



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

17 februari 2017¹

[zoals gerectificeerd bij beschikking van 10 mei 2017]

„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen — Beslissing tot afwijzing van de oppositie omdat het oudere recht niet is bewezen — Regel 19, lid 2, onder a), van verordening (EG) nr. 2868/95 — Herziening van de beslissing — Artikel 62, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Schade die bestaat in advocatenkosten — Causaal verband”

In zaak T-726/14,

Novar GmbH, gevestigd te Albstadt (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Weede, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een verzoek krachtens artikel 268 VWEU strekkende tot vergoeding van materiële schade die verzoekster zou hebben geleden door de advocatenkosten die zij heeft gemaakt in het kader van een beroep tegen een beslissing van de oppositieafdeling die zou zijn vastgesteld met schending van regel 19, lid 2, onder a), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van de algemene rechtsbeginselen,

wijst

HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: H. Kanninen, president, E. Buttigieg (rapporteur) en L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, rechters,

griffier: S. Bukšek Tomac, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 september 2016,

¹ — Procestaal: Duits.

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Verzoekster, Novar GmbH, is houdster van de internationale inschrijving, waarin de Europese Unie wordt aangewezen, van het merk FlexES.
- 2 Op 15 juni 2012 heeft verzoekster bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) op grond van dit merk oppositie ingesteld tegen de aanvraag voor het Uniemerkt FLEXP. De proceduretaal van de oppositie was Engels.
- 3 Bij brief van 22 juni 2012 heeft het EUIPO verzoekster meegedeeld dat haar oppositie ontvankelijk was verklaard en heeft het haar overeenkomstig artikel 41, lid 3, tweede volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1), en regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1), een termijn toegekend om de feiten, bewijzen en argumenten tot staving van haar oppositie aan te voeren, onder meer elementen om het tot staving van deze oppositie aangevoerde oudere recht te substantiëren.
- 4 In deze brief werd onder meer de volgende informatie medegedeeld aangaande het bewijs van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van de tot staving van de oppositie aangevoerde oudere rechten:

„Voor zover een oppositie is gebaseerd op oudere aanvragen of inschrijvingen van [Unie]merken, moet de opposant met betrekking tot deze merken geen bewijzen leveren, aangezien het Bureau beschikt over de relevante informatie in zijn gegevensbank en een link naar deze gegevensbank (CTM-Online) aan de andere partij zal overmaken. Bovendien wijzen wij u erop dat dit ook geldt indien het oudere merk een internationale inschrijving is waarin de [Europese Unie] wordt aangewezen, mits evenwel de proceduretaal Engels, Frans of Spaans is, de drie officiële talen van de [Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom] (WIPO) en de gegevens in deze drie talen beschikbaar zijn.”
- 5 [zoals geredigeerd bij beschikking van 10 mei 2017] Met ingang van 1 juli 2012 heeft het EUIPO zijn praktijk inzake de toepassing van regel 19, lid 2, onder a), van verordening nr. 2868/95 gewijzigd, door te beslissen dat de uittreksels van de gegevensbank van het EUIPO, CTM-Online, niet meer volstonden om het bestaan van een ouder merk te bewijzen wanneer de oppositie was gebaseerd op een internationale inschrijving waarin de Unie werd aangewezen. Deze nieuwe praktijk was van toepassing op alle na 1 juli 2012 ingestelde opposities.
- 6 Op 26 oktober 2012 heeft verzoekster schriftelijke opmerkingen tot staving van de oppositie ingediend, zonder daaraan bewijzen van het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk toe te voegen.
- 7 Bij beslissing van 14 mei 2013 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond van regel 20, lid 1, van verordening nr. 2868/95, omdat verzoekster het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk niet had bewezen.

