



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)

7 juli 2016*

„Uniemerkt — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk LUCEO — Absolute weigeringsgrond — Kwade trouw bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-82/14,

Copernicus-Trademarks Ltd, gevestigd te Borehamwood (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door F. Henkel, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Maquet GmbH, gevestigd te Rastatt (Duitsland), vertegenwoordigd door N. Hebeis, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 25 november 2013 (zaak R 2292/2012-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Copernicus-Trademarks en Maquet,

wijst HET GERECHT (Negende kamer),

samengesteld als volgt: G. Berardis, president, O. Czúcz (rapporteur) en A. Popescu, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 4 februari 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 mei 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 19 mei 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

* Procestaal: Duits.

gezien de op 4 september 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 18 november 2014 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek van interveniënte,

gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan partijen, de antwoorden van laatstgenoemden en hun opmerkingen over de antwoorden van de andere partijen,

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van een maand nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling aan de partijen is betekend, en na op rapport van de rechter-rapporteur te hebben besloten op grond van artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 29 juli 2009 heeft interveniënte, Maquet GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerkt ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1). De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken LUCEA LED voor „operatielampen” van klasse 10 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. Deze Uniemerkaanvraag is op 17 augustus 2009 in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 31/2009 gepubliceerd.
- 2 Op 16 september 2009 heeft Copernicus EOOD (hierna: „Copernicus”), vertegenwoordigd door A., bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerkt ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.
- 3 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna: „litigieus merk”), is het woordteken LUCEO.
- 4 De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 10, 12 en 28. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 10: „Chirurgische, medische, tandheekkundige en diergeneeskundige toestellen en instrumenten, kunstledematen, -ogen en -tanden; orthopedische artikelen; hechtmateriaal”;
 - klasse 12: „Personenauto’s, voor zover begrepen in klasse 12; wielen voor motorfietsen, voor zover begrepen in klasse 12; motorfietsen voor zover begrepen in klasse 12, bromfietsen, voor zover begrepen in klasse 12; tractoren, voor zover begrepen in klasse 12; campers en caravans, voor zover begrepen in klasse 12; luchtvaartuigen, voor zover begrepen in klasse 12; ruimtevaartuigen, voor zover begrepen in klasse 12; railvoertuigen, voor zover begrepen in klasse 12; rupsvoertuigen, voor zover begrepen in klasse 12; vaartuigen, voor zover begrepen in klasse 12; amfibievoertuigen, voor zover begrepen in klasse 12; rolstoelen; revalidatiescooters; golfmobielen; kindervagens; onderdelen voor motorvoertuigen, voor zover begrepen in klasse 12, te weten carrosseriecomponenten; aandrijvingen; motoren; chassiscomponenten, met name remonderdelen; veren; buffers; besturing; wielophanging; wielen; banden; wioldoppen; velgen; asophangingen;

transmissieonderdelen, te weten kettingen; tandwielkasten; cardanassen; accessoires voor motorvoertuigen, voor zover begrepen in klasse 12, te weten aanhangerkoppelingen; imperialen, stukken bagage voor transport in voertuigen, kinderzitjes, afdekzeilen; sneeuwkettingen”;

— klasse 28: „Gymnastiek- en sportartikelen; spellen”.

- 5 Copernicus heeft voor het litigieuze merk beroep gedaan op voorrang, op grond van de aanvraag tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO (nr. 1533/2009), die op 16 maart 2009 voor dezelfde waren als de in punt 4 bedoelde waren bij het Österreichische Patentamt (Oostenrijks octrooibureau) was ingediend.
- 6 Op 12 november 2009 heeft Capella EOOD, die op 21 oktober 2009 houdster was geworden van de litigieuze merkaanvraag en vertegenwoordigd was door A., oppositie ingesteld tegen de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009.
- 7 De oppositie was gebaseerd op de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. De indiening van deze aanvraag gebeurde weliswaar na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED, maar Capella heeft aangevoerd dat haar merk ouder was doordat zij beroep had gedaan op voorrang, zoals vermeld in punt 5 supra.
- 8 De aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 39/2010 van 1 maart 2010 gepubliceerd.
- 9 Het litigieuze merk werd op 26 oktober 2010 onder nummer 8554974 ingeschreven. Als voorrangdatum werd 16 maart 2009 in het register ingeschreven.
- 10 Op 3 mei 2011 heeft interveniënte bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingediend voor alle waren en diensten waarvoor het was ingeschreven.
- 11 Tot staving van deze vordering werden de nietigheidsgronden van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd. Volgens interveniënte was Copernicus bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw.
- 12 Verus EOOD en verzoekster, Copernicus-Trademarks Ltd, beide vertegenwoordigd door A., werden respectievelijk op 6 september 2011 en 27 augustus 2012 in het register van Uniemerken ingeschreven als houdsters van het litigieuze merk.
- 13 Op 14 december 2012 heeft de nietigheidsafdeling het litigieuze merk nietig verklaard, op grond dat Copernicus te kwader trouw was bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag.
- 14 Dezelfde dag heeft verzoekster, vertegenwoordigd door A., bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009.
- 15 Op 13 november 2013 werd Ivo-Kermartin GmbH, eveneens vertegenwoordigd door A., in het register van Uniemerken ingeschreven als nieuwe houdster van het litigieuze merk.
- 16 Bij beslissing van 25 november 2013 (hierna: „bestreden beslissing”), waarvan verzoekster de adressaat is, heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. Zij heeft de conclusie van de nietigheidsafdeling, dat Copernicus te kwader trouw was bij de aanvraag van het litigieuze merk, bevestigd. Dienaangaande steunde de kamer van beroep met name op de overweging dat Copernicus de inschrijving van het litigieuze merk enkel had gevraagd om zich te kunnen verzetten tegen de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED en economisch voordeel daaruit te halen.

Conclusies van partijen

- 17 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
- de bestreden beslissing te vernietigen en de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk af te wijzen;
 - subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak naar de kamer van beroep terug te verwijzen;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.
- 18 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

A – *Ontvankelijkheid van het beroep*

- 19 Op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift was niet verzoekster, maar Ivo-Kermartin houdster van het litigieuze merk (zie punt 15 supra).
- 20 Op 4 september 2014 heeft verzoekster als bijlage K.17 bij de repliek een document gevoegd waaruit blijkt dat Ivo-Kermartin haar heeft gemachtigd om de onderhavige zaak voor het Gerecht voor te zetten in het belang van verzoekster en in haar eigen belang.
- 21 Dienaangaande kan worden volstaan met de opmerking dat de rechter van de Europese Unie mag beoordelen of het in de omstandigheden van het concrete geval in het belang van een goede rechtsbedeling is, een beroep ongegrond te verklaren zonder eerst uitspraak te doen over de ontvankelijkheid ervan (arrest van 26 februari 2002, Raad/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, punten 51 en 52).
- 22 In de onderhavige omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat de gegrondheid van het beroep tot vernietiging om redenen van proceseconomie meteen dient te worden onderzocht, zonder dat eerst uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van het beroep, aangezien dit hoe dan ook, om de hierna uiteengezette redenen, ongegrond is.

B – *Gegrondheid van het beroep*

- 23 Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, te weten, ten eerste, schending van artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009, ten tweede, schending van artikel 76 van deze verordening en, ten derde, schending van artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening.
- 24 Met de in het kader van deze drie middelen aangevoerde argumenten, die elkaar deels overlappen, beoogt verzoekster in wezen op te komen tegen de conclusie van de kamer van beroep, volgens welke Copernicus te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Deze argumenten zijn gericht tegen de conclusie van de kamer van beroep dat, gelet op alle omstandigheden waarin die aanvraag heeft plaatsgevonden, moest worden geoordeeld dat Copernicus te kwader trouw was. Verzoekster voert tevens argumenten aan ter betwisting van de gegrondheid van

de vaststellingen van de kamer van beroep inzake het bestaan van dergelijke omstandigheden alsmede argumenten volgens welke interveniënte zelf te kwader trouw was en de kamer van beroep dit niet in aanmerking heeft genomen.

- 25 Gelet op de inhoud van verzoeksters middelen dient om te beginnen te worden herinnerd aan de relevante bepalingen en rechtspraak, en dienen daarna te worden onderzocht, haar argumenten ter weerlegging van de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de omstandigheden waarin de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft plaatsgevonden, vervolgens de argumenten inzake de conclusie van de kamer van beroep dat Copernicus te kwader trouw was en, ten slotte, de argumenten volgens welke de kamer van beroep de kwade trouw van interveniënte onvoldoende in aanmerking heeft genomen.

1. Relevante bepalingen en rechtspraak

- 26 De regeling inzake de inschrijving van een Uniemerkt berust op het in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 207/2009 neergelegde beginsel van de „eerste inschrijver”. Overeenkomstig dit beginsel kan een teken slechts als Uniemerkt worden ingeschreven voor zover een ouder merk hiervoor geen beletsel vormt [zie arrest van 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 27 De toepassing van dit principe wordt evenwel genuanceerd door met name artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk een Uniemerkt op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw was (zie arrest van 11 juli 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 28 Het begrip kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft betrekking op een subjectieve beweegreden aan de zijde van de merkaanvrager, te weten een oneerlijke bedoeling of ander onzuiver motief. Dit veronderstelt gedrag dat afwijkt van de goede zeden of eerlijke zaken- en handelspraktijken [zie in die zin arrest van 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, punten 35-38, en conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:148, punt 60].
- 29 Om te beoordelen of een merkaanvrager te kwader trouw is, dient met name te worden nagegaan of hij van plan is het aangevraagde merk te gebruiken. In deze context dient eraan te worden herinnerd dat de wezenlijke functie van een merk erin bestaat, de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de betrokken waar of dienst te waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 45).
- 30 Het oogmerk, te beletten dat een waar wordt verkocht, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als Uniemerkt heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen [arresten van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punten 43 en 44, en 8 mei 2014, Simca Europe/BHIM – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, punt 37].
- 31 Het oogmerk van de aanvrager op het relevante tijdstip is een subjectief gegeven dat moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als Uniemerkt. Die beweegreden zal normaal gezien worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria,

waaronder met name de commerciële logica die de indiening van de inschrijvingsaanvraag volgt (zie in die zin arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punten 37, 42 en 53).

- 32 Bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 kan ook rekening worden gehouden met de oorsprong van het bestreden teken en met het gebruik ervan sinds zijn ontstaan, met de commerciële logica die de indiening van de Uniemerkaanvraag voor dit teken volgt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt (zie in die zin arrest van 14 februari 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, punten 21-23).
- 33 Het staat aan de verzoeker tot nietigverklaring die zich op deze absolute nietigheidsgrond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden waaruit kan blijken dat de houder van een Uniemerkt te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk (arrest van 11 juli 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, punt 18).
- 34 Tegen de achtergrond van deze bepalingen en rechtspraak dienen verzoeksters argumenten te worden onderzocht.

2. Argumenten met betrekking tot de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de omstandigheden waarin de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft plaatsgevonden

- 35 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van een indieningsstrategie waarbij misbruik wordt gemaakt van merkaanvragen teneinde beroep te doen op voorrang voor een Uniemerkaanvraag en daarbij de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en de respijttermijn van vijf jaar als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening te omzeilen. De aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk werd enkel ingediend om oppositie te kunnen instellen tegen de door interveniënte ingediende aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED en om economisch voordeel uit die oppositie te halen. De indieningsstrategie waarvan de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte, was voor derden niet transparant.
- 36 Volgens verzoekster zijn deze vaststellingen onjuist.
- a) Vaststelling dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van een indieningsstrategie die misbruik oplevert
- 37 Zoals in punt 35 supra is uiteengezet, heeft de kamer van beroep om te beginnen rekening gehouden met de omstandigheid dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van een strategie van indiening van merkaanvragen teneinde beroep te doen op voorrang voor een Uniemerkaanvraag en daarbij de bedenktijd van zes maanden en de respijttermijn van vijf jaar te omzeilen, en teneinde A., verzoeksters vertegenwoordiger, in een blokkeringspositie te plaatsen zodat hij oppositie kan instellen tegen door derden ingediende inschrijvingsaanvragen.
- 38 De kamer van beroep heeft het bestaan van een dergelijke strategie met name in de punten 20, 25, 31, 32, 35 en 41 van de bestreden beslissing vastgesteld. In punt 20 van de bestreden beslissing heeft zij erop gewezen dat Copernicus een vennootschap was die banden had met A. en dat voor de beoordeling van de kwade trouw van deze vennootschap niet alleen rekening diende te worden gehouden met haar eigen gedrag, maar ook met dat van A. en van alle andere met hem verbonden vennootschappen. Volgens de kamer van beroep volgde A. via deze vennootschappen een indieningsstrategie waarvan een groot aantal inschrijvingsaanvragen deel uitmaakte, te weten 2 392 Duitse merkaanvragen en ongeveer 750 Oostenrijkse merkaanvragen die aan hem kunnen worden toegeschreven, waarvan hooguit één uiteindelijk werd ingeschreven in elk land (punt 25 van de bestreden beslissing). Met name in de punten 25, 35 en 41 van de bestreden beslissing heeft de kamer

van beroep opgemerkt dat al deze aanvragen enkel waren ingediend met het oogmerk, vervolgens beroep te doen op voorrang voor een Uniemerkaanvraag. De strategie van A. bestaat erin, oneindige reeksen van nationale merkaanvragen in te dienen, zonder indieningstaksen te betalen. Wanneer een derde verzoekt om inschrijving van een identiek of overeenstemmend merk, verzoekt A. op dat ogenblik om inschrijving van een Uniemerken en beroept zich daarbij op voorrang, op grond van de laatste schakel van de reeks van nationale merkaanvragen. Vervolgens stelt hij oppositie in tegen de inschrijvingsaanvraag van de derde op grond van zijn inschrijvingsaanvraag. In de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing was de kamer van beroep van oordeel dat, aangezien dit bij haar enkel was voorgevallen in zaken waarbij A. betrokken was, geen sprake kon zijn van toeval, maar dit een gevolg was van de indieningsstrategie van A.

- 39 Met name in de punten 27 tot en met 29, 33, 35, 36 en 43 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep uiteengezet waarom zij van mening was dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van die indieningsstrategie die misbruik oplevert. Aldus heeft zij in de punten 27 tot en met 29 van de bestreden beslissing erop gewezen dat sinds 2003 het teken LUCEO het voorwerp had uitgemaakt van nationale merkaanvragen zowel in Oostenrijk als in Duitsland, en dat sinds 2005 een semestriële ritme voor de aanvragen was gevolgd, overeenkomstig het schema „in maart in Oostenrijk, in september in Duitsland”. Dit semestriële ritme kwam precies overeen met de bedenktijd van zes maanden om beroep te doen op voorrang. Die aanvragen werden achtereenvolgens geacht te zijn ingetrokken wegens niet-betaling van de indieningstaks. Met name in punt 33 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat Copernicus pas na de aanvraag van interveniënte tot inschrijving van het Uniemerken LUCEA LED had verzocht om inschrijving van het litigieuze merk, met een beroep op voorrang voor laatstgenoemd merk op grond van de laatste schakel van de reeks nationale merkaanvragen voor LUCEO, te weten de op 16 maart 2009 ingediende aanvraag tot inschrijving van het Oostenrijkse merk. De kamer van beroep leidt hieruit af dat het doel dat A. had nagestreefd door de aaneenschakeling van de verschillende nationale merkaanvragen voor LUCEO erin bestond, beroep te kunnen doen op voorrang voor het litigieuze merk jaren nadat de eerste aanvraag tot inschrijving van het teken LUCEO als nationaal merk was ingediend, terwijl artikel 29 van verordening nr. 207/2009 slechts voorzag in een bedenktijd van zes maanden. In de punten 36 en 43 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep opgemerkt dat A. zelf had verklaard dat hij het merk LUCEO niet voor zichzelf wilde gebruiken en niet in staat was geweest om de naam te geven van de klanten die belangstelling daarvoor hadden getoond. In de punten 35, 36 en 43 van de bestreden beslissing was de kamer van beroep van oordeel dat het argument, volgens hetwelk het merk LUCEO „verder was ontwikkeld” door de verschillende nationale merkaanvragen, louter een voorwendsel was. In dit verband heeft zij om te beginnen uiteengezet dat gedrag dat erin bestaat herhaaldelijk nationale merkaanvragen in te dienen zonder voornemens te zijn, de indieningstaksen te betalen of te zorgen voor de uiteindelijke inschrijving ervan, niet kon worden aangemerkt als een verdere ontwikkeling van een merk. Dit geldt ook voor de lichte wijziging van de klassen bij elke nieuwe aanvraag. Verder was zij van oordeel dat na de indiening van een inschrijvingsaanvraag voor een reeds „bedacht” teken, in casu LUCEO, geen jaren bedenktijd nodig waren voor de beslissing om dit als Uniemerken te doen inschrijven. De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk uitsluitend tot doel had, de door interveniënte ingediende aanvraag tot inschrijving van het Uniemerken LUCEA LED „af te weren”.
- 40 Verzoekster betoogt dat deze overwegingen van de kamer van beroep onjuist zijn. In deze context voert zij argumenten aan ter betwisting van, enerzijds, de conclusie van de kamer van beroep inzake het bestaan van een door A. gevolgde indieningsstrategie die misbruik oplevert en, anderzijds, de conclusie volgens welke de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van die strategie.

Bestaan van een indieningsstrategie die misbruik oplevert

- 41 Verzoekster komt op tegen de conclusie van de kamer van beroep inzake het bestaan van een door A. gevolgde indieningsstrategie die misbruik oplevert, zoals deze is beschreven in punt 38 supra. In dit verband voert zij enerzijds aan dat, anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, het businessmodel van A. legitiem is, te weten dat van een merkenmakelaar. Anderzijds voert zij aan dat de conclusies die de kamer van beroep heeft getrokken uit het bestaan van andere zaken voor haar waarbij A. betrokken was, onjuist zijn.
- Argumenten inzake het legitieme karakter van het businessmodel van A.
- 42 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep uit het aantal nationale merkaanvragen die kunnen worden toegeschreven aan A., niet had mogen afleiden dat die aanvragen enkel waren ingediend om vervolgens beroep te doen op voorrang voor een Uniemerkaanvraag. Het hoge aantal dergelijke aanvragen is daarentegen het rechtstreekse gevolg van haar legitieme activiteit als merkenmakelaar, die erin bestaat een merkenportefeuille te creëren met het oog op de verkoop van die merken aan derden. De kamer van beroep heeft dit onvoldoende in aanmerking genomen. De nationale merkaanvragen zijn onderdeel van een proces van verdere ontwikkeling van de merken.
- 43 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 44 In de eerste plaats dient in dit verband te worden opgemerkt dat verzoekster geen argumenten aanvoert tegen de overweging van de kamer van beroep dat voor de beoordeling of Copernicus te kwader trouw had gehandeld, niet alleen rekening diende te worden gehouden met haar eigen gedrag, maar ook met dat van A. alsmede met dat van alle andere met hem verbonden vennootschappen.
- 45 In de tweede plaats moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 34 van de bestreden beslissing heeft verklaard dat niets zich ertegen verzette dat een onderneming actief is als merkenmakelaar en dus in het kader van een dergelijke activiteit inschrijvingsaanvragen indient voor merken die zij niet zelf wenst te gebruiken, maar wil verkopen aan derden. De kamer van beroep was evenwel van mening dat de handelwijze van A. niet kon worden gelijkgesteld met een dergelijke activiteit.
- 46 In de derde plaats faalt verzoeksters argument dat de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen past in het streven naar verdere ontwikkeling van de merken, hetgeen op legitieme wijze kan worden verricht door een merkenmakelaar.
- 47 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat de houder van een rechtsgeldig ingeschreven merk dit merk „verder ontwikkelt” in een daarop volgend merk, door het te wijzigen wat het teken, de opgave van waren en diensten of de geografische reikwijdte van de bescherming betreft.
- 48 Zoals blijkt uit de vaststellingen van de kamer van beroep, heeft A. evenwel achtereenvolgens nationale merkaanvragen ingediend, om de zes maanden en afwisselend in Duitsland en in Oostenrijk, juist voordat de bedenktijd van zes maanden voor een beroep op voorrang voor een Uniemerkrachtens artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 verstreek. Deze aanvragen werden één na één geacht te zijn ingetrokken wegens niet-betaling van de indieningstaks en werden dus niet onderzocht door de nationale merkenbureaus.
- 49 Een dergelijke handelwijze kan niet worden aangemerkt als legitiem commercieel gedrag, maar moet worden geacht in strijd te zijn met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009.

- 50 Zoals de kamer van beroep op goede gronden heeft uiteengezet, bepaalt artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 dat de indiener van een nationale merkaanvraag beschikt over een bedenktijd van zes maanden om te beslissen of hij ook een Uniemerkaanvraag wil indienen voor hetzelfde merk en voor waren of diensten die gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor dat merk is aangevraagd. Artikel 51, lid 1, onder a) van deze verordening bepaalt dat de rechten van de houder van een Uniemerks op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen worden verklaard wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.
- 51 Vastgesteld dient te worden dat de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen voor hetzelfde teken voor waren en diensten van minstens gedeeltelijk dezelfde klassen beoogt A. in een blokkeringspositie te plaatsen. Wanneer een derde een aanvraag indient tot inschrijving van een gelijk of overeenstemmend Uniemerks, verzoekt A. immers om inschrijving van een Uniemerks, beroept zich op voorrang voor dit merk op grond van de laatste schakel van de reeks nationale merkaanvragen en stelt oppositie in op grond van die Uniemerkaanvraag. Met de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen wordt dus beoogd, A. in een blokkeringspositie te plaatsen voor een periode die langer is dan de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en zelfs langer dan de respijtttermijn van vijf jaar als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening.
- 52 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de indieningsstrategie van A. niet alleen in strijd is met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009, maar bovendien doet denken aan de rechtsfiguur „misbruik van recht”, die wordt gekenmerkt door omstandigheden waarin, ten eerste, in weerwil van de formele naleving van de door de Unieregeling opgelegde voorwaarden, het door deze regeling beoogde doel niet wordt bereikt en, ten tweede, het de bedoeling is om een door de Unieregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het recht op dat voordeel ontstaat (arresten van 14 december 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, punten 52 en 53, en 21 juli 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, punt 39).
- 53 In de vierde plaats, voor zover verzoekster betoogt dat zij de merken in haar portefeuille aan derden verkoopt, dient eraan te worden herinnerd dat de kamer van beroep in de punten 36 en 43 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat het bestaan van derden die belangstelling hadden voor de door verzoekster ingediende nationale merkaanvragen niet kon worden aangetoond en dat verzoekster geen enkel argument had aangevoerd tegen deze overweging. In elk geval dient erop te worden gewezen dat, indien A. enkel had beoogd zijn portefeuille van Uniemerken en nationale merken uit te breiden, hij zich ertoe had kunnen beperken dergelijke merken te doen inschrijven, in plaats van de ene na de andere nationale merkaanvraag in te dienen die niet werd onderzocht en telkens werd geacht te zijn ingetrokken omdat hij de indieningstaks niet betaalde.
- 54 Derhalve dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat de handelwijze van A. en van de met hem verbonden vennootschappen niet kon worden gelijkgesteld met een activiteit die een merkenmakelaar legitiem kan verrichten, maar beoogde hem in een blokkeringspositie te plaatsen voor een periode die langer is dan de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en de respijtttermijn van vijf jaar van artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening.
- 55 Geen van verzoeksters argumenten kan hieraan afdoen.
- 56 In de eerste plaats faalt verzoeksters argument dat in werkelijkheid het aantal inschrijvingsaanvragen niet overeenstemde met het aantal verschillende aangevraagde merken, dat veel lager is. Dit argument bevestigt veeleer de overwegingen van de kamer van beroep. Om een legitieme activiteit als merkenmakelaar te verrichten, zou het immers niet nodig zijn geweest om een groot aantal inschrijvingsaanvragen in te dienen voor eenzelfde merk, zoals A. heeft gedaan.

- 57 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat een groot deel van de „verder ontwikkelde merken” daadwerkelijk werd ingeschreven. Anders dan interveniënte stelt, beschikten A. en de met hem verbonden ondernemingen niet over slechts 90, maar over 200 ingeschreven Uniemerken. A. zou voortdurend hebben geprobeerd, voor zover dit mogelijk was uit juridisch en economisch oogpunt, om alle merken die hij verder had ontwikkeld, effectief te doen inschrijven.
- 58 Wat in dit verband ten eerste het argument betreft dat A. heeft geprobeerd om alle verder ontwikkelde merken te doen inschrijven, dient enkel erop te worden gewezen dat volgens de vaststellingen van de kamer van beroep een groot deel van de inschrijvingsaanvragen die aan hem kunnen worden toegeschreven, niet werd onderzocht en niet tot inschrijving heeft geleid omdat de indieningstaksen niet waren betaald, en voorts dat verzoekster deze vaststellingen niet uitvoerig heeft betwist.
- 59 Ten tweede doet het feit dat bepaalde merken uiteindelijk werden ingeschreven op naam van A. of van met hem verbonden ondernemingen, evenmin af aan de overwegingen van de kamer van beroep. De indieningsstrategie die volgens deze laatste misbruik oplevert, betekent immers dat A., wanneer hij beslist om gebruik te maken van zijn blokkeringspositie, verzoekt om inschrijving van een Uniemerken en daarbij beroep doet op voorrang op grond van de laatste schakel van de reeks nationale merkaanvragen.
- 60 Wat ten derde het precieze aantal merken betreft dat kon worden toegeschreven aan A. of met hem verbonden ondernemingen, dient te worden opgemerkt dat de overwegingen van de kamer van beroep zijn gebaseerd op een vergelijking van de orde van grootte van de inschrijvingsaanvragen enerzijds, en van de ingeschreven merken anderzijds. Zelfs indien 200 merken werden ingeschreven, zoals verzoekster betoogt, blijft het verschil tussen het aantal nationale merkaanvragen, te weten meer dan 3 000, en het aantal uiteindelijk ingeschreven merken aanzienlijk. In elk geval dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen enkel bewijs aanvoert waaruit blijkt dat op de datum van vaststelling van de bestreden beslissing 200 merken konden worden toegeschreven aan A.
- 61 Deze argumenten moeten dus eveneens worden afgewezen.
- 62 In de derde plaats kan evenmin verzoeksters argument, dat merkaanvragen deels niet werden voortgezet omdat de markt zich niet volgens de algemene verwachting had ontwikkeld of omdat was gebleken dat de gekozen naam niet paste voor de betrokken waren of diensten, aantonen dat de kamer van beroep in haar overwegingen blijk heeft geven van een onjuiste opvatting. Dit geldt ook voor het argument dat het in bepaalde sectoren moeilijk is om een woordteken te vinden dat geen afbreuk doet aan oudere rechten. Deze argumenten kunnen immers de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen voor hetzelfde teken niet rechtvaardigen.
- 63 Derhalve falen alle argumenten die verzoekster ontleent aan het feit dat het grote aantal Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen die kunnen worden toegeschreven aan A., kan worden gerechtvaardigd door het nagestreefde legitieme businessmodel.
- Andere door de kamer van beroep in aanmerking genomen zaken waarbij A. betrokken was
- 64 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep ten onrechte geconcludeerd dat de situatie die zich voor haar heeft voorgedaan in de onderhavige zaak (punten 38 en 39 supra), geen toeval was. Om te beginnen heeft A. in de vijf door de kamer van beroep vermelde zaken telkens pas kennisgenomen van de indiening van een Uniemerkaanvraag door een derde nadat hij zelf zijn Uniemerkaanvraag had ingediend. Verder heeft de kamer van beroep zelf drie andere zaken vermeld waarin A. de oppositie had gebaseerd op een merk dat reeds was ingeschreven op het tijdstip van indiening van de aanvraag van de derde. Het bestaan van deze drie zaken toont voorts aan dat A. niet heeft gewacht op de indiening van een aanvraag tot inschrijving van een identiek of overeenstemmend merk door een derde alvorens zelf te verzoeken om inschrijving van een Uniemerken en daarbij beroep te doen op voorrang voor dit merk op grond van een nationale merkaanvraag. Ook is het aantal door de kamer

van beroep vermelde zaken beperkt in vergelijking met het aantal sinds begin 2001 ingediende merkaanvragen en in vergelijking met de meer dan 200 ingeschreven Uniemerken. Bovendien ging het bij de vijf door de kamer van beroep vermelde zaken om uitzonderingen en was sprake van toeval. Ten slotte had de kamer van beroep verzoekster op dit punt moeten horen alvorens de bestreden beslissing vast te stellen, overeenkomstig artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009.

- 65 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 66 In de eerste plaats dient de grief inzake schending van het recht om te worden gehoord te worden onderzocht.
- 67 In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat krachtens artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 de beslissingen van het EUIPO slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.
- 68 Met betrekking tot de drie zaken inzake de merken VORTEX, ROCKY en FORERUNNER waarnaar de kamer van beroep in de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing heeft verwezen, dient te worden vastgesteld dat interveniënte in haar vordering tot nietigverklaring van 2 mei 2011 heeft aangevoerd dat A. betrokken was bij merkenconflicten en systematisch beroep had gedaan op voorrang voor Uniemerkaanvragen op grond van nationale merkaanvragen. In deze context heeft interveniënte in de bijlagen 4c en 6 bij die vordering verwezen naar een groot aantal tekens waarvoor die praktijk was gehanteerd, waaronder de tekens VORTEX, ROCKY en FORERUNNER. Met betrekking tot deze merken hebben verzoekster en haar rechtsvoorgangers dus de gelegenheid gehad om een standpunt in te nemen in de procedure voor het EUIPO.
- 69 Voor zover verzoekster stelt dat zij, indien zij had geweten dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing rekening zou houden met die merkaanvragen als aanwijzingen voor de kwade trouw van Copernicus, in dit verband een uitvoeriger betoog zou hebben gevoerd, hoeft enkel eraan te worden herinnerd dat het recht om te worden gehoord in de zin van artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 zich uitstrekt tot alle gegevens, feitelijk en rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet op de beslissing die het bestuursorgaan voornemens is te nemen [zie in die zin arrest van 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, EU:T:2006:245, punt 116]. Dit argument moet dus eveneens worden afgewezen.
- 70 In de tweede plaats dient verzoeksters argument te worden onderzocht, dat in de situatie in de onderhavige zaak en in de drie zaken betreffende de merken VORTEX, ROCKY en FORERUNNER sprake was van toeval, aangezien A. geen kennis had van de merkaanvragen van derden op het tijdstip van zijn inschrijvingsaanvraag.
- 71 In dit verband dient erop te worden gewezen dat de aanvrager van een nationaal merk krachtens artikel 29 van verordening nr. 207/2009 gedurende een bedenktijd van zes maanden vanaf de datum van indiening ervan beroep kan doen op voorrang voor een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerken. Theoretisch is het dus mogelijk dat een derde tijdens die bedenktijd een aanvraag tot inschrijving van een identiek of overeenstemmend teken als Uniemerken indient en dat de aanvrager van het nationale merk, zonder op de hoogte te zijn van die aanvraag van de derde, zelf ook beslist om een Uniemerkaanvraag in te dienen en daarvoor beroep te doen op voorrang.
- 72 Zoals in de punten 42 tot en met 63 supra werd uiteengezet, kon de kamer van beroep evenwel in de omstandigheden van het onderhavige geval terecht oordelen dat met de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen door A. werd beoogd deze laatste in een blokkeringspositie te plaatsen waarvan hij gebruikmaakte om oppositie in te stellen tegen inschrijvingsaanvragen van derden. In deze omstandigheden en gelet op het feit dat deze situatie zich enkel heeft voorgedaan in zaken waarbij A. betrokken was, kon de kamer van beroep terecht oordelen dat het niet ging om toeval.

- 73 Geen van de door verzoekster aangevoerde argumenten kan hieraan afbreuk doen.
- 74 Ten eerste betoogt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep heeft vastgesteld, A. in bepaalde gevallen de oppositie heeft gebaseerd op reeds ingeschreven Uniemerken.
- 75 Dit argument dient te worden afgewezen met betrekking tot de zaken inzake de merken VORTEX, ROCKY en FORERUNNER, waarnaar de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft verwezen. In die zaken was de oppositie immers gebaseerd op latere merkaanvragen, waarvoor evenwel beroep werd gedaan op voorrang op basis van een oudere merkaanvraag.
- 76 Aldus was in de zaak betreffende het merk ROCKY (R 2147/2010-4) en in de zaak betreffende het merk VORTEX (R 512/2011-4) de oppositie gebaseerd op latere Uniemerkaanvragen, maar waarvoor beroep werd gedaan op voorrang op basis van oudere Duitse merkaanvragen.
- 77 In de zaak betreffende het merk FORERUNNER (R 2000/2010-4) was de oppositie weliswaar gebaseerd op een Oostenrijkse merkaanvraag en niet op een Uniemerkaanvraag, maar de gevolgde aanpak was zeer vergelijkbaar met die in de onderhavige zaak. Het enige verschil was daarin gelegen dat verzoekster de oppositie rechtstreeks op de Oostenrijkse merkaanvraag had gebaseerd en niet op een Uniemerkaanvraag waarvoor beroep werd gedaan op voorrang op basis van die nationale merkaanvraag.
- 78 In deze context faalt verzoeksters argument dat in een andere zaak die eveneens betrekking had op het merk VORTEX (R 1496/2011-4), de oppositie was gebaseerd op een ingeschreven Uniemerken. Op dit punt hoeft enkel te worden vastgesteld dat in die zaak het merk reeds was ingeschreven wegens de indieningsstrategie die A. in de oudere zaak (R 512/2011-4) – vermeld in punt 76 supra – had gevolgd. Bijgevolg kan dit argument niet aantonen dat A. met betrekking tot het Uniemerken VORTEX zijn indieningsstrategie die misbruik oplevert, niet heeft gevolgd.
- 79 Ten tweede voert verzoekster aan dat het aantal door de kamer van beroep vermelde zaken beperkt is. Aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat de betrokken situatie zich voor haar enkel had voorgedaan in zaken waarbij A. betrokken was, kan het feit dat het aantal door de kamer van beroep vermelde zaken beperkt is, geen afbreuk doen aan haar overweging dat geen sprake kon zijn van toeval. Zelfs indien verzoekster in andere gevallen de oppositie mogelijkerwijs heeft gebaseerd op een reeds ingeschreven merk zonder dat die inschrijving in verband kan worden gebracht met de door de kamer van beroep vastgestelde indieningsstrategie die misbruik oplevert, kan dit voorts niet afdoen aan de conclusie van laatstgenoemde dat A. met betrekking tot de merken VORTEX, ROCKY, FORERUNNER en het litigieuze merk een dergelijke strategie heeft gevolgd.
- 80 Aangezien de conclusie van de kamer van beroep, dat de situatie in de onderhavige zaak geen toeval was, kan worden bevestigd door haar overwegingen inzake de merken VORTEX, ROCKY en FORERUNNER, kunnen verzoeksters argumenten inzake de verdere overwegingen van de kamer van beroep over de merken ANDROMEDA en DORADO JUMP IN THE AIR worden afgewezen als niet ter zake dienend. Zelfs indien deze gegrond zouden zijn, kunnen zij immers niet afdoen aan de conclusie van de kamer van beroep dat de situatie die zich voor haar heeft voorgedaan, geen toeval was.
- 81 Derhalve moet het volledige betoog inzake de vaststelling van de kamer van beroep dat A. een indieningsstrategie volgde om oppositie te kunnen instellen tegen inschrijvingsaanvragen van derden, worden afgewezen.

Aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk

- 82 Verzoekster betwist tevens de gegrondheid van de conclusie van de kamer van beroep dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van bovengenoemde indieningsstrategie die misbruik oplevert.
- 83 In deze context dient eraan te worden herinnerd dat, zoals reeds in punt 39 supra werd uiteengezet, uit de vaststellingen van de kamer van beroep blijkt dat A. vanaf 2005 achtereenvolgens Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen voor LUCEO heeft ingediend en daarbij het semestriële ritme „in maart in Oostenrijk, in september in Duitsland” heeft gevolgd. Volgens de kamer van beroep heeft Copernicus de inschrijving van het litigieuze merk aangevraagd als reactie op de door interveniënte ingediende aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED en werd met de aanvraag van Copernicus uitsluitend beoogd, oppositie in te stellen tegen de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED. In dit verband heeft zij met name rekening gehouden met de omstandigheid dat A. zich tot de indiening van de Uniemerkaanvraag voor LUCEA LED door interveniënte ertoe had beperkt, achtereenvolgens nationale merkaanvragen voor LUCEO in te dienen, terwijl zij na die indiening heeft verzocht om inschrijving van het litigieuze merk en de oppositie daarop heeft gebaseerd, en voorts met de omstandigheid dat een dergelijke handelwijze overeenstemde met de indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert.
- 84 Volgens verzoekster zijn deze overwegingen onjuist. De aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk had niet tot doel, de door interveniënte ingediende aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED „af te weren”.
- 85 In de eerste plaats voert verzoekster aan dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk niet meer is dan een onderdeel van het legitieme businessmodel van A., dat erin bestaat een portefeuille van Uniemerken te creëren met het oog op de verkoop van die merken aan derden. Hij heeft het litigieuze merk verder ontwikkeld in nationale merkaanvragen door de opgave van waren en diensten waarvoor de inschrijving was aangevraagd, te wijzigen alvorens dit merk op te nemen in zijn portefeuille in een uitgebreidere en gemoderniseerde vorm.
- 86 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 87 Op dit punt dient ten eerste te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de punten 36 en 43 van de bestreden beslissing erop heeft gewezen dat A. zelf had verklaard dat hij het litigieuze merk niet voor zichzelf wilde gebruiken en niet in staat was geweest om de naam te geven van de klanten die belangstelling daarvoor hadden getoond. A. voert geen enkel argument aan waaruit blijkt dat deze overweging onjuist is.
- 88 Ten tweede draagt verzoekster geen enkel argument aan waaruit blijkt dat de aaneenschakeling van nationale merkaanvragen voor LUCEO gerechtvaardigd was omdat een legitiem businessmodel werd nagestreefd. Zoals in de punten 46 tot en met 52 supra werd uiteengezet, kan de handelwijze van A. daarentegen niet alleen niet worden beschouwd als een verdere ontwikkeling van het litigieuze merk, maar beoogt deze voorts het teken LUCEO te monopoliseren door de periode van zes maanden als bedoeld in artikel 29, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en de respijtermijn van vijf jaar als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening te omzeilen.
- 89 Dit argument moet dus worden afgewezen.
- 90 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat Copernicus op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk of van het Oostenrijkse merk LUCEO geen kennis had van de aanvraag tot inschrijving van het merk LUCEA LED, en dat er dus geen verband tussen beide aanvragen bestond.

- 91 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 92 Dienaangaande dient allereerst te worden vastgesteld dat verzoeksters argument, volgens hetwelk Copernicus daarvan geen kennis had, ziet op het subjectieve gegeven inzake het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van indiening van de aanvraag. Volgens de in punt 31 supra aangehaalde rechtspraak moet de kwade trouw van de aanvrager evenwel normaal gezien worden vastgesteld aan de hand van objectieve criteria.
- 93 Tevens dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep het bestaan van objectieve omstandigheden heeft aangetoond die sterk ervoor pleiten dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is ingediend als reactie op de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED door interveniënte.
- 94 Tegen de achtergrond van deze rechtspraak en deze omstandigheden dienen de argumenten te worden onderzocht die verzoekster aanvoert ten bewijze van het ontbreken van een verband tussen de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED door interveniënte en de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk door Copernicus.
- 95 Ten eerste voert verzoekster aan dat op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO interveniënte nog niet had verzocht om inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED en Copernicus daarvan dus geen kennis had kunnen hebben.
- 96 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, zoals in de punten 38 en 41 tot en met 81 supra werd uiteengezet, de indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert, erin bestond Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen in te dienen om hem in een blokkeringspositie te plaatsen waarvan hij gebruikmaakte om oppositie in te stellen tegen eventuele door derden ingediende aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende tekens.
- 97 De omstandigheid dat Copernicus of A. geen kennis had van het bestaan van de Uniemerkaanvraag voor LUCEA LED op het tijdstip waarop zij hadden verzocht om inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO, staat dus niet in de weg aan de vaststelling dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, waarvoor beroep werd gedaan op voorrang op basis van de Oostenrijkse merkaanvraag voor LUCEO, is ingediend als reactie op de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED.
- 98 Ten tweede faalt verzoeksters argument dat de indieningstaks voor de aanvraag van 16 maart 2009 tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO niet was betaald omdat A. op dat tijdstip reeds had beslist om de inschrijving van het litigieuze merk aan te vragen. Op dit punt hoeft enkel te worden vastgesteld dat A. bij de negen eerdere aanvragen tot inschrijving van Duitse en Oostenrijkse merken LUCEO evenmin de indieningstaks had betaald, zonder dat hij vervolgens een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerkt LUCEO heeft ingediend op het einde van de respectieve bedenktijd.
- 99 Ten derde stelt verzoekster dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk niet werd ingediend als reactie op de inschrijvingsaanvraag van interveniënte, maar omdat de bedenktijd voor een beroep op voorrang voor een Uniemerkt bijna verstreken was.
- 100 Ook dit argument is niet overtuigend.
- 101 Enerzijds dient te worden opgemerkt dat A. voor de eerdere aanvragen tot inschrijving van de Duitse en Oostenrijkse merken LUCEO de bedenktijd van zes maanden heeft laten verstrijken, zonder een Uniemerkaanvraag in te dienen, en zich ertoe heeft beperkt een andere nationale merkaanvraag in te dienen teneinde zijn blokkeringspositie te handhaven.

- 102 Anderzijds dient te worden vastgesteld dat een aanpak waarbij naar het einde van de bedenktijd van zes maanden werd nagegaan of aanvragen voor identieke of overstemmende merken waren ingediend, perfect paste in de indieningsstrategie van A. De aaneenschakeling van Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen voor LUCERO beoogde immers juist A. in een blokkeringspositie te plaatsen zodat hij oppositie kon instellen tegen eventuele door derden ingediende aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende tekens. Voor het gebruik of het behoud van deze blokkeringspositie was het voldoende om vóór het verstrijken van de betreffende bedenktijd na te gaan of derden aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende merken hadden ingediend.
- 103 Derhalve moeten alle argumenten van verzoekster ten bewijze dat Copernicus op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk geen kennis had van de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED, worden afgewezen.
- 104 In de derde plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met het feit dat Copernicus ook oppositie had kunnen instellen op basis van de aanvraag van 16 maart 2009 tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCERO 2009, hetgeen goedkoper en zekerder zou zijn geweest.
- 105 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 106 Dit betoog moet eveneens worden afgewezen.
- 107 Het kan immers niet afdoen aan de aanwijzingen die ervoor pleiten dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk tot doel had, de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED „af te weren”. Verzoekster voert terecht aan dat zij de oppositie ook rechtstreeks had kunnen baseren op de aanvraag van 16 maart 2009 tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCERO, zoals zij heeft gedaan in de zaak betreffende het merk FORERUNNER (R 2000/2010-4), waarnaar wordt verwezen in punt 77 supra. Evenwel dient te worden vastgesteld dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk de blokkeringspositie van A. ten aanzien van interveniënte kon versterken, aangezien een Uniemerkt bescherming bood in de gehele Europese Unie en op basis van dit merk dus ook oppositie kon worden ingesteld tegen de inschrijving van een nationaal merk bij de merkenbureaus van de lidstaten van de Unie.
- 108 Bijgevolg kan geen enkel argument van verzoekster aantonen dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van een indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert en beoogde de door interveniënte ingediende aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED „af te weren”. De handelwijze van Copernicus met betrekking tot het litigieuze merk is daarentegen een typisch voorbeeld van de wijze waarop de indieningsstrategie van A. – die misbruik oplevert – werkte. Om de in de punten 42 tot en met 63 supra uiteengezette redenen kan die strategie niet worden geacht in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009.

b) Gebruik van het litigieuze merk

- 109 Een tweede omstandigheid waarmee de kamer van beroep rekening heeft gehouden is de wijze waarop A. het litigieuze merk heeft gebruikt. In de punten 36 en 43 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep erop gewezen dat, enerzijds, A. had verklaard dat hij het litigieuze merk niet zelf wilde gebruiken en niet in staat was geweest om de naam te geven van de klanten die belangstelling daarvoor hadden getoond en, anderzijds, A. interveniënte had gevraagd om 75 000 EUR te betalen. De kamer van beroep heeft daaruit afgeleid dat dit verzoek om betaling de enige mogelijkheid was om het litigieuze merk te exploiteren. In deze context heeft zij uiteengezet dat dit bedrag diende te worden vergeleken met de officiële taksen die in totaal voor het litigieuze merk waren betaald.

- 110 Verzoekster is van mening dat deze overwegingen van de kamer van beroep onjuist zijn.
- 111 In de eerste plaats komt verzoekster op tegen de overwegingen van de kamer van beroep inzake de economische exploitatie van het litigieuze merk. In dit verband voert zij aan dat A. niet heeft verzocht om een financiële vergoeding in het kader van de oppositieprocedure. Pas nadat hij in het gelijk werd gesteld in het kader van die procedure heeft hij interveniënte verzocht om haar handelingen te staken, teneinde zijn rechten te verdedigen en niet inactief te lijken. Pas nadat interveniënte had voorgesteld om het litigieuze merk voor 15 000 EUR te kopen heeft A. een bedrag van 75 000 EUR gevraagd. Hij heeft niet kalm en heimelijk gewacht tot interveniënte het merk LUCEA LED begon te gebruiken voor haar waren en evenmin tot zij dit merk langer zou hebben gebruikt voor haar waren teneinde een schadevordering in te stellen. Bijgevolg is het onjuist om vast te stellen dat het enige doel van de inschrijving van het litigieuze merk erin bestond, geld af te troggelen van de tegenpartij. Verder voert verzoekster aan dat de andere door de kamer van beroep vermelde zaken die andere merken betreffen die aan A. kunnen worden toegeschreven, administratieve procedures zijn die uitsluitend werden ingesteld om zijn merkrechten of die van een van zijn ondernemingen te handhaven. Het betreft geen civielrechtelijke procedures en geen enkele betaling werd geëist van de andere partijen.
- 112 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 113 Op dit punt dient te worden opgemerkt dat verzoekster geen enkel argument aanvoert ten bewijze dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat, enerzijds, A. niet voornemens was het litigieuze merk zelf te gebruiken, en anderzijds, niet bleek dat een derde belangstelling voor het litigieuze merk had getoond. Verzoekster draagt met name geen enkel element aan dat erop wijst dat in de jaren voorafgaand aan de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED derden belangstelling hadden getoond voor de achtereenvolgende nationale merkaanvragen voor LUCEO. Vastgesteld dient dus te worden dat verzoekster geen enkele bevredigende uitlegging geeft voor de wijze waarop A. voornemens was het litigieuze merk te gebruiken, behalve om oppositie in te stellen tegen eventuele aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende tekens, zoals de door interveniënte ingediende aanvraag.
- 114 Verder kunnen de argumenten, volgens welke A. interveniënte pas om betaling van een bepaald bedrag heeft verzocht na in het kader van de oppositieprocedure in het gelijk te zijn gesteld en niet langer heeft gewacht om actie te ondernemen, geen afbreuk doen aan de conclusie van de kamer van beroep inzake de economische exploitatie van het litigieuze merk. In deze context dient met name te worden opgemerkt dat het feit dat A. voor de oppositieafdeling in het gelijk was gesteld, zijn onderhandelingspositie in het kader van een financiële regeling met interveniënte versterkte.
- 115 Wat verder de argumenten inzake de andere merken betreft, dient te worden vastgesteld dat verzoekster niet heeft uitgelegd op welke wijze A. deze merken wilde gebruiken, behalve om op basis van die merken oppositie in te stellen tegen de inschrijving van identieke of overeenstemmende merken en om economisch voordeel te halen uit die blokkeringspositie. Verzoekster voert immers geen enkel argument aan waaruit blijkt dat A. deze merken zelf wilde gebruiken of dat derden belangstelling daarvoor hadden getoond. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de zaken waarnaar de kamer van beroep verwijst, oppositieprocedures zijn. De wijze waarop A. te werk is gegaan met betrekking tot het litigieuze merk toont immers aan dat, indien hij in het kader van de oppositieprocedure in het gelijk werd gesteld, hij bereid was om procedures tot staking van het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens in te stellen en om onderhandelingen te starten.
- 116 Bijgevolg falen alle grieven die betrekking hebben op de overwegingen van de kamer van beroep inzake de economische exploitatie van het litigieuze merk.

- 117 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat, anders dan de kamer van beroep heeft gesteld, de nationale merkaanvragen niet gratis waren. In Oostenrijk waren leges verschuldigd bij de indiening van de merkaanvraag, ongeacht of het merk uiteindelijk werd ingeschreven. A. heeft in totaal een zescijferig bedrag betaald aan de verschillende merkenbureaus voor merkinschrijvingen, maar ook voor merken waarvoor de procedure niet was voortgezet tot aan de inschrijving.
- 118 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.
- 119 In dit verband dient, ten eerste, te worden opgemerkt dat verzoekster geen enkel concreet bewijs aandraagt op basis waarvan de bedragen kunnen worden vastgesteld die zij voor de Duitse merkaanvragen heeft betaald.
- 120 Wat, ten tweede, de voor de Oostenrijkse merkaanvragen betaalde taksen betreft, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing heeft erkend dat in Oostenrijk voor de indiening van een officieel formulier leges moesten worden betaald. Anders dan verzoekster stelt, kan uit de bestreden beslissing dus niet worden afgeleid dat de kamer van beroep voor de Oostenrijkse merkaanvragen van mening was dat dergelijke taksen niet waren betaald.
- 121 Dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft gesteld dat de indieningsstrategie van A. „gratis” was, kan hieraan niet afdoen. Deze overweging van de kamer van beroep moet immers worden gelezen in samenhang met haar vaststelling in punt 40 van de bestreden beslissing, waarin zij heeft erkend dat voor Oostenrijkse merkaanvragen leges verschuldigd waren. Door te vermelden dat de indieningsstrategie van A. „gratis” was, heeft de kamer van beroep dus enkel vastgesteld dat de door A. gevolgde indieningsstrategie – die misbruik oplevert –, hem in staat stelde om de indieningstaksen voor de Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen niet te betalen, aangezien de regelgeving in deze twee lidstaten niet vereist dat deze taksen worden betaald op het tijdstip van indiening van de inschrijvingsaanvraag.
- 122 In deze context dient tevens erop te worden gewezen dat verzoekster zelf erkent dat de niet-betaling van de indieningstaks voor de Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen hem in staat stelde om de kosten van haar indieningsstrategie te beperken. Vastgesteld dient te worden dat dit een bevestiging vormt van de conclusies van de kamer van beroep. Aangezien volgens deze strategie A. en de met hem verbonden ondernemingen enkel een Uniemerkaanvraag indienden wanneer een derde een Uniemerkaanvraag indiende voor een identiek of overeenstemmend teken en zij zich ertoe beperkten, achtereenvolgens Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen in te dienen zonder indieningstaksen te betalen wanneer dit niet het geval was, konden zij immers de aan deze indieningsstrategie verbonden kosten tot een minimum beperken, en tegelijk de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29 van verordening nr. 207/2009 en de respijttermijn van artikel 51, lid 1, onder a), van deze verordening omzeilen. Wat het litigieuze merk betreft, heeft A. aldus geen enkele indieningstaks betaald voor de tien Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen voor LUCEO en werd pas na de door interveniënte ingediende aanvraag tot inschrijving van het Uniemerken LUCEA LED een indieningstaks betaald in het kader van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
- 123 Ten derde kan verzoeksters argument inzake het totale bedrag van de door A. betaalde taksen niet aantonen dat de kamer van beroep blijkt heeft gegeven van een onjuiste opvatting in haar overwegingen betreffende de economische exploitatie van het litigieuze merk.
- 124 Enerzijds dient te worden opgemerkt dat verzoekster, zelfs nadat het Gerecht haar had verzocht om bewijzen over te leggen van de betaling, door A., van een „zescijferig totaalbedrag”, enkel een kopie van de bepalingen van het *Gebührengesetz* (wet inzake de heffing van rechten) van 1957, in de versie van 11 november 2011 (BGBl. 267/1957), heeft overgelegd en daarbij heeft aangevoerd dat het niet meer mogelijk was om het precieze bedrag van de betaalde leges te achterhalen, daar de boekhoudkundige bescheiden van de betreffende ondernemingen niet meer konden worden teruggevonden.

125 Anderzijds en in elk geval, zelfs indien wordt aangenomen dat voor alle door A. of verbonden ondernemingen verrichte inschrijvingen of merkaanvragen een zescijferig totaalbedrag werd betaald aan de verschillende merkenbureaus, blijkt daaruit geen fout in de overwegingen van de kamer van beroep betreffende het bestaan van een indieningsstrategie die beoogt door derden ingediende aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende merken te blokkeren. Het economische succes van een dergelijke strategie wordt immers bepaald door, ten eerste, de mogelijkheid om de kosten voor het creëren van de blokkeringspositie vóór het ontstaan van een conflict met een door een derde aangevraagde inschrijving tot een minimum te beperken en, ten tweede, de verwezenlijking van inkomsten die de aan een dergelijk conflict verbonden kosten overstijgen. Vastgesteld dient te worden dat de indieningsstrategie van A. beoogde de kosten te beperken die verbonden waren aan de voorafgaande inschrijvingsaanvragen, waarvoor geen indieningstaksen werden betaald, en dat A. louter voor het litigieuze merk een bedrag van 75 000 EUR – en dus een vijfcijferig bedrag – aan interveniënte heeft gevraagd.

126 Geen van de door verzoekster aangevoerde argumenten kan derhalve aantonen dat de vaststelling van de kamer van beroep, volgens welke de enige mogelijkheid om het litigieuze merk te exploiteren erin bestond, op basis daarvan oppositie in te stellen tegen aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende merken en economisch voordeel uit die oppositie te halen, onjuist is.

c) Gebrek aan transparantie

127 Een derde omstandigheid die de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen, is het gebrek aan transparantie van de indieningsstrategie van A. Aldus heeft zij in punt 21 van de bestreden beslissing erop gewezen dat de aan A. toe te schrijven merkaanvragen niet transparant zijn, en heeft zij geoordeeld dat zijn strategie zorgde voor een „imbroglio op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht, die door derden niet kan worden ontward”. In punt 51 van de bestreden beslissing heeft zij opgemerkt dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk was ingediend in voor derden ondoorzichtige omstandigheden, die in strijd zijn met de basisstructuur van het merkenrecht die erin bestaat, rechtszekerheid te waarborgen via intellectuele-eigendomsrechten die kunnen worden ingezien.

128 Volgens verzoekster zijn deze overwegingen van de kamer van beroep onjuist.

129 In de eerste plaats verwijt verzoekster de kamer van beroep te hebben geoordeeld dat sprake was van een „voorrangsva” op grond van de overweging dat de nationale merkaanvragen verborgen en onvindbaar voor derden waren. Door de uitdrukking „voorrangsva” te hanteren, heeft de kamer van beroep het beginsel geschonden dat voor de vaststelling van de voorrang of de rangorde van de rechten, niet het tijdstip van de eventuele inschrijving die vervolgens plaatsvindt, maar het tijdstip van de indiening van de aanvraag beslissend is. Bovendien was er geen sprake van een „voorrangsva”. Ten eerste waren de nationale merkaanvragen geregistreerd in openbare en vrij toegankelijke online-databanken. Zij konden dus mits een minimale inspanning kosteloos worden teruggevonden. De beslissing van A. om Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen in te dienen, was een bewuste beslissing, teneinde de zichtbaarheid ervan te verzekeren en potentieel geïnteresseerde personen te informeren over de beschikbare merken. Interveniente had dus kennis – of had minstens kennis moeten hebben – van de aanvraag van 16 maart 2009 tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO. Ten tweede, voor zover de kamer van beroep een gebrek aan transparantie aanvoert doordat verzoekster onder verschillende namen heeft gehandeld gedurende een tijdvak van tien jaar en bepaalde merken in handen waren van verschillende ondernemingen gedurende dat tijdvak, is deze overweging niet ter zake dienend, en in elk geval ongegrond.

130 Het EUIPO en interveniënte betwisten dit betoog.

- 131 Ten eerste, voor zover verzoekster met haar betoog de kamer van beroep verwijt, te hebben geoordeeld dat derden, zoals interveniënte, niet in staat waren om de Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen voor LUCEO te vinden, hoeft enkel te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing duidelijk heeft uiteengezet dat de vaststelling van de kwade trouw van Copernicus niet afhankelijk was van de vraag of sprake was geweest van een „onherkenbare voorrangswaarde”. Anders dan verzoekster stelt, is de bestreden beslissing dus niet gebaseerd op de overweging dat derden niet in staat waren om de Duitse of Oostenrijkse merkaanvragen voor LUCEO terug te vinden.
- 132 Ten tweede dient te worden nagegaan of verzoekster met haar betoog kan aantonen dat de overweging van de kamer van beroep, volgens welke de indieningsstrategie van A. niet transparant was, onjuist is.
- 133 In deze context voert verzoekster aan dat de kamer van beroep geen rekening had mogen houden met het feit dat merkaanvragen en merken die kunnen worden toegeschreven aan A., achtereenvolgens waren overgedragen aan verschillende met hem verbonden ondernemingen.
- 134 In dit verband dient erop te worden gewezen dat verzoekster terecht aanvoert dat de identificatie van de houder van het merk waarop een oppositie is of kan worden gebaseerd, geen invloed heeft op de vraag of gevaar voor verwarring van twee merken bestaat.
- 135 Anders dan verzoekster betoogt, betekent dit evenwel niet dat in de omstandigheden als beschreven in de punten 38 en 39 supra, de achtereenvolgende overgangen van merkrechten aan verschillende ondernemingen niet ertoe konden leiden dat de indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert, minder zichtbaar was voor derden. Die overgangen hadden immers tot gevolg dat het minder duidelijk werd dat één en dezelfde persoon, te weten A., een groot aantal merkaanvragen orkestreerde via verschillende ondernemingen en dat een situatie als die in de onderhavige zaak geen toeval was, maar het gevolg van een indieningsstrategie die misbruik oplevert en steunde op een aaneenschakeling van Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen.
- 136 Aan deze overweging wordt niet afgedaan door verzoeksters argument dat merkaanvragers en het EUIPO hadden kunnen vaststellen dat al deze oppositieprocedures konden worden toegeschreven aan A., aangezien deze laatste altijd als vertegenwoordiger van de ondernemingen was vermeld in de databanken van de merkenbureaus. Zelfs indien wordt aangenomen dat dit mogelijk was voor alle zaken betreffende merken of merkaanvragen die aan A. kunnen worden toegeschreven, daaronder begrepen de aanvragen die werden geacht te zijn ingetrokken wegens de niet-betaling van de indieningstaks, verandert dit immers niets aan het feit dat de overgangen tot gevolg hadden dat het – althans op het eerste gezicht – minder duidelijk was dat de betrokken oppositieprocedures een onderdeel waren van een door een persoon georkestreerde indieningsstrategie die misbruik oplevert.
- 137 In deze context dient tevens erop te worden gewezen dat, ondanks het feit dat het Gerecht verzoekster heeft verzocht om te verklaren waarom de achtereenvolgende overgangen hadden plaatsgevonden, verzoekster geen concrete argumenten ter zake heeft aangedragen, maar enkel op abstracte wijze heeft betoogd dat deze hadden plaatsgevonden om interne bedrijfseconomische en administratieve redenen.
- 138 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door rekening te houden met de achtereenvolgende overgangen van de merken en merkaanvragen als een element dat afdoet aan de transparantie van de handelingen van A. en van de met hem verbonden ondernemingen.
- 139 Wat ten derde het argument betreft dat interveniënte de nationale merkaanvragen voor LUCEO had kunnen terugvinden, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat de afwisseling tussen Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen en de niet-betaling van de indieningstaksen voor die merken de handelwijze van A. minder transparant maakte voor derden. Na het ontdekken van een Duitse of Oostenrijkse merkaanvraag waarvoor de indieningstaks niet was betaald, kon een derde immers weliswaar verwachten dat deze taks nog zou worden betaald en het

merk nog zou worden ingeschreven, maar hij kon niet redelijkerwijs verwachten dat die taks niet zou worden betaald en dat juist voor het verstrijken van de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29 van verordening nr. 207/2009 een andere nationale merkaanvraag voor LUCEO zou worden ingediend in een andere lidstaat, daar een dergelijke gedraging indruist tegen de geest van verordening nr. 207/2009 om de in de punten 51 en 52 supra uiteengezette redenen.

- 140 Wat ten vierde het argument betreft dat de kamer van beroep het beginsel heeft geschonden, volgens hetwelk voor de vaststelling van de voorrang of de rangorde van de rechten, niet het tijdstip van de eventuele inschrijving die vervolgens plaatsvindt, maar het tijdstip van de indiening van de aanvraag beslissend is, kan worden volstaan met de vaststelling dat de kamer van beroep enkel heeft onderzocht of Copernicus te kwader trouw was op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, zoals artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt. Anders dan verzoekster betoogt, heeft de kamer van beroep zich dus niet gebaseerd op het tijdstip van de eventuele inschrijving die vervolgens plaatsvindt.
- 141 Gelet op de voorgaande overwegingen dient te worden vastgesteld dat verzoekster met haar argumenten niet kan aantonen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te overwegen dat de achtereenvolgende overgangen van de merken en de merkaanvragen aan verschillende ondernemingen, de afwisseling tussen Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen en de niet-betaling van de indieningstaksen voor die merken, de indieningsstrategie van A. – die misbruik oplevert – minder transparant maakten voor derden.
- 142 In de tweede plaats voert verzoekster argumenten aan ter betwisting van andere overwegingen van de kamer van beroep inzake het gebrek aan transparantie van de indieningsstrategie van A. Die overwegingen betreffen de indiening van de bewijzen die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van het beroep op voorrang en de toegankelijkheid van de dossiers die ten grondslag liggen aan de Duitse merkaanvragen. In deze context voert zij tevens schending van artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 aan, daar de kamer van beroep haar niet in de gelegenheid heeft gesteld om haar standpunt ter zake kenbaar te maken. Deze argumenten zullen in de punten 152 tot en met 156 infra in aanmerking worden genomen.

3. Argumenten inzake de conclusie van de kamer van beroep betreffende de kwade trouw van Copernicus

- 143 Rekening houdend met de voorgaande overwegingen dienen verzoeksters argumenten te worden onderzocht, volgens welke de kamer van beroep niet op goede gronden kon concluderen dat Copernicus te kwader trouw moest worden geacht, gelet op de omstandigheden waarin de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft plaatsgevonden.
- 144 In dit verband dient ten eerste eraan te worden herinnerd dat, zoals in de punten 37 tot en met 108 supra werd uiteengezet, verzoekster geen argumenten heeft aangedragen die kunnen afdoen aan de vaststelling van de kamer van beroep dat de inschrijvingsaanvraag van Copernicus deel uitmaakte van een indieningsstrategie die misbruik oplevert en die erin bestond achtereenvolgens nationale merkaanvragen in te dienen teneinde A. in een blokkeringspositie te plaatsen waarvan hij gebruikmaakte om oppositie in te stellen tegen eventuele door derden ingediende aanvragen tot inschrijving van identieke of overeenstemmende tekens, waarbij hij beroep deed op de voorrang voor een Uniemerkaanvraag. Ten tweede dient te worden vastgesteld dat geen enkel argument van verzoekster kan afdoen aan de overweging dat een dergelijke handelwijze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van verordening nr. 207/2009, aangezien daarmee wordt beoogd de bedenktijd van zes maanden als bedoeld in artikel 29 van deze verordening en de respijttermijn van vijf jaar als bedoeld in artikel 51, lid 1, onder a), ervan te omzeilen. Ten derde blijkt uit de punten 109 tot en met 126 supra dat verzoekster geen argumenten heeft aangedragen die kunnen afdoen aan de vaststelling van de kamer van beroep dat Copernicus voornemens was geweest het litigieuze merk te exploiteren

door oppositie in te stellen tegen inschrijvingsaanvragen als die van interveniënte en door economisch voordeel uit die oppositie te halen. Ten vierde, zoals uiteengezet in de punten 127 tot en met 141 supra, kunnen haar argumenten geen twijfel doen rijzen over de gegrondheid van de vaststelling van de kamer van beroep dat bepaalde elementen tot gevolg hadden dat de indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert, minder duidelijk was voor derden, te weten de achtereenvolgende overgangen van de merken en de merkaanvragen aan verschillende ondernemingen, de afwisseling tussen Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen en de niet-betaling van de indieningstaksen.

- 145 Vastgesteld dient te worden dat deze elementen op zich volstaan om te concluderen dat Copernicus te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk. Zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing terecht heeft gesteld, is er immers met name sprake van kwade trouw wanneer de merkaanvragen voor een ander doel dan het oorspronkelijke doel ervan en speculatief of louter met het oog op een financiële vergoeding worden ingediend. Gelet op de omstandigheden van de zaak kon de kamer van beroep dus terecht concluderen dat de door A. georkestreerde aaneenschakeling van Duitse en Oostenrijkse merkaanvragen voor LUCEO beoogde hem in een blokkeringspositie te plaatsen waarvan hij gebruikmaakte om beroep te kunnen doen op voorrang voor een Uniemerkaanvraag wanneer een derde verzocht om inschrijving van een identiek of overeenstemmend Uniemerkt. Toen Copernicus de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft ingediend, was zij dus niet van plan om gebruik te maken van de wezenlijke functie ervan, te weten de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de betrokken waar of dienst te waarborgen in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie punt 29 supra), maar was zij voornemens het merk te gebruiken om de door interveniënte aangevraagde inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED te verhinderen en om economisch voordeel uit haar blokkeringspositie te halen.
- 146 Geen van verzoeksters argumenten kan afdoen aan deze conclusie.
- 147 Ten eerste voert verzoekster aan dat Copernicus niet ernaar heeft gestreefd om te verhinderen dat interveniënte gebruikmaakt van een merk dat zij reeds vroeger gebruikte. In dit verband is het juist dat het bestaan van een dergelijk oogmerk een van de elementen is die kunnen wijzen op het bestaan van kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Anders dan verzoekster laat uitschijnen, vormt de afwezigheid van een dergelijk oogmerk evenwel geen beletsel voor de vaststelling van de kwade trouw van de aanvrager (zie in die zin arrest van 14 februari 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, punt 20). Dit argument moet dus worden afgewezen.
- 148 Ten tweede betoogt verzoekster dat er in casu geen sprake was van een voorrangswal die niet kon worden ontdekt door derden. In dit verband hoeft enkel te worden vastgesteld dat, zoals in de punten 131 en 143 tot en met 145 supra werd uiteengezet, in de omstandigheden van het onderhavige geval de kamer van beroep terecht kon concluderen dat Copernicus te kwader trouw was, zelfs indien het voor een derde niet onmogelijk zou zijn geweest om de nationale merkaanvragen terug te vinden.
- 149 Ten derde stelt verzoekster dat de aanvraag van 16 maart 2009 tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO reeds een geconsolideerde rechtspositie vormde en dat Copernicus een rechtmatig belang had om de inschrijving van het litigieuze merk aan te vragen en daarvoor beroep te doen op voorrang op basis van die aanvraag binnen de voorrangstermijn.
- 150 Op dit punt dient enerzijds eraan te worden herinnerd dat om de in de punten 49 tot en met 52 supra uiteengezette redenen de indieningsstrategie waarvan de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte, niet kan worden geacht in overeenstemming te zijn met de geest van verordening nr. 207/2009.

- 151 Anderzijds, voor zover verzoekster in wezen aanvoert dat zij heeft gehandeld binnen het kader van de regels van verordening nr. 207/2009, dient te worden opgemerkt dat artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat een Uniemerkt nietig wordt verklaard wanneer de aanvrager bij de indiening van de merkaanvraag te kwader trouw was en dus de toepassing van de door verzoekster aangehaalde regels nuanceert.
- 152 Hieruit volgt dat de kamer van beroep in de in punt 144 supra aangehaalde omstandigheden mocht concluderen dat Copernicus te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
- 153 Derhalve kan de conclusie van de kamer van beroep inzake de kwade trouw van Copernicus reeds worden bevestigd op grond van de in punt 144 supra samengevatte omstandigheden.
- 154 De in punt 142 supra vermelde argumenten van verzoekster ter betwisting van andere overwegingen van de kamer van beroep inzake het gebrek aan transparantie van de indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert, moeten dus worden afgewezen als niet ter zake dienend. Ten eerste wil verzoekster met deze argumenten immers aantonen dat de overweging van de kamer van beroep in de punten 23 en 24 van de bestreden beslissing onjuist is. In die punten heeft de kamer van beroep overwogen dat bij het onderzoek van de grief inzake kwade trouw in aanmerking moest worden genomen dat Copernicus niet de bewijzen had overgelegd die noodzakelijk waren om het recht op voorrang aan te tonen en dat de loutere omstandigheid dat het dossier van het litigieuze merk nog altijd geen document bevatte op basis waarvan kon worden nagegaan of het beroep op voorrang gegrond was, reeds paste in een strategie van verhulling en opzettelijke niet-transparantie. Ten tweede wil verzoekster daarmee aantonen dat de overweging van de kamer van beroep in punt 47 van de bestreden beslissing, volgens welke het gebrek aan transparantie wat het beroep op voorrang betreft, ook bleek uit het feit dat de dossiers die ten grondslag lagen aan de Duitse merkaanvragen niet meer toegankelijk waren, onjuist is. Gelet op de uiteenzetting in de punten 143 tot en met 153 supra dient te worden vastgesteld dat, zelfs indien verzoeksters argumenten zouden aantonen dat bovengenoemde overwegingen blijken geven van een onjuiste opvatting, de conclusie van de kamer van beroep inzake de kwade trouw van Copernicus toch moet worden bevestigd.
- 155 Derhalve moet verzoeksters argument, volgens hetwelk de kamer van beroep artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door Copernicus en de latere houders van het litigieuze merk niet in de gelegenheid te stellen om hun standpunt kenbaar te maken over de toegankelijkheid van de dossiers die ten grondslag liggen aan de Duitse merkaanvragen, eveneens worden afgewezen als niet ter zake dienend.
- 156 Bijgevolg falen zowel verzoeksters argumenten ter betwisting van de vaststellingen van de kamer van beroep inzake de omstandigheden waarin de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is ingediend, als haar argumenten met betrekking tot de conclusie van de kamer van beroep inzake de kwade trouw van Copernicus.

4. Argumenten inzake de kwade trouw van interveniënte of van haar advocaat

- 157 Verzoekster voert tevens aan dat de kamer van beroep meer rekening had moeten houden met de kwade trouw van interveniënte en van haar advocaat. In deze context betoogt zij in wezen dat de advocaat van interveniënte in het verleden de zakenpartner van A. was geweest en dus zijn businessmodel kende. Interviënte heeft zelf handelingen gesteld te kwader trouw, door de inschrijving van het Uniemerkt LUCEA LED aan te vragen terwijl zij op de hoogte was van het bestaan van de aanvraag van 16 maart 2009 tot inschrijving van het Oostenrijkse merk LUCEO. Gelet op de relatie tussen A. en de advocaat van interveniënte had de kamer van beroep de verklaringen van interveniënte kritisch moeten bekijken.

- 158 Om te beginnen dient erop te worden gewezen dat blijkens de punten 17 en 18 van de bestreden beslissing, volgens welke de relatie tussen A. en de advocaat van interveniënte niet ertoe leidde dat haar beroep voor het EUIPO niet-ontvankelijk was, de kamer van beroep rekening heeft gehouden met verzoeksters argumenten met betrekking tot die relatie.
- 159 Wat verzoeksters argument betreft, dat de kamer van beroep in de onderhavige zaak onvoldoende rekening heeft gehouden met de kwade trouw van interveniënte, dient te worden vastgesteld dat, zelfs indien de kwade trouw van interveniënte wordt aangetoond, daarmee rekening zou moeten worden gehouden in het kader van een nietigheidsprocedure tegen het merk waarvan zij houdster is, te weten het merk LUCEA LED. In de onderhavige procedure, die betrekking heeft op het litigieuze merk LUCEO en waarin de kamer van beroep heeft vastgesteld dat Copernicus te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk, kan de eventuele kwade trouw van interveniënte daarentegen niet aantonen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de nietigverklaring van het litigieuze merk gerechtvaardigd was. Zoals de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, berust de nietigheidsgrond inzake kwade trouw immers op een openbaar belang en is deze dus niet afhankelijk van de kwade trouw van de persoon die verzoekt om nietigverklaring van het merk.
- 160 In elk geval dient erop te worden gewezen dat verzoekster niet verduidelijkt welke „voorkennis” de advocaat van interveniënte had waaruit deze laatste op oneerlijke wijze voordeel heeft kunnen halen. Gelet op de indieningsstrategie van A. die misbruik oplevert (zie de punten 49 tot en met 52 supra), was de advocaat van interveniënte immers niet verplicht om zich te onthouden van bijstand aan een klant voor een merkaanvraag die in conflict kon treden met een teken waarop die strategie betrekking had.
- 161 Wat de grief betreft dat de kamer van beroep de verklaringen van interveniënte kritisch had moeten bekijken, dient eraan te worden herinnerd dat, afgezien van de argumenten van verzoekster die niet werden onderzocht omdat zij niet ter zake dienend zijn (zie punten 154 en 155 supra), het onderzoek van haar argumenten geen niet-nakoming door de kamer van beroep van de verplichting tot een ambtshalve onderzoek van de feiten als bedoeld in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 of schending van het beginsel van behoorlijk bestuur aan het licht heeft gebracht. Voor het overige moet deze grief worden afgewezen overeenkomstig artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991, aangezien verzoekster niet heeft gepreciseerd op welke overwegingen van de kamer van beroep deze grief betrekking had.
- 162 Derhalve moet verzoeksters argument dat de kamer van beroep meer rekening had moeten houden met de kwade trouw van interveniënte, en dus het volledige betoog ter staving van de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing, worden afgewezen.
- 163 Gelet op een en ander moet het beroep dus volledig worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid ervan.

Kosten

- 164 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 vorderingen van het EUIPO en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Negende kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
- 2) **Copernicus-Trademarks Ltd zal haar eigen kosten dragen alsmede die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Maquet GmbH.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 juli 2016.

ondertekeningen