



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

6 juni 2019\*

„Hogere voorziening – Uniemerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Procedure tot vervallenverklaring – Beeldmerk dat een kruis op de zijkant van een sportschoen afbeeldt – Afwijzing van het verzoek tot vervallenverklaring”

In zaak C-223/18 P

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 27 maart 2018,

**Deichmann SE**, gevestigd te Essen (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Onken, Rechtsanwältin,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)**, vertegenwoordigd door D. Gája als gemachtigde,

verweerster in eerste aanleg,

**Munich SL**, gevestigd te Capellades (Spanje), vertegenwoordigd door J. Güell Serra en M. del Mar Guix Vilanova, abogados,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: C. Toader, kamerpresident, A. Rosas en M. Safjan (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: E. Tanchev,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

\* Procestaal: Engels.

## Arrest

- 1 Met haar hogere voorziening verzoekt Deichmann SE om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 januari 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Afbeelding van een kruis op de zijkant van een sportschoen) (T-68/16, EU:T:2018:7; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht haar beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 4 december 2015 (zaak R 2345/2014-4) inzake een procedure tot vervallenverklaring tussen Deichmann en Munich SL (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft verworpen.

### Toepasselijke bepalingen

- 2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1) 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. Verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, is 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). Gelet op de datum van indiening van het aan de orde zijnde verzoek tot vervallenverklaring, namelijk 26 januari 2011, welke datum bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke recht, zijn op het onderhavige geschil desalniettemin de bepalingen van verordening nr. 207/2009 van toepassing.
- 3 In artikel 15 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gebruik van het Uniemerkt”, wordt in lid 1, onder a), het volgende bepaald:

„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 51 van die verordening, met als opschrift „Gronden van verval”, bepaalt in lid 1, onder a):

„De rechten van de houder van het Uniemerkt 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 Unie] is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een [Unie]merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouders er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld”.

5 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 van de Commissie van 18 mei 2017 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening nr. 207/2009 (PB 2017, L 205, blz. 39) is op grond van artikel 38 ervan slechts van toepassing met ingang van 1 oktober 2017, dat wil zeggen na de vaststellingsdatum van de litigieuze beslissing. In artikel 3 ervan, met als opschrift „Weergave van het merk”, staat te lezen:

„1. Het merk wordt in eender welke passende vorm weergegeven met algemeen beschikbare technologie, op voorwaarde dat het in het register kan worden weergegeven op een duidelijke, nauwkeurige, op zichzelf staande, gemakkelijk toegankelijke, begrijpelijke, duurzame en objectieve wijze, zodat de bevoegde autoriteiten en het publiek het voorwerp van de aan de merkhouder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig kunnen bepalen.

2. Met de weergave van het merk wordt het voorwerp van de inschrijving gedefinieerd. Indien de weergave vergezeld gaat van een beschrijving in de zin van lid 3, onder d), lid 3, onder e), lid 3, onder f), punt ii), lid 3, onder h), of lid 4, komt die beschrijving overeen met de weergave en breidt zij het toepassingsgebied hiervan niet uit.

3. Indien de aanvraag betrekking heeft op een van de onder a) tot en met j) bedoelde merken wordt daarvan in de aanvraag melding gemaakt. Onverminderd de leden 1 en 2 komen de soort van het merk en de weergave ervan overeen als volgt:

