



# Jurisprudentie

Zaak T-145/22

**CEDC International sp. z o.o.**  
**tegen**

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**

**Arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 28 juni 2023**

„Uniemerks – Oppositieprocedure – Aanvraag voor een driedimensionaal Uniemerks – Vorm van een grashalm in een fles – Oudere nationale merken – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001] – Begrip ‚gemachtigde‘ of ‚vertegenwoordiger‘ – Vereiste van een rechtstreekse overeenkomst”

1. *Uniemerks – Definitie en verkrijging van het Uniemerks – Relatieve weigeringsgronden – Geen toestemming van de merkhouders voor de inschrijving die door een gemachtigde of een vertegenwoordiger in eigen naam is aangevraagd – Voorwaarde – Houderchap van het oudere merk door de opposant – Begrip (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 3)*

(zie punten 39, 42-46)

2. *Uniemerks – Definitie en verkrijging van het Uniemerks – Relatieve weigeringsgronden – Geen toestemming van de merkhouders voor de inschrijving die door een gemachtigde of een vertegenwoordiger in eigen naam is aangevraagd – Gemachtigde of vertegenwoordiger – Begrip – Draagwijdte – Bestaan van een rechtstreekse overeenkomst tussen partijen inzake commerciële samenwerking (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 3)*

(zie punten 51-56)

## Samenvatting

In 1996 heeft Underberg AG (hierna: „interveniënte”) bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) de inschrijving aangevraagd van een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van een grashalm in een fles voor spiritualiën en likeuren<sup>1</sup>. In 2003 heeft de rechtsvoorganger van verzoekster CEDC International sp. z o.o. tegen deze aanvraag oppositie<sup>2</sup> ingesteld op grond van verschillende oudere tekens waarop aanspraak werd gemaakt, met name

<sup>1</sup> Waren van klasse 33 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.

<sup>2</sup> Op grond van artikel 8, lid 1, onder a) en b), leden 3 en 4, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gelezen in samenhang met artikel 42 van deze verordening.

in verschillende lidstaten van de Europese Unie. De oppositieafdeling en vervolgens de vierde kamer van beroep van het EUIPO hebben respectievelijk de oppositie afgewezen en het beroep verworpen.

Bij arrest van 11 december 2014<sup>3</sup> heeft het Gerecht de beslissing van de vierde kamer van beroep vernietigd en de zaak terugverwezen naar deze kamer, die het beroep heeft verworpen omdat de overgelegde bewijzen niet volstonden om de aard van het gebruik van de aangevoerde oudere merken aan te tonen. Deze beslissing is bij arrest van het Gerecht van 23 september 2020<sup>4</sup> gedeeltelijk vernietigd wegens ontoereikende motivering. Na een toewijzing aan de vijfde kamer van beroep heeft deze kamer het beroep eveneens verworpen. Ten eerste kon interveniënte volgens haar niet worden geacht op te treden als gemachtigde of vertegenwoordiger van verzoekster en ten tweede was het gebruik van het niet-ingeschreven merk waarop aanspraak werd gemaakt, niet bewezen.

In het kader van een beroep onderzoekt het Gerecht de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94<sup>5</sup>, volgens hetwelk de inschrijving van een merk wordt geweigerd wanneer deze wordt aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de merkhouder in eigen naam en zonder toestemming van deze houder. Voorts preciseert het Gerecht zijn rechtspraak over de herkomst van het oudere merk, het begrip gemachtigde of vertegenwoordiger en het vereiste dat een rechtstreekse overeenkomst bestaat.

### *Beoordeling door het Gerecht*

In de eerste plaats onderzoekt het Gerecht de voorwaarde dat een oppositie op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts kan slagen indien de opposant houder van het oudere merk is. In dit verband merkt het Gerecht om te beginnen op dat deze bepaling verwijst naar de „houder [van het merk]”, zonder te preciseren welk soort merk wordt bedoeld. Het begrip „merk” in de zin van deze bepaling ziet immers niet alleen op ingeschreven merken, maar ook op niet-ingeschreven merken, voor zover het recht van het land van oorsprong dergelijke rechten erkent. In dit verband is het irrelevant of de aan het oudere merk verbonden rechten gelden binnen de Europese Unie, aangezien deze bepaling geen enkele verwijzing naar een bepaald „grondgebied” bevat. Vervolgens preciseert het Gerecht dat het beginsel dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 de werkingssfeer ervan niet beperkt tot merken die in een lidstaat zijn ingeschreven of die aldaar rechtsgevolgen hebben, reeds werd aanvaard in het arrest Adamowski/BHIM – Fagumit (FAGUMIT)<sup>6</sup>, waarin het ging om twee vorderingen tot nietigverklaring. Ten slotte moet bij de uitlegging van de term „houder” rekening worden gehouden met artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs<sup>7</sup>, dat betrekking heeft op merkinschrijvingen die worden verricht door de gemachtigde of vertegenwoordiger van de houder zonder diens toestemming. Bijgevolg kan de houder van een ouder merk dat is ingeschreven in een van de staten die partij zijn bij dat verdrag, zich ook op de bescherming van artikel 8, lid 3, van verordening 40/94 beroepen indien zijn gemachtigde of vertegenwoordiger zonder zijn toestemming verzoekt om inschrijving van het merk in de Europese Unie.

<sup>3</sup> Arrest van 11 december 2014, CEDC International/BHIM – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles) (T-235/12, EU:T:2014:1058).

<sup>4</sup> Arrest van 23 september 2020, CEDC International/BHIM – Underberg (Vorm van een grashalm in een fles) (T-796/16, EU:T:2020:439).

<sup>5</sup> Thans artikel 8, lid 3, van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

<sup>6</sup> Arrest van 29 november 2012, Adamowski/BHIM – Fagumit (FAGUMIT) (T-537/10 en T-538/10, EU:T:2012:634, punt 19).

<sup>7</sup> Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, zoals herzien en gewijzigd.

In de tweede plaats spreekt het Gerecht zich uit over de voorwaarde dat een overeenkomst inzake de relatie als gemachtigde of vertegenwoordiger moet bestaan. In dit verband herinnert het eraan dat de verwezenlijking van de doelstelling te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk, vereist dat de begrippen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” ruim worden uitgelegd, in die zin dat zij betrekking hebben op alle vormen van relaties die gebaseerd zijn op een overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, los van de juridische kwalificatie van de bestaande relatie. Het volstaat dus dat er tussen de partijen een overeenkomst inzake commerciële samenwerking bestaat die een vertrouwensrelatie creëert, de zogeheten „fiduciare relatie”, door de aanvrager uitdrukkelijk of impliciet een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk op te leggen.

Het Gerecht preciseert niettemin dat er een – al dan niet schriftelijke – overeenkomst moet bestaan die rechtstreeks tussen partijen en niet via derden tot stand is gekomen. Het feit dat een „impliciete” relatie kan volstaan betekent dus enkel dat het beslissende criterium voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 het bestaan en de aard is van een overeenkomst inzake commerciële samenwerking die in wezen is gevestigd, en niet de formele kwalificatie ervan. Bovendien kan het bestaan van de contractuele relatie niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens. Verder is het niet noodzakelijk dat de overeenkomst tussen de partijen nog steeds van kracht is op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag, mits de verstreken tijd dusdanig is dat legitiem kan worden verondersteld dat de verplichting van vertrouwen en betrouwbaarheid nog steeds bestond bij die indiening.

Aangezien de bewijslast voor het bestaan van een agentuur- of vertegenwoordigingsrelatie rust op de opposant, te weten de houder van het oudere merk, stond het in casu aan verzoekster om te bewijzen dat een dergelijke overeenkomst inzake commerciële samenwerking rechtstreeks tussen interveniënte en haarzelf bestond op de datum van indiening van de merkaanvraag. Tegen de achtergrond van de voorgaande overwegingen stelt het Gerecht om te beginnen vast dat er geen formeel gesloten overeenkomst bestond tussen verzoekster (of haar rechtsvoorganger) en interveniënte (of haar rechtsvoorganger). Vervolgens herinnert het eraan dat het bestaan van handelsbetrekkingen tussen interveniënte en een derde vennootschap niet het bewijs ervoor kan vormen dat interveniënte de gemachtigde of vertegenwoordiger van verzoekster is geweest. Ten slotte is het Gerecht van oordeel dat het bestaan van een „impliciete” of „de facto” handelsrelatie tussen verzoekster (of haar rechtsvoorganger) en interveniënte (of haar rechtsvoorganger) niet wordt gestaafd door de door verzoekster overgelegde bewijzen. Bijgevolg is geen enkele rechtstreekse overeenkomst, zelfs niet impliciet of de facto, inzake commerciële samenwerking tussen de partijen bewezen, zodat geen vertrouwens- en loyaliteitsverplichting van interveniënte (of haar rechtsvoorganger) jegens verzoekster (of haar rechtsvoorganger) is aangetoond.

Bijgevolg onderschrijft het Gerecht het standpunt van de kamer van beroep dat verzoekster er niet in is geslaagd het bewijs te leveren dat er een fiduciare contractuele relatie tussen haarzelf en interveniënte bestond, dat zij niet heeft voldaan aan de op haar rustende bewijslast wat het bestaan van een rechtstreekse overeenkomst inzake de relatie als gemachtigde of vertegenwoordiger betreft, en dat zij dus niet heeft bewezen dat was voldaan aan een van de cumulatieve voorwaarden van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94. Aangezien niet is voldaan aan de voorwaarde dat er een overeenkomst inzake de relatie als gemachtigde of vertegenwoordiger bestond, komt het Gerecht tot de slotsom dat de kamer van beroep artikel 8, lid 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden.