Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
J. KOKOTT
van 13 september 2018 [1]

Zaak C-194/17 P

Georgios Pandalis
tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Procedure inzake vervallenverklaring – Uniewoordmerk CYSTUS – Normaal gebruik – Beschrijvend karakter van het merk – Niet-medische voedingssupplementen – Richtlijn 2002/46/EG”

I. Inleiding

1. De Uniemerkenverordening [2] voorziet in een regeling voor het geval dat een ingeschreven merk geen onderscheidend vermogen bezit maar alleen als een beschrijvende aanduiding wordt opgevat. Dan kan het merk volgens artikel 52 op vordering nietig worden verklaard, maar in beginsel had het niet eens mogen worden ingeschreven. