

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

16 november 2006 *

In zaak T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), vertegenwoordigd door H. Kunz-Hallstein en R. Kunz-Hallstein, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Weberndörfer als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

Laboratoire L. Lafon SA, gevestigd te Maisons-Alfort (Frankrijk),

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 13 november 2003 (zaak R 1007/2002-4), voor zover daarbij uitspraak wordt gedaan over de verdeling van de kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 29 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 8 juni 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

na de terechtzitting op 2 februari 2006,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 23 juni 1999 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-

aanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening nr. 40/94”). De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken Lyco-A en werd ingediend voor waren van de klassen 5, 29 en 30 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.

- 2 Queisser Pharma GmbH & Co. heeft krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op basis van het oudere merk LYCO PROTECT. Bij beslissing nr. 3111/2002 van 30 oktober 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie van Queisser Pharma afgewezen wegens het ontbreken van verwarringsgevaar. Tegen deze beslissing werd geen beroep ingesteld.

- 3 Laboratoire L. Lafon SA heeft krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op basis van het oudere merk LYOC. Bij beslissing nr. 3108/2002 van 30 oktober 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie van Laboratoire L. Lafon afgewezen wegens het ontbreken van verwarringsgevaar.

- 4 Medicom Pharma AG heeft krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op basis van het oudere merk LYCO Q10. Bij beslissing nr. 3110/2002 van 31 oktober 2002 heeft de oppositieafdeling de oppositie van Medicom Pharma toegewezen en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd. Tegen deze beslissing werd geen beroep ingesteld.

5 Op 16 december 2002 heeft Laboratoire L. Lafon bij het BHIM een memorie ingediend waarin het volgende staat vermeld:

„Overeenkomstig de artikelen 57, 58 en 59 van [verordening nr. 40/94] delen wij u mee dat Laboratoire L. Lafon voornemens is beroep in te stellen tegen [beslissing nr. 3108/2002]. Bijgevolg verzoeken wij u onze rekening [...] onmiddellijk te debiteren met 800 EUR. De uiteenzetting van de gronden van het beroep zal vóór 28 februari [2003] worden ingediend.”

6 Op 3 februari 2003 heeft Laboratoire L. Lafon een uiteenzetting van de gronden van het beroep ingediend.

7 Op 21 maart 2003 heeft het BHIM verzoekster en Laboratoire L. Lafon laten weten dat beslissing nr. 3110/2002 van 31 oktober 2002 houdende toewijzing van de oppositie van Medicom Pharma onherroepelijk was geworden.

8 Op 10 april 2003 heeft verzoekster een memorie ingediend waarin zij opmerkte dat het beroep zijn grondslag had verloren, en op 11 april 2003 heeft Laboratoire L. Lafon een memorie ingediend waarin zij opmerkte dat de procedure was beëindigd.

9 Bij beslissing van 13 november 2003 (zaak R 1007/2002-4) (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep vastgesteld dat de beroepsprocedure op grond van de definitieve afwijzing van verzoeksters merkaanvraag zonder voorwerp was geraakt. Bij deze beslissing heeft de kamer van beroep tevens beslist dat verzoekster de taksen en kosten van de oppositieprocedure en van de

beroepsprocedure diende te betalen. In de negende overweging van de considerans van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de beslissing inzake de kosten gemotiveerd als volgt:

„Aangezien de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk Lyco-A ex tunc is afgewezen, ofschoon in een andere procedure, zou verweerster ook in de onderhavige procedure de verliezende partij zijn geweest. Bijgevolg betaalt zij de taksen en kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure.”

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing te vernietigen;
 - verweerder te verwijzen in de kosten.
- 11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
- het beroep te verwerpen;
 - verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 12 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster in wezen drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van de bepalingen van regel 48, lid 1, sub c, en van regel 49, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening nr. 2868/95”), alsmede schending van het beginsel van gelijke behandeling, aangezien de kamer van beroep het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling niet-ontvankelijk had moeten verklaren. Volgens het tweede middel zijn artikel 81, lid 4, van verordening nr. 40/94 en het billijkheidsbeginsel geschonden, doordat de kamer van beroep een onjuist gebruik van haar beoordelingsvrijheid inzake de verdeling van de procedurekosten heeft gemaakt. Ten slotte is verzoekster in het kader van haar derde middel van mening dat het BHIM overeenkomstig de regels 21 en 51 van verordening nr. 2868/95 partijen de helft van de oppositietaks en de gehele beroepstaks had moeten terugbetalen. Het Gerecht is van oordeel dat eerst het tweede middel dient te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

- 13 Volgens verzoekster is de motivering van de bestreden beslissing, volgens welke verzoekster in de betrokken procedure de verliezende partij zou zijn geweest en derhalve de ermee verband houdende kosten dient te betalen, onjuist.
- 14 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep artikel 81, lid 4, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast. Dienaangaande is verzoekster van mening dat wanneer deze bepaling wordt uitgelegd tegen de achtergrond van het Duitse recht, dat als voorbeeld diende voor de overeenkomstige bepalingen van de verordening, de kamer van beroep had moeten nagaan welke beslissing waarschijnlijk zou zijn

genomen in de oppositieprocedure tussen verzoekster en Laboratoire L. Lafon. Tevens voert zij aan dat de toewijzing van een oppositie niet kan leiden tot de weigering van het merk *ex tunc*, maar alleen *ex nunc*. Anders zou het BHIM bij toewijzing van een oppositie alle oppositietaksen met betrekking tot andere nog aanhangige procedures moeten terugbetalen, aangezien de aanvraag zou worden geacht nooit te hebben bestaan. Verzoekster verwijst in dit verband naar regel 19, lid 3, van verordening nr. 2868/95. Ten slotte stelt verzoekster dat uit regel 21 van verordening nr. 2868/95 blijkt dat de wetgever niet de bedoeling had de in het ongelijk gestelde partij de kosten van alle aanhangige oppositieprocedures te doen betalen.

- 15 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat de door de kamer van beroep gegeven motivering een afwijking van de billijkheid niet rechtvaardigt. Volgens verzoekster vereist het billijkheidsbeginsel dat de kosten in tweeën worden gedeeld wanneer, zoals in casu, een van de opposities tegen dezelfde gemeenschapsmerkaanvraag leidt tot de afwijzing ervan. Uit de richtsnoeren inzake de procedures voor het BHIM blijkt volgens verzoekster dat verwijzing in alle kosten slechts de regel is wanneer een van de partijen een einde maakt aan de procedure. Zij herinnert eraan dat op bladzijde 130 van het ontwerp van richtsnoeren inzake de oppositieprocedure het volgende is vermeld:

„Aangezien geen enkele uitspraak wordt gedaan over de feiten, beslist de oppositieafdeling vrijelijk over de kosten (artikel 81, lid 4 van [verordening nr. 40/94]). Het Bureau kan niet vaststellen welke partij ‚winnaar of verliezer’ is, en op basis van het billijkheidsbeginsel draagt elke partij derhalve haar eigen kosten.”

- 16 Het BHIM concludeert dat dit middel moet worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

- 17 Artikel 81, lid 4, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[w]anneer de procedure zonder voorwerp is geraakt, [...] de [...] kamer van beroep vrijelijk over de kosten [beslist]”.
- 18 Blijkens de formulering van deze bepaling beschikt de kamer van beroep over een ruime beoordelingsvrijheid inzake de verdeling van de procedurekosten in het kader van een afdoening zonder beslissing [zie in die zin beschikking Gerecht van 12 juli 2005, Schäfer/BHIM — KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), T-163/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 55]. In dergelijke omstandigheden mag de gemeenschapsrechter zijn beoordeling niet in de plaats stellen van die van de kamer van beroep. Niettemin dient hij na te gaan of de kamer van beroep, gelet op de overwegingen die tot haar oordeel hebben kunnen leiden, de grenzen van haar beoordelingsvrijheid niet heeft overschreden en niet op kennelijk onjuiste wijze van deze vrijheid gebruik heeft gemaakt.
- 19 Er zij aan herinnerd dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing eerst heeft vastgesteld dat de beroepsprocedure op grond van de definitieve afwijzing van verzoeksters merkaanvraag zonder voorwerp was geraakt, en vervolgens op basis van artikel 81, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft beslist dat verzoekster de taksen en kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure dient te betalen.
- 20 Dienaangaande heeft de kamer van beroep haar beslissing gemotiveerd door te stellen dat „[a]angezien de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk [...] ex tunc is afgewezen, ofschoon in een andere procedure, [verzoekster] ook in de onderhavige procedure de verliezende partij [zou] zijn geweest”.

- 21 Om te beginnen staat vast dat de oppositieprocedure die heeft geleid tot de afwijzing van verzoeksters merkaanvraag, berust op andere feiten dan de in casu bij de kamer van beroep aanhangige procedure tussen verzoekster en Laboratoire L. Lafon. Bijgevolg moet bij de beoordeling van het gevaar van verwarring van de conflicterende merken in elk van deze procedures rekening worden gehouden met alle elementen, feitelijk en rechtens, die partijen in elke procedure aanvoeren.
- 22 In deze omstandigheden kan op basis van de toewijzing van een oppositie, waardoor de parallelle procedures weliswaar zonder voorwerp raken, geenszins worden vastgesteld welke partij in deze parallelle procedures in het ongelijk zou zijn gesteld. De vaststelling van de verliezende partij in een bepaalde procedure mag immers alleen berusten op het voorwerp en het feitelijke en juridische kader van die procedure, zoals bepaald door de vorderingen van partijen.
- 23 Zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de gevolgen van een beslissing tot afwijzing van een merkaanvraag, vloeit bovendien uit de beslissing tot toewijzing van een van de tegen deze aanvraag ingestelde opposities geenszins automatisch voort — zoals de bestreden beslissing vooronderstelt — dat de aanvrager van het geweigerde merk wordt verwezen in de kosten van alle eventuele parallelle procedures.
- 24 Gelet op een en ander is het Gerecht van oordeel dat verzoekster terecht aanvoert dat de motivering van de kamer van beroep kennelijk onjuist is, voor zover deze laatste heeft geoordeeld dat door de afwijzing van de merkaanvraag in een andere oppositieprocedure verzoekster verliezende partij zou zijn geweest in de procedure tussen verzoekster en Laboratoire L. Lafon en derhalve de taksen en kosten van de oppositieprocedure en van de beroepsprocedure moet betalen. Met dit oordeel heeft de kamer van beroep de grenzen van haar beoordelingsvrijheid in het kader van artikel 81, lid 4, van verordening nr. 40/94 overschreden.

- 25 Bijgevolg moet punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat verzoeksters andere middelen dienen te worden onderzocht.

Kosten

- 26 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Punt 2 van het dispositief van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 13 november 2003 (zaak R 1007/2002-4) wordt vernietigd.**

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 november 2006.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras