



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

12 september 2019 *

„Hogere voorziening – Uniemerkt – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Absolute nietigheidsgronden – Artikel 52, lid 1, onder b) – Kwade trouw bij de indiening van de merkaanvraag”

In zaak C-104/18 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 13 februari 2018,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, gevestigd te Istanboel (Turkije), vertegenwoordigd door J. Güell Serra en E. Stoyanov Edisonov, abogados,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europes Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Joaquín Nadal Esteban, wonende te Alcobendas (Spanje), vertegenwoordigd door J.L. Donoso Romero, abogado,

interveniënt in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 december 2018,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 4 april 2019,

het navolgende

* Procestaal: Engels.

Arrest

- 1 De hogere voorziening van Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 30 november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:853; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 14 juni 2016 (zaak R 1779/2015-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ en Joaquín Nadal Esteban (hierna: „litigieuze beslissing”).

Toepasselijke bepalingen

- 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerkt] (PB 2009, L 78, blz. 1), waarbij verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) was ingetrokken en vervangen, is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die op 23 maart 2016 in werking is getreden. Vervolgens is zij met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1).
- 3 Aangezien in casu de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft plaatsgevonden voor 23 maart 2016, net als de beslissing tot inschrijving en de vordering tot nietigverklaring, moet het onderhavige geding worden getoetst aan verordening nr. 207/2009 in de oorspronkelijke versie ervan.
- 4 Artikel 7 van deze verordening, met het opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalde dat tekens met bepaalde gebreken, zoals een louter beschrijvend karakter of het ontbreken van onderscheidend vermogen, niet als Uniemerkt konden worden ingeschreven.
- 5 Artikel 8 van die verordening, met het opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, luidde als volgt:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

- a) wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
- b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

2. Onder ‚oudere merken’ in de zin van lid 1 worden verstaan:

- a) de merken waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvraag om een [Uniemerkt], waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:
 - i) [Uniemerken],
 - ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken,
 - iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat,
 - iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de [Unie];

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Uniemark] een in de [Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”

- 6 Artikel 52 van verordening nr. 207/2009, met het opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, bepaalde:

„1. Het [Uniemark] wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

- a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;
- b) de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

[...]

3. Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het [Uniemark] ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”

- 7 Artikel 53 van deze verordening, met het opschrift „Relatieve nietigheidsgronden”, bepaalde in lid 1 ervan:

„Het [Uniemark] wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard:

- a) wanneer er een in artikel 8, lid 2, bedoeld ouder merk bestaat en aan de in lid 1 of lid 5 van dat artikel genoemde voorwaarden voldaan is;

[...]”

- 8 De inhoud van de artikelen 7, 8, 52 en 53 van verordening nr. 207/2009, die overeenstemde met de inhoud van de artikelen 7, 8, 51 en 52 van verordening nr. 40/94, werd overgenomen in de artikelen 7, 8, 59 en 60 van verordening 2017/1001.

- 9 Artikel 71, lid 1, van verordening 2017/1001 bepaalt:

„Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.”

- 10 Artikel 72 van deze verordening luidt:

„1. Tegen de beslissingen van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

[...]

3. Het Gerecht kan de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen.

[...]

6. Het Bureau neemt de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht of, in geval van hogere voorziening, van het arrest van het Hof van Justitie.”

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

- 11 Op 25 april 2011 heeft Nadal Esteban (hierna: „interveniënt”) bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van het volgende teken als Uniemark ingediend:



- 12 Die inschrijving was aangevraagd voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze waren en diensten waren omschreven als volgt:

- klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis”;
- klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”;
- klasse 39: „Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen”.

- 13 Op 26 augustus 2011 heeft rekwirante, een onderneming die kledingstukken, schoeisel en accessoires produceert en verkoopt, oppositie ingesteld op grond van de volgende oudere merken:

- het hieronder afgebeelde, in Malta ingeschreven merk voor waren en diensten van de klassen 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice:



- het hieronder afgebeelde merk, dat voor waren en diensten van de klassen 18, 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice is ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in verschillende lidstaten van de Europese Unie:



- 14 Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.

- 15 Bij beslissing van 31 oktober 2013 heeft het EUIPO de oppositie toegewezen voor zover deze betrekking had op de waren en diensten van de klassen 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Met betrekking tot de diensten van klasse 39 in de zin van deze Overeenkomst werd de oppositie daarentegen afgewezen.
- 16 Op 23 juni 2014 werd deze beslissing bevestigd door de vierde kamer van beroep van het EUIPO.
- 17 Op 5 november 2014 werd het aangevraagde merk door het EUIPO ingeschreven voor de in punt 12 van het onderhavige arrest vermelde diensten van klasse 39.
- 18 Op 5 december 2014 heeft rekwirante een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 19 Bij beslissing van 25 augustus 2015 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Zij was van oordeel dat de kwade trouw van interveniënt niet was aangetoond.
- 20 Op 4 september 2015 heeft rekwirante tegen deze beslissing beroep ingesteld.
- 21 Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO dit beroep verworpen. Zij was van oordeel dat, niettegenstaande de overeenstemming van de conflicterende tekens en het feit dat interveniënt kennis had van de oudere merken van rekwirante, er geen sprake kon zijn van kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 daar de waren of diensten waarvoor de oudere merken waren ingeschreven, enerzijds, en de diensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice waarvoor het litigieuze merk was ingeschreven, anderzijds, niet dezelfde waren en evenmin soortgelijk. Daar de omvang van de door de oudere merken aan rekwirante verleende bescherming verschilde van die welke door het litigieuze merk aan interveniënt was verleend, kon dat artikel 52, lid 1, onder b), volgens de kamer van beroep geen toepassing vinden.

Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest

- 22 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 23 september 2016, heeft rekwirante gevorderd dat de litigieuze beslissing wordt vernietigd en dat het EUIPO wordt gelast, het litigieuze merk nietig te verklaren.
- 23 Ter ondersteuning van haar beroep heeft rekwirante één middel aangevoerd, te weten schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Rekwirante heeft immers betoogd dat de kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat de conflicterende merken betrekking moeten hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten om deze bepaling te kunnen toepassen.
- 24 Het Gerecht heeft dit beroep verworpen.
- 25 Het Gerecht heeft eerst in de punten 30 en 31 van het bestreden arrest herinnerd aan de uitlegging van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 door het Hof in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361). Vervolgens heeft het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest erop gewezen dat de door het Hof in dat arrest vermelde factoren slechts voorbeelden zijn van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen om uitspraak te doen over de eventuele kwade trouw van de aanvrager van een Uniemerkt. In dit verband heeft het Gerecht geoordeeld dat „ook rekening kan worden gehouden met de commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als Uniemerkt, alsmede met de chronologie van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt”.

- 26 In punt 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep louter „de rechtspraak heeft toegepast zoals deze met name voortvloeit uit het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punt 53), volgens welke de kwade trouw van de aanvrager veronderstelt dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar of dienst waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd”.
- 27 Volgens de vaststellingen van het Gerecht in de punten 54 tot en met 57 van het bestreden arrest toonden de door rekwirante aangedragen feitelijke elementen, zoals de vroegere zakelijke betrekkingen tussen partijen en de aanwezigheid van het woord- en beeldelement „KOTON” in het litigieuze merk, hooguit aan dat interveniënt kennis had van de oudere merken, maar niet dat zijn oogmerk oneerlijk was geweest. In punt 58 van dat arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat rekwirante „in elk geval geenszins [had] aangetoond dat interveniënt op de dag van indiening van de Uniemerkaanvraag het oogmerk had om haar te beletten de oudere merken te gebruiken”.
- 28 Ten slotte is het Gerecht in punt 60 van het bestreden arrest tot de slotsom gekomen dat de kamer van beroep op goede gronden had beslist dat de kwade trouw van interveniënt niet was aangetoond op grond van het feit „dat het litigieuze merk was ingeschreven voor andere diensten dan de diensten die worden aangeduid door de oudere Maltese [...] merken [...] en door de [oudere] internationale inschrijving [...], waardoor elk gevaar voor verwarring van de conflicterende merken uitgesloten was”.