- a) in het geval van een merk dat uitsluitend bestaat uit woorden of letters, cijfers, andere standaard typografische tekens of een combinatie daarvan (woordmerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een weergave van het teken in standaard schrift en opmaak, zonder grafisch kenmerk of kleur;
- b) in het geval van een merk met niet-standaard karakters, stilering of opmaak, een grafisch kenmerk of een kleur (beeldmerk), met inbegrip van merken die uitsluitend bestaan uit beeldbestanddelen of uit een combinatie van woord- en beeldbestanddelen, wordt het merk weergegeven door indiening van een weergave van het teken waaruit alle bestanddelen en in voorkomend geval kleuren daarvan blijken;
- c) in het geval van een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een driedimensionale vorm, met inbegrip van houders, verpakkingen, het product zelf of het uiterlijk daarvan (vormmerk), wordt het merk weergegeven door indiening van hetzij een grafische weergave van de vorm, met inbegrip van met de computer gegenereerde beelden, hetzij een fotografische weergave. De grafische of fotografische weergave mag verschillende aanzichten bevatten. Een weergave die niet elektronisch wordt ingediend, mag maximaal zes verschillende aanzichten bevatten;
- d) in het geval van een merk dat bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op de waren wordt geplaatst of aangebracht (positiemark), wordt het merk weergegeven door indiening van een weergave waaruit de positie en de grootte of proportie van het merk ten aanzien van de betrokken waren naar behoren blijken. De bestanddelen die geen deel uitmaken van het voorwerp van de inschrijving worden visueel onderscheiden, bij voorkeur door middel van onderbroken of stippellijnen. De weergave mag vergezeld gaan van een nadere beschrijving van de wijze waarop het teken op de waren wordt aangebracht;
- e) in het geval van een merk dat uitsluitend bestaat uit een reeks bestanddelen die op regelmatige wijze worden herhaald (patroonmerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een weergave waaruit het desbetreffende herhaalde patroon blijkt. De weergave mag vergezeld gaan van een nadere beschrijving van de wijze waarop de elementen regelmatig worden herhaald;

- f) in het geval van een kleurmerk:
- i) wordt het merk, indien het uitsluitend uit één kleur zonder omtreklijn bestaat, weergegeven door indiening van een weergave van de kleur en een aanduiding van die kleur door middel van een verwijzing naar een algemeen aanvaarde kleurcodering;
  - ii) wordt het merk, indien het uitsluitend uit een combinatie van kleuren zonder omtreklijn bestaat, weergegeven door indiening van een weergave waaruit de uniforme en vooraf vastgestelde systematische schikking van de kleurcombinatie blijkt en een aanduiding van die kleuren door middel van een verwijzing naar een algemeen aanvaarde kleurcodering. Er mag ook een nadere beschrijving van de systematische schikking van de kleuren worden toegevoegd;
- g) in het geval van een merk dat uitsluitend bestaat uit een klank of een combinatie van klanken (klankmerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een geluidsbestand dat de klank bevat of van een nauwkeurige weergave van de klank in muziekschrift;
- h) in het geval van een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een beweging of een wijziging van de positie van de bestanddelen van een merk (bewegingsmerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een videobestand of een reeks opeenvolgende stilstaande beelden die de beweging of de wijziging van positie weergeven. Indien stilstaande beelden worden gebruikt, mogen deze worden genummerd of vergezeld gaan van een beschrijving ter verduidelijking van de beeldenreeks;
- i) in het geval van een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over de combinatie van beeld en klank (multimediamerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een audiovisueel bestand dat de combinatie van het beeld en de klank bevat;
- j) in het geval van een merk dat bestaat uit bestanddelen met holografische kenmerken (hologrammerk), wordt het merk weergegeven door indiening van een videobestand of een grafische of fotografische weergave met de aanzichten die nodig zijn om het holografische effect in zijn geheel naar behoren te kunnen vaststellen.
4. De weergave van een merk van een niet in lid 3 genoemde soort voldoet aan de in lid 1 bedoelde normen en mag vergezeld gaan van een beschrijving.
5. De uitvoerend directeur van het Bureau stelt het formaat en de grootte van het elektronische bestand, alsmede eventuele andere relevante technische specificaties met betrekking tot elektronisch ingediende weergaven vast.
6. Indien de weergave niet elektronisch wordt ingediend, wordt het merk op een enkel, van het formulier voor de aanvraag gescheiden blad weergegeven. Het formaat van het enkele blad waarop het merk wordt weergegeven, bevat alle relevante aanzichten of beelden en is niet groter dan DIN A4 (lengte 29,7 cm, breedte 21 cm). De marge bedraagt minimaal 2,5 cm langs alle zijden.
7. De juiste oriëntatie van het merk wordt op de weergave aangeduid door toevoeging van het woord 'boven', voor zover dit niet voor de hand ligt.
8. De weergave van het merk is van zodanige kwaliteit dat:
- a) verkleining mogelijk is tot een formaat van minimaal 8 cm breed en 8 cm lang,  
of
  - b) vergroting mogelijk is tot een formaat van maximaal 8 cm breed en 8 cm lang.

9. De indiening van een monster of een specimen vormt geen behoorlijke weergave van een merk.”

### **Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing**

- 6 De voorgeschiedenis van het geding, zoals deze uit de punten 1 tot en met 14 van het bestreden arrest naar voren komt, kan worden samengevat als volgt.
- 7 Op 6 november 2002 heeft interveniënte, Munich, bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.
- 8 Het beeldmerk waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna: „betrokken merk”), werd afgebeeld als volgt:



- 9 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 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. Zij zijn omschreven als „Sportschoeisel”.
- 10 Het betrokken merk is op 24 maart 2004 onder nummer 2923852 ingeschreven.
- 11 In het kader van de vordering wegens inbreuk die Munich bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) had ingesteld tegen Deichmann, heeft deze op 29 juni 2010 een reconventionele vordering ingesteld krachtens artikel 51, lid 1, onder a), artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 100, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Op 26 oktober 2010 heeft het Landgericht Düsseldorf beslist om de procedure over de vordering wegens inbreuk te schorsen krachtens artikel 100, lid 7, van verordening nr. 207/2009 en Deichmann uitgenodigd om binnen een termijn van drie maanden een vordering tot vervallenverklaring en tot nietigverklaring in te stellen bij het EUIPO.
- 12 Op 26 januari 2011 heeft rekwirante bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring van het betrokken merk ingesteld op basis van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, op grond dat dit merk binnen de Europese Unie niet normaal was gebruikt, met name in de vijf jaar voorafgaand aan de datum van de reconventionele vordering, voor de waren waarvoor het was ingeschreven.
- 13 Bij beslissing van 7 augustus 2014 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering tot vervallenverklaring toegewezen, het betrokken merk vanaf 26 januari 2011 vervallen verklaard en Munich verwezen in de kosten.
- 14 Op 10 september 2014 heeft Munich beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
- 15 Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en het verzoek tot vervallenverklaring afgewezen. Zij heeft er in hoofdzaak op gewezen dat uit de bewijzen van het gebruik bleek dat het betrokken merk was gebruikt

voor „sportschoeisel” van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, gedurende de relevante periode, die zij heeft omschreven als de periode van vijf jaar vóór de datum waarop de reconventionele vordering werd ingesteld.

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

- 16 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 15 februari 2016, heeft rekwirante beroep ingesteld tegen de litigieuze beslissing.
- 17 Ter ondersteuning van haar beroep heeft rekwirante drie middelen aangevoerd. Het eerste middel betrof schending van artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 door de kamer van beroep omdat deze kamer, door de vraag of het betrokken merk een beeldmerk of een positiemerk was als niet relevant aan te merken, het voorwerp ervan onjuist had beoordeeld. Het tweede middel had betrekking op schending van artikel 51, lid 1, en van artikel 15, lid 1, van deze verordening, voor zover de kamer van beroep, ter bepaling of het betrokken merk was gebruikt in de ingeschreven vorm ervan of in een vorm die het onderscheidend vermogen ervan niet wijzigde, ermee had volstaan enkel een deel daarvan te vergelijken, namelijk twee gekruiste strepen die waren aangebracht op de sportschoenen die beweerdelijk door interveniënte werden verkocht. Met haar derde middel stelde rekwirante dat de kamer van beroep artikel 51, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had geschonden door zich te baseren op modellen van schoenen waarvan niet was aangetoond dat interveniënte deze verkocht.
- 18 Het Gerecht heeft in het bestreden arrest deze drie middelen en bijgevolg het beroep in zijn geheel verworpen.
- 19 Wat betreft het eerste middel heeft het Gerecht in de punten 33 en 34 van het bestreden arrest vastgesteld dat de „positiemarken” aanleunen bij beeldmerken en driedimensionale merken, aangezien daarbij beeld- of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht. Het heeft geoordeeld dat uit deze rechtspraak blijkt dat de vraag of een „positiemark” een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk irrelevant was. Bovendien wordt in de rechtspraak de mogelijkheid erkend dat beeldmerken in werkelijkheid „positiemarken” zijn.
- 20 Volgens het Gerecht kan uit het feit alleen dat het hokje „beeldmerk” is aangevinkt bij de inschrijving van het betrokken merk niet worden afgeleid dat dit niet tegelijk als een „positiemark” kan worden beschouwd. In dit verband heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest opgemerkt dat in het bijzonder rekening moet worden gehouden met het feit dat de grafische voorstelling van het merk duidelijk, in volle lijnen, het element weergaf waarvan om bescherming werd verzocht, en, in stippellijnen, de omtrek van de betrokken waren, waarop het werd aangebracht. Het Gerecht heeft verduidelijkt dat het betrokken merk, hoewel het wordt geacht tot de „positiemarken” te behoren, ook een beeldmerk bleef.
- 21 In punt 40 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld rechtstreeks uit de grafische voorstelling van het betrokken merk te kunnen afleiden dat de gevraagde bescherming uitsluitend betrekking had op een kruis, dat bestond uit twee kruisende zwarte strepen, weergegeven in volle lijnen. Het heeft geoordeeld dat de „stippellijnen” die de omtrek van de sportschoen en de veters vormen, daarentegen aldus moesten worden opgevat dat zij het mogelijk maakten de plaats van dit kruis te verduidelijken, voor zover de stippellijnen in vergelijkbare situaties gewoonlijk in die zin worden gebruikt.
- 22 Het Gerecht heeft in punt 44 van het bestreden arrest hieruit afgeleid dat de kamer van beroep terecht kon oordelen dat „aangezien de grafische voorstelling het merk [definieerde], de vraag [of het ging om] een positiemerk of een beeldmerk niet relevant [was]”.

- 23 Aangaande het tweede en het derde middel heeft het Gerecht opgemerkt dat de kamer van beroep terecht had overwogen dat de voor de nietigheidsafdeling overgelegde bewijzen volstonden om het normale gebruik van het betrokken merk te bewijzen.

### **Conclusies van partijen**

- 24 Rekwirante verzoekt het Hof:
- het bestreden arrest te vernietigen;
  - het litigieuze besluit nietig te verklaren of, subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht; en
  - verweerster en interveniënte te veroordelen in de kosten van zowel de procedure in eerste aanleg als de procedure in hogere voorziening.
- 25 Munich en het EUIPO verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

### **Hogere voorziening**

- 26 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, namelijk schending van artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Ter staving van dit middel is rekwirante ten eerste van mening dat het Gerecht, door de vraag of het betrokken merk een beeldmerk of een positiemerk was als niet relevant aan te merken, heeft miskend wat het belang en de juridische gevolgen waren van de vaststelling wat voor soort merk het betrokken merk is. Ten tweede heeft het Gerecht het voorwerp van het aan de orde zijnde merk niet juist vastgesteld, maar dit bij de beoordeling van het normaal gebruik ervan beschouwd en behandeld als een positiemerk. Ten derde heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat Munich het normaal gebruik van haar merk had aangetoond door de verkoop te bewijzen van schoenen op de zijkant waarvan twee gekruiste strepen waren aangebracht.

### **Argumenten van partijen**

- 27 Met haar enige middel stelt rekwirante om te beginnen dat het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest ten onrechte heeft geoordeeld dat „aangezien de grafische voorstelling het merk definieerde, de vraag of het ging om een positiemerk of een beeldmerk niet relevant was”.
- 28 Zij onderstreept in dit verband dat voor de vaststelling of al of geen normaal gebruik is gemaakt van het aan de orde zijnde merk van belang is of dit merk is ingeschreven als positiemerk of als beeldmerk.
- 29 De wettelijke voorwaarden, het voorwerp en de beschermingsomvang van de verschillende soorten merken en hun gebruik komen immers niet overeen. Indien het betrokken merk moet worden beschouwd als een beeldmerk, wordt het voorwerp ervan gevormd door de grafische voorstelling zoals die is ingeschreven, namelijk een gestileerd beeld van een veterschoen met een onzichtbare zool en twee gekruiste strepen op de zijkant. Indien het betrokken merk daarentegen moet worden beschouwd als een positiemerk, wordt het voorwerp ervan gevormd door twee gekruiste strepen die moeten worden aangebracht op een specifieke plaats op het product.

- 30 Rekwirante keert zich tevens tegen punt 34 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht erop heeft gewezen dat het volgens de rechtspraak mogelijk is dat beeldmerken in werkelijkheid „positiemerken” zijn. Zij betoogt dat deze uitlegging in strijd is met artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431, volgens welke bepaling positiemerken een specifieke, van beeldmerken te onderscheiden, soort merken zijn. Zij stelt tevens dat de door het Gerecht geciteerde rechtspraak, met name het arrest van het Hof van 18 april 2013, Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253), en het arrest van het Gerecht van 28 september 2010, Rosenruist/BHIM (Weergave op een broekzak van twee kromme lijnen) (T-388/09, niet gepubliceerd, EU:T:2010:410), in casu niet van toepassing is, aangezien de inschrijving van het in de onderhavige zaak aan de orde zijnde merk, dat is aangeduid als beeldmerk, geen beschrijving ervan bevat op grond waarvan het als een positiemerk kan worden beschouwd, en evenmin een verklaring van afstand.
- 31 Vervolgens stelt rekwirante dat het Gerecht zich tegenspreekt door enerzijds te bevestigen dat de vraag of het gaat om een positiemerk of een beeldmerk irrelevant is en anderzijds het betrokken merk in de punten 26, 28, 35, 40, 49 en 65 en volgende van het bestreden arrest als een positiemerk te behandelen.
- 32 Zij meent dat het in ieder geval onjuist is om het betrokken merk te beschouwen als een positiemerk, terwijl het op het aanvraagformulier werd aangeduid als beeldmerk en zo ook werd ingeschreven. Op die manier heeft het Gerecht volgens rekwirante blijk gegeven van een onjuiste vaststelling van het voorwerp van het bestreden merk, waardoor het dit merk bij de beoordeling van het normaal gebruik ervan als een positiemerk heeft beschouwd en behandeld.
- 33 Ten eerste, en in tegenstelling tot de beoordeling van het Gerecht, volgens welke met het merk geen aanspraak wordt gemaakt op de exacte omtrek van de sportschoen, aangezien deze omtrek in stippellijnen wordt weergegeven, toont het enkele verloop van een stippellijn of een onderbroken lijn zonder andere criteria die wijzen op een positiemerk niet aan dat afstand is gedaan van de in deze vorm weergegeven elementen. Bij ontbreken van een verklaring van afstand of een beschrijving, moet worden verondersteld dat deze lijnen deel uitmaken van het betrokken merk.
- 34 Ten tweede is in geen enkele wettelijke bepaling vastgelegd dat het enkele gebruik van stippellijnen voor de weergave van een merk betekent dat dit als positiemerk moet worden aangemerkt.
- 35 Ten derde heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat het bestreden merk moet worden beschouwd als een positiemerk, aangezien Munich aanspraak had gemaakt op voorrang op basis van een in 1992 ingeschreven Spaans merk, waarvan de grafische voorstelling identiek was aan het betrokken merk en dat een beschrijving bevatte waarin werd gepreciseerd dat het merk bestond in de afbeelding van een kruis op de zijkant van een sportschoen.
- 36 Ten slotte stelt rekwirante dat het Gerecht artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door uitsluitend te onderzoeken of de gekruiste strepen al of niet waren aangebracht op een welomschreven positie op de door Munich verkochte schoenen, zonder een vergelijking te maken tussen de door Munich gebruikte tekens en het merk zoals dat is ingeschreven. Aldus is het Gerecht er ten onrechte van uitgegaan dat Munich het normale gebruik van het betrokken merk had aangetoond door de verkoop te bewijzen van schoenen op de zijkant waarvan twee gekruiste strepen waren aangebracht.
- 37 Volgens het EUIPO is het middel ongegrond.
- 38 Munich voert primair aan dat het middel niet-ontvankelijk is en meent dat dit middel in ieder geval ongegrond is.



*Beoordeling door het Hof*

- 39 Wat allereerst de door Munich opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft die is gebaseerd op de vermeende feitelijke aard van de beoordeling van het Gerecht inzake de bestanddelen van het betrokken merk, namelijk dat dit uitsluitend uit een zwart kruis en niet uit een gestippelde achtergrond bestond, blijkt uit de hogere voorziening dat rekwirante aanvoert dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met zijn oordeel dat het in casu niet relevant was om vast te stellen of het betrokken merk een beeldmerk of een positiemerk was. Aangezien de exceptie van niet-ontvankelijkheid geen betrekking heeft op de met dit middel bestreden beoordeling van het Gerecht, moet deze worden verworpen.
- 40 Wat het middel ten gronde betreft, moet om te beginnen worden vastgesteld dat de toepasselijke wetgeving op de in casu relevante datum geen definitie bevatte van „positiemerken”, zodat het Gerecht niet verplicht was te oordelen dat de kwalificatie van het betrokken merk als beeldmerk of positiemerk relevant was.
- 41 Vervolgens moet worden opgemerkt dat het Gerecht zich niet heeft tegengesproken waar het enerzijds heeft geoordeeld dat de vraag of het om een positiemerk dan wel om een beeldmerk ging, irrelevant was, en anderzijds het betrokken merk als een positiemerk heeft behandeld. Uit punt 36 van het bestreden arrest volgt immers dat het Gerecht heeft geoordeeld dat het betrokken merk, hoewel het wordt geacht tot de positiemerken te behoren, ook een beeldmerk bleef. Bovendien heeft het Gerecht ter beoordeling van de vraag of al dan niet een normaal gebruik van het betrokken merk was gemaakt, zich onafhankelijk van de classificatie ervan in wezen gebaseerd op de grafische voorstelling van dit merk, terwijl het in de punten 40 en 42 tot en met 44 van dat arrest heeft opgemerkt dat de gevraagde bescherming uitsluitend betrekking had op een kruis dat bestond uit twee kruisende zwarte strepen, weergegeven in volle lijnen, en dat de stippellijnen die de omtrek van de sportschoen en de veters ervan vormden uitsluitend de mogelijkheid moesten bieden om de plaats van het grafische beeld op de zijkant van de schoen gemakkelijker af te bakenen.
- 42 Het Gerecht heeft in punt 33 van het bestreden arrest op goede gronden eraan herinnerd dat „positiemerken” aanleunen bij beeldmerken en driedimensionale merken aangezien daarbij beeld- of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht, en dat de vraag of een „positiemerk” een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk irrelevant is [arrest van 15 juni 2010, X Technology Swiss/BHIM (Oranje kleur van punt van sok), T-547/08, EU:T:2010:235].
- 43 Een dergelijke kwalificatie is tevens irrelevant voor de beoordeling, zoals in casu, van het normaal gebruik van een dergelijk merk. Het Hof heeft immers al geoordeeld dat de voorwaarden aan de hand waarvan wordt getoetst of een merk normaal is gebruikt vergelijkbaar zijn met die welke gelden voor de verkrijging van onderscheidend vermogen van een teken als gevolg van het gebruik met het oog op de inschrijving ervan (zie in die zin arrest van 25 juli 2018, Société des produits Nestlé/Mondelez UK Holdings & Services, C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P, EU:C:2018:596, punt 70 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 44 Bovendien blijkt met betrekking tot de vaststelling van het voorwerp van het betrokken merk uit de rechtspraak van het Hof dat de grafische voorstelling van een merk duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punt 55).
- 45 In dit verband heeft het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest vastgesteld dat voor de grafische voorstelling van het betrokken merk twee soorten grafische beelden zijn gebruikt, namelijk onderbroken of „stippellijnen” die de uiterlijke verschijningsvorm van de door het betrokken merk aangeduide waar weergeven, en twee volle doorgetrokken lijnen die een erop aangebracht kruis

weergegeven. Het Gerecht heeft in punt 42 van het bestreden arrest hieruit afgeleid dat de „stippellijnen” die de omtrek van de sportschoen en de veters ervan vormen, aldus moeten worden opgevat dat zij het mogelijk maken de plaats van dit kruis te verduidelijken, aangezien dergelijke onderbroken lijnen normaal gesproken worden gebruikt om nauwkeurig de positie aan te geven van een teken op de waar waarvoor ditzelfde teken is ingeschreven, zonder dat het merk evenwel betrekking heeft op de contouren van deze waar.

- 46 In het kader van een hogere voorziening staat het niet aan het Hof tot een toetsing over te gaan van deze feitelijke vaststelling die het oordeel van het Gerecht in punt 40 van het bestreden arrest bevestigt dat met voldoende nauwkeurigheid rechtstreeks uit de grafische voorstelling van het betrokken merk kan worden afgeleid dat de gevraagde bescherming uitsluitend betrekking had op een kruis dat bestond uit twee kruisende zwarte strepen, weergegeven in volle lijnen.
- 47 Anders dan rekwirante betoogt, is het in casu ter vaststelling van de omvang van de aangevraagde bescherming niet van belang dat het betrokken merk is ingeschreven als beeldmerk. Behalve de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die bij de inschrijvingsaanvraag zijn overgelegd, kunnen bij de beoordeling van de kenmerken van een teken immers andere elementen in overweging worden genomen die nuttig zijn voor de gepaste identificatie van de wezenlijke kenmerken van een teken (zie in die zin arrest van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C-337/12, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 54).
- 48 Aangaande rekwirantes argument dat als een merk met onderbroken lijnen of stippellijnen niet als een positiemerk is omschreven, of als niet uitdrukkelijk afstand is gedaan van de onderbroken lijnen of stippellijnen, hieruit moet worden afgeleid dat deze lijnen deel uitmaken van het merk, volstaat de vaststelling dat het degene die bescherming van merken aanvraagt vrijstaat om de omvang van de gevraagde bescherming te verduidelijken door een beschrijving toe te voegen van het voorwerp van het ingeschreven merk.
- 49 Zoals rekwirante benadrukt, is het weliswaar juist dat onderbroken lijnen bij de inschrijving van een merk dikwijls samengaan met een beschrijving of een verklaring van afstand teneinde de omvang van de gevraagde bescherming af te bakenen, maar dat neemt niet weg dat dergelijke verklaringen noch volgens de *ratione temporis* toepasselijke wetgeving noch volgens de rechtspraak vereist zijn. Voor zover rekwirante bovendien aanvoert dat een positiemerk volgens de richtsnoeren van het EUIPO uitdrukkelijk als zodanig moet zijn beschreven, moet eraan worden herinnerd dat deze richtsnoeren geen voor de uitlegging van de bepalingen van het recht van de Unie bindende rechtshandelingen vormen (zie in die zin arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 48).
- 50 Ten slotte heeft het Gerecht na een uitvoerige toetsing in de punten 64 tot en met 69 van het bestreden arrest zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting geoordeeld dat de verschillen tussen het betrokken merk en de variaties die worden gebruikt op de door Munich verhandelde sportschoenen verwaarloosbaar zijn, zodat Munich het bewijs heeft kunnen leveren van een „normaal gebruik” van het betrokken merk.
- 51 Bijgevolg is rekwirantes enige middel ongegrond, zodat het moet worden verworpen, en dient derhalve de hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

## Kosten

- 52 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Ingevolge 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.

53 Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Munich te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart:

- 1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) **Deichmann SE wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen