelijk het behoud van het algemene belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009 ten grondslag ligt, moet immers worden vastgesteld dat de houder van een merk dat beschrijvend van aard is of onderscheidend vermogen mist, geen recht heeft om de inschrijving van zijn merk te behouden wegens het enkele feit dat de onderneming die om nietigverklaring ervan verzoekt, wordt bestuurd door een natuurlijke persoon die in het verleden is opgetreden om de inschrijving van het betrokken teken te verkrijgen.

25 Hetzelfde geldt voor de argumenten van interveniënte betreffende verzoeksters oneerlijke concurrentie jegens haar. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat volgens artikel 56, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 noch de ontvankelijkheid noch de gegrondheid van een vordering tot

nietigverklaring afhankelijk is van de goede trouw van degene die deze vordering instelt [zie naar analogie arrest Gerecht van 3 december 2009, Iranian Tobacco/BHIM – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26]. Gesteld al dat een vordering tot nietigverklaring deel uitmaakt van een totaalplan voor een commerciële krachtmeting waarbij ook methoden worden gebruikt die als oneerlijke concurrentie moeten worden beschouwd, is de schrapping van een merk dat beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist immers een door de wet voorgeschreven gevolg volgens artikel 57, leden 5 en 6, van verordening nr. 207/2009, zonder dat de houder ervan het recht verkrijgt om de inschrijving te behouden omdat de verzoeker om nietigverklaring voor het overige handelingen stelt die oneerlijke concurrentie vormen.

26 Ten slotte doet de verwijzing van het BHIM naar artikel 9 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) niet ter zake. Deze bepaling betreft, net als artikel 54 van verordening nr. 207/2009, dat dezelfde strekking heeft, de gevallen waarin de houder van een merk het gebruik van een jonger merk gedurende vijf jaar gedoogt, waardoor hij niet meer op grond van het oudere merk kan vorderen dat het jongere merk nietig wordt verklaard. Deze bepaling regelt evenwel de betrekkingen tussen twee wettig ingeschreven merken door erin te voorzien dat een merk in bepaalde omstandigheden niet kan worden geschrapt wegens het bestaan van een ander merk dat eraan gelijk is of ermee overeenstemt. De wetgever regelt dus louter de betrekkingen tussen twee particuliere belangen die tegenstrijdig zijn in het kader van artikel 4, lid 1, van richtlijn 89/104, welke bepaling overeenkomt met de oppositieprocedure van artikel 8 van verordening nr. 207/2009. Deze regel heeft echter geenszins betrekking op de mogelijkheid om een merk te laten schrappen, niet wegens gevaar voor verwarring met een ouder merk, maar omdat het beschrijvend van aard is of onderscheidend vermogen mist, dat wil zeggen de in het algemeen belang ingevoerde absolute weigeringsgronden die de merkinschrijving van meet af aan ongeldig maken en waarvan de toepassing volgens artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 enkel wordt geweigerd wanneer het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft verkregen nadat het is ingeschreven.

27 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de beslissing van de nietigheidsafdeling te vernietigen en de vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk te verklaren wegens vermeend „rechtsmisbruik”.

28 Derhalve moet het eerste middel worden toegewezen en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

29 Wat verzoeksters tweede vordering betreft, te weten herziening van de bestreden beslissing, moet erop worden gewezen dat het Gerecht op grond van artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009 de beslissingen van de kamers van beroep weliswaar kan herzien, maar dat deze mogelijkheid in beginsel beperkt is tot situaties waarin de zaak in staat van wijzen is [arrest Gerecht van 10 juni 2008, Gabel Industria Tessile/BHIM – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Jurispr. blz. II-823, punt 28]. Zoals het BHIM aanvoert teneinde het tweede middel niet-ontvankelijk te laten verklaren, heeft de kamer van beroep zich in casu niet ten gronde over de vordering tot nietigverklaring uitgesproken, hetgeen het voorwerp was van het door interveniënte bij haar ingestelde beroep. Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de zaak niet in staat van wijzen is en dat deze vordering moet worden afgewezen.

Kosten

30 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM op de meeste punten in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig verzoeksters vordering te worden verwezen in haar kosten. Aangezien interveniënte op de meeste punten in het ongelijk is gesteld, zal zij overeenkomstig artikel 87, lid 4, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (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 18 mei 2011 (zaak R 374/2010-4) wordt vernietigd.

2) Het BHIM draagt zijn eigen kosten en die van ultra air GmbH.

3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH draagt haar eigen kosten.

Forwood Dehousse Schwarcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 mei 2013.

ondertekeningen