



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

28 februari 2018*

„Hogere voorziening – Uniemerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 15, lid 1 – Artikel 57, leden 2 en 3 – Artikel 64 – Artikel 76, lid 2 – Verordening (EG) nr. 2868/95 – Regel 22, lid 2 – Regel 40, lid 6 – Nietigheidsprocedure – Vorderingen tot nietigverklaring op basis van een ouder nationaal merk – Normaal gebruik van het oudere merk – Bewijs – Afwijzing van de vorderingen – Inaanmerkingneming van nieuwe bewijzen door de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) – Vernietiging van de beslissingen van de nietigheidsafdeling van het EUIPO – Terugwijzing – Gevolgen”

In zaak C-418/16 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 27 juli 2016,

mobile.de GmbH, voorheen mobile.international GmbH, gevestigd te Kleinmachnow (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Lührig, Rechtsanwalt,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door M. Fischer als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Rezon OOD, gevestigd te Sofia (Bulgarije), vertegenwoordigd door P. Kanchev, advocaat,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: R. Silva de Lapuerta, kamerpresident, C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin en E. Regan (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

* Procestaal: Duits.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 23 november 2017,
het navolgende

Arrest

- 1 Met haar hogere voorziening verzoekt mobile.de GmbH, voorheen mobile.international GmbH, om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 mei 2016, mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) (T-322/14 en T-325/14, niet gepubliceerd; hierna: „bestreden arrest”, EU:T:2016:297), houdende verwerping van haar twee beroepen tot vernietiging van de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 9 januari (zaak R 922/2013-1) en van 13 februari 2014 (zaak R 951/2013-1) (hierna: „litigieuze beslissingen”), inzake twee nietigheidsprocedures tussen mobile.international en Rezon OOD.

Toepasselijke bepalingen

Verordening (EG) nr. 207/2009

- 2 Artikel 8 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21; hierna: „verordening nr. 207/2009”), luidt als volgt:

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

[...]

- 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 Uniemerk, 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:

[...]

- ii) in de lidstaat [...] ingeschreven merken;

[...]”

- 3 Artikel 15 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1. Een Uniemerk 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 die het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, niet wijzigt, ongeacht of het merk in de gebruikte vorm al dan niet ook op naam van de houder ervan is ingeschreven;

[...]”

- 4 Artikel 53, lid 1, van die verordening luidt:

„Het Uniemerkt wordt op vordering bij het [EUIPO] [...] 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;

[...]”

- 5 Artikel 54 van die verordening heeft betrekking op rechtsverwerking wegens gedogen.

- 6 Artikel 57 van die verordening bepaalt:

„1. Bij het onderzoek van de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring verzoekt het [EUIPO] zo dikwijls als nodig de partijen binnen een door het [EUIPO] te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het [EUIPO] zelf.

2. Op verzoek van de houder van het Uniemerkt levert de houder van een ouder Uniemerkt die partij is in de nietigheidsprocedure, het bewijs dat in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, het oudere Uniemerkt in de Unie normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die de houder van dat oudere merk tot staving van zijn vordering aanvoert, of dat er geldige redenen zijn voor het niet-gebruik, voor zover het oudere Uniemerkt op die datum sinds ten minste vijf jaar was ingeschreven. [...] Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de vordering tot nietigverklaring afgewezen. Wordt het oudere Uniemerkt slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, dan wordt het voor het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.

3. Lid 2 is van toepassing op de in artikel 8, lid 2, onder a), bedoelde oudere nationale merken, met dien verstande dat het gebruik in de Unie wordt vervangen door het gebruik in de lidstaat waar het oudere nationale merk beschermd wordt.

[...]

5. Indien uit het onderzoek van de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring blijkt, dat het merk niet ingeschreven had moeten worden voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, worden met betrekking tot die waren of diensten de rechten van de houder van het Uniemerkt vervallen verklaard of wordt het merk nietig verklaard. Zo niet, dan wordt de vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring afgewezen.

[...]”

7 Artikel 63, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf.”

8 Artikel 64 van die verordening bepaalt:

„1. 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.

2. Indien de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening terugwijst naar de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, is deze instantie gebonden aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, voor zover de feiten dezelfde zijn.

[...]”

9 Artikel 76, lid 2, van die verordening luidt:

„Het [EUIPO] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

Uitvoeringsverordening

10 Regel 22, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 (PB 2005, L 172, blz. 4) (hierna: „uitvoeringsverordening”), bepaalt:

„Indien de opposant het bewijs moet leveren van gebruik van het merk of van het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken ervan, verzoekt het [EUIPO] hem het vereiste bewijs binnen een door het [EUIPO] te stellen termijn over te leggen. Het [EUIPO] wijst de oppositie af indien de opposant dit bewijs niet binnen de gestelde termijn overlegt.”

11 Regel 22, leden 3 en 4, van de uitvoeringsverordening heeft betrekking op de elementen en het bewijsmateriaal voor het leveren van het bewijs van gebruik van het merk.

12 Regel 40, lid 6, van die verordening luidt als volgt:

„Indien de verzoeker overeenkomstig artikel [57], lid 2 of lid 3, van [...] verordening [nr. 207/2009] het bewijs van gebruik of van het bestaan van geldige redenen voor het niet gebruiken moet leveren, verzoekt het [EUIPO] de verzoeker binnen een door het [EUIPO] te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik van het merk te leveren. Indien het bewijs niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, wordt het verzoek tot nietigverklaring afgewezen. Regel 22, [lid] 2 [...] is van overeenkomstige toepassing.”

13 Regel 50, lid 1, van die verordening bepaalt:

„Tenzij anders is bepaald, zijn de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure.

[...]

Wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, beperkt de kamer van beroep het onderzoek van het beroep tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen in overeenstemming met [...] verordening [nr. 207/2009] en deze regels zijn voorgelegd, tenzij de kamer van beroep van oordeel is dat ingevolge artikel [76], lid 2, van [...] verordening [nr. 207/2009] rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.”

Voorgeschiedenis van het geding

- 14 Op 17 november 2008 heeft rekwirante twee Uniemerkaanvragen ingediend bij het EUIPO met betrekking tot respectievelijk het woordteken „mobile.de” (hierna: „woordmerk”) en het hierna weergegeven beeldteken (hierna: „beeldmerk”):



- 15 De waren en diensten waarvoor voor deze merken om inschrijving is verzocht, behoren tot de klassen 9, 16, 35, 38 en 42 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”).
- 16 Het beeldmerk en het woordmerk zijn respectievelijk op 26 januari en op 29 september 2010 ingeschreven.
- 17 Op 18 januari 2011 heeft Rezon krachtens artikel 53, lid 1, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, bij het EUIPO twee vorderingen tot nietigverklaring ingediend, respectievelijk van het woordmerk en van het beeldmerk. Ter ondersteuning van deze vorderingen heeft Rezon zich beroepen op het op 20 april 2005 ingeschreven Bulgaarse beeldmerk (hierna: „betrokken oudere nationale merk”) dat hierna is weergegeven:



- 18 Het betrokken oudere nationale merk is ingeschreven voor diensten van de klassen 35, 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt:
- klasse 35: „Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten”;
 - klasse 39: „Vervoer; verpakking en opslag van goederen; reisorganisatie”, en
 - klasse 42: „Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; diensten op het gebied van onderzoek en industriële analyse; ontwerp en ontwikkeling van hardware en software; juridische diensten”.
- 19 De vorderingen tot nietigverklaring zijn evenwel alleen gebaseerd op de diensten van de klassen 35 en 42 van de Overeenkomst van Nice.

- 20 Voor de nietigheidsafdeling van het EUIPO (hierna: „nietigheidsafdeling”) heeft rekwirante erom gevraagd dat Rezon overeenkomstig artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 het bewijs levert van het gebruik van het betrokken oudere nationale merk voor de diensten van deze beide klassen.
- 21 Met twee beslissingen van 28 maart 2013 heeft de nietigheidsafdeling de vorderingen tot nietigverklaring afgewezen, op grond dat Rezon dit bewijs niet had geleverd.
- 22 Rezon heeft tegen deze beslissingen beroep ingesteld bij de kamer van beroep, die – nadat zij op grond van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 rekening had gehouden met een reeks voor het eerst in het kader van het beroep overgelegde aanvullende bewijzen – in punt 61 van beide litigieuze beslissingen heeft overwogen dat Rezon het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk had aangetoond voor diensten van reclame voor motorvoertuigen van klasse 35 van de Overeenkomst van Nice. In punt 62 van deze beslissingen heeft zij de beslissingen van de nietigheidsafdeling derhalve vernietigd. Aangezien partijen geen enkel argument hebben ingediend aangaande de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en de nietigheidsafdeling het verwarringsgevaar niet had onderzocht, heeft de kamer van beroep in datzelfde punt 62 de zaken naar de nietigheidsafdeling teruggewezen met het oog op het onderzoek ten gronde van de vorderingen tot nietigverklaring, overeenkomstig artikel 64 van deze verordening.

Bij het Gerecht ingestelde beroepen en bestreden arrest

- 23 Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 6 mei (zaak T-325/14) en 7 mei 2014 (zaak T-322/14), heeft rekwirante twee beroepen tot vernietiging van de litigieuze beslissingen ingesteld.
- 24 Nadat het Gerecht bij beslissing van 4 maart 2016 de zaken T-322/14 en T-325/14 had gevoegd voor de beslissing die een einde maakt aan het geding, heeft het bij het bestreden arrest deze beroepen in hun geheel verworpen.

Conclusies van partijen

- 25 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof:
- het bestreden arrest te vernietigen en
 - het EUIPO te verwijzen in de kosten.
- 26 Het EUIPO en Rezon verzoeken het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling

- 27 Nadat de advocaat-generaal conclusie had genomen, heeft rekwirante bij akte, neergelegd ter griffie van het Hof op 26 januari 2018, verzocht de mondelinge behandeling te heropenen. Ter ondersteuning van dit verzoek heeft rekwirante aangevoerd dat uit artikel 10, lid 7, en artikel 19, lid 2, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 van de Commissie van 18 mei 2017 ter aanvulling van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van de verordeningen (EG) nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 (PB 2017, L 205, blz. 1), die met inachtneming van bepaalde uitzonderingen van toepassing is met ingang van 1 oktober 2017, blijkt dat het EUIPO alleen op „goede gronden” krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 rekening kan houden met

aanvullende bewijzen van het gebruik van een ouder merk die de verzoeker tot nietigverklaring buiten de gestelde termijnen heeft overgelegd. Daaruit vloeit voort dat het tweede middel gegrond is. Bovendien antwoordt de advocaat-generaal, door haar stelling in punt 40 van haar conclusie dat het zesde middel ongegrond is vanwege de beoordelingsbevoegdheid waarover het EUIPO beschikt om rekening te houden met aanvullende bewijzen, niet op de vraag of het deze beoordelingsbevoegdheid heeft uitgeoefend zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting.

- 28 In herinnering dient te worden gebracht dat het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Reglement voor de procesvoering van het Hof niet voorzien in de mogelijkheid voor de belanghebbende partijen om opmerkingen in te dienen in antwoord op de conclusie van de advocaat-generaal (arrest van 4 september 2014, Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 29 Volgens artikel 252, tweede alinea, VWEU heeft de advocaat-generaal tot taak, in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin zulks overeenkomstig het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie vereist is. Het Hof is noch aan de conclusie van de advocaat-generaal, noch aan de motivering op grond waarvan hij tot die conclusie komt, gebonden (arrest van 17 september 2015, Mory e.a./Commissie, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punt 25).
- 30 Bijgevolg kan het feit dat een partij het oneens is met de conclusie van de advocaat-generaal als zodanig geen grond voor de heropening van de mondelinge behandeling vormen, ongeacht welke kwesties hij in die conclusie onderzoekt (arrest van 17 september 2015, Mory e.a./Commissie, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punt 26).
- 31 Het Hof kan evenwel krachtens artikel 83 van zijn Reglement voor de procesvoering in elke stand van het geding, de advocaat-generaal gehoord, de heropening van de mondelinge behandeling gelasten, onder meer wanneer het zich onvoldoende voorgelicht acht, of wanneer een zaak moet worden beslecht op grond van een argument waarover de partijen of de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet voldoende hebben kunnen uitwisselen (arrest van 29 april 2015, Nordzucker, C-148/14, EU:C:2015:287, punt 24).
- 32 Dit is in casu niet het geval. Net zoals het EUIPO en Rezon heeft rekwirante tijdens de schriftelijke behandeling immers al haar argumenten, feitelijk en rechtens, ter ondersteuning van haar vorderingen kunnen uiteenzetten, met inbegrip van de argumenten inzake de mogelijkheid om in het kader van een nietigheidsprocedure aanvullende bewijzen van het gebruik van een ouder merk te verstrekken, krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Aldus is het Hof van oordeel, de advocaat-generaal gehoord, dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om uitspraak te doen, en dat over die gegevens ten overstaan van het Hof standpunten zijn uitgewisseld.
- 33 Gelet op het voorgaande hoeft volgens het Hof geen heropening van de mondelinge behandeling te worden gelast.

Hogere voorziening

Ontvankelijkheid van de hogere voorziening

- 34 Rezon stelt dat de hogere voorziening niet duidelijk aangeeft op welke gronden een heronderzoek van het bestreden arrest noodzakelijk is. Bovendien toont rekwirante geen juridisch belang aan om deze hogere voorziening in te stellen, en evenmin een procesbelang. In het bij deze hogere voorziening gevoegde mandaat ad litem staat immers geen wilsuitdrukking aangaande een eventuele

vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de Unierechter. Dit mandaat heeft betrekking op eerdere procedures en de bewoordingen ervan zijn niet voldoende specifiek als basis voor een dergelijke bevoegdheid.

- 35 Volgens vaste rechtspraak van het Hof volgt uit artikel 256, lid 1, tweede alinea, VWEU, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dat een hogere voorziening duidelijk moet aangeven tegen welke onderdelen van het arrest waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zij is gericht en welke argumenten rechtens die vordering specifiek ondersteunen. Dienaangaande wordt in artikel 169, lid 2, van dat Reglement verlangd dat de aangevoerde middelen en argumenten rechtens nauwkeurig aangeven tegen welke rechtsoverwegingen van de beslissing van het Gerecht zij zijn gericht (arrest van 20 september 2016, *Mallis e.a./Commissie en ECB*, C-105/15 P–C-109/15 P, EU:C:2016:702, punten 33 en 34).
- 36 In casu is kennelijk aan deze vereisten voldaan. De onderhavige hogere voorziening geeft immers met de vereiste duidelijkheid aan tegen welke onderdelen van het bestreden arrest zij is gericht, alsook de middelen en de argumenten die worden ontwikkeld met het oog op de vernietiging van dit arrest.
- 37 Bovendien zij eraan herinnerd dat artikel 56, tweede alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt dat hogere voorziening openstaat voor iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, waarbij voor andere tussenkomende partijen dan lidstaten en instellingen van de Unie hogere voorziening evenwel slechts openstaat wanneer de beslissing van het Gerecht hun situatie rechtstreeks aantast.
- 38 Aangezien *mobile.de* in casu verzoekster en geen interveniënte in eerste aanleg was, en volledig in het ongelijk is gesteld, toont zij alleen al hierdoor aan dat zij in het kader van de onderhavige hogere voorziening beschikt over procesbevoegdheid en procesbelang, zonder dat zij moet aantonen dat het bestreden arrest haar situatie rechtstreeks aantast (zie in die zin arrest van 5 april 2017, *EUIPO/Szajner*, C-598/14 P, EU:C:2017:265, punt 24).
- 39 Ten slotte heeft de advocaat die rekwirante in het kader van de onderhavige hogere voorziening vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 44, lid 1, onder b), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof zijn hoedanigheid bewezen door een machtiging die is afgegeven door deze vennootschap om haar te vertegenwoordigen in het kader van elk geding op het gebied van het merkenrecht.
- 40 Daaruit volgt dat de onderhavige hogere voorziening niet meteen al in haar geheel niet-ontvankelijk kan worden verklaard.

Ten gronde

Eerste en tweede middel

– Argumenten van partijen

- 41 Met haar eerste middel voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 alsook regel 22, lid 2, en regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening heeft geschonden door te oordelen dat de kamer van beroep rekening mocht houden met de voor het eerst voor haar overgelegde bewijzen van het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk. Dienaangaande heeft het Gerecht in de punten 27 en 28 van het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat wanneer bepaalde elementen ten bewijze van dit gebruik binnen de door het EUIPO gestelde termijn zijn overgelegd, de nietigheidsprocedure in beginsel moet worden voortgezet.

- 42 Deze redenering is strijdig met zowel de bewoordingen als de systematiek van deze verschillende bepalingen. Het begrip „bewijs” in de zin van artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009 vereist immers dat de verzoeker tot nietigverklaring het normale gebruik van het betrokken oudere merk daadwerkelijk bewijst. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan moet de vordering worden afgewezen. Evenzo preciseren regel 22, lid 2, en regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening dat de oppositie en de vordering tot nietigverklaring moeten worden afgewezen wanneer binnen de gestelde termijn geen „bewijs van gebruik” wordt geleverd. Dienaangaande moet artikel 57, lid 1, van verordening nr. 207/2009, als algemene procedurele bepaling, wijken voor de specifiekere bepalingen van artikel 57, lid 2, van deze verordening en door deze regels.
- 43 Met haar tweede middel, inzake schending van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, verwijt rekwirante het Gerecht in de eerste plaats dat het deze bepaling heeft toegepast. Deze is immers alleen van toepassing „behoudens andersluidende bepaling”. Regel 22, lid 2, en regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening vormen echter juist dergelijke „andersluidende bepalingen”. Voorts, terwijl regel 50, lid 1, derde alinea, van deze verordening een speciale regel bevat die de kamer van beroep de mogelijkheid biedt om in het kader van de oppositieprocedure rekening te houden met nieuwe feiten, bestaat een dergelijke speciale regel niet voor de nietigheidsprocedure. Bovendien stemt het overeen met het doel van deze regels dat de kamers van beroep alleen in het kader van de oppositieprocedure over een dergelijke bevoegdheid beschikken want, anders dan de opposant, die een zeer korte termijn moet naleven, kan de houder van een ouder recht zelf het moment bepalen waarop hij de nietigheidsprocedure instelt en, bij gebreke van oppositie, mag de houder van een merk een gewettigd vertrouwen hebben in het bestaan ervan.
- 44 In de tweede plaats heeft het Gerecht zich in de punten 40 tot en met 44 van het bestreden arrest uitsluitend gebaseerd op de omstandigheid dat de niet tijdig overgelegde bewijzen daadwerkelijk relevant waren, zonder te onderzoeken in welk stadium van de procedure deze zijn overgelegd, en evenmin of de omstandigheden waarin deze bewijzen zijn overgelegd, niet eraan in de weg stonden dat er rekening mee werd gehouden. In casu beschikte verzoekster tot nietigverklaring echter vanaf het instellen van de procedure over de betrokken bewijzen en heeft zij meermaals de gelegenheid gehad om een standpunt in te nemen over rekwirantes kritiek over de bewijswaarde ervan.
- 45 In de derde plaats voert rekwirante aan dat, anders dan het Gerecht in punt 42 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, de voor de kamer van beroep overgelegde facturen geen bevestiging of verduidelijking van de voor de nietigheidsafdeling overgelegde lijsten van facturen vormden. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 43 van dat arrest de feiten en de bewijzen onjuist opgevat. Het Gerecht heeft zich immers gebaseerd op tegenstrijdige argumenten voor zover het tegelijk heeft geoordeeld, enerzijds, dat deze lijsten voor de nietigheidsafdeling reeds grote bewijswaarde hadden en, anderzijds, dat alleen door die facturen kon worden begrepen dat deze lijsten, lijsten van facturen waren. Voorts heeft het Gerecht de feiten onjuist opgevat door te verklaren dat rekwirante had erkend dat zij de vermelding „reclame op mobile.bg” in het Bulgaars kon begrijpen, aangezien zij op basis van de lijsten niet in staat was geweest welke verwijzing ook naar het verrichten van reclamediens ten te herkennen.
- 46 Volgens het EUIPO zijn deze twee middelen ongegrond. Het wordt in dat standpunt ondersteund door Rezon.

– *Beoordeling door het Hof*

- 47 Volgens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 hoeft het EUIPO geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

- 48 Volgens vaste rechtspraak van het Hof, waaraan het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest heeft herinnerd, volgt uit de bewoordingen van deze bepaling dat partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen die daarvoor in verordening nr. 207/2009 zijn bepaald, en dat het het EUIPO niet verboden is rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen (arresten van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 42, en 4 mei 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:345, punt 55).
- 49 Aangezien deze bepaling preciseert dat het EUIPO in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met dergelijke feiten en bewijzen, beschikt het EUIPO immers over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert (arresten van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punten 43, 63 en 68, en van 4 mei 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:345, punt 56).
- 50 Voor zover het eerste en het tweede door rekwirante aangevoerde middel betrekking hebben op de beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep, dient te worden gekeken naar de regels voor de beroepsprocedure om te bepalen of er een ten aanzien van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 „andersluidende bepaling” bestaat die het EUIPO deze beoordelingsbevoegdheid kan ontnemen.
- 51 In dit verband bepaalt regel 50, lid 1, eerste alinea, van de uitvoeringsverordening dat, tenzij anders is bepaald, de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure zijn.
- 52 Wat betreft het overleggen van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk overeenkomstig artikel 57, lid 2 of lid 3, van verordening nr. 207/2009, in het kader van een op grond van artikel 53, lid 1, onder a), van deze verordening ingestelde nietigheidsprocedure, zoals in casu, bepaalt regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening dat het EUIPO de houder van het oudere merk moet verzoeken binnen een door het EUIPO te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik ervan te leveren.
- 53 Uit de bewoordingen van deze bepaling volgt weliswaar dat het EUIPO de vordering tot nietigverklaring ambtshalve moet afwijzen wanneer geen enkel bewijs van het gebruik van het betrokken merk binnen de door het EUIPO gestelde termijn wordt overgelegd, maar deze conclusie geldt niet wanneer binnen deze termijn wél enige bewijzen van dat gebruik zijn verstrekt, zoals het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest terecht heeft geoordeeld (zie naar analogie arresten van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 86, en 4 mei 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:345, punt 58).
- 54 In dat geval moet de procedure immers worden voortgezet, tenzij dat bewijsmateriaal met het oog op het bewijs van het normale gebruik van het betrokken oudere merk volstrekt irrelevant is. Bijgevolg staat het aan het EUIPO om met name, overeenkomstig artikel 57, lid 1, van verordening nr. 207/2009, zo dikwijls als nodig de partijen te verzoeken om te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van het EUIPO zelf. Indien in die context de vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen op grond dat het betrokken oudere merk niet normaal is gebruikt, komt deze afwijzing niet voort uit de toepassing van regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening, die in wezen een procedurele bepaling is, maar uitsluitend uit de toepassing van de materiële bepalingen van artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (zie naar analogie arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 87).

- 55 Daaruit volgt dat, zoals het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest op goede gronden heeft geoordeeld, de overlegging van bewijzen van het gebruik van het betrokken oudere merk ter aanvulling van bewijzen die zelf binnen de door het EUIPO overeenkomstig regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening gestelde termijn zijn verstrekt, nog steeds mogelijk is nadat deze termijn is verstreken, en het het EUIPO geenszins verboden is om, op grond van de hem krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 toegekende beoordelingsbevoegdheid, rekening te houden met aldus niet tijdig overgelegde aanvullende bewijzen (zie naar analogie arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 88, en beschikking van 16 juni 2016, L'Oréal/EUIPO, C-611/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:463, punt 25).
- 56 Hieruit volgt dat regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening – anders dan rekwirante beweert – geen ten aanzien van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 andersluidende bepaling vormt, die tot gevolg zou hebben dat het de kamer van beroep niet vrijstaat om rekening te houden met de aanvullende bewijzen van het gebruik van het betrokken oudere merk die door verzoekster tot nietigverklaring ter onderbouwing van het door haar bij deze kamer ingestelde beroep zijn overgelegd (zie naar analogie arrest van 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/BHIM en centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, punt 88).
- 57 Wat de beroepsprocedure betreft, heeft het Hof overigens reeds geoordeeld dat uit artikel 63, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 76, lid 2, van deze verordening, volgt dat de kamer van beroep bij het onderzoek ten gronde van het bij haar ingestelde beroep de partijen niet alleen zo dikwijls als nodig verzoekt, binnen een door de kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de kamer zelf, maar dat zij ook maatregelen van instructie kan nemen, zoals het aandragen van feiten of de overlegging van bewijzen. Ook uit deze bepalingen blijkt dat het mogelijk is dat de feitelijke context in de diverse stadia van de procedure voor het EUIPO wordt verruimd (zie in die zin arrest van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 58).
- 58 Rekwirante kan evenmin met succes aanvoeren dat regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening ten aanzien van artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 een andersluidende bepaling vormt.
- 59 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat die regel 50, lid 1, derde alinea, bepaalt dat wanneer het beroep wordt ingesteld tegen een beslissing van een oppositieafdeling, de kamer van beroep het onderzoek van het beroep beperkt tot feiten en bewijsstukken die binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijnen zijn voorgelegd, tenzij zij van oordeel is dat ingevolge artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 rekening moet worden gehouden met aanvullende feiten en bewijsstukken.
- 60 De uitvoeringsverordening bepaalt dus uitdrukkelijk dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling beschikt over de beoordelingsvrijheid die voortvloeit uit regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening en artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 teneinde te beslissen of rekening dient te worden gehouden met aanvullende feiten en bewijzen die niet binnen de door de oppositieafdeling vastgestelde termijn zijn aangedragen (arrest van 3 oktober 2013, Rintisch/BHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, punt 33).
- 61 Daaruit kan echter niet a contrario worden afgeleid dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen een beslissing van een nietigheidsafdeling niet over deze beoordelingsbevoegdheid beschikt. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, vormt regel 50, lid 1, derde alinea, van de uitvoeringsverordening immers slechts de uitdrukking, voor het onderzoek van een beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling, van het beginsel dat voortvloeit uit artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat de rechtsgrondslag vormt voor deze regel 50 en een bepaling bevat die een horizontale rol speelt in het systeem van deze verordening en bijgevolg ongeacht de aard van de betrokken procedure van toepassing is (zie in die zin arrest van 21 juli 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, punten 25 en 27).

- 62 Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in de punten 24 tot en met 29 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep bij het onderzoek van een beroep tegen de beslissing van een nietigheidsafdeling rekening mag houden met aanvullende bewijzen van het normale gebruik van het betrokken oudere merk die niet binnen de door deze kamer gestelde termijnen zijn overgelegd.
- 63 Voor het overige, voor zover rekwirante het Gerecht verwijt dat het de criteria die rechtvaardigen dat rekening wordt gehouden met dergelijke bewijzen onvolledig heeft beoordeeld, zij eraan herinnerd dat wanneer het EUIPO in een nietigheidsprocedure uitspraak moet doen, er met name gegronde redenen kunnen zijn om met niet tijdig aangevoerde gegevens rekening te houden wanneer het EUIPO van oordeel is dat deze gegevens prima facie werkelijk relevant kunnen zijn voor de uitkomst van de bij hem ingestelde nietigheidsprocedure en het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze gegevens niet tijdig zijn aangevoerd, bovendien niet eraan in de weg staan dat ermee rekening wordt gehouden (zie naar analogie arresten van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punt 44, en 4 mei 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:345, punt 59).
- 64 In casu kan worden volstaan met de vaststelling dat het Gerecht in de punten 39 tot en met 44 van het bestreden arrest niet alleen heeft onderzocht of de niet tijdig overgelegde bewijzen daadwerkelijk relevant waren, maar ook of het stadium van de procedure en de omstandigheden waarin deze niet tijdig waren overgelegd, niet eraan in de weg stonden dat met deze bewijzen rekening werd gehouden.
- 65 Ten slotte, voor zover rekwirante het Gerecht verwijt dat het de bewijswaarde onjuist heeft beoordeeld en de inhoud van bepaalde bewijzen onjuist heeft opgevat, zij eraan herinnerd dat uit artikel 256 VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat de hogere voorziening alleen rechtsvragen kan betreffen. Het Gerecht is dus 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 dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toezicht door het Hof in hogere voorziening (arrest van 17 maart 2016, Naazneen Investments/BHIM, C-252/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:178, punt 59).
- 66 Aangezien een grief betreffende de onjuiste opvatting van de feiten en de bewijsstukken als een uitzondering moet worden beschouwd, vereisen bovendien zowel die bepalingen als artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof inzonderheid dat de rekwirant precies aangeeft welke feiten of welk bewijsmateriaal door het Gerecht onjuist zijn opgevat, en dat hij het bewijs levert van de analysefouten die het Gerecht volgens hem tot die onjuiste opvatting hebben gebracht. Een dergelijke onjuiste opvatting moet duidelijk uit de processtukken blijken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen hoeft te worden verricht (arrest van 22 september 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:720, punten 21 en 60).
- 67 In casu zij echter vastgesteld dat rekwirante slechts voorwendt het Gerecht te verwijten dat het de bewijzen onjuist heeft opgevat, en er in werkelijkheid op aanstuurt dat het Hof deze opnieuw beoordeelt met betrekking tot de vraag of de voor het eerst voor de kamer van beroep overgelegde facturen ertoe strekten de inhoud van de voor de nietigheidsafdeling overgelegde bewijzen te versterken en te verduidelijken, zoals het Gerecht in punt 42 van het bestreden arrest heeft geoordeeld. Zij tracht daarentegen geenszins aan te tonen, door de zagezegd onjuist opgevatte elementen precies te noemen, dat het Gerecht dienaangaande vaststellingen heeft gedaan die duidelijk ingaan tegen de inhoud van de processtukken of dat het daaraan een draagwijdte heeft gegeven die deze kennelijk niet hebben.
- 68 Daaruit volgt dat rekwirantes betoog in zoverre niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

- 69 Gelet op een en ander dienen het eerste en het tweede middel deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond te worden verklaard.

Derde middel

– Argumenten van partijen

- 70 Met haar derde middel verwijt rekwirante het Gerecht dat het artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, aangezien het geen rekening heeft gehouden met de deels fonetische en deels begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens.
- 71 Allereerst heeft het Gerecht in de punten 51 tot en met 61 van het bestreden arrest geen fonetische analyse van de betrokken merken verricht. Vanuit fonetisch oogpunt wordt het onderscheidend vermogen van het betrokken oudere nationale merk echter sterk gewijzigd door de toevoeging van de wordelementen „.bg”.
- 72 Vervolgens heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het onderscheidend vermogen niet wordt gewijzigd door de toevoeging van beeld- en wordelementen. Dienaangaande heeft het Gerecht zich in punt 56 van dat arrest alleen gebaseerd op de verschillende elementen van de betrokken merken en niet op de totaalindruk die deze maken. Ten eerste maakt het ontbreken van een beeldelement, vanwege het geringe onderscheidend vermogen van het woord „mobile”, in het kader van de totaalindruk echter zo’n verschil tussen de gebruiksvormen „mobile.bg” en „mobile bg”, dat het onderscheidend vermogen wordt beperkt. Ten tweede heeft het Gerecht bij zijn beoordeling van de totaalindruk van het betrokken oudere nationale merk evenmin rekening gehouden met de toevoeging van het wordelement „.bg”, terwijl dit het onderscheidend vermogen van dit teken in zijn geheel beperkt.
- 73 Ten slotte heeft het Gerecht de begripsmatige betekenis van het teken „mobilen.bg” niet onderzocht. Anders dan „mobile”, is „mobilen” immers een Bulgaars woord uit de omgangstaal, dat „mobiel, in staat om te bewegen” betekent. Een afwijkende begripsmatige betekenis leidt echter noodzakelijkerwijs tot een beperking van het onderscheidend vermogen.
- 74 Volgens het EUIPO is dit middel ongegrond.

– Beoordeling door het Hof

- 75 Om te beginnen moet worden opgemerkt dat rekwirante het bestreden arrest onjuist leest voor zover zij het Gerecht verwijt dat het de fonetische en de begripsmatige overeenstemming tussen het betrokken oudere nationale merk zoals ingeschreven en de verschillende woord- en beeldtekens die zijn aangevoerd ten bewijze van het normale gebruik van dit merk, niet heeft onderzocht.
- 76 Uit de punten 56 tot en met 58 van het bestreden arrest, waarnaar de punten 59 en 60 van dat arrest deels verwijzen, blijkt immers duidelijk dat het Gerecht bij het onderzoek of de verschillen tussen het betrokken oudere nationale merk en deze tekens het onderscheidend vermogen van dit merk hebben gewijzigd, zowel de fonetische overeenstemming als de begripsmatige overeenstemming heeft beoordeeld. In verband met de fonetische overeenstemming heeft het inzonderheid benadrukt dat zij alle het woord „mobile” bevatten en dat de toevoeging van bepaalde elementen, zoals „.bg”, „bg” of „n”, aan deze tekens leidt tot verwaarloosbare verschillen. Aangaande de begripsmatige overeenstemming heeft het de nadruk gelegd op de boodschap die deze alle overbrengen, en de perceptie ervan door het publiek.

- 77 Evenzo baseert rekwirante zich op een onjuiste lezing van het bestreden arrest wanneer zij het Gerecht verwijt dat het geen rekening heeft gehouden met de totaalindruk die deze verschillende tekens maken. Het Gerecht heeft die in de punten 58 en 59 van het bestreden arrest immers uitdrukkelijk onderzocht. Anders dan rekwirante suggereert, heeft het Gerecht in dit laatste punt inzonderheid opgemerkt dat de aangevoerde woordtekens, gelet op het ontbreken van een beeldelement en op de toevoeging van bepaalde elementen, in hun geheel genomen gelijkwaardig zijn aan het betrokken oudere nationale merk.
- 78 Voor het overige dient te worden vastgesteld dat rekwirante, met het betoog dat zij in het kader van het onderhavige middel ontwikkelt, het onderzoek van de feiten door het Gerecht in de punten 56 tot en met 60 van het bestreden arrest probeert te betwisten om van het Hof een nieuwe beoordeling dienaangaande te verkrijgen, waarvoor het, overeenkomstig de in punt 65 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, in het kader van een hogere voorziening niet bevoegd is.
- 79 Bijgevolg dient het derde middel deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond te worden verklaard.

Vierde middel

– Argumenten van partijen

- 80 Met haar vierde middel verwijt rekwirante het Gerecht artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met regel 22, leden 3 en 4, van de uitvoeringsverordening, te hebben geschonden doordat het in de punten 66 tot en met 69 van het bestreden arrest heeft overwogen dat in de beoordelingen van de kamer van beroep aangaande de plaats, het tijdvak, de omvang en de aard van het gebruik van het betrokken oudere nationale merk geen blijk wordt gegeven van onjuiste opvattingen. Inzonderheid heeft het Gerecht zich vergist voor zover het ongedateerde bewijzen in aanmerking heeft genomen die geen betrekking hadden op de relevante periode.
- 81 Dit middel mist volgens het EUIPO iedere grondslag.

– Beoordeling door het Hof

- 82 Vastgesteld zij dat rekwirante met het onderhavige middel, zonder het Gerecht zelfs maar de minste onjuiste opvatting te verwijten, de beoordeling ter discussie tracht te stellen die door het Gerecht in de punten 66 tot en met 69 van het bestreden arrest is gemaakt aangaande de relevantie van de door Rezon overgelegde bewijzen van het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk. Hierdoor wenst zij een nieuwe beoordeling van deze bewijzen te verkrijgen, waarvoor het Hof, overeenkomstig de in punt 65 van dit arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, in het kader van een hogere voorziening niet bevoegd is.
- 83 Bijgevolg dient het vierde middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Vijfde middel

– Argumenten van partijen

- 84 Met haar vijfde middel voert rekwirante aan dat het Gerecht artikel 54, lid 2, artikel 56, lid 1, onder a), en artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, door in de punten 75 tot en met 77 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep niet verplicht was om uitspraak te doen over de vraag inzake de eventuele kwade trouw van de houder van het betrokken oudere nationale merk.

85 Deze vraag betreft immers de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring en moet bijgevolg steeds worden onderzocht, aangezien de verzoeker tot nietigverklaring procesbelang moet hebben. Dit belang ontbreekt echter wanneer deze verzoeker zijn recht op het oudere nationale merk onrechtmatig heeft verkregen en zich daarop al even onrechtmatig beroept. Het Gerecht had dus de bevoegdheden moeten uitoefenen van de instantie die de litigieuze beslissingen heeft vastgesteld. Bovendien heeft het Gerecht evenmin het bezwaar inzake rechtsverwerking onderzocht, en heeft het bijgevolg artikel 54, lid 1, van verordening nr. 207/2009 geschonden.

86 Volgens het EUIPO is dit middel ongegrond.

– Beoordeling door het Hof

87 In herinnering zij gebracht dat overeenkomstig artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 de vordering tot nietigverklaring van een Uniemerkt die is ingesteld door de houder van een ouder nationaal merk moet worden afgewezen wanneer deze laatste in gebreke blijft om op verzoek van de houder van het Uniemerkt het bewijs te leveren van het normale gebruik van zijn oudere nationale merk in de lidstaat waar het wordt beschermd, in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en die tot staving van deze vordering worden aangevoerd.

88 Aangezien het ontbreken van normaal gebruik van het oudere merk, wanneer het wordt aangevoerd door de houder van een Uniemerkt waartegen een vordering tot nietigverklaring is ingesteld, volgens de bewoordingen zelf van die bepaling bijgevolg een grond vormt die als zodanig de afwijzing van deze vordering rechtvaardigt, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 76 van het bestreden arrest te oordelen dat de vraag inzake het bewijs van dit gebruik moest worden beslecht alvorens werd beslist op de eigenlijke vordering tot nietigverklaring en bijgevolg in die zin een „vraag vooraf” was.

89 Aangezien de kamer van beroep in casu had overwogen dat de houder van het betrokken oudere nationale merk het normale gebruik had bewezen voor sommige diensten die tot staving van de vorderingen tot nietigverklaring waren aangevoerd, en alleen op deze grond de beslissingen van de nietigheidsafdeling had vernietigd, heeft het Gerecht in deze omstandigheden in punt 77 van het bestreden arrest op goede gronden geoordeeld dat de kamer van beroep het onderzoek van de vorderingen tot nietigverklaring overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 kon terugwijzen naar deze afdeling voor onder meer een uitspraak over rekwirantes betoog inzake de niet-ontvankelijkheid van deze vorderingen, krachtens artikel 54 van deze verordening, vanwege de vermeende kwade trouw van verzoekster tot nietigverklaring.

90 Uit de bewoordingen zelf van dat artikel 64, lid 1, blijkt immers dat de kamer van beroep, wanneer zij beslist over een beroep, geenszins verplicht is de bevoegdheden van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, uit te oefenen, en dienaangaande over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikt.

91 Voorts kan rekwirante het Gerecht niet verwijten dat het haar betoog inzake de niet-ontvankelijkheid van de vorderingen tot nietigverklaring vanwege rechtsverwerking niet heeft onderzocht, aangezien uit het verzoekschrift in eerste aanleg blijkt dat dit betoog nauw verbonden was met het betoog inzake de kwade trouw van verzoekster tot nietigverklaring.

92 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat het Gerecht met de redenering in de punten 76 en 77 van het bestreden arrest impliciet maar noodzakelijkerwijs rekwirantes volledige betoog inzake, uiteindelijk, de kwade trouw van verzoekster tot nietigverklaring heeft afgewezen.

93 Bijgevolg moet het vijfde middel ongegrond worden verklaard.

Zesde middel

– Argumenten van partijen

- 94 Met haar zesde middel verwijt rekwirante het Gerecht dat het, in strijd met artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009, in de punten 79 tot en met 87 van het bestreden arrest is voorbijgegaan aan het feit dat de kamer van beroep de beslissingen van de nietigheidsafdeling ten onrechte in hun geheel heeft vernietigd.
- 95 Aangezien de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het bewijs van het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk alleen was geleverd voor diensten van reclame voor motorvoertuigen, had zij deze beslissingen alleen voor deze diensten mogen vernietigen. Voor de andere diensten waarvoor het bewijs van het gebruik niet is geleverd, had de kamer van beroep, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009 alsook regel 22, lid 2, en regel 40, lid 6, van de uitvoeringsverordening, definitief moeten beslissen en de gedeeltelijke afwijzing van de vorderingen tot nietigverklaring tot uitdrukking moeten brengen in een dictum dat in kracht van gewijsde kon gaan.
- 96 Het bezwaar inzake het ontbreken van normaal gebruik vormt immers – anders dan het Gerecht in punt 82 van het bestreden arrest heeft geoordeeld – geen vraag vooraf, maar moet worden onderzocht zoals de ontvankelijkheidsvoorwaarden of het bestaan van verwarringsgevaar. De kamer van beroep had dus de beslissingen van de nietigheidsafdeling moeten vernietigen en de zaak naar deze afdeling terugwijzen, onder vermelding dat het verwarringsgevaar alleen nog voor diensten van reclame voor motorvoertuigen mocht worden onderzocht.
- 97 Dienaangaande is het Gerecht, door in punt 85 van dat arrest te oordelen dat de nietigheidsafdeling in het kader van de terugwijzing gebonden is aan de beoordeling van de kamer van beroep, voorbijgegaan aan het feit dat deze afdeling overeenkomstig artikel 64, lid 2, van verordening 207/2009 slechts gebonden is aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep „voor zover de feiten dezelfde zijn”. Mocht verzoekster tot nietigverklaring naar aanleiding van de terugwijzing van de zaak nieuwe bewijzen van het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk overleggen en zou de nietigheidsafdeling oordelen dat met deze bewijzen rekening kan worden gehouden, overeenkomstig artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dan zouden de feiten echter niet langer dezelfde zijn. In deze omstandigheden zou met a posteriori overgelegde gebruiksbewijzen rekening kunnen worden gehouden voor andere diensten dan diensten van reclame voor motorvoertuigen.
- 98 Volgens het EUIPO is dit middel ongegrond.

– Beoordeling door het Hof

- 99 Allereerst dient het zesde middel om dezelfde redenen als in de punten 87 en 88 van dit arrest te worden afgewezen voor zover rekwirante het Gerecht daarmee verwijt dat het in punt 82 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het bewijs van het normale gebruik van een ouder nationaal merk, in de zin van artikel 57, lid 2, van verordening nr. 207/2009, een vraag vooraf vormt, die moet worden beslecht alvorens op de vorderingen tot nietigverklaring wordt beslist.
- 100 Voor het overige, voor zover rekwirante het Gerecht verwijt dat het eraan is voorbijgegaan dat de kamer van beroep de beslissingen van de nietigheidsafdeling ten onrechte in hun geheel heeft vernietigd, zij eraan herinnerd dat het dictum van een handeling moet worden gelezen in het licht van de motivering ervan, zoals het Gerecht in punt 83 van het bestreden arrest ook heeft opgemerkt (zie in die zin beschikking van 10 juli 2001, Irish Sugar/Commissie, C-497/99 P, EU:C:2001:393, punt 15, en arrest van 22 oktober 2013, Commissie/Duitsland, C-95/12, EU:C:2013:676, punt 40).

- 101 Zo bepaalt artikel 64, lid 2, van verordening nr. 207/2009 uitdrukkelijk dat indien de kamer van beroep de zaak voor verdere afdoening terugwijst naar de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, deze instantie gebonden is aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep, voor zover de feiten dezelfde zijn.
- 102 In casu staat vast dat de kamer van beroep – zoals blijkt uit punt 61 van beide litigieuze beslissingen – de beslissingen van de nietigheidsafdeling heeft vernietigd op de grond dat, anders dan in deze beslissingen was besloten, het bewijs van het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk door de houder van dit merk alleen was geleverd voor diensten van reclame voor motorvoertuigen van klasse 35 van de Overeenkomst van Nice.
- 103 Aangezien de nietigheidsafdeling – zoals het Gerecht in punt 86 van het bestreden arrest terecht heeft benadrukt – in het kader van de terugwijzing door de kamer van beroep krachtens artikel 64, lid 2, van verordening nr. 207/2009 gebonden was aan deze grond, moet de nietigverklaring door de kamer van beroep van de beslissingen van de nietigheidsafdeling, overeenkomstig de bewoordingen van punt 62 van de litigieuze beslissingen, in deze omstandigheden noodzakelijkerwijs aldus worden opgevat dat deze de beslissingen van de nietigheidsafdeling slechts betreft voor zover daarbij de vorderingen tot nietigverklaring zijn afgewezen vanwege het ontbreken van bewijs van het normale gebruik van het oudere nationale merk voor die diensten van reclame voor motorvoertuigen.
- 104 Aangezien de kamer van beroep heeft overwogen dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere nationale merk door de houder ervan niet was geleverd voor de andere diensten waarop de vorderingen tot nietigverklaring betrekking hadden, namelijk voor de andere diensten van klasse 35 van de Overeenkomst van Nice dan diensten van reclame voor motorvoertuigen en voor de diensten van klasse 42 van deze overeenkomst, moeten de beslissingen van de nietigheidsafdeling, erop gelet dat op dit punt geen beroep bij het Gerecht is ingesteld, daarentegen worden geacht de vorderingen tot nietigverklaring voor deze diensten definitief te hebben afgewezen (zie naar analogie arrest van 14 november 2017, *British Airways/Commissie*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, punten 82-85 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 105 Daaruit vloeit voort dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 86 van het bestreden arrest tot de slotsom te komen dat de nietigheidsafdeling, in het kader van de terugwijzing krachtens artikel 64, lid 2, van verordening nr. 207/2009, bij de beoordeling ten gronde van de vorderingen tot nietigverklaring in het licht van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, alleen rekening mag houden met de diensten van reclame voor motorvoertuigen van klasse 35 van de Overeenkomst van Nice.
- 106 Zoals rekwirante terecht opmerkt, is het inderdaad zo dat de nietigheidsafdeling volgens de bewoordingen van artikel 64, lid 2, van verordening nr. 207/2009 alleen is gebonden aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep „voor zover de feiten dezelfde zijn”.
- 107 Zoals de advocaat-generaal in de punten 44 en 46 van haar conclusie in wezen heeft gesteld, kan de nietigheidsafdeling krachtens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 echter geen nieuwe bewijzen van het normale gebruik van het betrokken oudere nationale merk onderzoeken voor de diensten waarvoor de kamer van beroep heeft geoordeeld dat dit bewijs niet was geleverd, zonder dat verzoekster tot nietigverklaring dit heeft betwist bij wege van een beroep bij het Gerecht. Daarmee zouden immers het definitieve karakter van de beslissingen van de nietigheidsafdeling en de rechtszekerheid worden aangetast.
- 108 Bijgevolg moet het zesde middel ongegrond worden verklaard en moet de hogere voorziening derhalve in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

- ¹⁰⁹ 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. Volgens artikel 138, lid 1, van dat Reglement voor de procesvoering, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan 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.
- ¹¹⁰ Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en Rezon te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart:

- 1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) **mobile.de GmbH wordt verwezen in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Rezon ODD.**

ondertekeningen