



Jurisprudentie

ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

7 mei 2019*

„Uniemerkt – Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat een auto in een tekstballon afbeeldt – Ontvankelijkheid van het beroep bij de kamer van beroep – Artikel 49, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 – Beperking van de opgave van de door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten – Artikel 27, lid 5, van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 – Omvang van het door de kamer van beroep te verrichten onderzoek – Verplichting om te oordelen over een verzoek tot beperking”

In zaak T-629/18,

mobile.de GmbH, gevestigd te Dreilinden (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Lührig, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 7 augustus 2018 (zaak R 2653/2017-4) inzake een aanvraag tot inschrijving van een beeldteken dat een auto in een tekstballon afbeeldt als Uniemerkt,

wijst

HET GERECHT (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, president, P. Nihoul en J. Svenningsen (rapporteur), rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 18 oktober 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 20 december 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gelet op het feit dat de 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,

* Procestaal: Duits.

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 30 juni 2016 heeft verzoekster, mobile.de GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerik (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik (PB 2017, L 154, blz. 1)].
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



- 3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 12, 16, 25, 28, 35 tot en met 38, 41, 42 en 45 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 Bij brief van 22 juli 2016 heeft de onderzoeker van het EUIPO voor een deel van de betrokken waren en diensten op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] bezwaren gemaakt tegen de inschrijving van het betrokken merk, omdat het onderscheidend vermogen mist.
- 5 Op 25 november 2016 heeft verzoekster in antwoord op deze brief van de onderzoeker opmerkingen geformuleerd, waarbij zij alle bezwaren van de onderzoeker betwistte.
- 6 Bij brief van 23 maart 2017 heeft de onderzoeker zijn bezwaren gedeeltelijk ingetrokken voor een deel van de waren en diensten waarop zijn brief van 22 juli 2016 oorspronkelijk betrekking had. Verzoekster werd verzocht opmerkingen te maken of andere bewijzen over te leggen om aan te tonen dat het betrokken merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen voor de waren en diensten waarvoor de onderzoeker zijn bezwaren had gehandhaafd. Verzoekster heeft deze aanvullende opmerkingen op 24 juli 2017 ingediend.
- 7 Bij beslissing van 3 oktober 2017 heeft de onderzoeker op grond van artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 42, lid 2, van verordening 2017/1001 de inschrijving van het betrokken merk geweigerd voor de in zijn brief van 23 maart 2017 vermelde waren en diensten.
- 8 Op 15 december 2017 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de onderzoeker, voor zover daarbij de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk werd afgewezen.

- 9 Op 16 februari 2018 heeft verzoekster aan het EUIPO twee documenten overgelegd. Een eerste document bevatte een verzoek tot beperking van de opgave van de waren en diensten waarvoor aanvankelijk was verzocht om inschrijving van het merk. Dit verzoek tot beperking betrof alle waren en diensten waarvoor de onderzoeker de inschrijving had geweigerd.
- 10 Op diezelfde dag heeft verzoekster een ander document overgelegd, met als titel „Uiteenzetting van de gronden van het beroep/mededeling betreffende de beperking van de merkaanvraag”, waarin als bijlage het reeds ingediende verzoek tot beperking was opgenomen.
- 11 Op 6 april 2018 heeft verzoekster haar verzoek tot beperking van de opgave van de waren en diensten waarvoor inschrijving van het betrokken merk was aangevraagd, op verzoek van het EUIPO opnieuw moeten indienen in een ander formaat (pdf) en in een gewijzigde vorm. De inhoud van het verzoek bleef echter ongewijzigd.
- 12 Op 10 mei 2018 heeft de griffie van de kamers van beroep de ontvangst bevestigd van de twee verzoeken tot beperking, die respectievelijk op 16 februari en 6 april 2018 waren ingediend.
- 13 Bij brief van 6 juni 2018 heeft het EUIPO verzoekster ervan op de hoogte gebracht dat het beroep overeenkomstig artikel 69, lid 2, van verordening 2017/1001 aan de vierde kamer van beroep was voorgelegd, aangezien de onderzoeker de beslissing niet had herzien.
- 14 Bij beslissing van 7 augustus 2018 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 68, lid 1, derde zin, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 23, lid 1, onder d), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van verordening 2017/1001 en tot intrekking van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 (PB 2018, L 104, blz. 1), omdat het tweede door verzoekster op 16 februari 2018 overgelegde document, met als titel „Uiteenzetting van de gronden van het beroep/mededeling betreffende de beperking van de merkaanvraag” niet voldeed aan de criteria om een uiteenzetting van de gronden van het beroep te vormen overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder b), van de gedelegeerde verordening.
- 15 De kamer van beroep heeft toegelicht dat verzoekster in voormeld document van 16 februari 2018 slechts had verwezen naar de bijlage met het verzoek tot beperking van de opgave van de waren en diensten waarvoor inschrijving van het betrokken merk was aangevraagd om duidelijk te maken dat dit verzoek tot beperking betrekking had op alle waren en diensten waarvoor de onderzoeker de inschrijving had geweigerd en die het enige voorwerp van het beroep vormden, en dat zij om die reden had besloten een verzoek om afdoening zonder beslissing in te dienen. Op grond van die overwegingen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat dit document geen enkel element bevatte dat de vernietiging van de beslissing van de onderzoeker rechtvaardigde, en dat het beroep dus niet-ontvankelijk moest worden verklaard. Aangezien geen enkele geldige uiteenzetting van de gronden van het beroep was ingediend vóór het verstrijken van de termijn van vier maanden na de kennisgeving van de beslissing van de onderzoeker, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat deze beslissing definitief was geworden.

Conclusies van partijen

- 16 Verzoekster verzoekt het Gerecht:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.

- 17 Het EUIPO stemt in met de conclusies van verzoekster, met inbegrip van de conclusie in verband met de kosten.

In rechte

- 18 Vooraf dient met betrekking tot de procedurele positie van het EUIPO te worden opgemerkt dat het niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep, en dat niets eraan in de weg staat dat het EUIPO instemt met een conclusie van de verzoekende partij [zie in die zin arrest van 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, punt 22].
- 19 In casu zijn de conclusies van het EUIPO ontvankelijk aangezien deze conclusies en de ter ondersteuning daarvan aangevoerde argumenten niet buiten het kader van verzoeksters conclusies en middelen reiken.
- 20 Ondanks de overeenstemming tussen de standpunten van de partijen over de grond van de onderhavige zaak, is het beroep niet zonder voorwerp geraakt. Hoewel partijen het met elkaar eens zijn, is de bestreden beslissing in de huidige stand van het dossier immers gewijzigd noch ingetrokken door de kamer van beroep, aangezien het EUIPO daartoe niet bevoegd is en evenmin daartoe aanwijzingen kan geven aan de kamers van beroep, die overeenkomstig artikel 166, lid 7, van verordening 2017/1001 onafhankelijk zijn. Derhalve is het Gerecht niet ontheven van de verplichting de regelmatigheid van de bestreden beslissing te onderzoeken tegen de achtergrond van de in het verzoekschrift aangevoerde middelen, en dient er nog steeds uitspraak ten gronde te worden gedaan (zie in die zin arrest van 25 oktober 2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, punten 28 en 29).
- 21 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan. Het eerste betreft schending van artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001, het tweede schending van artikel 71, lid 1, tweede zin, van deze verordening, het derde schending van artikel 68, lid 1, vierde zin, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 23, lid 1, onder d), van gedelegeerde verordening 2018/625, en het vierde schending van artikel 68, lid 1, vierde zin, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 23, lid 1, onder e), en artikel 22, lid 1, onder b), van gedelegeerde verordening 2018/625.
- 22 Met het eerste middel voert verzoekster aan dat de kamer van beroep haar recht heeft geschonden om de in haar merkaanvraag opgenomen opgave van waren en diensten te beperken op grond van artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001. Volgens verzoekster geldt dit beperkingsrecht op ieder moment van de procedure, ook tijdens een procedure voor de kamer van beroep. Aangezien haar verzoek is ingediend terwijl voor de beslissing van de onderzoeker nog steeds de schorsende werking van het beroep gold, diende de kamer van beroep de bevoegdheden uit te oefenen van de instantie die de oorspronkelijke beslissing had genomen, namelijk de onderzoeker, en „akte te nemen” van de beperking van de waren en diensten waarvoor de inschrijving van het betrokken merk was gevraagd. Dit had de kamer van beroep ertoe moeten brengen te beslissen dat, als gevolg van deze beperking, die overeenstemde met de waren en diensten waarvoor de onderzoeker de merkaanvraag had geweigerd, de oorspronkelijke beslissing geen enkel gevolg meer sorteerde en er geen reden meer was om op het beroep te beslissen.
- 23 Het EUIPO, dat daarmee in wezen de argumenten van verzoekster ondersteunt, merkt op dat het op grond van artikel 27, lid 5, van gedelegeerde verordening 2018/625 aan de kamer van beroep staat om uiterlijk in haar beslissing op het beroep te oordelen over een verzoek tot beperking van de opgave van de aangeduide waren en diensten dat door een aanvrager van een merk overeenkomstig artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001 in de loop van de beroepsprocedure is ingediend.

- 24 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de kamer van beroep, als gevolg van de instelling van een beroep, de bevoegde instantie wordt om te beslissen over een aanvraag tot inschrijving van een merk. Aangezien verzoekster, als aanvrager van het merk, een verzoek tot beperking van de opgave van de in de aanvraag om inschrijving van het merk aangeduide waren en diensten heeft ingediend terwijl de beslissing van de onderzoeker tot weigering van inschrijving van dit merk werd bestreden voor de kamer van beroep, werd deze kamer bevoegd om te oordelen over een dergelijk verzoek tot beperking [zie in die zin arrest van 16 maart 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS), T-473/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:174, punt 36].
- 25 Met betrekking tot het recht van de aanvrager van een merk om de opgave van de in zijn merkaanvraag aangeduide waren en diensten te beperken, dient eraan te worden herinnerd dat volgens artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001, de aanvrager van een merk „te allen tijde zijn aanvraag voor een Uniemerik [kan] intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten [kan] beperken”.
- 26 Overeenkomstig artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001 kan de opgave van de in een Uniemerkaanvraag aangeduide waren en diensten te allen tijde worden beperkt, en dus tevens tijdens de procedure voor de kamer van beroep (zie in die zin arrest van 16 maart 2017, APUS, T-473/15, niet gepubliceerd, EU:T:2017:174, punt 37).
- 27 In casu staat vast dat de twee documenten die verzoekster op 16 februari 2018 heeft ingediend, zijn overgelegd nadat het beroep bij de kamer van beroep was ingesteld en binnen de in artikel 68, lid 1, laatste zin, van verordening 2017/1001 gestelde termijn om een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep in te dienen. Derhalve is het verzoek tot beperking in de loop van de procedure voor de kamer van beroep ingediend, in overeenstemming met artikel 49, lid 1, van diezelfde verordening.
- 28 Artikel 27, lid 5, eerste zin, van gedelegeerde verordening 2018/625 bepaalt dat het aan de kamer van beroep staat om uiterlijk in haar beslissing op het beroep te beslissen over een dergelijk verzoek tot beperking dat in overeenstemming met artikel 49 van verordening 2017/1001 is ingediend. Deze verplichting om te beslissen over een dergelijk verzoek tot beperking rust op de kamer van beroep, ongeacht of een uiteenzetting van de gronden van het beroep is ingediend overeenkomstig artikel 22, lid 1, onder b), van gedelegeerde verordening 2018/625.
- 29 Aangezien verzoekster overeenkomstig artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001 een verzoek tot beperking van de opgave van de in haar verzoek tot inschrijving van het betrokken merk aangeduide waren en diensten had ingediend vóór het verstrijken van de termijn om een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep in te dienen, zoals bepaald in artikel 68, lid 1, laatste zin, van deze verordening, was de kamer van beroep bijgevolg ertoe gehouden dat verzoek te onderzoeken.
- 30 Door het beroep niet-ontvankelijk te verklaren omdat het door verzoekster ingediende document van 16 februari 2018, met als titel „Uiteenzetting van de gronden van het beroep/mededeling betreffende de beperking van de merkaanvraag” niet voldeed aan de criteria om te kunnen worden aanvaard als een uiteenzetting van de gronden van het beroep, heeft de kamer van beroep in strijd met artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 27, lid 5, van gedelegeerde verordening 2018/625, geen uitspraak gedaan op het door verzoekster ingediende verzoek tot beperking van de opgave van waren en diensten.
- 31 Bijgevolg moet het eerste middel worden aanvaard en derhalve de bestreden beslissing in haar geheel worden vernietigd, zonder dat verzoeksters drie andere middelen behoeven te worden onderzocht.

Kosten

- 32 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 het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster en het EUIPO worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 7 augustus 2018 (zaak R 2653/2017-4) wordt vernietigd.**
- 2) **Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 mei 2019.

ondertekeningen