



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

11 oktober 2017\*

„Hogere voorziening – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Beeldmerk met de woordeslementen ‚CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ’ – Oppositie door de houder van het Uniewoordmerk en het Uniebeeldmerk met het woordeslement ‚Cactus’ – Classificatie van Nice – Artikel 28 – Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a) – Normaal gebruik van het merk in gereduceerde vorm”

In zaak C-501/15 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 22 september 2015,

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)**, vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

rekwirant,

andere partij in de procedure:

**Cactus SA**, gevestigd te Bertrange (Luxemburg), vertegenwoordigd door K. Manhaeve, avocate,

verzoekster in eerste aanleg,

**Isabel Del Rio Rodríguez**, wonende te Malaga (Spanje),

partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO,

wijst

HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: T. von Danwitz, kamerpresident, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (rapporteur) en C. Lycourgos, rechters,

advocaat-generaal: N. Wahl,

griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 maart 2017,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 17 mei 2017,

\* Procestaal: Engels.

het navolgende

### Arrest

- 1 Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 juli 2015, Cactus/BHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ) (T-24/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:494; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 19 oktober 2012 (zaak R 2005/2011-2) inzake een oppositieprocedure tussen Cactus SA en Isabel Del Rio Rodríguez (hierna: „litigieuze beslissing”) gedeeltelijk heeft vernietigd.

### *Toepasselijke bepalingen*

- 2 Bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden, is verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) ingetrokken en vervangen.
- 3 Lid 1 van artikel 15 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gebruik van het [Uniemerkt]”, bepaalt:

„Een [Uniemerkt] waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

- a) het gebruik van het [Uniemerkt] in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]”

- 4 Artikel 28 van deze verordening, met als opschrift „Classificatie”, bepaalt het volgende:

„De waren en diensten waarvoor een [Uniemerkt] wordt aangevraagd, worden overeenkomstig [verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (PB 1995, L 303, blz. 1)] ingedeeld.”

- 5 Lid 2 van artikel 42 van verordening nr. 207/2009, „Onderzoek van de oppositie”, luidt:

„Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder [Uniemerkt] die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvraag om een [Uniemerkt] het oudere [Uniemerkt] in de [Europese Unie] normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere [Uniemerkt] slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.”

- 6 In regel 2 van verordening nr. 2868/95, met als opschrift „Opgave van waren en diensten”, heet het:
- „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 [(hierna: „Overeenkomst van Nice”)].
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.”
- 7 Met twee mededelingen, de ene gepubliceerd in 2003 en de andere in 2012, heeft de voorzitter van het EUIPO aanwijzingen gegeven over het gebruik van de klasseomschrijvingen van de warenklassen van de Overeenkomst van Nice.
- 8 Punt IV, eerste alinea, van mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het EUIPO van 16 juni 2003, inzake het gebruik van de klasseomschrijvingen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk (hierna: „mededeling nr. 4/03”) luidde:
- „De 34 klassen voor waren en de 11 klassen voor 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.”
- 9 Op 20 juni 2012 heeft de voorzitter van het EUIPO mededeling nr. 2/12 vastgesteld tot intrekking van mededeling nr. 4/03 en inzake het gebruik van klasseomschrijvingen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk (hierna: „mededeling nr. 2/12”). Punt V van deze mededeling bepaalt:
- „Wat de [Unie]merken betreft die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de onderhavige mededeling en die hebben gebruikgemaakt van alle algemene benamingen van de klasseomschrijving van een bepaalde klasse, is het [EUIPO] van oordeel dat het oogmerk van de aanvrager er, gelet op de inhoud van mededeling nr. 4/03, in 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.”

### ***Voorgeschiedenis van het geding***

- 10 De in de punten 1 tot en met 12 van het bestreden arrest uiteengezette voorgeschiedenis van het geding kan worden samengevat als volgt.

- 11 Op 13 augustus 2009 heeft Del Rio Rodríguez bij het EUIPO krachtens verordening nr. 207/2009 een Uniemerkaanvraag ingediend voor het hieronder weergegeven beeldteken:

**CACTUS OF PEACE**

**CACTUS DE LA PAZ**

- 12 De waren en diensten waarvoor inschrijving was aangevraagd, behoren tot de klassen 31, 39 en 44 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
- 13 Op 12 maart 2010 heeft Cactus krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle erdoor aangeduide waren en diensten.
- 14 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:
- het op 18 oktober 2002 onder nummer 963694 ingeschreven Uniewoordmerk Cactus voor waren en diensten van de klassen 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 tot en met 35, 39, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
  - het op 6 april 2001 onder nummer 963595 ingeschreven Uniebeeldmerk, dat hierna wordt weergegeven en betrekking heeft op dezelfde waren en diensten als het oudere woordmerk, met uitzondering van „voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; levende bloemen en planten, zaden; verse vruchten groenten” van klasse 31 in de zin van deze overeenkomst:



- 15 Deze oppositie was gebaseerd op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 16 Bij beslissing van 2 augustus 2011 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen voor „zaaizaden, levende planten en bloemen” van klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice en voor „tuinieren, boomkwekerij, tuinbouwkundige diensten” van klasse 44 in de zin van die overeenkomst, waarop het oudere woordmerk betrekking had.
- 17 De oppositieafdeling heeft onder meer geoordeeld dat normaal gebruik van het oudere woordmerk was aangetoond voor de waren van klasse 31 in de zin van de Overeenkomst van Nice en voor de diensten „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden, verse vruchten en groenten” van klasse 35 in de zin van die overeenkomst, door de bewijsstukken die Cactus had overgelegd naar aanleiding van het verzoek van Del Rio Rodríguez om het normale gebruik van de oudere merken te bewijzen.
- 18 De inschrijving van het aangevraagde merk is dus geweigerd voor de hierboven in punt 16 genoemde waren en diensten, maar is aanvaard voor de diensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
- 19 Op 28 september 2011 heeft Del Rio Rodríguez bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

- 20 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen en de oppositie in haar geheel afgewezen. Inzonderheid heeft zij geoordeeld dat de oppositieafdeling een fout had gemaakt door te overwegen dat Cactus het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken had geleverd voor de diensten „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden, verse vruchten en groenten” van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

### ***Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest***

- 21 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 21 januari 2013, heeft Cactus beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.
- 22 Ter ondersteuning van haar beroep heeft Cactus in wezen drie middelen aangevoerd. Het eerste betreft schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, het tweede schending van artikel 75 en artikel 76, lid 1, van deze verordening en het derde schending van artikel 76, lid 2, van deze verordening.
- 23 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de eerste twee middelen aanvaard en het derde verworpen. Dientengevolge heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd voor zover daarbij, ten eerste, de oppositie was afgewezen op grond dat de oudere merken geen betrekking hadden op de diensten „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden, verse vruchten en groenten” van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en ten tweede, de oppositie was afgewezen die was gebaseerd op „levende bloemen en planten, zaden” van klasse 31 in de zin van die overeenkomst. Voor het overige heeft het Gerecht het beroep verworpen.

### ***Conclusies van partijen***

- 24 Met zijn hogere voorziening verzoekt het EUIPO het Hof:
- de hogere voorziening in haar geheel toe te wijzen, het bestreden arrest te vernietigen, en
  - Cactus te verwijzen in de kosten.
- 25 Cactus verzoekt het Hof:
- de hogere voorziening in haar geheel af te wijzen, en
  - het EUIPO te verwijzen in de kosten.

### ***Hogere voorziening***

- 26 Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO twee middelen aan: ten eerste schending van artikel 28 van verordening nr. 207/2009 in samenhang met regel 2 van verordening nr. 2868/95, en ten tweede schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 in samenhang met artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van deze verordening.

*Eerste middel*

*Argumenten van partijen*

- 27 Met zijn eerste middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het artikel 28 van verordening nr. 207/2009 in samenhang met regel 2 van verordening nr. 2868/95 heeft geschonden door een onjuiste uitlegging van de arresten van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361; hierna: „arrest IP Translator”), en 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425). Deze onjuiste uitlegging zou hebben geleid tot de overweging, in de punten 36 en 37 van het bestreden arrest, dat het gebruik van alle algemene benamingen in de omschrijving van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice de bescherming van de oudere merken uitbreidt naar alle diensten van deze klasse, waaronder de diensten die bestaan in de detailhandel in waren.
- 28 Het EUIPO herinnert eraan dat mededeling nr. 4/03 aanvankelijk het gebruik van de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen in de zin van de Overeenkomst van Nice had goedgekeurd. Volgens deze mededeling betekende de aanduiding van de volledige omschrijving van een bepaalde klasse in de zin van die overeenkomst dat voor alle waren of diensten die onder deze bepaalde klasse vallen, met inbegrip van degene die niet worden genoemd in de alfabetische lijst, aanspraak op merkbescherming wordt gemaakt. Geen van deze benamingen werd dus gezien als te vaag of onbestemd.
- 29 Deze benadering heeft het Hof in zijn arrest IP Translator weersproken. Volgens het EUIPO blijkt uit de punten 57 tot en met 64 van dit arrest dat de algemene benamingen van een bepaalde klasseomschrijving enkel betrekking kunnen hebben op de waren en diensten die zijn opgenomen in de alfabetische lijst van deze klasse, mits aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan, te weten dat de termen die de omschrijving van de klasse vormen, voldoende „duidelijk en precies” zijn en dat de aanvraag de bedoeling van de aanvrager weerspiegelt om alle waren of diensten te dekken die zijn opgenomen in deze alfabetische lijst.
- 30 Na dit arrest is mededeling nr. 4/03 ingetrokken en vervangen door mededeling nr. 2/12, waarbij de draagwijdte van de algemene benamingen van een klasseomschrijving in de zin van de Overeenkomst van Nice voor Uniemerken die zijn aangevraagd vóór 21 juni 2012, wordt beperkt tot alle waren of diensten van de alfabetische lijst van een bepaalde klasse en die benamingen niet meer alle waren en diensten van deze klasse dekken.
- 31 In casu betwist het EUIPO niet dat detailhandelsdiensten behoren tot klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Niettemin zijn noch detailhandelsdiensten als zodanig noch diensten in verband met „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden, verse vruchten en groenten” opgenomen in de alfabetische lijst van deze klasse. Het EUIPO meent dus dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de oudere merken waren beschermd voor detailhandelsdiensten.
- 32 Daarnaast stelt het EUIPO dat het Gerecht, door te oordelen dat klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice betrekking heeft op detailhandel in alle mogelijke waren, tevens het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte onjuist heeft opgevat. Daarin is namelijk vastgesteld dat de aanvrager gehouden is de waren of soorten waren aan te geven waarop de detailhandelsdiensten betrekking hebben.
- 33 Door in punt 38 van het bestreden arrest te oordelen dat het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de datum van dat arrest, is het Gerecht derhalve voorbijgegaan aan de terugwerkende kracht van de rechtspraak, die



slechts bij uitzondering kan worden beperkt. Het Hof heeft evenwel de werking van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte niet beperkt. Het Gerecht heeft dus ten onrechte de uitlegging die in dat arrest is geformuleerd, niet toegepast op de oudere merken, aldus het EUIPO.

34 Cactus betwist de gegrondheid van al deze argumenten.

*Beoordeling door het Hof*

35 Het EUIPO verwijt het Gerecht in wezen dat het de arresten IP Translator en Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte onjuist heeft gelezen door te oordelen dat de rechtspraak die voortvloeit uit deze arresten geen terugwerkende kracht had en door ten onrechte tot de slotsom te komen dat de aanduiding van de omschrijving van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice betrekking heeft op alle diensten van die klasse, met inbegrip van diensten van detailhandel in alle waren. Het EUIPO meent namelijk dat deze rechtspraak terugwerkende kracht heeft en dat zij had moeten worden toegepast op de oudere merken, ongeacht het feit dat de merken waren aangevraagd voordat deze arresten waren geweest.

36 In de punten 36 tot en met 38 van het bestreden arrest heeft het Gerecht overwogen dat er, gelet op het rechtszekerheidsbeginsel, geen reden was om de arresten IP Translator en Praktiker Bau- und Heimwerkmärkte toe te passen op de oudere merken, aangezien zij waren ingeschreven voordat deze arresten waren geweest. Het Gerecht is op basis daarvan tot de slotsom gekomen dat de aanduiding van de omschrijving van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice voor de oudere merken betrekking heeft op alle diensten van deze klasse, waaronder de diensten die bestaan in de detailhandel in alle waren.

37 Met betrekking tot, ten eerste, de strekking van het arrest IP Translator, moet eraan worden herinnerd dat het Hof in punt 61 van dat arrest heeft geoordeeld dat de aanvrager van een merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van de omschrijving van een specifieke klasse van de classificatie van Nice, ter wille van de duidelijkheid en de nauwkeurigheid 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 het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van deze waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

38 In de punten 29 en 30 van het arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122; hierna: „arrest Brandconcern”) heeft het Hof aangegeven dat het arrest IP Translator enkel de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving als Uniemerkt nader heeft bepaald en dus geen betrekking heeft op merken die op de datum van uitspraak van dat arrest al waren ingeschreven. Het Hof heeft daaruit in punt 31 van het arrest Brandconcern afgeleid dat niet kan worden geoordeeld dat het Hof met het arrest IP Translator de bedoeling had om af te doen aan de in mededeling nr. 4/03 uiteengezette aanpak voor merken die waren ingeschreven vóór dat arrest werd uitgesproken.

39 Mededeling nr. 2/12 kan deze rechtspraak niet aantasten en aldus leiden tot een beperking van de beschermingsomvang van merken ingeschreven vóór het arrest IP Translator voor door de algemene benamingen van een klasseomschrijving in de zin van de Overeenkomst van Nice aangeduide waren of diensten tot enkel die waren of diensten die in de alfabetische lijst van deze klasse worden genoemd, en tot een weigering om die bescherming overeenkomstig mededeling nr. 4/03 uit te breiden naar alle waren of diensten van deze klasse.

- 40 Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in de punten 45 en 46 van zijn conclusie kan de omvang van de door een ingeschreven merk verleende bescherming niet worden gewijzigd op basis van een niet-bindende mededeling, die louter ten doel heeft om de praktijk van het EUIPO voor aanvragers te verduidelijken.
- 41 Ter terechtzitting voor het Hof heeft het EUIPO tegengeworpen dat uit het arrest Brandconcern niet kon worden afgeleid dat de door de oudere merken verleende bescherming kon worden uitgebreid tot waren of diensten die niet in de alfabetische lijst van de betrokken klasse waren opgenomen. Het heeft erop gewezen dat het Hof in dat arrest de overwegingen van het Gerecht heeft bevestigd dat de inschrijving van een ouder merk waarin wordt verwezen naar de klasseomschrijving, overeenkomstig de aanwijzingen in mededeling nr. 2/12 betreffende merken die waren ingeschreven vóór het arrest IP Translator, aldus moest worden uitgelegd dat zij ertoe strekte dat merk enkel te beschermen voor alle waren op de alfabetische lijst van de betrokken klasse maar niet voor andere waren.
- 42 Niettemin moet in dat verband worden opgemerkt, met de advocaat-generaal in de punten 48 tot en met 50 van zijn conclusie, dat een dergelijke lezing van het arrest Brandconcern onjuist is. Dat arrest zag namelijk niet op het onderscheid tussen enerzijds de in de alfabetische lijst vermelde waren of diensten van een klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice en anderzijds de ruimere categorie van alle onder de betrokken klasseomschrijving vallende waren of diensten. Het ging er enkel om te bepalen of de letterlijke betekenis van de betrokken klasseomschrijving in aanmerking genomen moest worden of dat er daarentegen van uit moest worden gegaan dat een dergelijke omschrijving de waren aanduidde die op de alfabetische lijst van die klasse waren vermeld. Het arrest Brandconcern kan dus niet aldus worden gelezen dat daarin de draagwijdte van de inschrijving van oudere merken die gebruikmaken van de klasseomschrijving wordt beperkt tot enkel de waren of diensten die op de alfabetische lijst van die klasse worden vermeld.
- 43 Gelet op het voorgaande heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de rechtspraak die is voortgevloeid uit het arrest IP Translator niet van toepassing was op oudere merken.
- 44 Met betrekking tot, ten tweede, de strekking van het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, moet worden gememoreerd dat het Hof in de punten 39 en 50 van dat arrest heeft geoordeeld dat de activiteit detailhandel in waren weliswaar een dienst kan vormen die onder klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice valt, maar de aanvrager met het oog op de inschrijving van een merk niettemin moet specificeren op welke waren of soorten waren deze detailhandelsactiviteit betrekking heeft.
- 45 Zoals de advocaat-generaal in punt 56 van zijn conclusie heeft opgemerkt, heeft het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, net als het arrest IP Translator, louter betrekking op aanvragen tot inschrijving van een Uniemerken en niet op de omvang van de bescherming die wordt verleend door op de datum van dat arrest ingeschreven merken.
- 46 Zoals de advocaat-generaal in punt 57 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is een dergelijke oplossing in overeenstemming met het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.
- 47 Derhalve kan het Gerecht niet worden verweten dat het in punt 38 van het bestreden arrest heeft overwogen dat Cactus niet gehouden was te specificeren op welke waren of soorten waren de detailhandelsactiviteit betrekking had.
- 48 Uit het onderzoek van de arresten IP Translator, zoals uitgelegd door het Hof in het arrest Brandconcern, en Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte volgt aldus dat de bescherming die wordt verleend door een merk dat is ingeschreven vóór deze uitspraken, zoals het woordmerk Cactus (ingeschreven op 18 oktober 2002) en het beeldmerk Cactus (ingeschreven op 6 april 2001), niet kan worden aangetast door deze arresten, voor zover deze slechts zien op nieuwe aanvragen tot inschrijving van Uniemerken.



- 49 In verband met artikel 28, lid 8, van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), dat een overgangsbepaling bevat op basis waarvan houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Uniemerken die voor een volledige klasseomschrijving van de classificatie van Nice zijn ingeschreven, vóór 24 september 2016 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 die klasseomschrijving vallen, op voorwaarde dat deze voorkomen op de alfabetische lijst voor die klasse, volstaat het tot slot op te merken dat deze bepaling niet van toepassing was op de datum van de litigieuze beslissing.
- 50 Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de aanduiding van de klasseomschrijving van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice voor de betrokken oudere merken alle tot die klasse behorende diensten omvat, met inbegrip van diensten bestaand in de detailhandel in waren.
- 51 Het eerste middel van de hogere voorziening is derhalve ongegrond.

### *Tweede middel*

#### *Argumenten van partijen*

- 52 Met zijn tweede middel voert het EUIPO aan dat het Gerecht artikel 42, lid 2, in samenhang met artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden doordat het heeft geoordeeld dat het gebruik van enkel het beeldelement van het oudere merk – de gestileerde cactus – zonder het wordelement „Cactus” gelijkstond aan gebruik „in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd” in de zin van deze laatste bepaling.
- 53 Het EUIPO voert aan dat deze overweging op vier punten blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
- 54 Het Gerecht heeft ten eerste het recht onjuist opgevat door te overwegen dat het gestileerde logo van een cactus „in wezen gelijkwaardig” was aan de vorm waarin het samengestelde merk is ingeschreven. Het is namelijk niet nagegaan of het wordelement „Cactus”, dat in de gereduceerde versie van het oudere beeldmerk was weggelaten, intrinsiek onderscheidend vermogen bezat voor „levende bloemen en planten, zaden” dan wel of dit wordelement vanwege de grootte en plaats ervan binnen de ingeschreven vorm van het oudere merk, verwaarloosbaar was of juist de aandacht van de consument kon trekken en in gedachten kon blijven als een teken dat op zich de commerciële herkomst van de waren aanduidt.
- 55 De tweede onjuiste rechtsopvatting spruit daaruit voort dat het Gerecht de gelijkwaardigheid van de merken zoals zij worden gebruikt en zoals zij zijn ingeschreven, heeft afgeleid uit de loutere semantische gelijkwaardigheid van hun woord- en beeldelementen, zonder volledig onderzoek van de gelijkwaardigheid van de tekens op basis van een analyse van de visuele en eventueel fonetische verschillen aan de hand waarvan de vorm waarin het oudere merk is ingeschreven, kan worden onderscheiden van de vorm waarin het merk is gebruikt.
- 56 De derde onjuiste rechtsopvatting die het Gerecht wordt verweten, komt erop neer dat het Gerecht zijn bevinding inzake de gelijkwaardigheid van de gestileerde cactus en de vorm van het samengestelde merk zoals dat is ingeschreven, impliciet heeft gebaseerd op het feit dat het samengestelde merk de consumenten mogelijk reeds bekend was. Zonder die voorkennis hadden de consumenten geen enkele reden om te veronderstellen dat de gestileerde cactus een element is van een samengesteld merk waarvan het tweede element noodzakelijkerwijs het woord „Cactus” is.

- 57 De vierde onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht is dat het eraan voorbij is gegaan dat de wijziging van het onderscheidend vermogen van het samengestelde oudere merk moet worden onderzocht in het licht van de perceptie van de Europese consument en niet enkel van de Luxemburgse consument. Indien de perceptie van de Europese consument in aanmerking was genomen, had het Gerecht tot de slotsom moeten komen dat de gestileerde cactus voor een belangrijk deel van het relevante publiek niet kan worden gelijkgesteld aan het woord „cactus” of aan het oudere samengestelde merk als geheel, want de equivalente term in de officiële talen van de Unie, zoals cacto, kaktus, kaktusz en κάκτος, wordt anders gespeld en uitgesproken.
- 58 Primair voert Cactus aan dat het tweede middel moet worden beschouwd als niet-ontvankelijk, want het EUIPO vordert in werkelijkheid dat het Hof de feiten opnieuw onderzoekt en daarbij zijn eigen onderzoek in de plaats stelt van dat van het Gerecht.
- 59 Subsidiair stelt Cactus dat de argumenten van het EUIPO ongegrond zijn.

*Beoordeling door het Hof*

- 60 Overeenkomstig artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dan ook bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijsstukken te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en deze bewijsstukken levert – behoudens het geval van een onjuiste opvatting – dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 61 Met betrekking tot de derde gestelde onjuiste rechtsopvatting, waarmee het EUIPO het Gerecht verwijt dat het de gelijkwaardigheid van de tekens heeft ontleend aan de vermeende voorkennis die consumenten zouden hebben van het teken zoals dat is ingeschreven, moet worden benadrukt dat vaststellingen betreffende het aandachtsniveau, de perceptie of de houding van het relevante publiek feitelijke beoordelingen zijn (zie in die zin arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 62 Met betrekking tot de vierde gestelde onjuiste rechtsopvatting, waarmee het EUIPO het Gerecht verwijt dat het de eventuele wijziging van het onderscheidend vermogen van het oudere beeldmerk enkel heeft onderzocht in het licht van de perceptie van de Luxemburgse consument en niet in het licht van de perceptie van de Europese consument in het algemeen, moet om dezelfde redenen als vermeld in het voorafgaande punt van dit arrest worden opgemerkt dat deze kritiek feitelijk is en dat het niet aan het Hof is daarvan kennis te nemen, behalve indien de feiten onjuist zijn opgevat, hetgeen in casu niet is gesteld.
- 63 Het tweede middel moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard voor zover het ziet op de definitie van het relevante publiek en op de perceptie van het oudere beeldmerk door dat publiek.
- 64 Dat tweede middel is daarentegen ontvankelijk voor zover het, met de eerste en tweede gestelde onjuiste rechtsopvattingen, ziet op de criteria aan de hand waarvan het normale gebruik van een merk in gereduceerde vorm moet worden beoordeeld. Anders dan Cactus stelt, is de bepaling van de criteria die moeten worden aangelegd bij de globale beoordeling van de gelijkwaardigheid van de tekens uit oogpunt van hun onderscheidend vermogen een rechtsvraag die tot de bevoegdheid van het Hof behoort.
- 65 In dat verband heeft het Hof al gepreciseerd dat uit de bewoordingen van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 rechtstreeks volgt dat het gebruik van het merk in een vorm die afwijkt van die waarin het is ingeschreven, wordt beschouwd als een gebruik in de zin van

de eerste alinea van dat artikel, voor zover het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, niet wordt gewijzigd (arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, punt 21).

- 66 Door geen strikte overeenstemming te vereisen tussen de in de handel gebruikte vorm en de ingeschreven vorm van het merk, wil artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van die verordening de houder van het ingeschreven merk de mogelijkheid bieden om bij het commerciële gebruik ervan variaties aan het teken aan te brengen waardoor het beter inspeelt op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren en diensten zonder dat het onderscheidend vermogen ervan wordt gewijzigd (zie in die zin arrest van 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare e.a., C-252/12, EU:C:2013:497, punt 29).
- 67 Daaruit volgt dat zelfs is voldaan aan de voorwaarde van „normaal gebruik” in de zin van artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van die verordening als enkel het beeldelement van een samengesteld merk is gebruikt, voor zover het onderscheidend vermogen van dat merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.
- 68 Met betrekking tot de eerste gestelde onjuiste rechtsopvatting kan het EUIPO het Gerecht niet verwijten dat het niet is nagegaan in hoeverre het weggelaten deel, namelijk het wordelement „Cactus”, onderscheidend vermogen had en van belang was in de perceptie van het teken in zijn geheel, terwijl het Gerecht het teken zoals gebruikt in zijn gereduceerde vorm correct heeft vergeleken met het teken zoals het is ingeschreven.
- 69 In punt 61 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers geconstateerd dat de twee elementen waaruit het oudere beeldmerk is samengesteld, te weten een gestileerde cactus en het wordelement „Cactus”, elk op eigen wijze dezelfde semantische inhoud weergeven, wat in het kader van deze hogere voorziening niet is weersproken door het EUIPO. Uit deze vaststelling vloeit voort dat het wordelement „Cactus” volgens het Gerecht onderscheidend vermogen bezit dat afwijkt van dat van de gestileerde cactus en dat het ontbreken van dat wordelement in de gereduceerde versie van het oudere beeldmerk niet voldoende zwaar woog in de perceptie van dat merk in zijn geheel om het onderscheidend vermogen ervan te wijzigen.
- 70 Met betrekking tot de tweede gestelde onjuiste rechtsopvatting moet, met de advocaat-generaal in punt 81 van zijn conclusie, worden opgemerkt dat het Gerecht de gelijkwaardigheid van het gebruikte teken in zijn gereduceerde vorm – enkel de gestileerde cactus – en het door het oudere beeldmerk beschermde teken – de gestileerde cactus met het wordelement „Cactus” – correct globaal heeft beoordeeld. Anders dan het EUIPO stelt, heeft het Gerecht in dat verband een visuele vergelijking gemaakt en aangegeven dat de weergave van de gestileerde cactus in de twee tekens dezelfde was. Een expliciete fonetische vergelijking van de twee tekens was overbodig, aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat de twee elementen van het oudere beeldmerk dezelfde semantische inhoud hadden. Daarom moet worden overwogen dat het Gerecht zich in punt 61 van het bestreden arrest mocht beperken tot een onderzoek van de gelijkwaardigheid van de betrokken tekens op visueel en conceptueel vlak, zonder daardoor artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening nr. 207/2009 te schenden.
- 71 Het tweede middel moet dus ongegrond worden verklaard voor zover het ziet op de criteria aan de hand waarvan, voor het bewijs van het normale gebruik, moet worden beoordeeld of de litigieuze tekens gelijkwaardig zijn.
- 72 Het tweede middel dient dus ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard.
- 73 Gelet op alle voorgaande overwegingen moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

***Kosten***

<sup>74</sup> Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat ingevolge artikel 184, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Cactus worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen