

Ten tweede heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat een ouder nationaal merk — in dit geval het nationale certificeringsmerk — geenszins beschikte over onderscheidend vermogen waarmee het verschil viel te onderkennen tussen wel en niet gecertificeerde goederen, ten onrechte het merk als beschrijvend en generiek heeft aangemerkt, ten onrechte de nationale bescherming van het nationale merk heeft verzwakt, en ten onrechte de geldigheid van het genoemde merk in oppositieprocedures bij het EUIPO ter discussie heeft gesteld.

Ten derde heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de vergelijking van de merken en de beoordeling van de kans op verwarring. Het heeft deze kwesties ten onrechte behandeld alsof het hier ging om een merk ter aanduiding van de herkomst en niet om een certificeringsmerk. Het Gerecht heeft verzuimd aan te geven dat het oudere merk onderscheidend vermogen had als certificeringsmerk, dat wil zeggen als merk dat de goederen aanduidde die daadwerkelijk voldeden aan de standards van het certificeringsmerk en daadwerkelijk gemaakt waren door producenten die over een autorisatie van de houder van het certificeringsmerk beschikten. Het heeft evenmin onderzocht hoe certificeringsmerken normaal gesproken worden gebruikt (namelijk stevast samen met een naam, merk of logo met onderscheidend vermogen). Het Gerecht heeft in het bijzonder verzuimd de draagwijdte en de betekenis van het bestreden Uniemerkt te beoordelen, aangezien het niet heeft nagegaan of het element „HALLOUMI” onafhankelijk onderscheidend vermogen had in het latere merk, als een teken dat er ten onrechte op wees dat de goederen die onder het bestreden Uniemerkt vielen, gecertificeerd waren.

Ten vierde heeft het Gerecht geen rekening gehouden met nationale regelgeving en rechtspraak over de werkingssfeer en gevolgen van nationale certificeringsmerken. De in de wetgeving van de lidstaten over certificeringsmerken opgenomen voorwaarden en modaliteiten waren onder de merkenrichtlijnen 89/104 ⁽¹⁾ en 2008/95 ⁽²⁾ niet geharmoniseerd maar de Uniemerkenverordening bepaalt niettemin dat dergelijke nationale merken ten grondslag kunnen liggen aan eerdere rechten die in de weg staan aan inschrijving van Uniemerken. Naar analogie met de verschillende nationale rechten van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkenverordening (die ook niet geharmoniseerd zijn en van lidstaat tot lidstaat in aard, omvang en gevolgen aanzienlijk verschillen), moeten dergelijke rechten in het licht van de nationale rechtspraak en regelgeving beschouwd worden.

⁽¹⁾ Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

⁽²⁾ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2018 door de Republiek Cyprus tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 juli 2018 in zaak T-847/16, Republiek Cyprus/EUIPO

(Zaak C-609/18 P)

(2019/C 93/32)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Republiek Cyprus (vertegenwoordigers: S. Malynicz QC, barrister, V. Marsland, solicitor)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Pancyprian Organisation of Cattle Farmers (P.O.C.F) Public Ltd.

Conclusies

— de hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht in zaak T-847/16 Republiek Cyprus / EUIPO ontvankelijk verklaren en het verzoek tot vernietiging van de bestreden beslissing toewijzen;

— het EUIPO en interveniënte verwijzen in hun eigen kosten en in die van rekwirante.

Middelen en voornaamste argumenten

Ten eerste heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de kamer van beroep de overwegingen in de eerdere arresten van het Gerecht in de gevoegde zaken T-292/14 en T-293/14 (XΑΑΛΟΥΜΙ en HALLOUMI) en zaak T-534/10 (HELLIM) terecht heeft toegepast op de onderhavige zaak. Deze zaken hadden geen betrekking op certificeringsmerken maar op andere soorten merken, namelijk gewone en collectieve Uniemerken. Laatstgenoemde merken zijn in essentie bedoeld als aanduiding van de commerciële herkomst van goederen (in geval van een collectief merk meerdere ondernemers die door hun lidmaatschap van een vereniging verbonden zijn). Certificeringsmerken zijn daarentegen in essentie niet bedoeld om de herkomst aan te duiden, maar om een bepaalde goederenklasse te onderscheiden, namelijk goederen die gecertificeerd zijn omdat zij daadwerkelijk voldoen aan de eisen van het HALLOUMI-certificeringsmerk en geautoriseerd zijn om volgens de regels voor toegestaan gebruik daarvan te worden geproduceerd. Bovendien hadden deze eerdere arresten van het Gerecht betrekking op een ander relevant publiek dan dat in de onderhavige zaak.

Ten tweede heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat een ouder nationaal merk — in dit geval het nationale certificeringsmerk — geenszins beschikte over onderscheidend vermogen waarmee het verschil viel te onderkennen tussen wel en niet gecertificeerde goederen, ten onrechte het merk als beschrijvend en generiek heeft aangemerkt, ten onrechte de nationale bescherming van het nationale merk heeft verzwakt, en ten onrechte de geldigheid van het genoemde merk in oppositieprocedures bij het EUIPO ter discussie heeft gesteld.

Ten derde heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij de vergelijking van de merken en de beoordeling van de kans op verwarring. Het heeft deze kwesties ten onrechte behandeld alsof het hier ging om een merk ter aanduiding van de herkomst en niet om een certificeringsmerk. Het Gerecht heeft verzuimd aan te geven dat het oudere merk onderscheidend vermogen had als certificeringsmerk, dat wil zeggen als merk dat de goederen aanduidde die daadwerkelijk voldeden aan de standaards van het certificeringsmerk en daadwerkelijk gemaakt waren door producenten die over een autorisatie van de houder van het certificeringsmerk beschikten. Het heeft evenmin onderzocht hoe certificeringsmerken normaal gesproken worden gebruikt (namelijk stevast samen met een naam, merk of logo met onderscheidend vermogen). Het Gerecht heeft in het bijzonder verzuimd de draagwijdte en de betekenis van het bestreden Uniemerken te beoordelen, aangezien het niet heeft nagegaan of het element „HALLOUMI” onafhankelijk onderscheidend vermogen had in het latere merk, als een teken dat er ten onrechte op wees dat de goederen die onder het bestreden Uniemerken vielen, gecertificeerd waren.

Ten vierde heeft het Gerecht geen rekening gehouden met nationale regelgeving en rechtspraak over de werkingsfeer en gevolgen van nationale certificeringsmerken. De in de wetgeving van de lidstaten over certificeringsmerken opgenomen voorwaarden en modaliteiten waren onder de merkenrichtlijnen 89/104 ⁽¹⁾ en 2008/95 ⁽²⁾ niet geharmoniseerd maar de Uniemerkenverordening bepaalt niettemin dat dergelijke nationale merken ten grondslag kunnen liggen aan eerdere rechten die in de weg staan aan inschrijving van Uniemerken. Naar analogie met de verschillende nationale rechten van artikel 8, lid 4, van de Uniemerkenverordening (die ook niet geharmoniseerd zijn en van lidstaat tot lidstaat in aard, omvang en gevolgen aanzienlijk verschillen), moeten dergelijke rechten in het licht van de nationale rechtspraak en regelgeving beschouwd worden.

⁽¹⁾ Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

⁽²⁾ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

Hogere voorziening ingesteld op 25 september 2018 door ClientEarth tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 11 juli 2018 in zaak T-644/16, ClientEarth/Commissie

(Zaak C-612/18 P)

(2019/C 93/33)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: ClientEarth (vertegenwoordigers: O. W. Brouwer, advocaat, N. Frey, Solicitor, E. N. M. Raedts, advocaat)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie