



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

22 november 2023*

„Uniemerken – Procedure tot herroeping van beslissingen of doorhaling van inschrijvingen – Doorhaling van een inschrijving in het register die berust op een door het EUIPO gemaakte kennelijke fout – Inschrijving in het register van licenties voor de beeldmerken LAPLANDIA Land of purity e.a. – Voorwaarden voor inschrijving van een licentie – Bewijs dat de ingeschreven merkhouders een licentie heeft verstrekt – Begrip „door het EUIPO gemaakte kennelijke fout” – Artikel 27, lid 1, tweede volzin, van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 103, lid 1, eerste volzin, van verordening 2017/1001”

In zaak T-679/22,

Oy Shaman Spirits Ltd, gevestigd te Tyrnävä (Finland), vertegenwoordigd door R. Almaraz Palmero, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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

Global Drinks Finland Oy, gevestigd te Helsinki (Finland), vertegenwoordigd door T. Talvitie, advocaat,

wijst

HET GERECHT (Derde kamer),

samengesteld als volgt: F. Schalin, president, G. Steinfatt (rapporteur) en D. Kukovec, rechters,

griffier: V. Di Bucci,

gezien de stukken,

* Procestaal: Engels.

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

het navolgende

Arrest

- 1 Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster, Oy Shaman Spirits Ltd, vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 14 september 2022 (zaak R 909/2021-1) (hierna: „bestreden beslissing”).

Voorgeschiedenis van het geding

- 2 Tussen 2008 en 2016 heeft Brandavid Oy inschrijving verkregen van de volgende Uniebeeldmerken (hierna: „betrokken merken”):
 - het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk dat op 15 september 2008 onder nummer 6 491 914 is ingeschreven ter aanduiding van waren van de klassen 32 en 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:



- het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk dat op 20 oktober 2009 onder nummer 7 087 281 is ingeschreven ter aanduiding van waren van de klassen 32 en 33:



- het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk dat op 29 februari 2016 onder nummer 14 786 883 is ingeschreven ter aanduiding van waren van de klassen 31, 32 en 33:



MOSBBS

- 3 Op 5 januari 2017 is de overgang van de betrokken merken aan interveniënte, Global Drinks Finland Oy, ingeschreven in het register.

- 4 Bij een op 6 juli 2020 ingediende aanvraag, die vergezeld ging van onder meer een overeenkomst tussen verzoekster en Brandavid Oy (hierna: „licentieovereenkomst”), heeft verzoekster het EUIPO verzocht om ten gunste van haar een exclusieve licentie voor de betrokken merken in te schrijven in het register van Uniemerken.
- 5 Op 27 juli 2020 heeft de met het register van het EUIPO belaste dienst verzoekster en interveniënte ervan in kennis gesteld dat de licentie in navolging van verzoeksters aanvraag was ingeschreven krachtens artikel 111 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).
- 6 Bij brieven van 12 en 19 oktober 2020 heeft interveniënte te kennen gegeven dat zij het niet eens was met de inschrijving van de licentie.
- 7 Op 25 november 2020 heeft de met het register belaste dienst aangekondigd dat de inschrijving van de licentie zou worden herroepen, tenzij verzoekster kon bewijzen dat interveniënte de inschrijving van de licentie had aanvaard.
- 8 Op 22 december 2020 heeft verzoekster zes documenten overgelegd om aan te tonen dat interveniënte de licentieovereenkomst had aanvaard.
- 9 Bij besluit van 18 maart 2021 heeft de met het register belaste dienst op grond van artikel 103, lid 1, van verordening 2017/1001 de inschrijving van de licentie in het register van Uniemerken doorgehaald.
- 10 Op 14 mei 2021 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de met het register belaste dienst.
- 11 Op 14 september 2022 heeft de eerste kamer van beroep de bestreden beslissing vastgesteld, waarbij zij het beroep van verzoekster heeft verworpen. Zij was van oordeel dat het enige bewijsstuk dat samen met de aanvraag tot inschrijving in het register was overgelegd, bestond in de in 2016 tussen Brandavid Oy en verzoekster gesloten licentieovereenkomst, waarbij interveniënte nooit partij is geweest. Bij gebreke van enig bewijs van het bestaan van een door interveniënte – als ingeschreven houder van de betrokken merken – verleende of goedgekeurde licentie, vormt de inschrijving van de licentie op 27 juli 2020 een door het Bureau gemaakte kennelijke fout in de zin van artikel 103, lid 1, van verordening 2017/1001, die rechtvaardigt dat deze inschrijving wordt doorgehaald. Het is niet relevant of interveniënte op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving op de hoogte was van voornoemde licentieovereenkomst, aangezien zij geen derde is, en de juridische argumenten en bewijsstukken betreffende het Finse recht kunnen niet afdoen aan de feitelijke conclusie dat interveniënte niet heeft ingestemd met deze licentieovereenkomst.

Conclusies van partijen

- 12 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure bij de kamer van beroep.

13 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten indien er een terechtzitting wordt gehouden.

14 Interveniënte verzoekt het Gerecht:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure bij de kamer van beroep.

In rechte

15 Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster drie middelen aan: ten eerste, schending van de artikelen 25 tot en met 27 van verordening 2017/1001, ten tweede, schending van de artikelen 19 en 20 van deze verordening en, ten derde, schending van artikel 103 van die verordening.

Eerste middel: schending van de artikelen 25 tot en met 27 van verordening 2017/1001

16 Verzoekster verwijt de kamer van beroep in essentie dat zij de licentieovereenkomst, op grond waarvan verzoekster een licentie voor de betrokken merken heeft verkregen in overeenstemming met artikel 25, lid 1, van verordening 2017/1001, en het recht om deze licentie overeenkomstig artikel 26, lid 1, van deze verordening te laten inschrijven, niet heeft geëerbiedigd. Zij preciseert dat de licentieovereenkomst in 2016 is ondertekend door Brandavid Oy, die destijds houder was van de betrokken merken en haar uitdrukkelijk de contractuele rechten verleende om die merken te gebruiken en om te worden ingeschreven als exclusieve licentiehouder. Toen de overgang van deze merken werd ingeschreven, te weten in 2017, was interveniënte op de hoogte van het bestaan van deze licentieovereenkomst, wat betekent dat zij heeft ingestemd met de verlening van de exclusieve licentie aan verzoekster.

17 Voorts stelt verzoekster dat de exclusieve licentie haar is verleend los van de eigendom van de betrokken merken.

18 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

19 Overeenkomstig artikel 25, lid 5, van verordening 2017/1001 wordt de verlening of overgang van een licentie betreffende een Uniemerk op verzoek van een van de partijen ingeschreven in het register en gepubliceerd.

20 Volgens artikel 26, lid 1, van verordening 2017/1001 zijn artikel 20, lid 5, van deze verordening en de krachtens die bepaling vastgestelde voorschriften van overeenkomstige toepassing op de inschrijving van een licentie als bedoeld in artikel 25, lid 5, van die verordening.

- 21 Artikel 20, lid 5, van verordening 2017/1001 bepaalt dat de aanvraag om inschrijving van een overgang bepaalde informatie bevat alsmede de documenten die genoegzaam het bewijs leveren van de overgang overeenkomstig de leden 2 en 3. Het bedoelde lid 3 bepaalt dat „overgang van het Uniemerkt, tenzij zij het gevolg is van een rechterlijke uitspraak, [geschiedt] bij een door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte; bij gebreke daarvan is de overgang nietig”.
- 22 Artikel 13, lid 3, onder a), c) en d), van uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening 2017/1001 en tot intrekking van uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 (PB 2018, L 104, blz. 37), dat krachtens artikel 20, lid 6, onder b), en artikel 26, lid 1, van verordening 2017/1001 van overeenkomstige toepassing is op licenties, preciseert dat de ondertekening door of instemming van de ingeschreven merkhouders een voorwaarde is voor de geldige verlening van een licentie.
- 23 Door de inschrijving van de licentie door te halen, heeft het EUIPO de artikelen 25 en 26 van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met de bepalingen waarnaar deze artikelen verwijzen, correct toegepast. De licentieovereenkomst bevatte immers geen vermelding of handtekening van interveniënte, die ten tijde van de aanvraag en de inschrijving van de licentie de ingeschreven merkhouders was. De voormalige ingeschreven merkhouders was niet langer gerechtigd om de door de relevante bepalingen vereiste toestemming te geven.
- 24 Het EUIPO heeft terecht uiteengezet dat de toepasselijke bepalingen met het oog op rechtszekerheid vereisen dat de ingeschreven merkhouders actief zijn wil kenbaar maakt om een licentie te verlenen, namelijk door ofwel de aanvraag tot inschrijving van de licentie rechtstreeks bij het EUIPO in te dienen overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 en artikel 13, lid 3, onder a) en b), van uitvoeringsverordening 2018/626, ofwel een verklaring, overeenkomst of standaardformulier te ondertekenen overeenkomstig artikel 13, lid 3, onder c) en d), van die uitvoeringsverordening.
- 25 De door verzoekster aangevoerde argumenten kunnen niet afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.
- 26 Wat verzoeksters stelling betreft dat interveniënte en Brandavid Oy ten tijde van de inschrijving van de overgang van de betrokken merken op de hoogte waren van het bestaan van de licentieovereenkomst, moet worden opgemerkt dat, zelfs gesteld dat de door de rechtsvoorganger van interveniënte verleende licentie kan worden tegengeworpen aan interveniënte krachtens artikel 27, lid 1, tweede volzin, van verordening 2017/1001, daar niet uit volgt dat het EUIPO verplicht is om die licentie in te schrijven. De rechtmatigheid van de bestreden beslissing hangt immers uitsluitend af van de in de toepasselijke bepalingen gestelde formele voorwaarden. Aan deze voorwaarden is in casu evenwel niet voldaan (zie punt 23 hierboven), en de bestreden beslissing kan evenmin worden vernietigd op grond van het enkele feit dat het interveniënte was die het EUIPO erop heeft gewezen dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving.
- 27 Gesteld al dat een licentie na de overgang van het betrokken merk geldig kan blijven of rechten kan blijven verlenen krachtens het op de licentieovereenkomst toepasselijke nationale recht, voor zover Brandavit Oy en interveniënte deze overgang hebben verricht met volledige kennis van de licentie, zoals verzoekster stelt, kan deze materieelrechtelijke situatie geen invloed hebben op het recht op inschrijving, dat een geformaliseerde benadering volgt die duidelijk is gecodificeerd in de toepasselijke bepalingen, waarvan de bewoordingen geen ruimte voor interpretatie laten. Het staat

verzoekster vrij om haar uit het materiële recht voortvloeiende rechten voor de nationale rechterlijke instanties te doen gelden. In dit verband heeft het EUIPO terecht opgemerkt dat een eventuele schending van de genoemde licentieovereenkomst en de daarin opgenomen clausule die van toepassing is op rechtsopvolgers zou kunnen leiden tot contractuele aansprakelijkheid van de andere contractpartij, zonder dat dit contractuele aspect evenwel van invloed kan zijn op het onderzoek van de aanvraag tot inschrijving.

28 Derhalve moet het eerste middel worden afgewezen.

Tweede middel: schending van de artikelen 19 en 20 van verordening 2017/1001

29 Verzoekster leidt uit artikel 19, lid 1, van verordening 2017/1001 af dat het recht dat van toepassing is op geschillen over overgang of licenties in verband met de inschrijvingen van de betrokken merken het Finse recht is, aangezien zijzelf, interveniënte en Brandavid Oy gevestigd zijn in Finland.

30 Ten eerste vereist het Finse recht niet dat overeenkomsten schriftelijk worden gesloten en ten tweede is het naar Fins recht irrelevant of interveniënte al dan niet in 2016 de licentieovereenkomst heeft ondertekend, aangezien zij rechtsopvolger van Brandavid Oy was na de volledige overgang van de reeds in het register ingeschreven merkrechten en daarbij op de hoogte was van het bestaan van die licentieovereenkomst. Nieuwe merkhouders moeten zich houden aan de bedingen van de eerdere overeenkomsten die zijn gesloten door de voormalige merkhouders met de houders van een licentie op de betreffende merken.

31 Voorts bekritiseert verzoekster de opmerking van de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing volgens welke verzoekster nooit de lijst heeft overgelegd van de merken waarvan Brandavid Oy houder was en die vervolgens aan interveniënte zijn overgedragen. Zij stelt dat deze lijst is opgenomen in bijlage 1 bij de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep bij de kamer van beroep.

32 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

33 Om te beginnen moet in navolging van het EUIPO worden opgemerkt dat artikel 19, lid 1, van verordening 2017/1001, dat verwijst naar het recht van de lidstaat waar de merkhouder zijn zetel heeft, slechts van toepassing is „[t]enzij in de artikelen 20 tot en met 28 anders is bepaald”. De inschrijving in het Uniemerkenregister van een licentie voor een Uniemerk wordt autonoom door het Unierecht geregeld in de artikelen 25 tot en met 28 van deze verordening en in artikel 13 van uitvoeringsverordening 2018/626.

34 Hieruit volgt dat het voor de beoordeling of de licentie al dan niet terecht ten gunste van verzoekster in het Uniemerkenregister was ingeschreven, irrelevant is of het Finse recht vormvereisten kent voor een licentieovereenkomst en onder welke voorwaarden een dergelijke overeenkomst ook de rechtsopvolger van de houder van de betrokken merken bindt. De op het Finse recht gebaseerde argumenten van verzoekster kunnen dus niet afdoen aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing wat de voorwaarden voor inschrijving van een licentie betreft.

35 Bovendien is verzoeksters kritiek op de opmerking van de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing niet ter zake dienend, aangezien het – zoals het EUIPO terecht heeft opgemerkt – gaat om een overweging ten overvloede van de kamer van beroep. De bestreden

beslissing berust immers hoofdzakelijk op de vaststelling dat verzoekster niet heeft bewezen dat de ingeschreven merkhouders haar een licentie heeft verleend. Deze vaststelling staat los van de vraag voor welke merken er een licentie is verstrekt.

36 Bijgevolg moet het tweede middel worden afgewezen.

Derde middel: schending van artikel 103 van verordening 2017/1001

37 Verzoekster stelt dat het EUIPO zijn bevoegdheden heeft overschreden. Volgens haar heeft het EUIPO geen fout gecorrigeerd. Het EUIPO heeft zijn bevoegdheden overschreden door een besluit te nemen tot herroeping van een inschrijving van de licentieovereenkomst die correct en in overeenstemming met het Finse recht was. Het EUIPO had krachtens artikel 19 van verordening 2017/1001 het Finse recht moeten toepassen in plaats van artikel 103 van die verordening.

38 Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoeksters betoog.

39 Artikel 103, lid 1, eerste volzin, van verordening 2017/1001 bepaalt dat „indien het Bureau een inschrijving in het register heeft gedaan of een beslissing heeft genomen waarbij het een kennelijke fout heeft gemaakt, [...] het deze inschrijving door[haalt] of [...] deze beslissing [herroept]”.

40 Ten eerste berustte de doorgehaalde inschrijving van 27 juli 2020 op een door het EUIPO gemaakte kennelijke fout, zoals het EUIPO en interveniënte terecht hebben opgemerkt. Deze fout bestaat erin dat de inschrijving in het register werd aanvaard op basis van documenten die niet voldoen aan de vereisten van de toepasselijke regeling (zie punt 23 hierboven). De bij de inschrijvingsaanvraag gevoegde licentieovereenkomst bevatte geen bewijs van een door de ingeschreven houder van de betrokken merken verleende licentie. In dit verband heeft de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat de licentie was verleend met toestemming van de houder van die merken.

41 Ten tweede was de kamer van beroep niet verplicht om het nationale recht toe te passen, aangezien de procedure voor inschrijving in het Uniemerkenregister van een licentie voor een Uniemerk autonoom door het Unierecht wordt geregeld in de artikelen 25 tot en met 28 van verordening 2017/1001 en in artikel 13 van uitvoeringsverordening 2018/626 (zie punt 33 hierboven).

42 Ten derde faalt de grief van verzoekster dat de kamer van beroep haar bevoegdheden heeft overschreden door een beslissing te vernietigen die naar Fins recht niet kennelijk onjuist maar correct was.

43 Uit de rechtspraak volgt namelijk dat het niet aan het EUIPO staat om op grond van het nationale recht de geldigheid en de rechtsgevolgen van een overgang van een Uniemerk te onderzoeken. Bij de behandeling van een aanvraag om inschrijving van een overgang van een Uniemerk beperkt de bevoegdheid van het EUIPO zich in beginsel tot het onderzoek van de formele voorwaarden van artikel 20 van verordening 2017/1001 en artikel 13 van uitvoeringsverordening 2018/626, wat geen beoordeling inhoudt van de inhoudelijke kwesties die in het kader van het toepasselijke nationale recht kunnen opkomen [arrest van 22 september 2021, Marina Yachting Brand Management/EUIPO – Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T-169/20,

EU:T:2021:609, punt 61]. Aangezien voor de inschrijving van een licentie dezelfde regels gelden als voor de inschrijving van een overgang, dient deze rechtspraak mutatis mutandis te worden toegepast op het onderhavige geval (zie punt 20 hierboven).

- 44 Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen en het beroep dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

- 45 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.
- 46 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van interveniënte te worden verwezen in de kosten van interveniënte, daaronder begrepen de in verband met de procedure bij de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, die krachtens artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering als invorderbare kosten worden aangemerkt.
- 47 Daar het EUIPO alleen heeft gevorderd dat verzoekster in de kosten wordt verwezen indien er een terechtzitting wordt gehouden, dient het EUIPO bij gebreke van een terechtzitting te worden verwezen in zijn eigen kosten.

HET GERECHT (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**
- 2) Oy Shaman Spirits Ltd wordt verwezen in de kosten van Global Drinks Finland Oy, daaronder begrepen de kosten die laatstgenoemde heeft gemaakt bij de kamer van beroep.**
- 3) Het EUIPO draagt zijn eigen kosten.**

Schalin

Steinfatt

Kukovec

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 november 2023.

ondertekeningen