



Jurisprudentie

Zaken T-537/10 en T-538/10

Ursula Adamowski
tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk ‚Fagumit‘ en gemeenschapsbeeldmerk ‚FAGUMIT‘ — Ouder nationaal beeldmerk ‚FAGUMIT‘ — Relatieve nietigheidsgrond — Artikelen 8, lid 3, en 165, lid 4, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 29 november 2012

1. *Gemeenschapsmerk — Bepalingen betreffende uitbreiding van de Gemeenschap — Vóór 1 mei 2004 aangevraagd of ingeschreven gemeenschapsmerk — Nietigverklaring onmogelijk op grond van ouder nationaal recht dat is ingeschreven, aangevraagd of verkregen in nieuwe lidstaat vóór toetreding — Doel*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 165, lid 4, sub b)

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Geen toestemming van houder van merk voor door gemachtigde of vertegenwoordiger in eigen naam aangevraagde inschrijving — Begrip — Merk dat is ingeschreven in land dat geen lid is van de Unie — Daaronder begrepen*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 3)

3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Geen toestemming van houder van merk voor door gemachtigde of vertegenwoordiger in eigen naam aangevraagde inschrijving — Doel*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 8, lid 3)

1. Artikel 165, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk is bedoeld om uit te sluiten dat een gemeenschapsmerk dat vóór 1 mei 2004 is ingeschreven of aangevraagd, kan worden aangevochten op grond van het loutere feit dat bepaalde staten tot de Unie zijn toegetreden, wanneer die mogelijkheid niet bestond vóór die toetreding. De betrokken bepaling strekt dus niet ertoe de houder van een merk te beletten om na 1 mei 2004 een verzoek tot nietigverklaring in te dienen dat hij reeds vóór die datum kon indienen, zoals een verzoek op grond van artikel 53, lid 1, sub b, van die verordening.

(cf. punt 18)

2. De houder van het in artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk bedoelde merk kan zich beroepen op de nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, sub b, van deze verordening, ook al is dat merk enkel ingeschreven in een land dat geen lid is van de Unie. Anders

dan de leden 1, 2, 4 en 5 van artikel 8 van verordening nr. 207/2009, verwijst lid 3 ervan namelijk niet naar merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die gevolgen hebben in een dergelijke staat. Indien inschrijving van het merk in een lidstaat een toepassingsvoorwaarde zou zijn van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zou deze bepaling bovendien de leden 1 en 5 van dat artikel overlappen.

(cf. punt 19)

3. Voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk is vereist dat de merkaanvrager de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder van het merk is of is geweest en dat de aanvraag op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger is ingediend zonder toestemming van de houder en zonder dat er legitieme gronden zijn die de handelwijze van de gemachtigde of vertegenwoordiger rechtvaardigen. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat de gemachtigde van de merkhouder misbruik maakt van een merk, aangezien de gemachtigde kan profiteren van de kennis en de ervaring die tijdens de handelsrelatie met deze houder zijn opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder zelf heeft gedaan. Wat de eventuele toestemming betreft om het merk op naam van de vertegenwoordiger of gemachtigde in te schrijven, moet deze duidelijk, nauwkeurig omschreven en onvoorwaardelijk zijn.

(cf. punten 22, 23)