



## Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
van 19 juli 2016<sup>1</sup>

**Zaak C-577/14 P**

**Brandconcern BV  
tegen**

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

„Hogere voorziening — Uniemerken — Woordmerken ‚Lambretta’ — Vordering tot vervallenverklaring van Brandconcern BV — Gedeeltelijke vervallenverklaring”

1. Voor de inschrijving van een merk in het register is onder meer vereist dat de waren of diensten waarvoor bescherming van het betreffende onderscheidende teken wordt gevraagd, in de inschrijvingsaanvraag worden geïdentificeerd. Hiertoe maken zowel de marktdeelnemers als de merkenbureaus van de lidstaten en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: „Bureau” of „EUIPO”<sup>2</sup>) gebruik van de classificatie van Nice<sup>3</sup>.

2. De Overeenkomst van Nice bevat een lijst met 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse omvat de algemene benamingen die overeenkomen met de sectoren waartoe de respectieve waren en diensten behoren. De classificatie bevat bovendien een alfabetische lijst van waren en diensten, die meedeelt tot welke klasse elk ervan behoort.

3. In het arrest *The Chartered Institute of Patent Attorneys*<sup>4</sup> (hierna: „arrest IP Translator”) heeft het Hof uitspraak gedaan over de uitlegging van het gebruik van de klasseomschrijvingen van de Overeenkomst van Nice als factor die een invloed heeft op de omvang van de door merkinschrijving verleende bescherming. Het Hof heeft een aantal richtsnoeren geformuleerd, in het bijzonder de noodzaak om in merkaanvragen de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, duidelijk en nauwkeurig te omschrijven.<sup>5</sup> Het Hof heeft evenwel de werking in de tijd van het arrest niet beperkt.

4. Met deze hogere voorziening vordert Brandconcern BV dat het arrest van het Gerecht van 30 september 2014, *Scooters India/BHIM – Brandconcern (LAMBRETTA)* (hierna: „bestreden arrest”)<sup>6</sup>, wordt vernietigd op grond dat het Gerecht ten onrechte de rechtspraak van het arrest IP Translator niet met terugwerkende kracht heeft toegepast op een bij het EUIPO ingediende

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — De afkorting in het Engels (European Union Intellectual Property Office) wordt gebruikt ter aanduiding van het Bureau in alle andere talen.

3 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: „classificatie van Nice”, „Overeenkomst” of gewoonweg „classificatie”).

4 — Arrest van 19 juni 2012 (C-307/10, EU:C:2012:361). Het arrest is bekend onder het woordteken waarop het betrekking had: „IP Translator”.

5 — Met betrekking tot het arrest IP Translator, zie de punten 53 e.v.

6 — Zaak T-51/12, niet gepubliceerd (EU:T:2014:844).

inschrijvingsaanvraag met betrekking tot klasse 12. Deze hogere voorziening zal het mogelijk maken om, ten eerste, de contouren van de in het kader van het arrest IP Translator geformuleerde rechtspraak in het algemeen te verduidelijken en, ten tweede, de eventuele toepasselijkheid ervan op reeds ingeschreven merken te analyseren.

5. In elk geval zal het belang van het op deze hogere voorziening te wijzen arrest beperkt zijn, gelet op de nieuwe formulering van artikel 28 van verordening (EG) nr. 207/2009<sup>7</sup>, na de inwerkingtreding – op 23 maart 2016 – van verordening (EU) 2015/2424<sup>8</sup>. Met artikel 28, lid 8, wordt beoogd, een oplossing te vinden voor de uitleggingsproblemen met betrekking tot de classificatie van waren en diensten van merken die vóór de datum van uitspraak van het arrest IP Translator zijn ingeschreven.

## I – Toepasselijke bepalingen

### A – Verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk

6. Voor het onderhavige geding worden de Uniemerken geregeld door verordening nr. 207/2009. De latere hervormingen door verordening 2015/2424, waarbij wezenlijke aspecten van de vorige regeling inzake het gemeenschapsmerk (thans „merk van de Europese Unie” genoemd<sup>9</sup>) werden gewijzigd, zijn ratione temporis niet van toepassing op deze hogere voorziening. Niettemin is het passend om te verwijzen naar het nieuwe artikel 28 („Aanduiding en indeling van waren en diensten”), waarvan lid 8 bepaalt:

„8. Houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Uniemerken die voor een volledige klasseomschrijving van de classificatie van Nice zijn ingeschreven, kunnen verklaren dat zij op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen, op voorwaarde dat de aldus aangewezen waren of diensten voorkomen op de alfabetische lijst voor die klasse van de op de datum van indiening geldende versie van de classificatie van Nice.

De verklaring wordt uiterlijk op 24 september 2016 bij het Bureau ingediend en vermeldt op duidelijke, nauwkeurige en specifieke wijze de andere oorspronkelijk door de houder bedoelde waren en diensten dan die welke duidelijk onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving vallen. [...]

Uniemerken waarvoor binnen de in de tweede alinea bedoelde termijn geen verklaring is ingediend, worden na afloop van deze termijn geacht alleen betrekking te hebben op de waren en diensten die voor de desbetreffende klasse onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving vallen.”

7 — Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1).

8 — Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21).

9 — Of ook „Uniemerk” overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening 2015/2424. Ik zal zonder onderscheid de termen „merk van de Europese Unie” of „Uniemerk” hanteren.

7. Onder titel VI, „Afstand, verval en nietigheid”, bepaalt artikel 51, dat betrekking heeft op de gronden van verval:

„1. De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

a) wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; [...]

[...]

2. Indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk is ingeschreven, worden de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen verklaard.”

#### B – Uitvoeringsverordening nr. 2868/95

8. Onder het opschrift „Opgave van de waren en diensten” bepaalt regel 2 van uitvoeringsverordening (EG) nr. 2868/95<sup>10</sup>:

„1. De waren en diensten worden ingedeeld volgens de gemeenschappelijke classificatie, bedoeld in artikel 1 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. De opgave van waren en diensten wordt zodanig geformuleerd dat daaruit duidelijk de aard van die waren en diensten blijkt en classificatie van elk der waren en diensten in slechts één klasse van de classificatie van Nice toelaat.

3. De waren en diensten worden in beginsel bijeengebracht volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep van waren of diensten wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse van die classificatie waartoe die groep van waren of diensten behoort, en gerangschikt volgens de volgorde van de klassen van die classificatie.

4. De classificatie van waren en diensten dient uitsluitend voor administratieve doeleinden. Waren en diensten mogen derhalve niet als soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in dezelfde klasse van de classificatie van Nice zijn opgenomen, en evenmin mogen zij als niet-soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in verschillende klassen van die classificatie zijn ingedeeld.”

#### C – Mededelingen van de voorzitter van het EUIPO

9. De voorzitter van het EUIPO oefent de bevoegdheden uit die hem door artikel 124 van verordening nr. 207/2009 zijn toegekend. Daarbij dient in casu te worden gewezen op de bevoegdheid om interne administratieve instructies en mededelingen vast te stellen [lid 2, onder a)], die moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van het EUIPO overeenkomstig artikel 89, onder b), van deze verordening.

10 — Verordening van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 355/2009 van de Commissie van 31 maart 2009 (PB 2009, L 109, blz. 3); hierna zal ik zonder onderscheid de termen „toepassingsverordening” en „uitvoeringsverordening” hanteren.

10. Teneinde de praktijk van het Bureau met betrekking tot het gebruik van de klasseomschrijvingen uit te leggen, alsmede de gevolgen van dit gebruik wanneer gemeenschapsmerkaanvragen of -inschrijvingen het voorwerp zijn geweest van een beperking of van een gedeeltelijke afstand, of daartegen een oppositie- of nietigheidsprocedure is ingesteld, heeft de voorzitter mededeling nr. 4/03<sup>11</sup> vastgesteld en bekendgemaakt. Punt IV, eerste en tweede alinea, bepaalt:

„De 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten omvatten alle waren en diensten. Dientengevolge betekent het gebruik van alle algemene benamingen van de klasseomschrijving van een bepaalde klasse dat ten aanzien van alle waren of diensten die in deze bepaalde klasse vallen, aanspraak op bescherming wordt gemaakt.

Zo ook heeft het gebruik van een bepaalde algemene benaming die in een klasseomschrijving staat vermeld, betrekking op alle waren of diensten die onder deze algemene benaming vallen en correct in dezelfde klasse zijn ingedeeld. [...]”

11. Naar aanleiding van het arrest IP Translator, en hoewel het Hof in dat arrest richtlijn 2008/95/EG<sup>12</sup> en niet verordening nr. 207/2009 had uitgelegd, heeft de voorzitter van het EUIPO mededeling nr. 2/12<sup>13</sup> bekendgemaakt, waarvan punt V luidt als volgt:

„Wat de gemeenschapsmerken betreft die werden ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de onderhavige mededeling en die gebruik hebben gemaakt van alle algemene benamingen van de klasseomschrijving van een bepaalde klasse, is het Bureau van oordeel dat, gelet op de inhoud van mededeling nr. 4/03, het oogmerk van de aanvrager erin bestond, alle waren en diensten te omvatten die zijn opgenomen in de alfabetische lijst van die klasse in de versie die gold op het tijdstip van indiening.

Dit geldt onverminderd de toepassing van artikel 50 [van de verordening inzake het gemeenschapsmerk].”

## II – Voorgeschiedenis van het geding

12. Uit de punten 1 tot en met 6 van het bestreden arrest blijkt dat Scooters India Ltd. houdster is van het gemeenschapswoordmerk „Lambretta”<sup>14</sup>, dat op 7 februari 2000 werd aangevraagd en op 6 augustus 2002 door het Bureau werd ingeschreven onder nummer 1495100.

11 — Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de klasseomschrijvingen in de opgave van waren en diensten in gemeenschapsmerkaanvragen en -inschrijvingen.

12 — Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

13 — Mededeling nr. 2/12 van de voorzitter van het EUIPO van 20 juni 2012, met hetzelfde opschrift als de vorige mededeling, te weten mededeling nr. 4/03, die daarbij werd ingetrokken en vervangen. De intrekking van mededeling nr. 2/12 zal plaatsvinden in verschillende fasen: een deel vanaf 23 maart 2016 en de rest op 25 september 2016, wanneer zij wordt vervangen door mededeling nr. 1/2016 van de voorzitter van het Bureau van 8 februari 2016 inzake de toepassing van artikel 28 van de verordening inzake het Uniemerik.

14 — In haar memorie van antwoord stelt Scooters India dat in de aanvraag een beroep werd gedaan op voorrang op basis van vijf merkinschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder nr. 874581 voor motorvoertuigen, bestelauto's, rijwielen en hulpstukken daarvoor van klasse 12, en één merkinschrijving in Italië.

13. In de inschrijvingsaanvraag werden de door het merk beschermde waren beperkt tot de klassen 3, 12, 14, 18 en 25 van de Overeenkomst van Nice. Aangezien Scooters India haar vorderingen voor het Gerecht gedeeltelijk heeft ingetrokken<sup>15</sup>, hoeft in het kader van de onderhavige hogere voorziening enkel te worden verwezen naar de waren van klasse 12, die als volgt zijn omschreven in de Overeenkomst van Nice:

— klasse 12: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water”.

14. Op 19 november 2007 heeft de onderneming Brandconcern een vordering tot gedeeltelijke vervallenverklaring van het merk Lambretta ingesteld overeenkomstig artikel 50, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94<sup>16</sup>. Deze vordering tot vervallenverklaring had onder meer betrekking op de waren van klasse 12 en was gebaseerd op het ontbreken van een normaal gebruik van het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar.

15. Bij beslissing van 24 september 2010 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering van Brandconcern toegewezen en het merk gedeeltelijk vervallen verklaard vanaf 19 november 2007 voor de waren van onder meer klasse 12.

16. Scooters India heeft bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van 24 september 2010 krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009.

17. Bij beslissing van 1 december 2011 (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep van Scooters India verworpen, behalve voor het deel dat betrekking had op „zepen” van klasse 3 (met betrekking tot welke de kamer van beroep de beslissing van 24 december 2010 heeft vernietigd).<sup>17</sup>

18. De kamer van beroep heeft het beroep van Scooters India verworpen op grond dat niet genoegzaam was aangetoond dat het merk Lambretta normaal was gebruikt voor de waren van (onder meer) klasse 12, zodat het merk vervallen moest worden verklaard.

### III – Bestreden arrest

19. Op 8 februari 2012 heeft Scooters India bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep. Hiertoe voerde zij één middel aan, te weten schending van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 207/2009, in het kader waarvan zij twee grieven formuleerde.

20. In het kader van de eerste grief verweet zij de kamer van beroep, de vervangingsonderdelen niet te hebben uitgesloten van de vervallenverklaring, en vorderde zij dat het EUIPO het criterium toepast dat gold op het tijdstip van indiening van haar aanvraag in 2000. Indien een merkaanvraag zonder onderscheid de waren van de klasseomschrijving van een klasse vermeldt, heeft die aanvraag volgens dit criterium betrekking op alle waren van de alfabetische lijst van waren en diensten die onder die klasse vallen (hierna: „alomvattend criterium”).

15 — Volgens punt 7 van het bestreden arrest heeft Scooters India haar vordering tot vernietiging ingetrokken met betrekking tot de andere klassen van waren en diensten.

16 — Verordening van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1). Thans artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening nr. 207/2009.

17 — Op dezelfde datum heeft de kamer van beroep tevens een beroep van Brandconcern tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling verworpen.

21. Het Gerecht heeft deze kritiek genuanceerd. Het heeft onderzocht<sup>18</sup> of de vervangingsonderdelen voor scooters vallen onder de waren van klasse 12, en vervolgens of de aanvraag tot inschrijving van Scooters India diende te worden behandeld overeenkomstig het alomvattende criterium, dan wel overeenkomstig het „letterlijke” criterium<sup>19</sup>, dit wil zeggen waarbij enkel de betekenis in aanmerking wordt genomen van de warencategorieën die uitdrukkelijk zijn vermeld in de klasseomschrijving van de betrokken klasse (in casu vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water).

22. Het Gerecht heeft herinnerd aan het arrest IP Translator<sup>20</sup>, waaruit voortvloeit dat de merkaanvrager, wanneer hij gebruikmaakt van alle algemene benamingen van de klasseomschrijving van een specifieke klasse van de classificatie van Nice, nader moet toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In dit laatste geval is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.<sup>21</sup>

23. Gelet op het feit dat het arrest IP Translator was geweest nadat de aan het beroep ten grondslag liggende feiten hadden plaatsgevonden, heeft het Gerecht de invloed ervan onderzocht en heeft het geoordeeld dat mededeling nr. 2/12 in casu van toepassing was, in wezen op grond van de volgende argumenten: a) mededeling nr. 4/03 legde slechts de praktijk uit die het Bureau tot de bekendmaking ervan had gevolgd; b) mededeling nr. 2/12 maakte geen onderscheid tussen de merken die vóór of na mededeling nr. 4/03 zijn ingeschreven; en c) het rechtszekerheidsbeginsel pleitte voor de toepassing van mededeling nr. 2/12 op merken, zoals Lambretta, die waren ingeschreven vóór de vaststelling van mededeling nr. 4/03.<sup>22</sup>

24. Bijgevolg heeft het Gerecht verklaard dat de vermelding, in de aanvraag tot inschrijving van het merk Lambretta, van alle warencategorieën van de klasseomschrijving van klasse 12 aldus moest worden uitgelegd dat die aanvraag betrekking had op alle waren van de alfabetische lijst voor die klasse, hetgeen overigens de bedoeling van Scooters India was. Het Gerecht heeft tevens erop gewezen dat, hoewel vervangingsonderdelen voor scooters als zodanig niet zijn opgenomen in de alfabetische lijst van waren van klasse 12, deze klasse hulpstukken en stukken voor vervoermiddelen omvat, zoals luchtbanden, wielen of carters, zodat de kamer van beroep het normale gebruik van het merk voor vervangingsonderdelen had moeten onderzoeken. Aangezien de kamer van beroep in de litigieuze beslissing niet was overgegaan tot dit onderzoek, heeft het Gerecht de eerste grief van het door Scooters India aangevoerde middel tot vernietiging aanvaard.<sup>23</sup>

25. Met haar tweede grief voerde Scooters India aan dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet de rechtspraak van het Hof toe te passen volgens welke het normale gebruik van het merk voor vervangingsonderdelen tot gevolg heeft dat de rechten van de houder ervan voor de waren die deze onderdelen bevatten, gehandhaafd blijven.<sup>24</sup>

18 — Punten 18 e.v. van het bestreden arrest.

19 — Ter aanduiding van deze twee benaderingen, wordt vaak gebruikgemaakt van de Engelse termen „class-heading-covers-all-approach” voor het alomvattende criterium en „class-heading-means-what-it-says-approach” voor het letterlijke criterium. Zie bijvoorbeeld Kramer, F., „§32”, in Ekey/Bender/Fuchs-Wisseman (red.), *Markenrecht*, deel. I, 3e uitgave, C.F. Müller, 2015, blz. 65, punt 649.

20 — Het Gerecht heeft met name punt 56 aangehaald, volgens hetwelk richtlijn 2008/95 niet in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen.

21 — Punt 61 van het arrest IP Translator.

22 — Punten 27-34 van het bestreden arrest.

23 — Punten 35-38 van het bestreden arrest.

24 — Arrest van 11 maart 2003, Anslu (C-40/01, EU:C:2003:145), in het bijzonder punten 40-43.

26. Het Gerecht heeft de tweede grief afgewezen, omdat de kamer van beroep de overgelegde bewijzen inzake de vervangingsonderdelen voor scooters niet had onderzocht. Niettemin heeft het Gerecht de kamer van beroep gewezen op de wijze waarop zij die analyse inzake het gebruik van het merk Lambretta voor vervangingsonderdelen diende te verrichten, waarbij het onder meer heeft verwezen naar de in het arrest Ansul geformuleerde criteria.<sup>25</sup>

#### **IV – Procedure bij het Hof en conclusies van partijen**

27. Het verzoekschrift in hogere voorziening van Brandconcern is ter griffie van het Hof ingekomen op 11 december 2014, de memories van antwoord van het EUIPO en van Scooters India op respectievelijk 10 en 18 maart 2015.

28. Overeenkomstig artikel 175, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof werden de memorie van repliek op 4 juni 2015 en de memories van dupliek van Scooters India en het EUIPO op respectievelijk 8 en 13 juli 2015 ingediend.

29. Brandconcern vordert, primair, dat het Hof: a) het bestreden arrest vernietigt; b) het beroep van Scooters India voor het Gerecht verwerpt; en c) tegenpartijen verwijst in de kosten. Subsidiair vordert zij dat het bestreden arrest wordt vernietigd, voor zover de beslissing van de kamer van beroep van 1 december 2011 werd vernietigd, en dat het EUIPO en Scooters India worden verwezen in de kosten.

30. Het EUIPO verzoekt het Hof: a) het tweede middel in hogere voorziening niet-ontvankelijk te verklaren; b) de hogere voorziening af te wijzen; en c) Brandconcern te verwijzen in de kosten.

31. Scooters India verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en Brandconcern te verwijzen in de kosten.

32. Op verzoek van Brandconcern en Scooters India krachtens artikel 76, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering werd een pleitzitting gehouden op 11 mei 2016, waarop alle partijen aanwezig waren.

#### **V – Onderzoek van de hogere voorziening**

33. Brandconcern betoogt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van twee onjuiste rechtsopvattingen: a) schending van artikel 51, lid 1, onder a), juncto artikel 51, lid 2, van verordening nr. 207/2009; en b) een procedurefout, bestaande in het gebrek aan coherentie tussen de vorderingen van de verzoekende partij en het dictum van het arrest, waardoor het Gerecht ultra petita uitspraak heeft gedaan.

25 — Zie vorige voetnoot; tevens punt 44 van het bestreden arrest.

A – *Eerste middel: schending van artikel 51, lid 1, onder a), juncto artikel 51, lid 2, van verordening nr. 207/2009*

## 1. Argumenten van partijen

34. Brandconcern is van mening<sup>26</sup> dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het EUIPO krachtens het rechtszekerheidsbeginsel verplicht was om te onderzoeken of Scooters India het merk normaal had gebruikt voor vervangingsonderdelen, na te hebben erkend dat de inschrijving van dit teken, gebaseerd op de klasseomschrijving van klasse 12, ook betrekking had op die waren.

35. Ter onderbouwing van haar betoog verwijst Brandconcern naar het arrest IP Translator, waarin het Hof zich heeft uitgesproken voor de letterlijke uitlegging van de door merkhouders in hun inschrijvingsaanvragen gebruikte termen. Dit arrest moet op de onderhavige zaak worden toegepast zonder enige terughoudendheid, en zonder dat de door het Gerecht in het bestreden arrest uiteengezette overwegingen van rechtszekerheid voorrang kunnen hebben.

36. Brandconcern stelt dat het Gerecht de werking in de tijd van een arrest van het Hof niet kan beperken wanneer het Hof niet een dergelijke voorzorg heeft genomen in zijn eigen beslissing. Bovendien heeft Scooters India voor het Gerecht geen enkel precedent aangevoerd dat steun kan bieden aan een zo ruime toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel, en dit is evenmin het geval in het bestreden arrest zelf. In dit verband kan het Gerecht niet schermen met zijn eigen uitspraken om de gevolgen van een arrest van het Hof te beperken.

37. Ten slotte betwist Brandconcern dat bij de uitlegging van inschrijvingsaanvragen rekening moet worden gehouden met het oogmerk van de merkhouders<sup>27</sup>, in strijd met de praktijk van het EUIPO vóór mededeling nr. 2/12. In elk geval moet dat oogmerk betrekking hebben op de lijst van waren en diensten teneinde zo precies mogelijk vast stellen op welke beschermingsomvang de merkhouder aanspraak maakt, zoals later werd geëist door het arrest IP Translator. De tekortkomingen in de oorspronkelijke verklaring kunnen niet worden weggewerkt door een latere aanspraak op anciënniteit en evenmin door een procedure in hogere voorziening in te stellen.

38. Samengevat stelt Brandconcern dat het Hof in het arrest IP Translator een „toekomstgerichte” aanpak had kunnen hanteren als leidraad voor de uitlegging van inschrijvingsaanvragen, maar dit niet heeft gedaan. Het Hof heeft integendeel een algemene regel vastgesteld die duidelijkheid en nauwkeurigheid van de in de merkaanvragen gebruikte benamingen eist, in het licht waarvan die aanvragen moeten worden uitgelegd.

39. Het EUIPO betwist de argumenten van Brandconcern. In het bijzonder voert het EUIPO aan dat het Hof zich in het arrest IP Translator niet heeft uitgesproken voor een van de twee benaderingen, dit wil zeggen het alomvattende criterium van mededeling nr. 4/03 of het criterium van de letterlijke betekenis. In dat arrest ging het om inschrijvingsaanvragen en niet om reeds ingeschreven merken, zodat de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid vooral betrekking hebben op eerstgenoemde, en niet op dezelfde wijze op laatstgenoemde.

40. Volgens het Bureau kan uit punt 60 van het arrest IP Translator worden opgemaakt dat het oogmerk van de aanvrager het fundamentele criterium is voor de vaststelling van de omvang van de merkbescherming. Terwijl het aan de aanvragers staat om hun oogmerk te onthullen met eerbiediging van de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid, dient de bevoegde autoriteit (de merkenbureaus)

26 — Hoewel rekwirante eerst argumenten heeft aangevoerd met betrekking tot het gebruik van het merk Lambretta voor vervangingsonderdelen door Scooters India, zal ik deze niet ter sprake brengen omdat ze mij niet relevant lijken voor de uitspraak op het eerste middel.

27 — Zie punt 34 van het bestreden arrest.



dit oogmerk te achterhalen met betrekking tot reeds ingeschreven merken. Het arrest IP Translator kan niet worden aangevoerd om te verhinderen dat het oogmerk van de aanvrager wordt ontcijferd aan de hand van een vermoeden. Aldus is het Gerecht niet voorbijgegaan aan de richtsnoeren van het arrest IP Translator met betrekking tot merkaanvragen, maar heeft het deze gewoonweg aangepast met betrekking tot reeds ingeschreven merken.

41. Het Bureau voegt daaraan toe dat het oogmerk van Scooters India zeer duidelijk was toen zij verzocht om inschrijving van het oudere Britse merk Lambretta, waarbij aanspraak werd gemaakt op anciënniteit voor alle waren, waaronder „auto's, bestelauto's en rijwielen, alsmede stukken en bestanddelen” van deze waren.

42. Volgens Scooters India zou een uitlegging van het arrest IP Translator op de door Brandconcern voorgestane wijze neerkomen op een schending van de beginselen van rechtszekerheid en van bescherming van het gewettigd vertrouwen van de marktdeelnemers, die steunden op het criterium van de merkenbureaus (en niet louter van het EUIPO), waarbij het gebruik van de klasseomschrijvingen van de klassen werd beschouwd als een afkorting om te verwijzen naar alle waren die tot die klasse behoren volgens de alfabetische lijst. Verder is zij, om dezelfde redenen als het EUIPO, van mening dat Brandconcern het arrest IP Translator onjuist uitlegt.

## 2. Onderzoek van het middel

43. In het kader van haar eerste middel in hogere voorziening stelt Brandconcern dat het bestreden arrest artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto lid 2 van dit artikel schendt. Volgens deze bepaling moet in een periode van vijf jaar sprake zijn van een normaal gebruik van het merk voor de erdoor beschermde waren en diensten.<sup>28</sup>

44. Terwijl de termen „normaal gebruik” uitvoerig en gedetailleerd werden uitgelegd in het arrest *Ansul*<sup>29</sup> en niet ter discussie zijn gesteld in de onderhavige hogere voorziening, is nog steeds een uitlegging vereist van de verwijzing naar „de waren of diensten waarvoor het [merk] ingeschreven is”.

45. Aangezien volgens de bewoordingen van artikel 26, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 voor de inschrijving van een teken vereist is dat de Uniemerkaanvraag een opgave bevat van de waren of diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd, betoogt Brandconcern dat die aanvraag moet worden beoordeeld overeenkomstig de in het arrest IP Translator geformuleerde criteria.

46. De controverse over de toepassing van het arrest IP Translator op het onderhavige geval bevat hoofdzakelijk twee onderdelen: de relevantie ervan *ratione temporis* en de mogelijke extrapolatie ervan uit materieel oogpunt. Terwijl Brandconcern schermt met het ontbreken van een beperking van de gevolgen ervan in het arrest zelf, en de daaruit voortvloeiende onmogelijkheid voor het Gerecht om de toepassing ervan aan te passen op grond van de rechtszekerheid, wijst het EUIPO op het verschillende voorwerp van de gedingen, te weten een inschrijvingsaanvraag (in de zaak waarin het arrest IP Translator werd gewezen) en een reeds ingeschreven merk (in casu).

### a) Beperking in de tijd van de gevolgen van arresten van het Hof

47. Volgens vaste rechtspraak verklaart en preciseert de uitlegging die het Hof krachtens de hem bij artikel 267 VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een voorschrift van Unierecht, de betekenis en de strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van de inwerkingtreding ervan moet of had moeten worden verstaan en toegepast. Hieruit volgt dat de rechter het aldus uitgelegde voorschrift

28 — Arrest van 11 maart 2003, *Ansul* (C-40/01, EU:C:2003:145, punt 37).

29 — *Ibidem*, punten 36-42.

zelfs kan en moet toepassen op rechtsbetrekkingen die zijn ontstaan en tot stand zijn gekomen vóór het arrest waarbij op het verzoek om uitlegging is beslist, indien voor het overige is voldaan aan de voorwaarden waaronder een geschil over de toepassing van dat voorschrift voor de bevoegde rechter kan worden gebracht.<sup>30</sup>

48. Diezelfde rechtspraak wijst erop dat het Hof overeenkomstig het aan de rechtsorde van de Unie inherent algemeen beginsel van rechtszekerheid slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan besluiten om beperkingen te stellen aan de mogelijkheid voor iedere belanghebbende om zich te beroepen op een door het Hof uitgelegde bepaling, wanneer is voldaan aan twee criteria, te weten de goede trouw van de belanghebbende kringen en het gevaar voor ernstige verstoringen.<sup>31</sup>

49. Ten slotte, nog steeds volgens deze rechtspraak, staat het aan het Hof om een tijdstip vast te stellen vanaf hetwelk de uitlegging die het aan een voorschrift van Unierecht heeft gegeven, in werking treedt, waarbij de beperking in de tijd van de werking van deze uitlegging enkel kan worden aangebracht in het arrest waarin de gevraagde uitlegging wordt gegeven. Dit principe waarborgt de gelijke behandeling van de lidstaten en de andere justitiabelen ten aanzien van dat recht en voldoet daarmee aan de uit het rechtszekerheidsbeginsel voortvloeiende vereisten.<sup>32</sup>

50. Kortom, de rechtspraak inzake de beperking van de gevolgen van een arrest van het Hof kan worden samengevat als volgt: a) in beginsel hebben de arresten van het Hof uitwerking *ex tunc*; b) de beperking van de gevolgen van de uitlegging van een voorschrift vormt de uitzondering; c) enkel het Hof is bevoegd om een dergelijke beperking vast te stellen; en d) die beperking moet uitdrukkelijk zijn opgenomen in het arrest waarin de uitlegging van het betrokken voorschrift wordt gegeven.

51. Het is juist dat, zoals Brandconcern opmerkt, het arrest IP Translator geen enkele beperking *ratione temporis* van de gevolgen ervan bevat, zodat het uitgelegde voorschrift op het eerste gezicht ook dient te worden toegepast op rechtssituaties die tot stand zijn gekomen vóór de uitspraak van het arrest. Niettemin is het opvallend dat geen enkele partij in de prejudiciële procedure (elf lidstaten, de Commissie, het EUIPO en twee partijen in het geding *a quo*) heeft aangedrongen op een dergelijke beperking, hetgeen het Hof zou hebben verplicht om een dergelijk verzoek toe te wijzen of af te wijzen; het arrest rept evenwel met geen woord hierover. Hoewel dit stilzwijgen gissingen over de oorzaken ervan mogelijk maakt, verkies ik om mij niet op zuiver speculatief terrein te begeven, hetgeen dan ook van weinig nut zou zijn voor deze hogere voorziening.

52. Daarentegen is het beter om dieper in te gaan op het argument van het Bureau dat, ter ondersteuning van het arrest van het Gerecht, de gevolgen van het arrest IP Translator voor het onderhavige geding nuanceert: terwijl dat arrest betrekking had op merkaanvragen, gaat het in casu om reeds ingeschreven merken. Derhalve dient te worden nagegaan wat dat arrest in werkelijkheid betekent.

#### b) Arrest IP Translator

53. In deze zaak ging het om<sup>33</sup> een aanvraag tot inschrijving van de term „IP Translator” als nationaal merk. In de aanvraag werden de diensten waarop de bescherming betrekking had, geïdentificeerd aan de hand van de algemene benamingen van de klasseomschrijving van klasse 41 van de Overeenkomst van Nice, te weten „Opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten”.

30 — Arrest van 23 oktober 2012, Nelson e.a. (C-581/10 en C-629/10, EU:C:2012:657, punt 88 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 — Arresten van 14 april 2015, Manea (C-76/14, EU:C:2015:216, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak) (waarbij de beperking in de tijd wordt geweigerd), en 28 april 2016, Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 en C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311, punt 103) (waarbij de beperking in de tijd wordt toegestaan).

32 — Arresten van 23 oktober 2012, Nelson e.a. (C-581/10 en C-629/10, EU:C:2012:657, punten 90 en 91), en 6 maart 2007, Meilicke e.a. (C-292/04, EU C:2007:132, punt 37).

33 — Meer details in de punten 22 tot en met 29 van het arrest, waarin de feiten van dit geding worden samengevat.

54. Het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk wees de aanvraag af op grond van de nationale bepalingen die overeenstemmen met artikel 3, lid 1, onder b) en c), en lid 3, van richtlijn 2008/95. Het heeft deze aanvraag uitgelegd overeenkomstig mededeling nr. 4/03<sup>34</sup>, zodat deze niet alleen betrekking had op diensten van door de aanvrager verduidelijkte aard, maar tevens op alle andere diensten die tot klasse 41 behoren, waaronder vertaaldiensten. Het oordeelde dat de benaming „IP Translator” voor laatstgenoemde diensten elk onderscheidend vermogen miste en beschrijvend was.

55. De merkaanvrager<sup>35</sup> stelde beroep in tegen deze beslissing, op grond dat in zijn inschrijvingsaanvraag geen vertaaldiensten van klasse 41 werden genoemd en zijn aanvraag bijgevolg daarop geen betrekking had. De door het merkenbureau geformuleerde bezwaren tegen de inschrijving waren derhalve onjuist en de inschrijvingsaanvraag was ten onrechte afgewezen.

56. In zijn antwoord op drie (geherformuleerde) prejudiciële vragen heeft het Hof:

- merkaanvragers de verplichting opgelegd, de waren of diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voldoende duidelijk en nauwkeurig te omschrijven<sup>36</sup>;
- aanvaard dat de aanvrager gebruikmaakt van de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen van de klassen van de classificatie van Nice, voor zover de omschrijving als zodanig voldoende duidelijk en nauwkeurig is<sup>37</sup>; en
- in deze context, dit wil zeggen wanneer de merkaanvrager gebruikmaakt van alle algemene benamingen van de klasseomschrijving van een specifieke klasse, de aanvrager de verplichting opgelegd om nader toe te lichten of bescherming wordt gevraagd voor alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel voor slechts bepaalde van deze waren of diensten<sup>38</sup>.

57. Uit de lezing van het arrest IP Translator leid ik in de eerste plaats af dat het dictum ervan moet worden begrepen in de context van het beslechte geding: het ging om de afwijzing van een merkaanvraag die verband hield met de uitlegging van de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. In het bijzonder wordt in het arrest beschreven op welke wijze de merkaanvrager de verplichting dient na te komen om duidelijk en nauwkeurig de opgave van waren en diensten waarvoor inschrijving van het gewenste teken wordt gevraagd, uiteen te zetten.<sup>39</sup>

58. In de tweede plaats, hoewel de derde prejudiciële vraag het conflict tussen de voorstanders van het letterlijke criterium en die van het alomvattende criterium weergaf<sup>40</sup> en het Hof werd verzocht om zijn oordeel ter zake, heeft het Hof dit verzoek beleefd afgeslagen, door zijn antwoord toe te spitsen op de aanvraag en het probleem terug te verwijzen naar de merkenbureaus.<sup>41</sup>

34 — Uit punt 33 van het arrest blijkt dat dit merkenbureau bij wijze van uitzondering en eenmalig is afgeweken van zijn gebruikelijke praktijk die erin bestond, het letterlijke criterium te hanteren.

35 — Het Chartered Institute of Patent Attorneys.

36 — Punten 38-49 van het arrest IP Translator.

37 — Punten 50-56 van het arrest IP Translator.

38 — Punten 57-63 van het arrest IP Translator.

39 — Voor een Uniemerik is deze verplichting neergelegd in artikel 26, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 alsmede in regel 2 van de uitvoeringsverordening. In het arrest IP Translator werd richtlijn 2008/95 uitgelegd, die geen enkele soortgelijke bepaling bevat.

40 — De formulering ervan was als volgt: „Is het [...] noodzakelijk of toelaatbaar dat een dergelijk gebruik van de algemene [benamingen van de klasseomschrijvingen] van deze classificatie [...] wordt uitgelegd volgens mededeling nr. 4/03 [...]?”, met dien verstande dat die mededeling uitging van het alomvattende criterium.

41 — Ik ben het eens met de beoordeling van Pohlmann, A., „The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand Clapping”, *The Trademark Reporter*, deel 15, nr. 4, INTA, juli-augustus 2015, blz. 815 e.v., in het bijzonder blz. 828.

59. Uit het arrest kan immers worden afgeleid dat het Hof niet werkelijk partij heeft gekozen voor de ene of de andere benadering. Meer nog, het Hof heeft aanvaard dat op algemene wijze kan worden verwezen naar de klassen en heeft enkel voldoende duidelijkheid en nauwkeurigheid geëist, ongeacht de gebruikte uitleggingsmethode. Het is juist dat deze oplossing harder de systemen treft waarin het alomvattende criterium wordt gehanteerd, voor zover de aanvrager overeenkomstig die oplossing nader moet toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten.<sup>42</sup> Ik herhaal evenwel dat in het dictum van het arrest ondubbelzinnig werd verklaard dat niets in de weg staat aan het gebruik van de algemene benamingen.

60. In de derde plaats, hoewel dit misschien niet zo relevant is, werd in het arrest IP Translator geen specifieke bepaling van richtlijn 2008/95 uitgelegd, maar werd de aan merkaanvragers opgelegde verplichting van duidelijkheid en nauwkeurigheid afgeleid uit de bepalingen en overwegingen van deze regelgevende tekst in hun geheel beschouwd.<sup>43</sup>

### c) Toepassing op het onderhavige geval

61. Kan het arrest IP Translator zonder meer worden toegepast op de situatie die in casu aan de orde is? Ik deel de bedenkingen van het EUIPO ter zake, om de hierna uiteengezette redenen.

62. Ik heb reeds erop gewezen dat de zaak IP Translator betrekking had op een aanvraag tot inschrijving van een onderscheidend teken ter bescherming van bepaalde diensten. Voor deze fase van de procedure van merkinschrijving legt het Hof de aanvrager het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid op, teneinde de toepassing van andere artikelen van de relevante regelgeving te vergemakkelijken, zoals de artikelen betreffende absolute en relatieve weigeringsgronden, die ook later kunnen worden aangevoerd als nietigheidsgronden.<sup>44</sup>

63. Dit vereiste<sup>45</sup> ziet vooral op de aanvrager. In het arrest IP Translator zijn de verplichtingen van de merkenbureaus subtieler geformuleerd en de verwijzingen naar deze nationale instanties („bevoegde autoriteiten”) beogen, ofwel te wijzen op het verband tussen het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de aanvragen en de nakoming van hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van die aanvragen<sup>46</sup>, ofwel hen te herinneren, vanuit diezelfde gedachtegang, aan hun taak om een beoordeling van geval tot geval te verrichten teneinde te bepalen of de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen voldoen aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid<sup>47</sup>. Deze verplichtingen zijn evenwel niet opgenomen in het dictum van het arrest.

64. In deze context verkrijgt zelfs punt 60 van het arrest<sup>48</sup>, dat de in mededeling nr. 4/03 vervatte praktijk van het EUIPO (gebaseerd op het alomvattende criterium) lijkt te ontcrachten, een betekenis die coherenter is met de rest van het arrest. Gelezen in samenhang met punt 61, toont die kritiek zijn ware aard, met name ervoor waarschuwen dat deze werkwijze de aan merkaanvragers opgelegde

42 — Punt 61 van het arrest.

43 — Zie met name de punten 38 en 42 van het arrest.

44 — Punt 45 van het arrest, gelezen in samenhang met de punten 43 en 44.

45 — Het vereiste is in het gehele arrest te vinden en wordt gesteld zowel in het kader van de tweede prejudiciële vraag (waar het vereiste wordt gesteld in gevallen waarin de aanvrager de waren en diensten omschrijft waarvoor bescherming wordt gezocht onder verwijzing naar de classificatie), als in het kader van de derde vraag (waar wordt geëist dat de aanvrager in die gevallen nader toelicht of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten). Zie respectievelijk de punten 53 en 61 van het arrest.

46 — Punt 47 van het arrest.

47 — Punt 55 van het arrest.

48 — Punt 60 luidt als volgt: „[...] kan een situatie waarin de omvang van de merkbescherming afhankelijk is van de interpretatieve benadering van de bevoegde overheid en niet van de werkelijke wil van de aanvrager, een gevaar betekenen voor de rechtszekerheid, zowel voor deze aanvrager als voor derden-marktdeelnemers”.

verplichting van duidelijkheid en nauwkeurigheid in gevaar brengt. Zonder die verplichting zouden bij gebruik van alle benamingen van de klasseomschrijving van een specifieke klasse noch de aanvrager noch de andere marktdeelnemers met zekerheid de omvang kennen van de bescherming die voortvloeit uit het gebruik van de algemene benamingen.

65. Het gevaar van het gebruik van de alomvattende benadering of het alomvattende criterium bestaat erin dat de aanvragers niet de verplichting nakomen om duidelijk de waren en diensten te vermelden waarvoor zij aanspraak maken op bescherming. Het gaat er dus om dat de verplichting van de aanvrager niet wordt vervangen door een lakse administratieve praktijk. In de context van het arrest dient dit evenwel te worden opgevat als een waarschuwing om in de fase van vooronderzoek geen aanvragen te aanvaarden die door het vage karakter ervan niet voldoen aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid wat de omschrijving van de waren en diensten betreft. Ik ben van mening dat dit de betekenis van punt 62 van het arrest IP Translator is.

66. Het verschil tussen de feiten die ten grondslag liggen aan de zaak IP Translator en de onderhavige zaak (eerstgenoemde zaak betrof een merkaanvraag en in casu gaat het om een ingeschreven merk) staat mijns inziens in de weg aan de extrapolatie van de lering en de conclusies van dat arrest, zodat het eerste middel in hogere voorziening van Brandconcern moet worden afgewezen.

67. Dit resultaat is nauwelijks verrassend, aangezien de merkaanvraag plaatsvindt in een fase van de procedure van merkinschrijving waarin het nog mogelijk is om deze te verbeteren of te wijzigen, zoals blijkt uit artikel 43 van verordening nr. 207/2009. Het arrest IP Translator versterkt de verplichting van de nationale bureaus om in deze fase van hun analyse erover te waken dat elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig wordt onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk ten onrechte wordt ingeschreven.<sup>49</sup> Aangezien het hun taak is, een adequaat en nauwkeurig merkenregister in stand te houden<sup>50</sup>, lijkt het logisch dat het dictum van het arrest IP Translator hen indirect aanmaant om te controleren dat marktdeelnemers aanvragen indienen die voldoen aan het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

68. Zodra het merk is ingeschreven, valt de uitlegging van de opgave van erdoor beschermde waren en diensten daarentegen onder een ander type van voorschriften, waaronder met name het verbod om het merk te wijzigen als bedoeld in artikel 48 van verordening nr. 207/2009. De lering van het arrest IP Translator is moeilijk te verzoenen met de rol van de merkenbureaus in deze fase. Juist het verschil tussen de twee fasen verklaart het ontbreken van enige beperking van de gevolgen van het arrest IP Translator: de opgave van waren en diensten in een inschrijvingsaanvraag – die nog kan worden gewijzigd – uitleggen, is niet hetzelfde als het uitleggen van de opgave van waren en diensten van een reeds ingeschreven merk dat per definitie geconsolideerd en nagenoeg onveranderlijk is.

#### d) Logisch gevolg

69. Indien dus wordt aanvaard dat het argument van het Bureau inzake de gevolgen van het arrest IP Translator voor de uitlegging van de opgave van waren en diensten van ingeschreven merken juist is, te weten dat dit arrest betrekking had op de verplichtingen van een marktdeelnemer die een merkaanvraag indient, faalt het hoofdargument van Brandconcern ter staving van haar eerste middel in hogere voorziening.

70. Het verwijt van rekwirante is in werkelijkheid gebaseerd op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, aangezien in dat arrest niet wordt overgegaan tot een beperking in de tijd van de gevolgen van het arrest IP Translator, niettegenstaande de verwijzing – in punt 24 – naar de vaste rechtspraak ter zake en naar het feit dat in het arrest IP Translator niet werd gesproken over de werking ervan ratione

49 — Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 77).

50 — Arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:2004:384, punt 29).

temporis. Het Gerecht onderzoekt enkel of het Bureau mededeling nr. 4/03 kon toepassen op een merk dat vóór 21 juni 2012 werd ingeschreven, hetgeen zou betekenen dat gebruik wordt gemaakt van het alomvattende criterium om na te gaan of de vervangingsonderdelen vallen onder klasse 12 hoewel zij niet uitdrukkelijk worden vermeld. Dit onderzoek vormde de noodzakelijke voorwaarde om te bepalen of de kamer van beroep de door Scooters India aangedragen bewijzen met betrekking tot het normale gebruik van het merk voor die onderdelen had moeten onderzoeken.

71. In deze context wordt in het bestreden arrest een analyse<sup>51</sup> verricht van mededeling nr. 2/12, die wordt aangemerkt als „toepassing van het rechtszekerheidsbeginsel” in een context waarin het EUIPO diende uit te leggen hoe het de omvang zou bepalen van de bescherming die wordt verleend door Uniemerken die vóór 21 juni 2012 zijn ingeschreven en die gebruikmaken van de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen van de klassen van de Overeenkomst van Nice.

72. Vervolgens wordt in de punten 28 tot en met 34 van het bestreden arrest de redenering van de hand gewezen dat Scooters India geen gewettigd vertrouwen kon aanvoeren omdat mededeling nr. 4/03 was bekendgemaakt na haar inschrijvingsaanvraag. Het Gerecht was van oordeel dat die mededeling de tot dan toe door het EUIPO gevolgde praktijk uitlegde en consolideerde. Daarom diende deze tevens te worden toegepast op de uitlegging van de opgave van waren waarvoor Scooters India het merk Lambretta in 2002 had ingeschreven.

73. Uit een en ander volgt dat het bestreden arrest het criterium hanteert van de scheiding tussen merkaanvragen en reeds beschermde merken, zonder dat het aldus de werking *ratione temporis* van het arrest IP Translator beoogt te beperken. Gelet op de onder b) van het onderzoek van het eerste middel in hogere voorziening voorgestelde uitlegging van het arrest IP Translator kan het Gerecht niet worden verweten, de principes van dat arrest te hebben geschonden.

74. Het EUIPO had dus het alomvattende criterium kunnen hanteren om dwingende redenen van rechtszekerheid, een beginsel dat inherent is aan de rechtsorde van de Unie, en de bedoeling van Scooters India bij de indiening van de aanvraag kunnen onderzoeken. Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het Bureau het alomvattende criterium kon hanteren voor merken die vóór 21 juni 2012 waren ingeschreven, en evenmin door te eisen dat de kamer van beroep het normale gebruik van het merk Lambretta voor vervangingsonderdelen door Scooters India onderzoekt.

75. Nog een laatste overweging: met het nieuwe lid 8 van artikel 28 van verordening nr. 207/2009<sup>52</sup> wilde de Uniewetgever de tekortkomingen van het systeem wegwerken door houders van vóór 22 juni 2012 ingeschreven merken de mogelijkheid te bieden, tot 24 september 2016 te verklaren welk voornemen zij hadden op de datum van indiening van de aanvraag met betrekking tot de waren of diensten die zijn vermeld in de klasseomschrijving van de betrokken klasse. Zij worden dus in de gelegenheid gesteld om een beroep te doen op het alomvattende criterium, teneinde twijfel inzake de materiële werkingssfeer (waren en diensten) van hun industriële-eigendomsrechten weg te nemen. Los van de normatieve aard van het ene of het andere instrument, beoogde het Bureau hetzelfde te bereiken met mededeling nr. 2/12.

76. Bijgevolg zou het paradoxaal zijn om, zoals Brandconcern vordert, het arrest van het Gerecht te vernietigen waarin het Gerecht dezelfde benadering volgt als de wetgever, wanneer Scooters India bovendien nog „haar voornemen [zou kunnen] verduidelijken” voor het EUIPO teneinde te bevestigen dat dit het voornemen was zoals door het Gerecht vastgesteld. Verder dient erop te worden gewezen dat de wetgever tevens het arrest IP Translator eerbiedigt door enkel wetgeving uit te vaardigen voor merken die reeds waren ingeschreven vóór de uitspraak van dat arrest.

51 — Punt 27.

52 — Zie punt 6 van deze conclusie.

77. Kortom, aangezien de schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 juncto lid 2 van dit artikel niet is aangetoond, dient het eerste middel in hogere voorziening van Brandconcern te worden afgewezen.

*B – Tweede middel: niet-nakoming van de motiveringsplicht wegens een gebrek aan coherentie*

78. Gelet op de afwijzing van het eerste middel dient het tweede middel, dat subsidiair door Brandconcern werd aangevoerd, te worden onderzocht.

#### 1. Argumenten van partijen

79. Volgens Brandconcern geeft het bestreden arrest blijk van een „procedurefout”<sup>53</sup> waardoor ultra petita uitspraak is gedaan<sup>54</sup>, aangezien het Gerecht de litigieuze beslissing heeft vernietigd, niettegenstaande de vaststelling dat Scooters India het merk niet had gebruikt voor waren van de klasseomschrijving van klasse 12. Volgens haar had het bestreden arrest die beslissing moeten bevestigen met betrekking tot „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water” en enkel vernietigen voor zover geen analyse was verricht van het gebruik van het merk voor andere waren van klasse 12, te weten vervangingsonderdelen.

80. Het EUIPO betoogt om te beginnen dat dit middel niet-ontvankelijk is, aangezien Brandconcern niet heeft gewezen op de punten van het bestreden arrest waaruit blijkt dat het merk Lambretta niet normaal was gebruikt voor bovengenoemde vervoermiddelen. Aangezien deze onderneming evenmin de rechtsgrondslag van het middel heeft vermeld, is het EUIPO van mening dat niet is voldaan aan de ontvankelijkheidsvereisten als bedoeld in artikel 21 en artikel 53, lid 1, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

81. Ten gronde voert het Bureau aan dat het Gerecht de litigieuze beslissing op goede gronden heeft vernietigd en de zaak rechtsgeldig naar de kamer van beroep heeft terugverwezen opdat deze laatste het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een subcategorie van waren onderzoekt.

82. Scooters India is in lijn met het EUIPO van mening dat geen sprake is van de tweede onjuiste rechtsopvatting en dat deze in wezen niet verschilt van de eerste.

#### 2. Onderzoek van het middel

##### a) Ontvankelijkheid

83. Anders dan het Bureau stelt, ben ik van mening dat de wezenlijke elementen waarnaar artikel 21 juncto artikel 53, lid 1, van het Statuut van het Hof van Justitie verwijst en die in artikel 168 van Reglement voor de procesvoering van het Hof zijn vermeld, niet ontbreken. Hoewel die elementen niet volledig duidelijk zijn uiteengezet, en evenmin concreet is gepreciseerd om welke procedurefout het gaat in het arrest, ben ik van mening dat de kritiek van Brandconcern minstens ontvankelijk is voor zover deze betrekking heeft op het feit dat het Gerecht in het dictum verder is gegaan dan de vorderingen van de verzoekende partij.

53 — Punt 99 van het verzoekschrift in hogere voorziening.

54 — Ik erken dat ik tot deze conclusie ben gekomen na een lezing pro actione van het tweede middel, waarvan de redenering nogal gekunsteld is, en nadat rekwirante specifiek vragen op dit punt zijn gesteld ter terechtzitting.

84. Dit tweede middel berust op de stelling dat, indien het geding voor het Gerecht enkel betrekking had op de vervangingsonderdelen (en over het gebruik van het merk voor die onderdelen), daaruit volgens Brandconcern redelijkerwijs kon worden afgeleid dat de vernietiging niet zag op de beoordelingen van het EUIPO inzake het bewijs van normaal gebruik van het merk voor vervoermiddelen, hetgeen had moeten verhinderen dat het bestreden arrest de gehele litigieuze beslissing vernietigt.

85. Hiermee wordt uiteindelijk incoherentie verweten aan de rechter die *ultra petita*<sup>55</sup> uitspraak zou hebben gedaan, zodat het tweede middel in hogere voorziening ontvankelijk is.

b) Ten gronde

86. Mijns inziens kan het tweede middel in hogere voorziening evenmin worden toegewezen, aangezien het Gerecht niet de procedurefout heeft gemaakt die hem wordt verweten.

87. Scooters India heeft gevorderd dat het Gerecht „de litigieuze beslissing [vernietigt] voor zover de kamer van beroep [haar] beroep heeft verworpen met betrekking tot de waren van klasse 12”<sup>56</sup>, zonder enig onderscheid ter zake te maken. Het Gerecht doet geen uitspraak *ultra petita* wanneer het in het arrest de vordering toewijst zoals deze was geformuleerd.

88. Bovendien maakt artikel 44 van het arrest, waarnaar dit tweede middel verwijst, geen deel uit van de *ratio decidendi* van het arrest en heeft het dus geen relevante invloed op het dictum. De rechtsoverwegingen die leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing zijn uiteengezet in eerdere punten van het arrest.<sup>57</sup> In punt 44 van het arrest beperkt het Gerecht zich ertoe, de kamer van beroep – bijna op pedagogische wijze – uit te leggen welk onderzoek „zal dienen” te worden verricht. Ook punt 43 van het arrest, waarin de kamer van beroep wordt gelast zich te laten leiden door de in het arrest Ansul<sup>58</sup> geformuleerde rechtspraak, draagt bij tot deze onderwijzende toon.

89. Op grond van artikel 266 VWEU is de instelling wier handeling nietig is verklaard, gehouden „de maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest”. Daartoe moet de instelling niet alleen het dictum naleven, maar ook de rechtsoverwegingen die ertoe hebben geleid en er de noodzakelijke steun aan bieden, daar zij onontbeerlijk zijn om de nauwkeurige betekenis van het dictum te bepalen. Het zijn immers de rechtsoverwegingen die aangeven welke bepaling precies als onwettig wordt beschouwd en wat precies de redenen zijn van de onwettigheid, en waarmee de betrokken instelling bij de vervanging van de nietig verklaarde handeling rekening moet houden.<sup>59</sup>

90. Bijgevolg dient het Gerecht de betrokken instelling niet te wijzen op de maatregelen die deze moet vaststellen<sup>60</sup>, hetgeen het Gerecht niet belet om bepaalde richtsnoeren over de te volgen aanpak te geven. In dit laatste geval, zoals in punt 44 van het bestreden arrest, hebben die richtsnoeren evenwel een louter didactische waarde.

55 — Ter terechtzitting heeft de vertegenwoordiger van Brandconcern erkend dat de „procedurefout” kan worden aangemerkt als een uitspraak *ultra petita*. Een dergelijke fout kan worden aangevoerd in hogere voorziening; zie bijvoorbeeld arrest van 10 april 2014, Commissie/Siemens Österreich e.a. en Siemens Transmission & Distribution e.a./Commissie (C-231/11 P–C-233/11 P, EU:C:2014:256, punten 115 e.v.)

56 — Zoals blijkt uit punt 7 van het bestreden arrest.

57 — Zie in die zin arrest van 12 juli 2001, Commissie en Frankrijk/TF1 (C-302/99 P en C-308/99 P, EU:C:2001:408, punten 26-29).

58 — Arrest van 11 maart 2003 (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Arresten van 26 april 1988, Asteris/Commissie (97/86, EU:C:1988:199, punt 27), en 6 maart 2003, Interporc/Commissie (C-41/00 P, EU:C:2003:125, punt 29).

60 — Arrest van 25 mei 1993, Foyer culturel du Sart-Tilman/Commissie (C-199/91, EU:C:1993:205, punt 17).



91. Bovendien dient te worden herinnerd aan de vaste rechtspraak van het Hof, volgens welke de procedure ter vervanging van een nietig verklaarde handeling weer mag worden opgenomen op het precieze punt waarop de onwettigheid is ontstaan en de nietigverklaring van een gemeenschapshandeling niet noodzakelijkerwijs van invloed is op de voorbereidende handelingen.<sup>61</sup> De kamer van beroep kan dus perfect het in verband met de waren van klasse 12 verrichte onderzoek van de bewijzen eerbiedigen indien zij dit passend acht.

92. Gelet op een en ander moet het tweede middel in hogere voorziening worden afgewezen.

## VI – Kosten

93. Ingevolge artikel 138, lid 1, en artikel 184, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het Hof in overweging wordt gegeven om de hogere voorziening af te wijzen, dient Brandconcern te worden verwezen in de kosten die het EUIPO en Scooters India in deze hogere voorziening zijn opgekomen, overeenkomstig hun vorderingen.

## VII – Conclusie

94. In het licht van het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

- 1) de hogere voorziening die Brandconcern BV heeft ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van 30 september 2014 in zaak T-51/12, Scooter India/BHIM – Brandconcern (LAMBRETTA), af te wijzen;
- 2) Brandconcern BV te verwijzen in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en van Scooters India Ltd.

61 — Zie arrest van 12 november 1998, Spanje/Commissie (C-415/96, EU:C:1998:533, punten 31 en 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).