CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 17 maart 2016[1]

Zaak C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk dat het woordbestanddeel ‚CVTC' bevat — Gedeeltelijke weigering van vernieuwing door de onderzoeker"

1. Met deze hogere voorziening verzoekt Nissan Jidosha KK (hierna: „Nissan") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van 4 maart 2015 in zaak T-572/12, Nissan Jidosha KK/BHIM (CVTC)[2] (hierna: „bestreden arrest").

2. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep van Nissan tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") van 6 september 2012 (zaak R 2469/2011-1) houdende bevestiging van de gedeeltelijke afwijzing door het BHIM van het verzoek tot vernieuwing van de inschrijving van het gemeenschapsmerk nr. 2188118, CVTC, verworpen.

3. De hogere voorziening betreft de toepassing van artikel 47, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk[3], een bepaling die niet eerder door het Hof is uitgelegd. De opgeworpen rechtsvraag is niet alleen nieuw maar bovendien relevant voor de procedures voor de vernieuwing van merken, meer in het bijzonder wat de verduidelijking van de toepasselijke termijnen betreft.

I – **Toepasselijke bepalingen**

A – *Verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk*

4. Artikel 46 bepaalt:

„De inschrijving van het gemeenschapsmerk geldt voor tien jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvrage. Overeenkomstig artikel 47 kan de inschrijving voor telkens tien jaar worden vernieuwd."

5. Artikel 47 bepaalt:

„1. De inschrijving van het gemeenschapsmerk wordt vernieuwd op verzoek van de merkhouder of van eenieder die uitdrukkelijk door hem gemachtigd is, mits de taksen betaald zijn.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — EU:T:2015:136.

3 — Verordening (EG) van de Raad van 26 februari 2009 (PB L 78, blz. 1).

2. Het Bureau stelt de houder van het gemeenschapsmerk en elke houder van een ingeschreven recht op het gemeenschapsmerk tijdig vóór het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving van dat verstrijken in kennis. Verzuim van kennisgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Bureau.

3. De aanvrage om vernieuwing moet worden ingediend binnen zes maanden voor het verstrijken van de maand waarin de beschermingsperiode eindigt. Binnen deze periode moeten ook de taksen worden betaald. De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden na het verstrijken van de in de eerste zin genoemde termijn geschieden, tegen betaling van een toeslag binnen deze extra termijn.

4. Indien de aanvrage wordt ingediend of de taksen worden voldaan voor een deel van de waren of de diensten waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, wordt de inschrijving slechts voor de betrokken waren of diensten vernieuwd.

5. De vernieuwing werkt vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving verstrijkt. Zij wordt ingeschreven."

6. Artikel 48 luidt als volgt:

„1. Het gemeenschapsmerk wordt in het register noch tijdens de geldigheidsduur van de inschrijving noch bij de vernieuwing daarvan gewijzigd.

2. Indien echter het gemeenschapsmerk de naam en het adres van de merkhouder bevat, kunnen op verzoek van de merkhouder alle naam- en adreswijzigingen worden ingeschreven die de identiteit van het merk zoals oorspronkelijk ingeschreven, niet wezenlijk beïnvloeden.

3. De publicatie van de inschrijving van de wijziging bevat een afbeelding van het gewijzigde gemeenschapsmerk. Derden wier rechten door de wijziging kunnen worden aangetast, kunnen de inschrijving ervan binnen drie maanden na de publicatie aanvechten."

7. Artikel 50 luidt:

„1. Van het gemeenschapsmerk kan afstand worden gedaan voor alle of van een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

2. Van de afstand moet door de merkhouder schriftelijk kennis worden gegeven aan het Bureau. De afstand wordt eerst van kracht na inschrijving.

[...]"

B – *Uitvoeringsverordening (EG) nr. 2868/95*

8. Om de toepassing van de verordening inzake het gemeenschapsmerk nader te regelen is in 1995 verordening nr. 2868/95 [4] vastgesteld tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 [5] van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „uitvoeringsverordening"), waarvan regel 30, „Vernieuwing van de inschrijving", bepaalt:

„1. Een aanvrage tot vernieuwing omvat:

a) de naam van de persoon die om vernieuwing verzoekt;

b) het inschrijvingsnummer van het te vernieuwen gemeenschapsmerk;

c) indien de gevraagde vernieuwing slechts een deel van de waren en diensten betreft waarvoor het merk is ingeschreven, een opgave van de klassen of waren en diensten waarvoor om vernieuwing wordt verzocht en van de klassen of waren en diensten waarvoor niet om vernieuwing wordt verzocht, ingedeeld volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep van waren of diensten wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse van die classificatie waartoe die groep van waren of diensten behoort, weergegeven in de volgorde van de klassen van die classificatie.

[...]

4. Indien de aanvrage tot vernieuwing binnen de in artikel 47, lid 3, van de verordening genoemde termijnen wordt ingediend, maar niet aan de overige in artikel 47 van de verordening en in deze regels genoemde voorwaarden voor vernieuwing is voldaan, stelt het Bureau de aanvrager in kennis van de vastgestelde gebreken.

5. Indien de aanvrage om vernieuwing niet of na het verstrijken van de in artikel 47, lid 3, derde volzin, van de verordening bedoelde termijn wordt ingediend, indien de taksen niet of eerst na het verstrijken van die termijn worden betaald of indien de vastgestelde gebreken niet binnen die termijn worden opgeheven, stelt het Bureau vast dat de geldigheidsduur van de inschrijving is verstreken en stelt het de gemeenschapsmerkhouder hiervan in kennis.

Indien de betaalde taksen ontoereikend zijn om alle klassen van waren en diensten waarvoor de vernieuwing wordt aangevraagd, te bestrijken, geschiedt die vaststelling niet indien duidelijk is welke klasse of klassen daardoor dient, respectievelijk dienen te worden bestreken. Bij gebreke aan andere criteria neemt het Bureau de klassen in de volgorde van de classificatie in aanmerking.

6. Indien de overeenkomstig lid 5 gedane vaststelling definitief is geworden, haalt het Bureau de inschrijving van het merk in het register door. De doorhaling geldt vanaf de dag volgend op die waarop de bestaande inschrijving verstreek.

[...]"

4 — Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 (PB L 303, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 355/2009 van de Commissie van 31 maart 2009 (PB L 109, blz. 3). Een geconsolideerde versie is te vinden op EUR-Lex.

5 — Voorgangster van verordening nr. 207/2009 (PB L 11, blz. 1).

9. De bij verordening (EU) nr. 2015/2424[6] van 16 december 2015[7] in de verordening inzake het gemeenschapsmerk en de uitvoeringsverordening aangebrachte wijzigingen zijn ratione temporis niet van toepassing op deze zaak.

II – **Voorgeschiedenis van het geding**

10. Blijkens de in het bestreden arrest uiteengezette feiten heeft Nissan op 23 april 2001 bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:



11. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend behoorden tot de klassen 7[8], 9[9] en 12[10] 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.[11]

12. Op 29 oktober 2003 heeft het BHIM het litigieuze merk voor die drie klassen ingeschreven.

13. Op 27 september 2010 heeft het BHIM Nissan, als houdster van het recht en met het oog op de eventuele vernieuwing ervan, meegedeeld dat de geldigheid van haar merkinschrijving spoedig zou verstrijken (voorzien voor 23 april 2011).

14. Op 27 januari 2011 heeft Nissan het verzoek tot vernieuwing van haar merk ingediend, uitsluitend voor de waren van de klassen 7 en 12.

15. Bij brief van 9 mei 2011 heeft het BHIM Nissan ervan in kennis gesteld dat de vernieuwing van haar merk in het register was ingeschreven (per 8 mei 2011) voor de waren van de klassen 7 en 12. Voorts heeft het haar meegedeeld dat het de inschrijving van de waren van klasse 9 met betrekking tot hetzelfde merk had doorgehaald.

16. Bij brieven van 14 en 22 juli en 1 augustus 2011 heeft Nissan het BHIM verzocht de waren van klasse 9 in haar merkvernieuwing op te nemen.

17. Bij beslissing van 26 augustus heeft het Bureau dat verzoek afgewezen. De afdeling merkenadministratie heeft die beslissing bevestigd door op 28 september 2011 de ertegen ingestelde vordering tot vernietiging van Nissan af te wijzen.

6 — Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB L 341, blz. 21).

7 — De bepalingen ervan treden pas op 23 maart 2016 in werking. Zij brengen hoe dan ook geen materiële wijzigingen aan in de bepalingen die relevant zijn voor de uitspraak op deze hogere voorziening.

8 — Klasse 7 omvat: machines en werktuigmachines, motoren (uitgezonderd motoren voor landvoertuigen), koppelingen en transmissie-organen (behalve voor landvoertuigen), landbouwinstrumenten, anders dan handbediend; broedmachines en verkoopautomaten.

9 — Klasse 9 omvat: wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; compact discs, dvd's en andere digitale gegevensdragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software, en brandblusapparaten.

10 — Klasse 12 vermeldt: voertuigen en middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water.

11 — De Overeenkomst is op 28 september 1979 gewijzigd.

18. Bij brief van 25 november 2011 heeft Nissan krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij de kamer van beroep van het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van 28 september 2011.

19. Bij beslissing van 6 september 2012 [12] heeft de kamer van beroep het beroep van Nissan verworpen op grond dat de (eerste) aanvraag om vernieuwing van het merk voor de waren van de klassen 7 en 12 een – uitdrukkelijke en ondubbelzinnige – gedeeltelijke afstand van vernieuwing van het merk in de zin van artikel 50 van verordening nr. 207/2009 inhield voor de waren van klasse 9, die gevolgen had voor de merkhouder vanaf de ontvangst ervan door het BHIM.

20. De kamer van beroep heeft voorts overwogen dat gezien de afstandsverklaring, die bindend is voor de merkhouder, de extra termijn van zes maanden van artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing was. Gelet op de inschrijving van de gedeeltelijke vernieuwing en de mededeling ervan aan de belanghebbende alsmede de erga-omneswerking van beide handelingen, oordeelde de kamer van beroep dat Nissan om redenen van rechtszekerheid haar besluit om het merk voor bepaalde waren niet te vernieuwen niet kon herroepen.

III – **Bestreden arrest**

21. Op 21 december 2012 heeft Nissan bij het Gerecht beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep. Ter ondersteuning van haar vordering heeft zij één middel aangevoerd, namelijk schending van de artikelen 47 en 50 van verordening nr. 207/2009.

22. Bij arrest van 4 maart 2015 heeft het Gerecht het beroep van Nissan verworpen. Hoewel het van oordeel was dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het verzuim een vernieuwingsaanvraag in te dienen gelijk te stellen met een afstandsverklaring [13], sprak het niet de nietigheid uit van de bestreden beslissing, aangezien de toepassing van artikel 47 van verordening nr. 207/2009 naar zijn oordeel [14] tot dezelfde oplossing leidde als die welke door het BHIM was vastgesteld en door de kamer van beroep was bevestigd.

23. Volgens het Gerecht vormt de extra termijn van artikel 47, lid 3 (dit wil zeggen de zes maanden na de datum waarop de beschermingsperiode van het merk eindigt) [15], een uitzondering op de oorspronkelijke termijn. Noch de bewoordingen noch de systematiek van lid 3 laten opeenvolgende verzoeken om gedeeltelijke vernieuwing toe. Met name de woorden „a falta de ello” [bij gebreke daarvan; onvertaald in de Nederlandse versie van deze bepaling] impliceren dat de uitzonderingstermijn niet toepasselijk is wanneer binnen de reguliere termijn een vernieuwingsaanvraag is ingediend. Gelet op de erga-omneswerking van de gedeeltelijke vernieuwing vanaf de dag na de datum waarop de eerdere geldigheidsperiode verstrijkt, verzet het rechtszekerheidsbeginsel zich tegen de latere aanvulling van vernieuwingsaanvragen.

12 — Zaak R 2469/2011-1.

13 — Punten 27-30 van het bestreden arrest. Aangezien dit punt in hogere voorziening niet ter discussie staat, volstaat het erop te wijzen dat het Gerecht zijn motivering doet steunen op drie premissen: a) de merkhoudster had geen schriftelijke afstandsverklaring overgelegd zoals vereist door artikel 50 van verordening nr. 207/2009; b) het vernieuwingsformulier bevatte ook geen uitdrukkelijke afstandsverklaring voor de warenklassen die niet worden genoemd, en c) in het geval van Nissan kon de afstand niet uit het formulier worden afgeleid, aangezien het in strijd met het voorschrift van artikel 50 door een vertegenwoordiger van Nissan en niet door de onderneming-merkhoudster zelf was ingevuld.

14 — Punten 38-43 van het bestreden arrest.

15 — Deze periode duurt volgens artikel 46 van verordening nr. 207/2009 tien jaar vanaf de datum van indiening van de oorspronkelijke aanvraag (zie punt 4 van deze conclusie).

24. Ten slotte heeft het Gerecht de overige door Nissan in haar beroep aangevoerde middelen verworpen, waarin zij stelde dat: a) artikel 5 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom [16] en artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [17] waren geschonden; b) de doorhaling van het merk voor de waren van klasse 9 een ontoelaatbare wijziging was die in strijd is met artikel 48 van verordening 207/2009; c) de beslissing om het merk alleen voor de waren van de klassen 7 en 12 te vernieuwen voorbarig was geweest, en d) het BHIM in eerdere beslissingen opeenvolgende vernieuwingsaanvragen had aanvaard [18].

IV – **Procedure bij het Hof en conclusies van partijen**

25. Het verzoekschrift in hogere voorziening van Nissan is ter griffie van het Hof ingekomen op 4 mei 2015, het verweerschrift van het BHIM op 19 augustus 2015.

26. Er is geen memorie van repliek of dupliek overeenkomstig artikel 175, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie ingediend.

27. Nissan, rekwirante, verzoekt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en van de beslissing van de eerste kamer van beroep van 6 september 2012, met veroordeling van het BHIM in de kosten. Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert zij twee middelen aan, die respectievelijk zijn ontleend aan schending van de artikelen 47 en 48 van verordening nr. 207/2009.

28. Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Nissan te verwijzen in de kosten.

29. Er heeft geen terechtzitting plaatsgevonden aangezien geen van de partijen daarom heeft verzocht.

V – **Onderzoek van de hogere voorziening**

A – *Eerste middel: schending van artikel 47 van verordening nr. 207/2009*

1. Argumenten van partijen

30. Met haar eerste middel verwijt Nissan het Gerecht schending van artikel 47 van verordening nr. 207/2000 door vast te stellen dat lid 3 ervan opeenvolgende aanvragen om gedeeltelijke vernieuwing uitsluit. Zij voert aan dat de merkhouder gerechtvaardigde redenen kan hebben voor deze wijze van handelen, zoals: a) het vermijden van mogelijk onnodige financiële kosten met betrekking tot bepaalde klassen waren en diensten waarvoor hij merkbescherming wellicht niet meer opportuun vindt; b) overdracht van het merk voor de klassen die hij aanvankelijk niet heeft vernieuwd aan een derde vóór het einde van de extra termijn, en c) het corrigeren van onjuistheden in de eerdere aanvraag om gedeeltelijke vernieuwing.

31. Nissan meent, anders dan het Gerecht [19], dat er geen redenen zijn om artikel 47 van verordening nr. 207/2009 aldus uit te leggen dat het opeenvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing zou uitsluiten. Niets in de bewoordingen ervan verzet zich tegen de vernieuwing van een merk via verschillende verzoeken. In de eerste plaats begint haars inziens de extra termijn te lopen indien geen

16 — Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979. Een Nederlandse versie is beschikbaar op http://wetten.overheid.nl/BWBV0004120/1984-06-03#Verdrag_2.

17 — Onder verwijzing naar het arrest Eurohypo/BHIM (EUROHYPO) (T-439/04; EU:T:2006:119, punt 21).

18 — Punten 45-50 van het bestreden arrest.

19 — Punten 38 en 39 van het bestreden arrest.

vernieuwingsverzoek is ingediend of de vernieuwingstaksen niet zijn voldaan binnen de oorspronkelijke termijn voor vernieuwing. Het Gerecht zou geen rekening hebben gehouden met die dubbele mogelijkheid door in punt 38 van het bestreden arrest vast te stellen dat die extra termijn afhankelijk is van de voorwaarde dat in de oorspronkelijke termijn geen vernieuwingsverzoek is ingediend.

32. De uitlegging van het Gerecht brengt bovendien met zich dat de merkhouders die zich inspannen om de oorspronkelijke termijn in acht te nemen (artikel 47, lid 3, eerste volzin) de extra termijn wordt ontzegd en degenen die de aan de extra termijn verbonden toeslag kunnen betalen worden bevoordeeld.

33. In de tweede plaats kunnen volgens Nissan verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing van een merk (voor bepaalde waren) niet worden behandeld als aanvragen om doorhaling van datzelfde merk voor de overige waren. Anders zou het verzoek tot gedeeltelijke vernieuwing gelijkstaan met de in artikel 50 van verordening nr. 207/2009 geregelde rechtsfiguur van de afstand. En ofschoon het Gerecht terecht niet heeft aanvaard dat er in dit geval sprake was van afstand [20], introduceert het met zijn uitlegging van artikel 47 dezelfde fout, dit keer via een andere weg.

34. In de derde plaats is Nissan van mening – wederom anders dan het Gerecht [21] – dat merkhouders er bij het indienen van duidelijke en ondubbelzinnige verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing niet van uitgaan dat hun latere verzoeken moeten worden afgewezen. Zij noemt twee voorbeelden uit de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM, waarin opvolgende gedeeltelijke vernieuwingen waren aanvaard. Die twee voorbeelden zouden het vertrouwen van merkhouders in de mogelijkheid van gefaseerde indiening van vernieuwingsverzoeken versterken. Zij verwijst ook naar regel 30 van de uitvoeringsverordening, waarvan lid 5 haars inziens toestaat dat de vernieuwingstaksen slechts voor een deel van de aangevraagde klassen worden betaald. De taksen voor de overige klassen zouden dan naar goeddunken van de merkhouder later, mits binnen de extra termijn, kunnen worden betaald, waaruit zou blijken dat niets aan opvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing in de weg staat.

35. In de vierde en laatste plaats voert Nissan aan dat de verwijzing naar het rechtszekerheidsvereiste als beletsel voor opeenvolgende gedeeltelijke vernieuwingen nadat het eerste vernieuwingsverzoek is aanvaard en ingeschreven (punt 40 van het bestreden arrest) alleen aan de orde is wanneer het BHIM, zoals in casu is gebeurd, zijn beslissing op het verzoek tot gedeeltelijke vernieuwing neemt en inschrijft vóór de extra termijn verstrijkt. Volgens Nissan betekent die beslissing wederom dat dit soort verzoeken wordt gelijkgesteld met de gedeeltelijke afstand van het merk.

36. Volgens het BHIM is de hogere voorziening ongegrond, aangezien het Gerecht de artikelen 47 en 48 van verordening nr. 207/2009 juist heeft uitgelegd.

37. Het voert in de lijn van punt 38 van het bestreden arrest aan dat het vernieuwingsverzoek in het normale geval moet worden ingediend tijdig binnen de oorspronkelijke periode of termijn van zes maanden vóór het verstrijken van de datum waarop de inschrijvingsbescherming van het merk eindigt, overeenkomstig de eerste twee volzinnen van artikel 47, lid 3. De indiening van een vernieuwingsverzoek gedurende de extra termijn of „terme de grâce” van nog eens zes maanden zou de uitzondering zijn.

38. Het eerste argument dat volgens het BHIM zijn uitlegging van het bijzondere karakter van de vernieuwing in de loop van de extra termijn staaft, is de structuur zelf van artikel 47, die het dialectische paar „algemene regel – uitzondering” zou weerspiegelen; het tweede, de letterlijke bewoordingen van de bepaling, die immers aan het begin van de laatste zin „a falta de ello”

20 — Een van de voorwaarden voor de aanvaarding van de afstand is met name dat de merkhouder er schriftelijk kennis van geeft dat hij afstand doet van zijn recht.

21 — Punt 49 van het bestreden arrest.

gebruikt [22]; het derde, de toepassing van een toeslag bij de vernieuwing gedurende die laatste termijn, die tot 25 % van de taks kan bedragen, met een maximum van 1 500 EUR [23], en het vierde, de negatieve gevolgen die het toestaan van de gedeeltelijke vernieuwing gedurende de extra termijn voor het Europese merkenstelsel zou betekenen vanwege de aan de inschrijving verbonden terugwerkende kracht [24], aangezien de inschrijving in die gevallen geen getrouwe weergave zou vormen van de mate van bescherming van een merk, hetgeen tot rechtsonzekerheid zou leiden.

39. In dit licht heeft het bestreden arrest volgens het BHIM artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet geschonden. Het Gerecht heeft de bepaling juist toegepast door vast te stellen dat een op duidelijke en ondubbelzinnige wijze binnen de oorspronkelijke termijn ingediend volledig vernieuwingsverzoek, overeenkomstig de eerste volzinnen van die bepaling, de toepassing van de derde volzin ervan uitsluit. Volgens het BHIM geldt deze conclusie ook wanneer de vernieuwing slechts wordt verzocht voor sommige van de door het merk beschermde waren en diensten: een dergelijk verzoek kan niet geacht worden onder de derde volzin te vallen, omdat het geen met de niet-indiening van een verzoek gelijk te stellen geval is („a falta de ello”).

40. Het BHIM betoogt dat volgens artikel 47, lid 4, van verordening nr. 207/2009 de vernieuwing van het merk slechts mogelijk is voor de waren of diensten die uitdrukkelijk zijn vermeld in het betrokken verzoek. Het leidt uit deze laatste bepaling af dat, wanneer de merkhouder de vernieuwing aanvraagt voor sommige ingeschreven waren of diensten, hij verklaart of impliciet te kennen geeft dat hij de bescherming van de overige niet wenst te verlengen. Die conclusie betekent volgens het BHIM niet dat de verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing worden behandeld als een gedeeltelijke afstand in de zin van artikel 50 van verordening nr. 207/2009.

41. Wanneer een verzoek voldoet aan de voorwaarden van de eerste twee volzinnen van artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009, verplicht de tweede volzin van het vijfde lid van die bepaling volgens het BHIM tot inschrijving van de vernieuwing zonder het einde van de extra termijn af te wachten. Om redenen van rechtszekerheid kan noch van de bevoegde autoriteiten noch van het publiek worden verwacht dat zij de eventuele latere uitbreiding van een reeds gedeeltelijk vernieuwd merk tot andere waren of diensten waarvoor juist niet om vernieuwing is verzocht, voorzien.

42. Ten slotte zijn volgens het BHIM de redenen die Nissan aanvoert om aan te tonen dat de merkhouder er belang bij kan hebben het verzoek tot vernieuwing voor bepaalde waren of diensten uit te stellen, irrelevant voor de uitlegging van de litigieuze bepaling.

2. Analyse van het middel

a) Opmerkingen vooraf en aanpak

43. In deze hogere voorziening komt duidelijk het conflict naar voren tussen twee opvattingen over de procedure voor de vernieuwing van gemeenschapsmerken, wanneer het erom gaat het bestaansrecht van opeenvolgende gedeeltelijke vernieuwingen te beoordelen in het licht van artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

22 — Het BHIM verwijst ook naar andere taalversies van verordening nr. 207/2009, waarin dit aspect wordt benadrukt, met name de Engelse en de Franse versie.

23 — Het BHIM verwijst naar artikel 2, punt 16, van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB L 303, blz. 33).

24 — Krachtens artikel 47, lid 5, van verordening nr. 207/2009.

44. In de eerste – door het BHIM bepleite en door het Gerecht onderschreven – benadering wordt een uitlegging gehanteerd die ik als „rigide" zou willen kwalificeren. De houder van een merk dat zijn einddatum nadert kan dat slechts in één enkele handeling vernieuwen, door een formulier correct in te vullen en het binnen de termijn voor vernieuwing (de oorspronkelijke of de extra termijn) aan het BHIM te sturen. Bovendien moet hij de taksen in verband met deze procedure voldoen. Wanneer hij zich hiervan heeft gekweten schrijft het BHIM het verzoek tot vernieuwing in voor de op het formulier vemelde waren en diensten.

45. De tweede – door Nissan (en naar het lijkt inderdaad door het BHIM in een aantal eerdere zaken)[25] – voorgestane benadering gaat ervan uit dat er geen juridische beletselen zijn voor de indiening van verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing op verschillende tijdstippen, mits ze binnen de voorgeschreven termijnen en met betaling van de taksen worden ingediend. Volgens deze benadering laat artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 een meer „dynamische" uitlegging toe, voor zover zij de merkhouder enige speelruimte biedt om te kiezen of hij de inschrijvingsbescherming van zijn merkteken vernieuwt voor alle of slechts voor sommige van de waren en diensten waarvoor zij eerder gold. Hij kan aan die beslissing uitvoering geven door twee of meer opeenvolgende verzoeken binnen de wettelijke termijn.

46. Het staat derhalve aan het Hof uitsluitsel te geven over de draagwijdte van de litigieuze bepaling en zich uit te spreken voor één van de twee aan de orde zijnde benaderingen. Aangezien het een nieuwe rechtsvraag betreft, moet zij – zonder op vaste rechtspraak te kunnen teruggrijpen – worden beslecht met gebruikmaking van de klassieke uitleggingscriteria, voorzien van de nodige uit het Unierecht voortvloeiende aanpassingen.

47. Voor een genoegzame behandeling van de hogere voorziening van Nissan volstaat het de twee grondslagen van de motivering van het Gerecht te onderzoeken: 1) het uitzonderingskarakter van de extra termijn, dat in de weg zou staan aan de indiening van aanvullende vernieuwingsverzoeken, en 2) de noodzaak de rechtszekerheid te handhaven na de inschrijving van het eerste vernieuwingsverzoek. Ik zal deze argumentatieopbouw derhalve bij mijn analyse volgen.

b) De vernieuwingsprocedure en met name het uitzonderingskarakter van de extra termijn

48. Volgens het Gerecht[26] blijkt uit de bewoordingen van artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en in het bijzonder uit de woorden „a falta de ello" dat na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn slechts om vernieuwing kan worden verzocht indien binnen die termijn geen dergelijk verzoek is ingediend. Een vernieuwingsverzoek moet in beginsel worden ingediend binnen de oorspronkelijke termijn; slechts bij uitzondering is dat in de extra termijn toegestaan. Deze laatste mogelijkheid staat derhalve uitsluitend open wanneer binnen de oorspronkelijke termijn geen verzoek is ingediend.

49. Nissan betwist dit argument van het Gerecht en mijns inziens met recht.

50. Het Gerecht legt de bepaling letterlijk uit, met de nadruk op de woorden „a falta de", die naar zijn oordeel het uitblijven van een vernieuwingsverzoek gedurende de „reguliere" termijn als vereiste voor de toepasselijkheid van lid 3 impliceren.

25 — Het Gerecht heeft in punt 50 van het bestreden arrest het bestaan erkend van die bestuursrechtelijke precedenten, om daar onmiddellijk aan toe te voegen dat het daardoor niet gebonden was.

26 — Punt 38 van het bestreden arrest.

51. Dit uitleggingscriterium berust echter slechts op een aantal taalversies van artikel 47 van verordening nr. 207/2009 en houdt geen rekening met het totaalbeeld dat de redactie ervan in andere officiële talen van de Unie oplevert. De woorden „a falta de", of andere vergelijkbare bewoordingen, worden gebruikt in de Franse [27], de Engelse [28], de Spaanse [29] en de Italiaanse [30] versie, maar niet als zodanig in onder meer de Duitse [31], de Portugese [32] en de Nederlandse [33].

52. Volgens vaste rechtspraak van het Hof „[kan] de in een van de taalversies van een Unierechtelijke bepaling gebruikte formulering niet als enige grondslag voor de uitlegging van die bepaling [...] dienen of voorrang [...] hebben boven de andere taalversies. Unierechtelijke bepalingen moeten immers uniform worden uitgelegd en toegepast in het licht van de tekst in alle talen van de Unie. Wanneer er verschillen zijn tussen de taalversies van een Unierechtelijke bepaling, moet bij de uitlegging van de betrokken bepaling worden gelet op de algemene structuur en de doelstelling van de regeling waarvan zij een onderdeel vormt." [34]

53. Dit is hoe dan ook op zichzelf onvoldoende om vast te stellen of het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens de in het vorige punt aangehaalde rechtspraak maakt de constatering van de verschillen in de bewoordingen van de litigieuze bepaling van een Unierechtelijke regeling het letterlijke uitleggingscriterium in dat concrete geval [35] eenvoudigweg onbruikbaar. Daarom moet gebruik worden gemaakt van het systematische en het teleologische criterium.

54. Aangezien het Gerecht uit de woorden „a falta de" het uitzonderingskarakter van de tweede vernieuwingstermijn ten opzichte van de eerste heeft afgeleid, staan de gesignaleerde taalverschillen als zodanig reeds in de weg aan de conclusie dat de bewoordingen van artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 de tweede termijn een „uitzonderingskarakter" verlenen.

55. Bovendien hebben de bewoordingen die in de hiervoor genoemde taalversies worden gebruikt (onder meer de Franse, de Spaanse, de Engelse en de Italiaanse) zelfs niet de eenduidige betekenis die het bestreden arrest eraan lijkt toe te kennen en laten, zonder de betekenis ervan geweld aan te doen, de conclusie toe dat de tweede termijn een alternatief vormt voor de eerste.

56. Ook al zou artikel 47, lid 3, de indiening van het vernieuwingsverzoek binnen de oorspronkelijke termijn van zes maanden als „regel" stellen, feit is dat de verwijzing naar de extra termijn geen enkel onderscheidingscriterium bevat aan de hand waarvan de gevallen kunnen worden vastgesteld die het tot een uitzondering kunnen maken. De enige factor die de twee termijnen werkelijk van elkaar onderscheidt is de in de tweede termijn voorziene toeslag op de taksen.

27 — „À défaut".

28 — „Failing this".

29 — „A falta de ello".

30 — „In caso contrario".

31 — „Der Antrag und die Gebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten [...] eingereicht oder gezahlt werden [...]."

32 — „O pedido pode ainda ser apresentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses [...]."

33 — „De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termijn van zes maanden [...] geschieden [...]."

34 — Arresten Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536, punt 16), Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721, punt 48) en GSV (C-74/13, EU:C:2014:243, punt 27).

35 — Dit is de aanpassing als gevolg van de typische kenmerken van het Unierecht waarop ik in punt 46 doelde.

57. Uit de taalversies die de woorden „a falta de" of vergelijkbare bewoordingen bevatten kan kortom niet met absolute zekerheid worden opgemaakt dat verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing automatisch moeten worden uitgesloten. Ik vermoed dat het inlezen van een dergelijk verbod in de litigieuze bepaling veeleer het gevolg is van de – wellicht onbewuste – projectie van de „rigide" benadering waarover ik hierboven sprak, dan een logische afleiding op basis van de lezing ervan.

58. Uit de systematische uitlegging van verordening nr. 207/2009 leid ik evenmin af dat opeenvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing zouden zijn verboden, eerder het tegendeel. Het BHIM beroept zich op de leden 4 en 5 van artikel 47 van verordening nr. 207/2009, en Nissan van haar kant op regel 30, lid 5, van de uitvoeringsverordening. Mijns inziens kan echter geen van deze argumenten vanuit systematisch oogpunt de discussie over lid 3 van artikel 47 van verordening nr. 207/2009 beslechten.

59. Lid 4 van artikel 47 van verordening nr. 207/2009 heeft niet tot doel vernieuwingsverzoeken tot één enkel verzoek te beperken en zorgt er ook niet voor dat het derde lid dit gevolg heeft. Het bepaalt slechts, met toepassing van het „lijdelijkheidsbeginsel" [36] en het „congruentiebeginsel" [37] dat, wanneer de houder van een bestaand merk daarom verzoekt (en de bijbehorende taks betaalt) het BHIM overgaat tot de vernieuwde inschrijving voor de waren of diensten waarvoor het vernieuwingverzoek is ingediend. Het is dus louter een waarschuwing met normatieve rang aan alle belanghebbenden om bij de indiening van vernieuwingsverzoeken de vereiste zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in acht te nemen. Het geeft tegelijkertijd de handelingsruimte aan van het BHIM met betrekking tot deze laatste. Het zegt noch in negatieve noch in positieve zin iets over het bestaansrecht of het verbod van opeenvolgende verzoeken.

60. Lid 5 van artikel 47 van verordening nr. 207/2009 verplicht het BHIM, anders dan deze organisatie stelt, niet tot inschrijving van de vernieuwing voordat de tweede termijn verstrijkt. Voor zover het voorschrijft dat de vernieuwing werkt vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving verstrijkt, geeft het slechts aan dat de vernieuwingsinschrijving, nadat zij is voltooid, de geldigheidsperiode van tien jaar van het merk noch verkort (wanneer het verzoek vóór de einddatum is ingediend) noch onnodig verlengt (wanneer de inschrijving om welke reden dan ook na die datum plaatsvindt). Met andere woorden, de wetgever heeft willen waarborgen dat ongeacht het tijdstip waarop de vernieuwing wordt ingeschreven, de bescherming van het ingeschreven merk onafgebroken gehandhaafd blijft vanaf de dag na de datum waarop de geldigheid van de inschrijving ten einde kwam.

61. Lid 5 van artikel 47 van verordening nr. 207/2009 tracht derhalve uitsluitend de duur van de inschrijvingsbescherming strikt te eerbiedigen, dit wil zeggen, de tien jaar voor elke inschrijving en zonder onderbreking. Aldus voorkomt het met name dat een vertraging bij de behandeling van het vernieuwingsverzoek de continuïteit van de inschrijvingsbescherming van het merk in gevaar brengt. Er vloeit derhalve voor het BHIM geen verplichting uit voort de vernieuwing vóór het einde van de extra termijn in te schrijven, zoals die organisatie betoogt.

62. Regel 30, lid 5, van de uitvoeringsverordening, die door Nissan ter ondersteuning van haar standpunt is aangevoerd, is naar mijn mening geen argument vóór of tegen opeenvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing. Die regel heeft allereerst betrekking op de gevallen (verzuim of te late indiening van het verzoek na de extra termijn, niet-betaling van de taksen, verzuim van herstel van de geconstateerde gebreken) waarin het BHIM moet vaststellen dat de geldigheidsduur van de inschrijving is verstreken. Die regel laat hier onmiddellijk een voorziening op volgen voor het geval de betaalde taksen „ontoereikend zijn om alle klassen van waren en diensten waarvoor de vernieuwing wordt

36 — Dit beginsel, dat inhoudt dat slechts op verzoeken van partijen wordt beslist, is een van de meest kenmerkende beginselen van het merkenrecht.

37 — Het congruentie- (of coherentie-) beginsel verplicht te beslissen op de vorderingen zoals deze zijn geformuleerd, zonder ultra petita te gaan.

aangevraagd, te bestrijken", in welk geval het BHIM de geldigheidsduur van de inschrijving niet verstreken verklaart „indien duidelijk is welke klasse of klassen daardoor dient, respectievelijk dienen te worden bestreken". Geen van deze voorzieningen vooronderstelt mijns inziens de aanvaarding of de verwerping van de mogelijkheid om opeenvolgende verzoeken in te dienen.

63. Hoewel het systematische uitleggingscriterium mijns inziens niet bijzonder nuttig is voor het geding, gelet op hetgeen ik hiervoor heb uiteengezet, moet artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 wellicht in samenhang worden bezien met de – krachtens het tweede lid van deze bepaling – op het BHIM rustende verplichting om de merkhouder in kennis te stellen van het aanstaande verstrijken van de aan zijn merk verleende bescherming. Aangezien lid 2 bepaalt dat „[v]erzuim van kennisgeving [...] niet onder de verantwoordelijkheid van het Bureau [valt]", lijkt het logisch aan te nemen dat de wetgever door de verdubbeling van de oorspronkelijke termijn de hardheid heeft willen verzachten die de doorhaling van merkinschrijvingen zonder voorafgaande waarschuwing dat hun geldigheid spoedig verstrijkt, met zich kan brengen. De uitsluiting van aansprakelijkheid van het BHIM wegens het verzuim die waarschuwing af te geven zou dan in zekere mate worden gecompenseerd door een extra termijn voor de merkhouders, die nog zes maanden langer de tijd hebben om zich op eigen kracht te vergewissen van het verstrijken van hun beschermde merktekens en actie te ondernemen.

64. De letterlijke en systematische uitleggingscriteria bieden dus geen steun aan een uitlegging van de bepaling waaruit een verbod op opeenvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing kan worden afgeleid. Derhalve moeten het teleologische criterium en de inherente functie van de procedures voor de vernieuwing van gemeenschapsmerken uitkomst bieden. Voor zover die de verplichting inhouden om bepaalde formaliteiten en termijnen in acht te nemen, is dat niet om aan de houders van die merken onbegrijpelijke lasten op te leggen, maar om hun op een eenvormige en geregelde manier de mogelijkheid te bieden tot verlenging van de periode waarin de merken bescherming blijven genieten.

65. Verordening nr. 207/2009 heeft in dit verband tot doel opeenvolgende vernieuwingen voor tien jaar van de reeds ingeschreven merken gemakkelijker te maken, gezien het economische belang ervan voor het bestaan van de ondernemingen-merkhoudsters en de omstandigheid dat zij eigendomsrechten op die merken bezitten. Zo zijn de instelling van twee opeenvolgende termijnen en het feit dat de Uniewetgever, als laatste middel en nadat beide termijnen zijn verstreken (de reguliere en de extra termijn), een later verzoek van de merkhouder toestaat om hem in zijn rechten te herstellen wanneer aan de voorwaarden van artikel 81 van verordening nr. 207/2009 is voldaan (restitutio in integrum) beter te begrijpen.

66. Artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 moet derhalve worden uitgelegd op basis van het criterium dat het vernieuwen van gemeenschapsmerken, voor zover wettelijk mogelijk, gemakkelijker moet worden gemaakt. Zoals het beginsel pro actione (of favor actionis) in het algemeen gerechtelijke procedures beheerst als criterium voor de oplossing van eventuele uitleggingsproblemen, zo kan het ook worden toegepast op bestuursrechtelijke procedures voor het verkrijgen van de vernieuwing van de bestaande inschrijvingen in het register voor een nieuwe periode op verzoek van een partij.

67. Vanuit dit oogpunt zou het – door het Gerecht overgenomen – standpunt van het BHIM alleen aanvaardbaar zijn indien er tegelijkertijd sprake was van een eenvoudig uit artikel 47 van verordening nr. 207/2009 af te leiden absoluut verbod van opeenvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing. Aangezien een dergelijk verbod ontbreekt, is er mijns inziens geen juridisch beletsel voor het indienen van twee verzoeken die, zoals in casu, de waren en diensten afzonderlijk en opeenvolgend specificeren, mits ze binnen de termijnen worden ingediend en de taksen en toeslagen worden voldaan.

68. Artikel 47, lid 3, van verordening nr. 207/2009 geeft de houder van een reeds ingeschreven merk in feite een jaar de tijd om het te vernieuwen, verdeeld in twee perioden van zes maanden, waarvan de dies a quo ingaat zes maanden voor de laatste dag van de maand waarin de beschermingsperiode afloopt en zes maanden na die dag eindigt. Noch de verdeling van de termijn in twee tijdvakken, die

zich alleen van elkaar onderscheiden door de toeslag voor de in het tweede tijdvak ingediende verzoeken, noch de bewoordingen van de bepaling noch haar systematiek verzetten zich tegen de indiening van opeenvolgende verzoeken tot gedeeltelijke vernieuwing, met name teneinde de waren en diensten te preciseren waarop die vernieuwing betrekking moet hebben.

c) De rechtszekerheid in de vernieuwingsprocedure

69. Nissan laakt het oordeel van het Gerecht [38] dat de indiening van een verzoek tot gedeeltelijke vernieuwing in aanvulling op een eerder verzoek, in strijd is met de rechtszekerheid wanneer de inschrijving van het eerste verzoek in het register reeds heeft plaatsgevonden. Het bestreden arrest benadrukt in punt 41 ervan de noodzaak van waarborging van de rechtszekerheid, gelet op de aan de inschrijving van de vernieuwing verbonden erga-omneswerking vanaf de dag volgend op de datum waarop de geldigheid van het merk verstrijkt.

70. Ik ben het ook op dit punt eens met Nissan. Zoals ik hiervoor reeds heb uiteengezet [39] bevat artikel 47, lid 5, van verordening nr. 207/2009 geen verplichting voor het BHIM om de vernieuwing in te schrijven vóór de extra termijn verstrijkt. Wanneer er een vertraging optreedt, hetzij omdat gebreken moeten worden hersteld [40] hetzij om andere redenen die beletten dat snel en voordat de extra termijn afloopt tot inschrijving wordt overgegaan, moet het mogelijk zijn om de vernieuwing door middel van een aantekening in het register aan te houden tot het geconstateerde probleem is opgelost.

71. Met betrekking tot de rechtszekerheid wil ik bovendien in herinnering brengen dat aan verschillende bepalingen van verordening nr. 207/2009 en de uitvoeringsverordening het streven van de wetgever ten grondslag ligt om ervoor te zorgen dat de inschrijving van gemeenschapsmerken in overeenstemming is met de werkelijkheid. Deze gedachte blijkt duidelijk uit de maatregelen om de verschillen te ondervangen tussen de werkelijkheid van de bescherming zoals deze door de merkhouder wordt ervaren en de vastlegging ervan in het register. Zo verplicht regel 30, lid 4, van de uitvoeringsverordening het BHIM ertoe de aanvrager van een vernieuwing in kennis te stellen van de vastgestelde gebreken in zijn aanvraag; staat artikel 26, lid 2, van verordening nr. 207/2009 binnen zekere grenzen wijziging van een merkaanvraag toe, zelfs na publicatie ervan, en artikel 81 van deze laatste verordening voorziet onder bepaalde voorwaarden in de mogelijkheid tot herstel in de vorige toestand wanneer de merkhouder een termijn niet in acht heeft kunnen nemen.

72. Tegen deze achtergrond komt de enige door het Gerecht aangevoerde grond, de rechtszekerheid, mij niet overtuigend voor. Integendeel, het bevestigt dat juist het handelen van het BHIM, dat het vernieuwingsverzoek zelfs heeft ingeschreven voordat de extra termijn was verstreken, de oorzaak is geweest van de door hem aangevoerde rechtsonzekerheid. De „automatische" en overhaaste behandeling van de inschrijving van de aanvraag door het BHIM is uiteindelijk de oorzaak geweest van de afwijzing van de latere gedeeltelijke vernieuwing om geen rechtsonzekerheid te veroorzaken.

73. Nissan betoogt bovendien [41] dat zij in casu vanaf het begin het bedrag van de taksen ter dekking van de kosten van de vernieuwing van de drie door haar merk beschermde klassen heeft voldaan, hetgeen voor het BHIM reden had moeten zijn om na te gaan of het verzoek volledig was. Hoewel dit punt in hogere voorziening niet als vaststaand kan worden aangenomen, aangezien er niet van blijkt uit het bestreden arrest, is het door de tegenpartij ook niet uitdrukkelijk ontkend.

74. Gelet op het voorgaande meen ik dat het eerste middel gegrond is en derhalve moet worden aanvaard. Het bestreden arrest moet bijgevolg worden vernietigd.

38 — Punt 40 van het bestreden arrest.

39 — Punt 61 van deze conclusie.

40 — Zie regel 30, lid 4, van de uitvoeringsverordening.

41 — Punt 2 van haar verzoekschrift in hogere voorziening.

75. Hoewel de gegrondverklaring van het eerste middel het onderzoek van het tweede eigenlijk overbodig maakt, zal ik hierna beknopt mijn visie hierover geven, voor het geval het Hof het eerste middel zou verwerpen.

B – *Tweede middel: schending van artikel 48 van verordening nr. 207/2009*

1. Argumenten van partijen

76. Volgens Nissan is de door het BHIM ingeschreven gedeeltelijke vernieuwing waarbij de bescherming van de waren van klasse 9 is vervallen, een wijziging van het merk die in strijd is met het verbod van artikel 48 van verordening nr. 207/2009. Volgens die bepaling mag het gemeenschapsmerk in het register noch tijdens de geldigheidsduur van de inschrijving noch bij de vernieuwing daarvan worden gewijzigd.

77. Anders dan het Gerecht[42] stelt Nissan dat artikel 48 niet uitsluitend betrekking heeft op het teken waaruit het merk bestaat, aangezien enerzijds het het woord „teken" niet noemt en anderzijds het gemeenschapsmerk een recht op een aanduiding van de commerciële herkomst van specifieke waren of diensten is.

78. Het BHIM brengt hiertegen in dat de door Nissan voorgestelde uitlegging van artikel 48 niet strookt met de bewoordingen van het derde lid ervan. Bovendien zou de uitlegging van het Gerecht worden bevestigd door de leden 1 en 2 van artikel 43 van verordening nr. 207/2009, die de merkhouder het recht geven de lijst van waren en diensten te beperken, dit wil zeggen te wijzigen. Volgens het BHIM heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de inschrijving van een volledige vernieuwing, die binnen de termijn is aangevraagd, maar slechts voor een deel van de waren en diensten die er in de eerdere geldigheidsduur onder vielen, noodzakelijkerwijze impliceert dat die merkhouder het gemeenschapsmerk voor de overige waren en diensten niet wilde verlengen na de beschermingperiode die op een einde liep.

2. Onderzoek van het middel

79. Hoewel ik het met het laatste deel van de argumentatie van het BHIM tegen het tweede middel niet volledig eens ben, kan ik mij vinden in haar zienswijze van artikel 48 van verordening nr. 207/2009. Het verbod om het merk gedurende de geldigheidsduur te wijzigen betreft zowel het teken op zich als de lijst van de waren en diensten.[43] Het tweede lid van deze bepaling verwijst slechts naar de wijziging van de „naam en het adres van de merkhouder", indien het merk deze bevatte. Wijzigingen van die twee gegevens zijn mogelijk indien ze „de identiteit van het merk zoals oorspronkelijk ingeschreven, niet wezenlijk beïnvloeden".

80. De door artikel 48 van verordening nr. 207/2009 opgeworpen problemen staan los van de met de vernieuwing van merken gemoeide administratieve activiteit. Zomin als een gedeeltelijke vernieuwing overeenkomstig artikel 47 (bijvoorbeeld in het geval van een evident tardieve indiening van het „tweede" verzoek) tot een met artikel 48, lid 2, van verordening nr. 207/2009 strijdig resultaat leidt, dit wil zeggen geen verboden „wijziging" van het merk inhoudt, zomin wordt artikel 48 geschonden door het feit dat het BHIM artikel 47 in casu onjuist heeft uitgelegd en slechts de beperkte vernieuwing heeft toegekend.

42 — Punt 48 van het bestreden arrest.

43 — Bender, A., „Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke", in Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht*, uitg. C. H. Beck, München, 2007, blz. 651.

81. Het verbod van artikel 48 van verordening nr. 207/2009 om gemeenschapsmerken te wijzigen, laat onverlet dat bij de vernieuwing ervan de omvang van de bescherming kan worden beperkt tot bepaalde klassen waren of diensten en niet meer alle waren of diensten bestrijkt die tot dan toe die bescherming genoten. De bepaling heeft uitsluitend betrekking op de wijzigingen van het teken, dat binnen de door diezelfde bepaling gestelde grenzen kan worden gewijzigd zonder het onderscheidende karakter ervan aan te tasten. [44] Bovendien zou het zinloos zijn wanneer lid 2 toepassing vond op waren en diensten, aangezien, ik herhaal, het uitsluitend betrekking heeft op wijzigingen van de naam en het adres die oorspronkelijk in het merk waren opgenomen.

82. Indien het eerste middel wordt verworpen, kan het tweede niet slagen. Het moet derhalve worden afgewezen.

VI – **Gevolgen van de vernietiging van het bestreden arrest**

83. De aanvaarding van het eerste middel betekent dat het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover daarbij de beslissing om het verzoek tot gedeeltelijke vernieuwing van Nissan af te wijzen is bevestigd.

84. De beslissing van de kamer van beroep moet logischerwijze eveneens worden vernietigd. Gelet op het feit dat de motivering ervan is gebaseerd op het als afstand gekwalificeerde ontbreken van de vermelding van de waren en diensten van klasse 9 in het oorspronkelijk door Nissan ingediende verzoek tot gedeeltelijke vernieuwing, blijven de overwegingen in de punten 25 tot en met 30 van het bestreden arrest, die ik correct acht, hun geldigheid volledig behouden en rechtvaardigen zij de vernietiging van de door Nissan voor het Gerecht bestreden beslissing. De kamer van het Hof die kennis neemt van deze hogere voorziening zou ze in haar arrest kunnen overnemen, onverminderd eventuele aanpassingen in verband met haar oordeel over het geding.

85. Ten slotte zal het Hof, in het geval het het bestreden arrest vernietigt, ook over de kosten in eerste aanleg moeten beslissen. Ingevolge artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering juncto artikel 184, lid 1, van dat Reglement moet het BHIM als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van de eerste aanleg en de hogere voorziening, overeenkomstig de vordering van rekwirante.

VII – **Conclusie**

86. In het licht van het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

1) het arrest van het Gerecht van 4 maart 2015 in zaak T-572/12, Nissan Jidosha KK/BHIM, te vernietigen;

2) de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 6 september 2012 (zaak R 2469/2011-1) te vernietigen;

3) het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt te verwijzen in de kosten van beide instanties.

44 — Idem; zie eveneens Geroulakos, P., „Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48", in Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L., *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, uitg. La Ley, 2e druk, Madrid, 2000, blz. 442.