ARREST VAN HET GERECHT (Tiende kamer – uitgebreid)

2 juni 2021 *

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een polospeler afbeeldt – Ouder nationaal model – Relatieve nietigheidsgrond – Artikel 52, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 60, lid 2, onder d), van verordening (EU) 2017/1001]"

In zaak T-169/19,

Style & Taste, SL, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door L. Plaza Fernández-Villa, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Palmero Cabezas en H. O'Neill als gemachtigden,

verweerder,

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

The Polo/Lauren Company LP, gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door M. Garayalde Niño, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 7 januari 2019 (zaak R 1272/2018-5) inzake een nietigheidsprocedure tussen Style & Taste en The Polo/Lauren Company,

wijst

HET GERECHT (Tiende kamer – uitgebreid),

samengesteld als volgt: S. Papasavvas, president, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (rapporteur) en G. Hesse, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 19 maart 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

* Procestaal: Spaans.

gezien de op 20 juni 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 10 juni 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gelet op het feit dat partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van drie weken nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling is betekend en na te hebben besloten op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht om uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 29 september 2004 heeft interveniënte, The Polo/Lauren Company LP, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag 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 Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd, zelf vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het volgende beeldteken:



3 De inschrijving werd aangevraagd voor waren die behoren tot de klassen 9, 18, 20, 21, 24 en 25 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.

4 Het merk is op 3 november 2005 onder het nummer 4049201 ingeschreven.

5 Op 23 februari 2016 heeft verzoekster, Style & Taste, SL, een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond van een industriële-eigendomsrecht in de zin van artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 60, lid 2, onder d), van verordening 2017/1001].

6 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op het hieronder weergegeven Spaanse model, dat op 4 maart 1997 onder het nummer D0024087 is ingeschreven:

A





B



7 Bij beslissing van 10 mei 2018 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen.

8 Op 5 juli 2018 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

9 Bij beslissing van 7 januari 2019 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen op grond dat de inschrijving van het oudere model op 22 mei 2017 was verstreken.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster verzoekt het Gerecht in wezen de bestreden beslissing aldus te wijzigen dat het litigieuze merk nietig wordt verklaard.

11 Het EUIPO en interveniënte concluderen tot:

– verwerping van het beroep;

– verwijzing van verzoekster in de kosten.

In rechte

12 Vooraf zij eraan herinnerd dat, gelet op de datum van indiening van de betrokken inschrijvingsaanvraag, te weten 29 september 2004, die bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, de feiten van de onderhavige zaak worden beheerst door de materiële bepalingen van verordening nr. 40/94 (zie in die zin beschikking van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punten 39 en 40, en arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 49). Aangezien procedureregels volgens vaste rechtspraak in het algemeen worden geacht te gelden vanaf de inwerkingtreding ervan (zie arrest van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C-610/10, EU:C:2012:781, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak), gelden voor deze zaak voorts de procedurele bepalingen van verordeningen nr. 207/2009 en 2017/1001.

Ontvankelijkheid

13 Primair betoogt het EUIPO dat verzoeksters enige vordering niet-ontvankelijk is. Aangezien de kamer van beroep geen standpunt heeft ingenomen over alle toepassingsvoorwaarden van artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94, kan het Gerecht het litigieuze merk immers niet nietig verklaren. Het EUIPO voegt daaraan toe dat het Gerecht evenmin een bevel tot nietigverklaring van het litigieuze merk kan richten tot het EUIPO.

14 Subsidiair is het EUIPO van mening dat verzoekster hoe dan ook geen procesbelang heeft, gelet op het verstrijken van de inschrijving van het oudere model.

15 In dit verband dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat verzoekster het Gerecht niet verzoekt om een bevel te richten tot het EUIPO, maar om de bestreden beslissing te wijzigen.

16 Het EUIPO betoogt weliswaar terecht dat de ontvankelijkheid van een vordering tot wijziging moet worden beoordeeld in het licht van de bevoegdheden die aan de kamer van beroep zijn toegekend [zie arrest van 18 oktober 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, punt 12 en aldaar aangehaalde rechtspraak], maar het volstaat op te merken dat de kamer van beroep in deze zaak bevoegd was om het litigieuze merk nietig te verklaren overeenkomstig artikel 71, lid 1, en artikel 163, lid 1, van verordening 2017/1001.

17 Voorts dient eraan te worden herinnerd, in navolging van het EUIPO, dat de aan het Gerecht toegekende bevoegdheid tot wijziging niet impliceert dat het Gerecht bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep noch, a fortiori, om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van de bevoegdheid tot wijziging moet derhalve in beginsel beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72). De vraag of in casu is voldaan aan de voorwaarden voor de uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid van het Gerecht is evenwel een vraag ten gronde, die geen invloed heeft op de ontvankelijkheid van het beroep [zie in die zin arrest van 12 maart 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:93, punt 22].

18 In de tweede plaats zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het procesbelang van de verzoekende partij veronderstelt dat de nietigverklaring of wijziging van de bestreden handeling op zich rechtsgevolgen kan hebben en dat de uitkomst van het beroep in het voordeel kan zijn van de partij die het heeft ingesteld (zie in die zin arrest van 17 september 2015, Mory e.a./Commissie, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punt 55 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Vastgesteld dient te worden dat, overeenkomstig artikel 54, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 62, lid 2, van verordening 2017/1001), een nietig verklaard merk wordt geacht van de aanvang af niet de in deze verordening bedoelde gevolgen te hebben gehad. Hieruit volgt dat de nietigheid van het litigieuze merk, die slechts kan intreden na de vernietiging of wijziging van de bestreden beslissing, rechtsgevolgen kan hebben die verzoekster een voordeel kunnen opleveren uit hoofde van de periode vóór het verstrijken van de inschrijving van het oudere model. Anders dan het EUIPO in wezen stelt, doet het feit dat de inschrijving van het oudere model is verstreken of dat verzoekster op grond van dit model het gebruik van andere merken

die zijn ingeschreven na het verstrijken van de inschrijving van dit model niet kan verbieden, dus niet af aan het belang dat verzoekster heeft bij de vernietiging of wijziging van de bestreden beslissing.

19 Bijgevolg is verzoeksters beroep ontvankelijk.

Ten gronde

20 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster, ondanks een weinig duidelijk betoog, één middel aan, waarmee zij in wezen stelt dat de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring ten onrechte heeft afgewezen op grond dat de inschrijving van het oudere model was verstreken op de datum van vaststelling van de bestreden beslissing. Zij voert in dit verband aan dat zij op grond van het Spaanse recht de inschrijving van dit model niet kon vernieuwen, maar dat dit model niet was verdwenen door het verstrijken ervan en dat zij voor de nietigheidsprocedure kon volstaan met het bewijs dat dit model ouder was dan het litigieuze merk en dat overeenkomstig het Spaanse recht verwarringsgevaar was aangetoond.

21 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

22 Artikel 52 van verordening nr. 40/94 somt de relatieve nietigheidsgronden van een Uniemerk op. Meer in het bijzonder bepaalt artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 dat „[h]et [Unie]merk […] op vordering bij het [EUIPO] of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure […] nietig [wordt] verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het [Unie]recht of van het nationaal recht inzake de bescherming van een ander ouder recht, met name van een […] recht van industriële eigendom”.

23 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de bepalingen van verordening nr. 40/94 moeten worden uitgelegd in het licht van het voorrangsbeginsel, volgens hetwelk een ouder recht voorrang krijgt op later ingeschreven merken (zie in die zin arrest van 21 februari 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punt 39). Bijgevolg doet de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van dat merk hebben verkregen.

24 In die omstandigheden dient te worden opgemerkt dat artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 strekt tot bescherming van de individuele belangen van houders van oudere industriële-eigendomsrechten die in conflict komen met latere Uniemerken. Om op grond van deze bepaling de nietigverklaring van dergelijke merken te vorderen, moeten de houders van oudere rechten dus noodzakelijkerwijs aantonen dat er een conflict met deze merken bestaat vanaf de datum van indiening of voorrang van die merken.

25 Hieruit volgt dat, om nietigverklaring van een Uniemerk krachtens artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 te kunnen vorderen, de houder van het in deze bepaling bedoelde oudere industriële-eigendomsrecht noodzakelijkerwijs moet aantonen dat dit recht hem toestaat het gebruik van dit merk op de datum van indiening of voorrang ervan te verbieden.

26 Bovendien zij, ten eerste, opgemerkt dat het gebruik van de tegenwoordige tijd in artikel 52 van verordening nr. 40/94 suggereert dat het EUIPO moet nagaan of er is voldaan aan de voorwaarden voor nietigverklaring van een Uniemerk krachtens deze bepaling op de datum waarop het uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring. Zo bepaalt artikel 52, lid 1, van deze verordening dat een Uniemerk nietig kan worden verklaard wanneer het in deze bepaling

bedoelde oudere recht „bestaat” en aan de voorwaarden „voldaan is”, zoals het EUIPO overigens terecht opmerkt in zijn richtsnoeren inzake artikel 60, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001. Evenzo bepaalt artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat een dergelijk merk nietig kan worden verklaard wanneer het gebruik ervan „verboden kan worden”. Overigens dient tevens te worden vastgesteld dat regel 37, onder b), iii), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1) bepaalt dat, in het geval van een vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94, de verzoeker tot nietigverklaring moet aantonen dat hij „houder is” van een van de in deze bepaling bedoelde rechten of dat hij „gerechtigd is” om een dergelijk recht in te roepen.

27 Ten tweede volgt uit de opzet van de andere bepalingen van verordening nr. 40/94 betreffende de relatieve nietigheidsgronden dat een vordering tot nietigverklaring moet worden afgewezen wanneer met zekerheid wordt vastgesteld dat het conflict met het oudere Uniemerk na afloop van de nietigheidsprocedure niet langer bestaat.

28 In dit verband volgt bijvoorbeeld uit artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat op verzoek van de houder van een Uniemerk de vordering tot nietigverklaring van dit merk moet worden afgewezen wanneer het ter ondersteuning van die vordering ingeroepen oudere Uniemerk niet normaal is gebruikt in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van deze vordering en dit merk bijgevolg vervallen kan worden verklaard overeenkomstig artikel 50, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94. Zo biedt artikel 56, lid 2, van verordening nr. 40/94 de houder van een Uniemerk de mogelijkheid om de nietigverklaring van zijn merk te vermijden wanneer de verzoeker tot nietigverklaring niet kan aantonen dat het conflict met het oudere Uniemerk na afloop van de nietigheidsprocedure zal voortduren.

29 Hieruit volgt dat de omstandigheid dat een ter ondersteuning van een vordering tot nietigverklaring aangevoerd Uniemerk niet langer Unierechtelijke bescherming geniet op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over deze vordering, tot afwijzing van die vordering moet leiden.

30 In die omstandigheden dient te worden geoordeeld dat in het kader van de toepassing van artikel 52, lid 2, onder d), van verordening nr. 40/94 de houder van een ouder industriële-eigendomsrecht als bedoeld in deze bepaling moet aantonen dat hij het gebruik van het litigieuze Uniemerk kan verbieden, niet alleen op de datum van indiening of voorrang van dat merk, zoals in punt 25 hierboven is opgemerkt, maar ook op de datum waarop het EUIPO uitspraak doet over de vordering tot nietigverklaring.

31 In casu wordt, ten eerste, niet betwist dat de inschrijving van het oudere model is verstreken in 2017, dus vóór de vaststelling van de bestreden beslissing op 7 januari 2019. Ten tweede voert verzoekster aan dat het Spaanse recht haar niet toestond om de inschrijving van dit model te vernieuwen, maar dat dit model niet was verdwenen als gevolg van het verstrijken ervan. Zij beweert echter niet, en toont a fortiori niet aan, dat het naar Spaans recht mogelijk is om het gebruik van een Uniemerk op grond van een dergelijk model te verbieden nadat de inschrijving ervan is verstreken. Integendeel, zij erkent dat het oudere model wegens het verstrijken ervan tot het publieke domein is gaan behoren en dus door „alle Spanjaarden” kan worden gebruikt.

32 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het gebruik van het litigieuze merk op de datum van de bestreden beslissing niet meer kon worden verboden op grond van het oudere model. Hieruit volgt dat de kamer van beroep verzoeksters vordering tot nietigverklaring terecht heeft afgewezen.

33 Uit het voorgaande volgt dat verzoeksters enige middel moet worden afgewezen, zodat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.

Kosten

34 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. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en van interveniënte te worden verwezen in hun kosten.

HET GERECHT (Tiende kamer – uitgebreid),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Style & Taste, SL, wordt verwezen in de kosten.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 juni 2021.

ondertekeningen