- 8 Op 21 mei 2013 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling, en daarbij uittreksels uit het register van het EUIPO en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) overgelegd. Subsidiair heeft zij een verzoek om herstel in de vorige toestand ingediend wat betreft de termijn om bewijzen met betrekking tot het oudere merk over te leggen.
- 9 Op 27 juni 2013 heeft de oppositieafdeling verzoekster en de aanvraagster van het betwiste Uniemerkt overeenkomstig artikel 62, lid 2, van verordening nr. 207/2009 in kennis gesteld van haar voornemen om de beslissing te herzien op grond dat, anders dan bleek uit de beslissing van 14 mei 2013, had moeten worden geoordeeld dat tot staving van de oppositie feiten, bewijzen en argumenten waren aangevoerd.
- 10 Op 27 augustus 2013 heeft de aanvraagster van het Uniemerkt ingestemd met de herziening, overeenkomstig artikel 62, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Op 9 oktober 2013 heeft de griffie van de kamer van beroep verzoekster ervan in kennis gesteld dat de oppositieafdeling haar beslissing van 14 mei 2013 had herzien, dat de beroepsprocedure was afgesloten en dat de beroepstaks zou worden terugbetaald.
- 11 De oppositieprocedure werd hervat en bij beslissing van 17 oktober 2013 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen en de Uniemerkaanvraag afgewezen. Deze beslissing is definitief geworden bij gebreke van een beroep van partijen.
- 12 Bij brieven van 10 februari en 24 maart 2014 heeft verzoekster het EUIPO overeenkomstig artikel 118, lid 3, van verordening nr. 207/2009 verzocht om schadevergoeding ten bedrage van 2 498 EUR voor de advocatenkosten voor de betwisting van de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013.
- 13 Bij brief van 2 mei 2014 heeft het EUIPO verzoeksters verzoek afgewezen.

Procedure en conclusies van partijen

- 14 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 26 september 2014, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
- 15 Verzoekster vraagt het Gerecht:
 - het EUIPO te veroordelen tot betaling van 2 498 EUR, vermeerderd met een rente van 5 procentpunten boven de basisrentevoet vanaf het instellen van het beroep;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten voor de vertegenwoordiging door een advocaat.
- 16 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
 - het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.
- 17 Op voorstel van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan en heeft het in het kader van de maatregelen tot organisatie van de procesgang, bedoeld in artikel 89 van zijn Reglement voor de procesvoering, ten eerste, partijen verzocht bepaalde documenten over te leggen en, ten tweede, partijen schriftelijke vragen gesteld, en hen verzocht daarop deels vóór de terechtzitting en deels ter terechtzitting te antwoorden.

- 18 Partijen hebben ter terechtzitting van 30 september 2016 pleidooi gehouden en geantwoord op de vragen van het Gerecht.

In rechte

- 19 Met het onderhavige beroep tot schadevergoeding vraagt verzoekster om vergoeding van de materiële schade die bestaat in advocatenkosten die zij heeft gemaakt in het kader van een beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013 (zie punt 12 supra).
- 20 Verzoekster stelt dat in casu is voldaan aan de drie voorwaarden om het EUIPO op grond van artikel 118, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet-contractueel aansprakelijk te kunnen stellen. Ten eerste is de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013 volgens verzoekster een onrechtmatige handeling die een voldoende gekwalificeerde schending van het recht vormt in de zin van de rechtspraak inzake niet-contractuele aansprakelijkheid, aangezien zij berust op de onjuiste toepassing van regel 19, lid 2, onder a), van verordening nr. 2868/95 en is vastgesteld in strijd met het beginsel van goede trouw en het verbod om tegenstrijdig te handelen. Verzoekster merkt dienaangaande namelijk op dat haar oppositie bij deze beslissing is afgewezen op grond dat zij het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk niet had bewezen, terwijl dit bewijs volgens de informatie die haar bij brief van 22 juni 2012 (zie punt 4 supra) was meegedeeld niet was vereist wanneer, zoals in casu, de oppositie was gebaseerd op een internationale inschrijving waarin de Unie werd aangewezen en de proceduretaal Engels was.
- 21 Ten tweede heeft deze onjuiste toepassing van het recht door het EUIPO verzoekster gedwongen om beroep in te stellen en schade veroorzaakt die overeenkomt met de door dit beroep veroorzaakte advocatenkosten.
- 22 Ten derde bestaat er een rechtstreeks causaal verband tussen deze kosten en de onrechtmatige handeling van het EUIPO, aangezien verzoekster was gedwongen om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de rechtmatigheid van de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013 na te gaan.
- 23 Het EUIPO betwist de gegrondheid van dit betoog.
- 24 Volgens artikel 340, tweede alinea, VWEU moet de Unie overeenkomstig de algemene beginselen welke de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben, de schade vergoeden die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt.
- 25 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie in de zin van artikel 340, tweede alinea, VWEU wegens een onrechtmatige gedraging van haar instellingen of organen, aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan: onrechtmatigheid van de verweten gedraging, het bestaan van schade en een oorzakelijk verband tussen de aangevoerde gedraging en de gestelde schade (arrest van 29 september 1982, *Oleifici Mediterranei/EEG*, 26/81, EU:C:1982:318, punt 16; zie ook arrest van 9 november 2006, *Agraz e.a./Commissie*, C-243/05 P, EU:C:2006:708, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Deze beginselen zijn mutatis mutandis van toepassing op de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie in de zin van deze bepaling wegens een onrechtmatige gedraging en schade veroorzaakt door één van haar instanties, zoals het EUIPO, die het EUIPO moet vergoeden op grond van artikel 118, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (zie arrest van 27 april 2016, *European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO*, T-556/11, waartegen hogere voorziening is ingesteld, EU:T:2016:248, punt 264 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 26 Ook zij eraan herinnerd dat gelet op het cumulatieve karakter van deze voorwaarden, het beroep in zijn geheel moet worden verworpen wanneer niet is voldaan aan een van deze voorwaarden, zonder dat de andere voorwaarden hoeven te worden onderzocht (arresten van 15 september 1994, KYDEP/Raad en Commissie, C-146/91, EU:C:1994:329, punten 19 en 81, en van 20 februari 2002, Förde-Reederei/Raad en Commissie, T-170/00, EU:T:2002:34, punt 37). Bovendien is de rechter van de Unie niet verplicht deze voorwaarden in een bepaalde volgorde te onderzoeken (arrest van 9 september 1999, Lucaccioni/Commissie, C-257/98 P, EU:C:1999:402, punt 13).
- 27 Volgens het Gerecht moet eerst het bestaan van een causaal verband tussen de vermeend onrechtmatige gedraging van het EUIPO, namelijk de vaststelling van de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013, en de gestelde schade, die bestaat in advocatenkosten die verzoekster heeft gemaakt om tegen deze beslissing beroep in te stellen, worden onderzocht.
- 28 Dienaangaande blijkt uit de rechtspraak dat de Unie slechts aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die een voldoende rechtstreeks gevolg is van de onrechtmatige gedraging van de betrokken instelling (arrest van 4 oktober 1979, Dumortier e.a./Raad, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 en 45/79, EU:C:1979:223, punt 21). Het staat aan verzoekster om het bestaan van een dergelijk verband te bewijzen (arrest van 30 januari 1992, Finsider e.a./Commissie, C-363/88 en C-364/88, EU:C:1992:44, punt 25).
- 29 Verzoekster stelt in wezen dat een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de advocatenkosten die zijn veroorzaakt door het instellen van beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013 en de onrechtmatige gedraging van het EUIPO bestaande in het vaststellen van deze beslissing, doordat verzoekster was gedwongen zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de rechtmatigheid van deze beslissing te laten toetsen, onder meer vanwege de verplichting om de schade zo veel mogelijk te beperken.
- 30 Het EUIPO brengt in herinnering dat overeenkomstig artikel 92 van verordening nr. 207/2009 de vertegenwoordiging door een advocaat in procedures bij het EUIPO niet verplicht is. Indien een dergelijke vertegenwoordiging wordt verzekerd, regelen de bepalingen van verordening nr. 207/2009 en van verordening nr. 2868/95 echter de verdeling en de vaststelling van de kosten voor deze vertegenwoordiging. Bijgevolg kan volgens het EUIPO geen gebruik worden gemaakt van het beroep op grond van artikel 118, lid 3, van verordening nr. 207/2009 om aanspraak te maken op de kosten voor vertegenwoordiging in een beroepsprocedure voor de instanties van het EUIPO, aangezien een dergelijk beroep de omvattende regels van verordening nr. 207/2009 over de verdeling en de vaststelling van de kosten kan omzeilen.
- 31 Dienaangaande blijkt uit vaste rechtspraak dat wanneer vertegenwoordiging door een advocaat of een raadsman in het kader van een precontentieuze procedure niet verplicht is, een causaal verband tussen de gestelde schade, namelijk de kosten voor deze vertegenwoordiging, en de eventueel laakbare gedraging van de instelling of de instantie ontbreekt. Het kan betrokkene immers weliswaar niet worden verboden reeds in die fase het advies van een advocaat in te winnen, maar dit is niettemin zijn eigen keuze, die dus niet ten laste van de betrokken instelling of de betrokken instantie kan worden gelegd (zie in die zin arresten van 9 maart 1978, Herpels/Commissie, 54/77, EU:C:1978:45, punten 46-49; van 28 juni 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commissie, C-331/05 P, EU:C:2007:390, punten 24-29, en van 8 juli 2008, Franchet en Byk/Commissie, T-48/05, EU:T:2008:257, punten 415 en 416).
- 32 In casu blijkt uit artikel 92 van verordening nr. 207/2009 dat de vertegenwoordiging door een advocaat voor de instanties van het EUIPO niet verplicht is voor een partij, zoals verzoekster, die op het grondgebied van de Unie haar woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft. Bijgevolg vloeien de advocatenkosten die verzoekster in casu heeft gemaakt voort uit haar eigen keuze en kunnen zij niet rechtstreeks ten laste van het EUIPO worden gelegd. Het causaal

verband tussen de beweerd onrechtmatige gedraging van het EUIPO en de kosten voor de vertegenwoordiging door een advocaat die verzoekster heeft gemaakt voor de beroepsprocedure, ontbreekt dus.

- 33 Verzoeksters argument dat zij was gedwongen om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat om de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013 te betwisten om „de schade zoveel mogelijk te beperken”, kan aan deze conclusie niet afdoen. Met een dergelijk argument stelt verzoekster immers dat een causaal verband bestond tussen de gedraging van de instelling en de gestelde schade, en dat zij blijk heeft gegeven van een redelijke zorgvuldigheid door de noodzakelijke maatregelen te nemen om eventuele schade te beperken en aldus geen causaal verband te verbreken door haar eigen gedraging (zie in die zin arresten van 27 maart 1990, Grifoni/Commissie, C-308/87, EU:C:1990:134, punten 16 en 17, en van 19 mei 1992, Mulder e.a./Raad en Commissie, C-104/89 en C-37/90, EU:C:1992:217, punt 33). In casu ontbreekt echter juist het causaal verband. De vraag of verzoekster door het advies van een advocaat in te winnen de omvang van eventuele schade heeft beperkt, is in casu dus niet ter zake dienend.
- 34 Gelet op een en ander en rekening houdend met het cumulatieve karakter van de voorwaarden voor niet-contractuele aansprakelijkheid van de instellingen, organen en instanties van de Unie, dient het beroep tot schadevergoeding in zijn geheel te worden verworpen aangezien verzoekster het bestaan van een rechtstreeks causaal verband tussen de beweerd onrechtmatige gedraging van het EUIPO en de gestelde schade niet heeft aangetoond, zonder dat de andere voorwaarden voor deze aansprakelijkheid hoeven te worden onderzocht.
- 35 Ten overvloede dient in navolging van het EUIPO tevens te worden opgemerkt dat hoewel de vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is in procedures bij het EUIPO, artikel 85 van verordening nr. 207/2009 en regel 94 van verordening nr. 2868/95 voorzien in regels over de verdeling van de kosten, en in beperkingen van de tarieven voor de invorderbare kosten wanneer een partij een vertegenwoordiger aanduidt. Zoals verzoekster terecht benadrukt, en het EUIPO in wezen erkent, zijn deze bepalingen echter alleen van toepassing in het kader van een oppositieprocedure en betreffen zij de verdeling van de kosten tussen de partijen bij deze procedure.
- 36 Dienaangaande zij tevens vastgesteld, zoals het EUIPO opmerkt, dat geen enkele bepaling van verordening nr. 207/2009 noch van verordening nr. 2868/95 voorziet in de terugbetaling van de gemaakte kosten voor vertegenwoordiging door een advocaat die verband houden met een beroep wanneer de instantie die de bestreden beslissing heeft gewezen, zoals in casu, beslist deze te herzien overeenkomstig artikel 62 van verordening nr. 207/2009. In het bijzonder kent geen enkele bepaling van deze verordeningen een in het gelijk gestelde partij terugbetaling door het EUIPO toe van de kosten voor vertegenwoordiging door een advocaat in het kader van een dergelijke procedure. Alleen in de terugbetaling van de beroepstaks is voorzien door regel 51, onder a), van verordening nr. 2868/95, volgens welke de beroepstaks wordt terugbetaald op last van de dienst waarvan de beslissing werd aangevochten, indien hij ingevolge artikel 61 of artikel 62 van verordening nr. 207/2009 herziening verleent. In casu betwist verzoekster niet dat het EUIPO haar de beroepstaks heeft terugbetaald.
- 37 Uit het voorgaande vloeit voort dat de toekenning aan verzoekster van een vergoeding voor de advocatenkosten die zij heeft gemaakt voor het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013 erop zou neerkomen dat de in verordening nr. 207/2009 en verordening nr. 2868/95 vastgestelde regeling voor de kosten voor vertegenwoordiging zou worden omzeild (zie naar analogie arrest van 8 november 2011, Idromacchine e.a./Commissie, T-88/09, EU:T:2011:641, punt 100 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 38 Derhalve dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

- 39 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Op grond van artikel 135, lid 2, van dit Reglement kan het Gerecht een partij, ook wanneer zij in het gelijk wordt gesteld, echter ten dele of zelfs volledig in de kosten verwijzen, indien dit gerechtvaardigd lijkt wegens haar houding, daaronder begrepen haar houding vóór het instellen van het beroep, met name indien door haar toedoen voor de andere partij kosten zijn opgekomen die naar het oordeel van het Gerecht nodeloos of vexatoir zijn veroorzaakt.
- 40 Volgens de rechtspraak dient deze bepaling te worden toegepast wanneer een instelling of een instantie van de Unie door haar gedraging het ontstaan van het geding in de hand heeft gewerkt [zie arrest van 8 juli 2015, *European Dynamics Luxembourg e.a./Commissie*, T-536/11, EU:T:2015:476, punt 391 (niet gepubliceerd) en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 41 In casu betwist het EUIPO niet dat de aan verzoekster gerichte brief van 22 juni 2012 informatie bevatte volgens welke de opposant, indien een oppositie – zoals in casu – was gebaseerd op een internationale inschrijving waarin de Unie werd aangewezen, mits de proceduretaal onder meer – zoals in casu – Engels was, met betrekking tot dit oudere recht geen bewijzen moest leveren. Bovendien stemde deze informatie overeen met de geldende praktijk van het EUIPO met betrekking tot opposities die – zoals die van verzoekster – waren ingesteld vóór 1 juli 2012, hetgeen het EUIPO evenmin betwist. Ondanks deze informatie en deze praktijk heeft de oppositieafdeling de door verzoekster ingestelde oppositie echter juist afgewezen op grond dat verzoekster het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van het oudere merk niet had bewezen.
- 42 Een dergelijke gedraging van het EUIPO heeft verzoekster ertoe gedwongen beroep in te stellen tegen de beslissing van de oppositieafdeling van 14 mei 2013. Aangezien verzoekster de kosten voor haar vertegenwoordiging door een advocaat naar aanleiding van het instellen van dit beroep overeenkomstig verordening nr. 207/2009 en verordening nr. 2868/95 niet kan terugvorderen, zoals blijkt uit de punten 35 en 36 supra, kon zij menen dat een beroep tot schadevergoeding het enige middel was om de terugbetaling van deze kosten door het EUIPO te verkrijgen.
- 43 De gedraging van het EUIPO tijdens de procedure ervoor lag dus aan de basis van het instellen van het onderhavige beroep. Los van de verwerping van dit beroep, is het, gelet op de omstandigheden van de zaak, derhalve billijk te beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Novar GmbH en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) zullen elk hun eigen kosten dragen.

Kanninen

Buttigieg

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 februari 2017.

ondertekeningen