Conclusies van partijen

- 29 Rekwirante verzoekt het Hof:
- het bestreden arrest te vernietigen;
 - de litigieuze beslissing te vernietigen;
 - het litigieuze merk nietig te verklaren, en
 - interveniënt en het EUIPO te verwijzen in de kosten.
- 30 Het EUIPO verzoekt het Hof:
- de hogere voorziening toe te wijzen, en
 - het EUIPO en interveniënt te verwijzen in de kosten.
- 31 Intervenient verzoekt het Hof:
- het bestreden arrest te bevestigen, en
 - rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

- 32 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, te weten schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Argumenten van partijen

- 33 Volgens rekwirante heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door met name in de punten 44 en 60 van het bestreden arrest te oordelen dat het bestaan van kwade trouw veronderstelt dat het litigieuze merk wordt ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor een ouder merk is ingeschreven. Een dergelijk vereiste voor de toepassing van de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 vloeit noch uit deze verordening noch uit de rechtspraak van het Hof voort.
- 34 Bovendien is dit oordeel van het Gerecht in tegenspraak met punt 32 van het bestreden arrest, waarin in herinnering is gebracht dat de door het Hof in het arrest van 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), opgesomde factoren slechts voorbeelden waren van een geheel van elementen die het bewijs konden leveren van de kwade trouw van een aanvrager.
- 35 Ook het EUIPO betoogt dat de kamer van beroep en het Gerecht blijk hebben gegeven van de door rekwirante aangevoerde onjuiste rechtsopvatting, omdat zij zich hebben gebaseerd op een onjuist begrip van het arrest van 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361).
- 36 Het EUIPO beklemtoont dat het relevante tijdstip voor de beoordeling van de kwade trouw van een aanvrager de datum van indiening van de merkaanvraag is. De kamer van beroep en het Gerecht hebben derhalve artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 onjuist toegepast door hun aandacht enkel toe te spitsen op de diensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarvoor het litigieuze merk uiteindelijk werd ingeschreven. Volgens het EUIPO hadden zij moeten onderzoeken of interveniënt te kwader trouw was op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag, die betrekking had op waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
- 37 Het EUIPO voegt daaraan toe dat, indien de kamer van beroep en het Gerecht naar behoren rekening hadden gehouden met het relevante tijdstip als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zij waarschijnlijk zouden hebben vastgesteld dat interveniënt te kwader trouw had gehandeld door te proberen zich het woord- en beeldelement „KOTON” van de oudere merken toe te eigenen. Die vaststelling zou dan hebben geleid tot de nietigverklaring van het litigieuze merk in zijn geheel, dit wil zeggen voor elke waar en dienst.
- 38 Oordelen dat de vaststelling van kwade trouw het bestaan van verwarringsgevaar veronderstelt, zou bovendien erop neerkomen dat wordt voorbijgegaan aan het verschil tussen de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en de relatieve nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, onder a), van deze verordening, zoals rekwirante voor het Gerecht had uiteengezet.
- 39 Intervenient betwist dat hij te kwader trouw heeft gehandeld en voegt daaraan toe dat rekwirante niet het bewijs van het tegendeel heeft geleverd. Het bestreden arrest is dus niet onrechtmatig. Wat de door rekwirante aangevoerde onjuiste rechtsopvatting betreft, wijst interveniënt erop dat het niet zinvol zou zijn om het bestaan van kwade trouw te beoordelen wanneer geen verwarringsgevaar bestaat.
- 40 Intervenient beklemtoont dat hij nooit een distributeur van rekwirantes waren is geweest. Hij heeft enkel zakelijke betrekkingen met rekwirante onderhouden als koper van de waren van een ander merk van rekwirante, die hij verkocht in Spanje. Rekwirante heeft deze zakelijke betrekkingen eenzijdig verbroken in 2006.

- 41 Interveniënt stelt tevens dat hij in 2004 een woord- en beeldmerk met het woord „KOTON” in Spanje heeft doen inschrijven voor waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Aangezien dit merk ouder was dan de internationale inschrijving van rekwirantes merk, werd laatstgenoemd merk in 2016 nietig verklaard door een Spaanse rechter. Het beroep van rekwirante tegen de beslissing van deze rechter is aanhangig.
- 42 Aangezien rekwirante kennis had van dit Spaanse merk van interveniënt en tot 2006 zakelijke betrekkingen met interveniënt heeft onderhouden ondanks de inschrijving van dat merk in 2004, kan volgens interveniënt niet worden gesteld dat hij te kwader trouw heeft gehandeld door op 25 april 2011 de inschrijving van het litigieuze merk aan te vragen.

Beoordeling door het Hof

- 43 Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat wanneer een begrip uit verordening nr. 207/2009 daarin niet is gedefinieerd, de betekenis en de draagwijdte van dit begrip moeten worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door deze verordening beoogde doelstellingen (zie in die zin arrest van 14 maart 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, punt 35; zie naar analogie arresten van 22 september 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punt 39, en 22 maart 2012, *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, punt 41).
- 44 Dit is het geval voor het begrip „kwade trouw” dat wordt gehanteerd in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien de Uniewetgever geen definitie van dit begrip heeft gegeven.
- 45 Terwijl het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, moet dit begrip voorts worden begrepen in de context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband streven de achtereenvolgens vastgestelde verordeningen nr. 40/94, nr. 207/2009 en 2017/1001 hetzelfde doel na, te weten de totstandkoming en de werking van de interne markt (zie, met betrekking tot verordening nr. 207/2009, arrest van 27 juni 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, punt 35). De regels inzake het Uniemerkt beogen in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 38, en 11 april 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, punt 40).
- 46 Bijgevolg is de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerkt de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder te viseren – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in punt 45 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding.
- 47 Het oogmerk van de aanvrager van een merk is een subjectief gegeven dat evenwel op objectieve wijze moet worden vastgesteld door de bevoegde administratieve en rechterlijke autoriteiten. Bijgevolg moet elke bewering van kwade trouw globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante feitelijke omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arrest van 11 juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, punten 37 en 42). Enkel op deze manier kan de bewering van kwade trouw objectief worden beoordeeld.

- 48 In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), werden het Hof – zoals het heeft beklemtoond in punt 36 van dat arrest – specifiek vragen gesteld over het geval waarin ten tijde van de indiening van de litigieuze merkaanvraag verschillende producenten op de interne markt gelijke of overeenstemmende tekens gebruikten voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kon ontstaan. De verwijzende rechter verzocht het Hof te verduidelijken welke factoren in aanmerking moeten worden genomen voor de beoordeling of de merkaanvrager te kwader trouw is wanneer een dergelijk verwarringsgevaar bestaat.
- 49 Aangezien de beoordeling van het bestaan van kwade trouw verschilde van de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar, daar beide merkenrechtelijke begrippen verschillend zijn, werd het Hof dus gevraagd om criteria vast te stellen voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw in een situatie waarin vaststaat dat verwarringsgevaar bestaat.
- 50 Het Hof heeft geantwoord dat in een dergelijk geval onder meer dient te worden onderzocht of de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde in ten minste één lidstaat het teken gebruikte waardoor verwarring kon ontstaan met het teken waarvoor inschrijving was aangevraagd, waarbij een dergelijke wetenschap van de aanvrager met name kan worden vermoed wanneer in de betrokken economische sector een dergelijk gebruik algemeen bekend is (zie in die zin arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punten 39 en 53).
- 51 Uit dat arrest vloeit niet voort dat het bestaan van kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 enkel kan worden vastgesteld in het geval – waarop de vragen aan het Hof betrekking hadden – waarin op de interne markt een gelijk of overeenstemmend teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren waardoor verwarring kan ontstaan met het aangevraagde teken.
- 52 Er kunnen immers gevallen bestaan – naast het geval dat heeft geleid tot het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) –, waarin de aanvraag tot inschrijving van een merk kan worden geacht te kwader trouw te zijn ingediend, niettegenstaande het feit dat ten tijde van die aanvraag geen sprake was van gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren op de interne markt.
- 53 In dit verband verschilt de absolute nietigheidsgrond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 fundamenteel van de relatieve nietigheidsgrond van artikel 53, lid 1, onder a), van deze verordening, daar voor laatstgenoemde grond is vereist dat een in artikel 8, lid 2, van deze verordening bedoeld ouder merk bestaat en dat sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, tenzij dit oudere merk bekend is in de zin van artikel 8, lid 5, van dezelfde verordening of artikel 8, lid 1, onder a), ervan toepassing vindt. Zoals de advocaat-generaal in punt 27 van haar conclusie heeft opgemerkt, is in het geval van een op artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 gebaseerde vordering tot nietigverklaring geenszins vereist dat de verzoeker houder is van een ouder merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.
- 54 Hieraan dient te worden toegevoegd dat, in de gevallen waarin blijkt dat een derde ten tijde van de aanvraag van het litigieuze merk in ten minste één lidstaat een teken gebruikte dat gelijk was aan of overeenstemde met dat merk, het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek niet noodzakelijkerwijs moet worden aangetoond om artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te kunnen toepassen.
- 55 Uit de door het Hof in punt 53 van het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), gegeven uitlegging blijkt enkel dat, wanneer vaststaat dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waardoor

verwarringsgevaar bestaat, in het kader van de globale beoordeling van de relevante omstandigheden van het concrete geval dient te worden onderzocht of de aanvrager van het litigieuze merk dit wist. Dit is evenwel slechts één van de in aanmerking te nemen relevante factoren.

- 56 Om de in de punten 52 tot en met 55 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen dient te worden geoordeeld dat wanneer geen gevaar voor verwarring tussen het door een derde gebruikte teken en het litigieuze merk bestaat of wanneer een derde geen teken gebruikt dat gelijk is aan of overeenstemt met het litigieuze merk, in voorkomend geval andere feitelijke omstandigheden relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen kunnen vormen waaruit de kwade trouw van de aanvrager blijkt.
- 57 Door in punt 44 van het bestreden arrest te oordelen dat „de kwade trouw van de aanvrager veronderstelt dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar of dienst waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd”, heeft het Gerecht dus de rechtspraak van het Hof onjuist gelezen en een te restrictieve strekking toegekend aan artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 58 Deze onjuiste rechtsopvatting heeft de redenering van het Gerecht aangetast, aangezien het Gerecht – zoals blijkt uit punt 60 van het bestreden arrest – heeft geoordeeld dat de kamer van beroep op goede gronden tot de slotsom was gekomen dat de kwade trouw van interveniënt niet was aangetoond op grond van het feit dat het litigieuze merk was ingeschreven voor diensten van een andere klasse van de Overeenkomst van Nice dan die waarvoor de oudere merken van rekwirante waren ingeschreven en gebruikt.
- 59 Door deze benadering te volgen heeft het Gerecht, in strijd met de bewoordingen zelf van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en met de rechtspraak van het Hof, nagelaten om in zijn globale beoordeling rekening te houden met alle relevante feitelijke omstandigheden zoals deze zich voordeden ten tijde van de indiening van de aanvraag, hoewel dit tijdstip doorslaggevend was (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punt 35).
- 60 Het Gerecht had dus rekening moeten houden met het niet-betwiste en door rekwirante aangevoerde feit dat interveniënt inschrijving van een teken met het gestileerde woord „KOTON” als Uniemerkt had aangevraagd niet alleen voor diensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice, maar ook voor waren en diensten van de klassen 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice, die overeenkwamen met die waarvoor rekwirante merken met dit gestileerde woord had doen inschrijven.
- 61 Uit artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 blijkt weliswaar dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde absolute nietigheidsgronden in voorkomend geval slechts voor een deel van de waren of diensten waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, kunnen bestaan, maar dit neemt niet weg dat rekwirante heeft verzocht om nietigverklaring van het litigieuze merk in zijn geheel en dat bij het onderzoek van deze vordering tot nietigverklaring het oogmerk van interveniënt dus diende te worden beoordeeld op het tijdstip waarop deze laatste voor verschillende waren en diensten, waaronder textielproducten, verzocht om inschrijving van een Uniemerkt met een woord- en beeldelement dat reeds door rekwirante werd gebruikt voor textielproducten.
- 62 Door het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het litigieuze merk uiteindelijk werd ingeschreven, ten onrechte te beschouwen als een essentiële voorwaarde voor toepassing van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, heeft het Gerecht bovendien slechts ten overvloede gesproken over het feit dat er zakelijke betrekkingen tussen interveniënt en rekwirante waren geweest en dat deze door rekwirante waren verbroken. Verder heeft het Gerecht niet onderzocht of er bij de aanvraag tot

inschrijving van een merk met het gestileerde woord „KOTON” voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice sprake was van een commerciële logica gelet op de activiteiten van interveniënt.

- 63 Het Gerecht heeft dus weliswaar in punt 32 van het bestreden arrest de „commerciële logica achter de indiening van de aanvraag tot inschrijving” en „de chronologie van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt” vermeld als elementen die relevant kunnen zijn, maar het heeft deze vervolgens in zijn arrest niet volledig onderzocht.
- 64 Het is juist dat het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het vrij lange tijdsverloop tussen het einde van de zakelijke betrekkingen en de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk pleitte tegen het bestaan van kwade trouw bij interveniënt.
- 65 De aanwezigheid van dit beoordelingselement in het bestreden arrest volstaat evenwel niet voor toepassing van de regel volgens welke, wanneer in de motivering van een beslissing van het Gerecht blijkt is gegeven van schending van het Unierecht, maar het dictum van die beslissing op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, deze schending niet betekent dat de beslissing moet worden vernietigd (zie in die zin arrest van 26 juli 2017, Tsjechië/Commissie, C-696/15 P, EU:C:2017:595, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De door het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest aangevoerde omstandigheid is immers slechts één van de elementen die in aanmerking dienden te worden genomen in het kader van een globale beoordeling die naar behoren rekening houdt met de merkaanvraag zoals die door interveniënt was ingediend voor de waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Het Gerecht is niet overgegaan tot een dergelijke beoordeling.
- 66 Uit het voorgaande volgt dat het enige middel in hogere voorziening gegrond is en dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.

Beroep voor het Gerecht

- 67 Krachtens artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening, zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is.
- 68 In casu beschikt het Hof over de gegevens die nodig zijn om definitief uitspraak te doen op het enige middel van het beroep in eerste aanleg, dat is ontleend aan schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 69 Zoals in punt 21 van het onderhavige arrest is uiteengezet, was de kamer van beroep immers van oordeel dat voor de vaststelling van het bestaan van kwade trouw bij interveniënt het bewijs had moeten worden geleverd van het gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het litigieuze merk werd ingeschreven. Op deze grond heeft zij het beroep van rekwirante verworpen.
- 70 Zoals blijkt uit de punten 52 tot en met 57 van het onderhavige arrest geeft een dergelijke redenering evenwel blijk van een onjuiste rechtsopvatting door een te restrictieve strekking toe te kennen aan artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
- 71 Bijgevolg dient de litigieuze beslissing te worden vernietigd.

Vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk

- 72 Aangezien het Hof krachtens de hem in artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie verleende bevoegdheid heeft beslist om de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen, staat het overeenkomstig artikel 72, lid 6, van verordening 2017/1001 aan de bevoegde instantie van het EUIPO om een nieuwe beslissing vast te stellen waarbij deze zich dient te baseren op een globale beoordeling die rekening houdt met de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk zoals ingediend op 25 april 2011 voor waren en diensten van de klassen 25, 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice, alsmede met de naar behoren door rekwirante aangetoonde omstandigheden en met de omstandigheden die interveniënt naar behoren heeft gestaaft in het kader van zijn verweer tegen de vordering tot nietigverklaring.
- 73 Bijgevolg dient de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk door het Hof te worden afgewezen.

Kosten

- 74 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof, wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof zelf de zaak afdoet, over de kosten.
- 75 Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd.
- 76 Rekwirante is grotendeels in het gelijk gesteld, aangezien het bestreden arrest en de litigieuze beslissing worden vernietigd. Zij heeft gevorderd dat interveniënt wordt verwezen in de kosten.
- 77 Het EUIPO heeft verzocht om samen met interveniënt te worden verwezen in de kosten.
- 78 Bijgevolg dienen interveniënt en het EUIPO in gelijke delen te worden verwezen in rekwirantes kosten van zowel de procedure in eerste aanleg in zaak T-687/16 als de procedure in hogere voorziening. Zoals blijkt uit artikel 190, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, worden de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten aangemerkt.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart:

- 1) **Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 30 november 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), wordt vernietigd.**
- 2) **De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 14 juni 2016 (zaak R 1779/2015-2) wordt vernietigd.**
- 3) **De vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk wordt afgewezen.**
- 4) **Joaquín Nadal Esteban en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) worden in gelijke delen verwezen in de kosten die Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ heeft gemaakt in zowel de procedure in eerste aanleg in zaak T-687/16 als de procedure in hogere voorziening.**

ondertekeningen