



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

23 september 2020 *

„Uniemark – Uniebeeldmerk 7Seven – Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk – Doorhaling van het merk bij het verstrijken van de inschrijving – Artikel 53 van verordening (EU) 2017/1001 – Door de licentiehouder ingediend verzoek tot herstel in de vorige toestand – Artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 – Zorgvuldigheidsplicht”

In zaak T-557/19,

Seven SpA, gevestigd te Leinì (Italië), vertegenwoordigd door L. Trevisan, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door H. O'Neill als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 4 juni 2019 (zaak R 2076/2018-5) inzake een verzoek tot herstel in de vorige toestand met betrekking tot het recht om de vernieuwing van het Uniebeeldmerk 7Seven aan te vragen,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: D. Spielmann, president, U. Öberg (rapporteur) en O. Spineanu-Matei, rechters,
griffier: E. Coulon,

gezien het op 9 augustus 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 27 november 2019 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

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 op grond van artikel 106, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

* Procestaal: Engels.

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 22 juli 1997 heeft verzoekster, Seven SpA, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerks (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd, zelf vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerks (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 18 en 25 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.

4 Op 2 mei 2001 is het merk onder nummer 591206 ingeschreven als Uniemerks, en deze inschrijving is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 53/2001 van 18 juni 2001 gepubliceerd.

5 Op 29 september 2005 heeft verzoekster het betrokken merk aan Seven Licensing Company S.à r.l. overgedragen voor de waren van klasse 25, en werd haar een licentie op dit merk verleend. Deze licentie is niet ingeschreven in het register van Uniemerken.

6 Na nog een reeks overdrachten is het betrokken merk op 30 april 2013 voor de waren van klasse 25 in handen gekomen van Seven7 Investment PTE Ltd (hierna: „houder van het betrokken merk”). Het kreeg een nieuw inschrijvingsnummer (8252223), dat in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 83/2013 van 3 mei 2013 is gepubliceerd.

7 Op 26 december 2016 heeft het EUIPO overeenkomstig artikel 47, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 53, lid 2, van verordening 2017/1001) de houder van het betrokken merk ervan in kennis gesteld dat de beschermingsperiode voor het merk op 22 juli 2017 verstreek en dat het verzoek tot vernieuwing vanaf 23 januari 2017 tot 24 juli 2017 kon worden ingediend. Het EUIPO heeft voorts benadrukt dat de termijn tot 22 januari 2018 zou worden verlengd op voorwaarde dat de toeslag wegens niet-tijdige betaling van de vernieuwingstaks werd betaald.

8 De houder van het betrokken merk heeft evenwel niet verzocht om de inschrijving ervan te vernieuwen.

9 Op 2 februari 2018 heeft het EUIPO de vertegenwoordiger van de houder van het betrokken merk ervan in kennis gesteld dat de beschermingsperiode op 22 juli 2017 was verstreken.

10 Op 21 juli 2018 heeft verzoekster op grond van artikel 104 van verordening 2017/1001 een verzoek tot herstel in de vorige toestand ingediend, waarbij zij vroeg om te worden hersteld in haar recht om de vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk aan te vragen (hierna: „verzoek tot herstel in haar rechten”). In dit verzoek heeft verzoekster het EUIPO ervan op de hoogte gebracht dat haar een licentie op dit merk was verleend en dat de houder ervan zijn contractuele verplichting om haar op de

hoogte te brengen van zijn intentie om de inschrijving van het betrokken merk niet te vernieuwen, niet was nagekomen, zodat zij niet in de gelegenheid was geweest om de inschrijving zelf tijdig te vernieuwen.

- 11 Bij beslissing van 30 augustus 2018 heeft de afdeling „Operaties” van het EUIPO verzoeksters verzoek tot herstel in haar rechten afgewezen en de doorhaling van de inschrijving van het betrokken merk bevestigd.
- 12 Op 23 oktober 2018 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de afdeling „Operaties” van het EUIPO.
- 13 Op 4 april 2019 heeft de kamer van beroep verzoekster een mededeling toegestuurd waarin zij te kennen gaf dat haar geen herstel in het recht om de vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk aan te vragen kon worden verleend, aangezien de beschreven situatie niet aantoonde dat zij alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid had betracht.
- 14 Bij beslissing van 4 juni 2019 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. Allereerst heeft zij in herinnering gebracht dat artikel 104 van verordening 2017/1001 strikt moet worden uitgelegd. Vervolgens heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het aan de houder van het betrokken merk was toe te rekenen dat de inschrijving ervan niet was vernieuwd, en geoordeeld dat verzoekster deze vernieuwing niet rechtsgeldig kon aanvragen zonder eerst de uitdrukkelijke machtiging van de houder van het merk te hebben verkregen. Het ontbreken van deze machtiging verhinderde echter niet dat de vernieuwingstermijn ینگ. Verzoekster had de niet-vernieuwing van de inschrijving door de houder van het betrokken merk alleen kunnen verhelpen door aan te tonen dat deze vernieuwing niet was geschied hoewel de houder alle noodzakelijke zorgvuldigheid had betracht. Gesteld al dat het vernieuwingsrecht van de licentiehouders onafhankelijk van de houder van het betrokken merk bestaat, dan was het aan de licentiehouders om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de inschrijving van het betrokken merk tijdig werd vernieuwd. De kamer van beroep heeft bovendien geoordeeld dat verzoekster niet had aangetoond dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden die konden rechtvaardigen dat zij werd hersteld in het recht om de vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk aan te vragen. Ten slotte was verzoeksters argument dat met de toekenning van het herstel in dat recht, geen rechten of verwachtingen van derden werden geschonden, volgens de kamer van beroep niet ter zake dienend.

Conclusies van partijen

- 15 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het verzoek tot herstel in de vorige toestand en het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk toe te wijzen.
- 16 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
 - het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 17 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen vijf middelen aan: ten eerste, schending van de artikelen 53 en 104 van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met het algemene doeltreffendheidsbeginsel, doordat de kamer van beroep het autonome recht van de licentiehouder om het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk en het verzoek tot herstel in zijn rechten in te dienen, heeft geschonden; ten tweede, schending van artikel 104 van verordening 2017/1001, doordat verzoekster het verzoek tot herstel in haar rechten en het verzoek tot vernieuwing tijdig heeft ingediend; ten derde, schending van artikel 104 van verordening 2017/1001, doordat verzoekster alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid heeft betracht; ten vierde, schending van artikel 104 van verordening 2017/1001, doordat de door de kamer van beroep aanbevolen maatregelen de vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk binnen de gestelde termijnen niet zouden hebben verzekerd en, ten vijfde, schending van het in overweging 11 van verordening 2017/1001 neergelegde algemene beginsel van bescherming door een Uniemark.
- 18 Het Gerecht zal allereerst het eerste middel onderzoeken, vervolgens het tweede, het derde en het vierde middel samen beschouwd en, ten slotte, het vijfde middel.

Recht van verzoekster om een verzoek tot herstel in haar rechten in te dienen en de vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk aan te vragen

- 19 Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing onjuist is voor zover de kamer van beroep het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk en het verzoek tot herstel in haar rechten in strijd met de artikelen 53 en 104 van verordening 2017/1001 heeft beoordeeld alsof het erom ging niet verzoekster, maar de houder van het betrokken merk in zijn rechten te herstellen.
- 20 Zij voegt daaraan toe dat krachtens het beginsel van doeltreffendheid van de rechtsregels alle rechtsregels waarbij een Unieburger een recht wordt toegekend aldus moeten worden toegepast dat uiteindelijk het doel daarvan wordt bereikt. Volgens verzoekster strekt het verzoek tot herstel in haar rechten ertoe te verzekeren dat de houder van een recht op een Uniemark dit recht niet verliest wanneer een termijn niet wordt nageleefd, mits bepaalde termijnen worden geëerbiedigd en alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid werd betracht. Door verzoekster te verplichten om te bewijzen dat de houder van het betrokken merk een dergelijke zorgvuldigheid aan de dag had gelegd en een dergelijk verzoek had mogen indienen, heeft de kamer van beroep de uitoefening van dit recht echter onmogelijk gemaakt en het doeltreffendheidsbeginsel geschonden.
- 21 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.
- 22 In herinnering moet worden gebracht dat volgens artikel 53, lid 1, van verordening 2017/1001 „[d]e inschrijving van het Uniemark wordt vernieuwd op verzoek van de houder van het Uniemark of van eenieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is, mits de taksen betaald zijn”.
- 23 In artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 wordt bepaald dat „[i]ndien de aanvrager of de houder van een Uniemark of iedere partij in een procedure voor het Bureau, ondanks het betrachten van alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid, niet in staat is geweest tegenover het [EUIPO] een termijn in acht te nemen, [...] hij op zijn verzoek in zijn rechten [wordt] hersteld indien de verhindering ingevolge deze verordening rechtstreeks het verlies van een recht of een rechtsmiddel tot gevolg heeft”.
- 24 Krachtens die bepaling veronderstelt een dergelijk verzoek aan het EUIPO ten eerste dat de verzoeker partij in de betrokken procedure is, ten tweede dat hij, hoewel hij alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid heeft betracht, niet in staat is geweest tegenover het EUIPO een termijn in acht te nemen, en ten derde dat deze verhindering rechtstreeks het verlies van een recht of een

rechtsmiddel tot gevolg heeft [arresten van 12 mei 2009, Jurado Hermanos/BHIM (JURADO), T-410/07, EU:T:2009:153, punt 15, en 5 april 2017, Renfe-Operadora/EUIPO (AVE), T-367/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:255, punt 24].

- 25 Met betrekking tot de eerste voorwaarde kunnen overeenkomstig artikel 53, lid 1, van verordening 2017/1001 alleen de merkhouders of de uitdrukkelijk door hem gemachtigde personen worden beschouwd als partijen in de vernieuwingsprocedure (arrest van 12 mei 2009, JURADO, T-410/07, EU:T:2009:153, punt 16).
- 26 Geen enkele bepaling van verordening 2017/1001 staat er echter aan in de weg dat een „partij in de vernieuwingsprocedure” wordt beschouwd als een „partij in een procedure voor het [EUIPO]” in de zin van artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001. Het gebruik van het voegwoord „of” in artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 betekent immers dat een verzoek tot herstel in rechten aan elke partij in een procedure voor het EUIPO ten goede kan komen, ongeacht of deze houder is van het betrokken ingeschreven Uniemerk [zie naar analogie arrest van 31 januari 2019, Thun/EUIPO (Vis), T-604/17, niet gepubliceerd, EU:T:2019:42, punt 17].
- 27 Uit die bepalingen volgt echter geenszins dat verzoekster, als houder van een licentie op het betrokken merk, ter zake van de vernieuwing van de inschrijving ervan juridisch gezien wordt gelijkgesteld met de merkhouders, maar veeleer dat zij zoals ieder ander uitdrukkelijk door de houder van het betrokken merk moet zijn gemachtigd om een verzoek tot vernieuwing te kunnen indienen, en het bestaan van die machtiging moet aantonen (zie in die zin arrest van 12 mei 2009, JURADO, T-410/07, EU:T:2009:153, punt 21).
- 28 In casu wordt niet betwist dat verzoekster op 17 juli 2018 van de houder van het betrokken merk een machtiging heeft verkregen om een verzoek op basis van artikel 104 van verordening 2017/1001 in te dienen teneinde te worden hersteld in het recht om de vernieuwing van de inschrijving van dit merk aan te vragen. Niettemin zij opgemerkt dat deze machtiging werd verleend nadat de termijn om de vernieuwing aan te vragen, zoals vastgesteld in artikel 53, lid 3, van verordening 2017/1001, al was verstreken, en bijna een jaar nadat op 22 juli 2017 de effectieve inschrijving van het merk was verlopen.
- 29 Artikel 53, lid 3, van verordening nr. 2017/1001 luidt als volgt:
- „Het verzoek tot vernieuwing moet worden ingediend in de periode van zes maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. De basistaks voor de vernieuwing en, in voorkomend geval, een of meer klassetaksen voor elke klasse van waren of diensten meer dan de eerste moeten ook binnen deze termijn worden betaald. Bij gebreke daarvan kan het verzoek worden ingediend en kunnen de taksen worden betaald binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, op voorwaarde dat een toeslag voor laattijdige betaling van de vernieuwingstaks of voor laattijdige indiening van het verzoek tot vernieuwing binnen deze extra termijn wordt betaald.”
- 30 Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, loopt de termijn om de vernieuwing van de inschrijving van een merk aan te vragen onafhankelijk van een eventuele uitdrukkelijke machtiging van de merkhouders aan de licentiehouders.
- 31 De vernieuwingsprocedure eindigt dus na afloop van de in artikel 53, lid 3, van deze verordening gestelde termijn. Om te worden beschouwd als een partij in deze procedure overeenkomstig artikel 53, lid 1, van verordening 2017/1001, moest verzoekster dus de uitdrukkelijke machtiging van de houder van het betrokken merk verkrijgen om vóór het verstrijken van de gestelde termijn de vernieuwing van de inschrijving aan te vragen.

- 32 Aangezien verzoekster pas na het verstrijken van die termijn een uitdrukkelijke machtiging heeft verkregen, kan zij niet worden beschouwd als een partij in de vernieuwingsprocedure krachtens artikel 53, lid 1, van verordening 2017/1001, en evenmin als een „partij in een procedure voor het [EUIPO]” in de zin van artikel 104, lid 1, van deze verordening. Verzoekster kon dus geen verzoek tot herstel in haar rechten indienen als licentiehouder die een recht heeft verloren, en moet bijgevolg in casu worden geacht alleen in naam en voor rekening van de houder van het betrokken merk voor het EUIPO te zijn opgetreden, zodat ten aanzien van de merkhouders moet worden onderzocht of de voorwaarden van artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 zijn nageleefd. Zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht opmerkt, kon verzoekster de niet-vernieuwing van de inschrijving door de houder van het betrokken merk dus slechts verhelpen door aan te tonen dat de vernieuwing was uitgebleven ook al had de merkhouders alle noodzakelijke zorgvuldigheid betracht.
- 33 De uitlegging in punt 32 hierboven is het meest geschikt om te voldoen aan het doeltreffendheidsbeginsel en aan het vereiste van rechtszekerheid. Zij waarborgt dat het begin- en eindpunt van de in de artikelen 53 en 104 van verordening 2017/1001 vastgestelde termijnen duidelijk vaststaan en strikt worden nageleefd.
- 34 Volgens vaste rechtspraak is een strikte toepassing van de Unieregels inzake procestermijnen vereist ter wille van de rechtszekerheid en van de noodzaak om elke discriminatie of willekeurige behandeling bij de rechtsbedeling te vermijden. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Of dergelijke omstandigheden nu worden aangemerkt als toeval of overmacht, dan wel als verschoonbare dwaling, zij houden in ieder geval een subjectief element in dat betrekking heeft op de verplichting voor de justitiabele te goeder trouw om alle oplettendheid en zorgvuldigheid aan de dag te leggen die van een marktdeelnemer met normale kennis van zaken mag worden verwacht, om te waken over het verloop van de procedure en de gestelde termijnen na te leven [zie in die zin arrest van 21 mei 2014, Melt Water/BHIM (NUEVA), T-61/13, EU:T:2014:265, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 35 De toepassingsvoorwaarden van artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 moeten dus strikt worden uitgelegd. De naleving van de termijnen is immers van openbare orde en het herstel in de vorige toestand van een inschrijving na doorhaling ervan kan afbreuk doen aan de rechtszekerheid [zie in die zin arrest van 19 september 2012, Video Research USA/BHIM (VR), T-267/11, EU:T:2012:446, punt 35].
- 36 De houder van een merk die de inschrijving ervan niet binnen de gestelde termijn heeft vernieuwd, kan de gevolgen van zijn eigen nalatigheid dus niet omzeilen door een derde te machtigen een verzoek in te dienen tot herstel in zijn recht om de vernieuwing van de inschrijving van een Uniemark aan te vragen.
- 37 Een licentiehouder kan van zijn kant niet vragen om in zijn rechten te worden hersteld alleen omdat de houder van het merk heeft stilgezeten en de termijn om de vernieuwing van de inschrijving van dit merk aan te vragen niet heeft nageleefd. Evenmin kan hem worden toegestaan om in te gaan tegen de wil van een merkhouders die bewust heeft beslist om zijn inschrijving niet te vernieuwen.
- 38 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat moest worden nagegaan of de merkhouders de voorwaarden van artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 had nageleefd, zodat het eerste middel moet worden afgewezen.

Schending van de verplichting om de in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten en van de in artikel 104 van verordening 2017/1001 vastgestelde termijnen

- 39 Allereerst stelt verzoekster dat zij de in artikel 104 van verordening 2017/1001 vastgestelde termijnen heeft nageleefd. Zij betoogt dat in dit artikel twee termijnen worden vastgesteld. De eerste is een absolute termijn van een jaar, die ingaat wanneer de niet-nageleefde termijn verstrijkt, in casu op 22 juli 2017. De tweede is een relatieve termijn van twee maanden, die ingaat wanneer de verhindering die ervoor heeft gezorgd dat de termijn niet werd nageleefd, eindigt. Dienaangaande stelt verzoekster dat de verhindering is geëindigd op het moment dat zij van de houder van het betrokken merk de uitdrukkelijke machtiging om op te treden heeft ontvangen, namelijk op 17 juli 2018. Aangezien het verzoek tot herstel in haar rechten op 21 juli 2018 is ingediend, zijn beide termijnen nageleefd.
- 40 Vervolgens stelt verzoekster dat de kamer van beroep ten onrechte een absoluut criterium heeft gebruikt door te eisen dat zij bewijst alle noodzakelijke maatregelen te hebben genomen om een tijdige vernieuwing te verzekeren. Verzoekster moest echter slechts de in casu geschikte en in de gegeven omstandigheden noodzakelijke maatregelen nemen. Concreet viel de overeenkomst tussen haar en de houder van het betrokken merk onder het Italiaanse recht, waarin de algemene beginselen van rechtmatig en legitiem vertrouwen en van goede trouw bij de uitvoering van contractuele verplichtingen zijn neergelegd. De kamer van beroep had dus moeten oordelen dat zij alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid had betracht, aangezien zij niet kon voorzien dat de houder van het betrokken merk zijn contractuele verplichtingen niet zou nakomen.
- 41 Ten slotte voert verzoekster aan dat de kamer van beroep artikel 104 van verordening 2017/1001 heeft geschonden doordat de door haar aanbevolen maatregelen om een tijdige vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk te verzekeren niet doeltreffend zouden zijn geweest, en niet relevant waren om na te gaan of verzoekster de zorgvuldigheidsplicht was nagekomen.
- 42 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.
- 43 Het Gerecht merkt op dat uit het onderzoek van het eerste middel blijkt dat de toewijzing van het verzoek tot herstel in rechten in casu afhangt van de naleving van de voorwaarden van artikel 104 van verordening 2017/1001 door de houder van het betrokken merk.
- 44 Dienaangaande heeft verzoekster allereerst geen enkele toelichting verstrekt over het stilzitten van de houder van het betrokken merk ter zake van de vernieuwing van de inschrijving ervan, zodat niets erop wijst dat deze alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid heeft betracht in de zin van artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001.
- 45 Vervolgens moet de aanvrager het verzoek om in zijn rechten te worden hersteld volgens artikel 104, lid 2, van verordening 2017/1001 schriftelijk indienen binnen twee maanden nadat de verhindering is geëindigd.
- 46 Volgens artikel 104, lid 5, van verordening 2017/1001 is artikel 104 echter niet van toepassing op de termijnen als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Indien de termijn van twee maanden, die een van de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het verzoek is, niet in acht werd genomen, is het dus niet meer mogelijk om een nieuw verzoek tot herstel in rechten in te dienen, zelfs wanneer die niet-inachtneming wordt gerechtvaardigd [arrest van 23 september 2009, Evets/BHIM (DANELECTRO en QWIK TUNE), T-20/08 en T-21/08, EU:T:2009:356, punt 24].
- 47 Verzoeksters argument dat de termijn van twee maanden pas kon ingaan op de datum waarop zij de machtiging van de houder van het betrokken merk had ontvangen, namelijk 17 juli 2018, zodat het verzoek tijdig is ingediend, kan niet worden aanvaard.

- 48 Het enkele feit dat wordt erkend dat verzoekster niet rechtsgeldig om vernieuwing van de inschrijving van het betrokken merk kon verzoeken zonder de uitdrukkelijke machtiging van de houder ervan, betekent immers niet dat het ontbreken van deze machtiging als een verhindering in de zin van artikel 104, lid 1, van verordening 2017/1001 wordt erkend.
- 49 Bovendien blijkt uit de stukken in het dossier dat de houder van het betrokken merk een vertegenwoordiger had aangewezen, die ervan in kennis was gesteld dat de effectieve inschrijving van dit merk op 22 juli 2017 zou verstrijken indien ze niet werd vernieuwd. Uit het dossier blijkt echter niet dat de merkhouder heeft aangevoerd enige verhindering te hebben ondervonden.
- 50 Ten slotte is de vraag of verzoekster erop mocht vertrouwen dat de houder van het betrokken merk zijn verplichting tot nakoming van zijn contractuele verbintenissen zou naleven, alleen relevant uit het oogpunt van hun contractuele betrekkingen en de vaststelling van de aansprakelijkheid voor schade die verzoekster eventueel heeft geleden, maar kan deze geen invloed hebben op haar rechtspositie ten aanzien van het EUIPO.
- 51 Bijgevolg was het door verzoekster ingediende verzoek niet ontvankelijk, aangezien het niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 104, leden 1 en 2, van verordening 2017/1001.
- 52 Derhalve moeten het tweede, het derde en het vierde middel worden afgewezen, zonder dat de andere argumenten die verzoekster dienaangaande heeft aangevoerd aan deze conclusie kunnen afdoen.

Schending van het algemene beginsel van door een Uniemark verleende bescherming

- 53 Volgens verzoekster leidt de bestreden beslissing ertoe dat het publiek wordt blootgesteld aan verwarringsgevaar ten gevolge van eventuele toekomstige inschrijvingen van tekens die overeenstemmen met het merk waarvan de inschrijving is verlopen, en schendt ze dus het algemene beginsel van door een Uniemark verleende bescherming, zoals neergelegd in overweging 11 van verordening 2017/1001, volgens welke het doel van de inschrijving van een merk er met name in bestaat de herkomstaanduidende functie ervan te waarborgen.
- 54 Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten.
- 55 Overweging 11 van verordening 2017/1001 luidt als volgt:
- „De door het Uniemark verleende bescherming heeft met name ten doel de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en moet absoluut zijn wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn. De bescherming moet ook gelden in geval van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de waren of diensten. Het begrip overeenstemming dient in samenhang met het gevaar voor verwarring te worden uitgelegd. Het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken, de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten, moet de specifieke voorwaarde voor bescherming vormen.”
- 56 Overweging 11 van verordening 2017/1001 beoogt weliswaar de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de waar of dienst waarop het merk betrekking heeft, te waarborgen, zodat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie naar analogie arrest van 19 juni 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys*, C-307/10, EU:C:2012:361, punt 36). Anders dan verzoekster lijkt te willen zeggen, heeft deze overweging niet tot doel de inschrijving van een Uniemark onbepaald te waarborgen wanneer deze inschrijving is verstreken omdat deze niet werd vernieuwd.

- 57 Wanneer een merk verloopt en de inschrijving ervan niet wordt vernieuwd, gaat dat merk immers tot het publieke domein behoren, hetgeen de concurrentie bevordert en de vooruitgang stimuleert. Krachtens het beschikbaarheidsbeginsel dienen merken die uiteindelijk niet – of niet langer – worden geëxploiteerd, bijgevolg terug in het publieke domein te worden gebracht, zodat andere marktdeelnemers deze kunnen inschrijven en daaruit doeltreffend elk economisch nut kunnen halen.
- 58 In casu is de inschrijving van het betrokken merk verstreken doordat deze niet tijdig werd vernieuwd. Zoals het EUIPO terecht opmerkt, is het feit dat dit merk niet meer als grondslag voor een rechtsvordering tegen andere, jongere merken kan dienen, een gevolg het verstrijken van de inschrijving en vormt dit geen schending van het algemene beginsel van de door een Uniemark verleende bescherming.
- 59 Bijgevolg moet het vijfde middel worden afgewezen en dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen, zonder dat de ontvankelijkheid van verzoeksters tweede vordering hoeft te worden onderzocht.

Kosten

- 60 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
- 61 Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Seven SpA wordt verwezen in de kosten.

Spielmann

Öberg

Spineanu-Matei

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 september 2020.

ondertekeningen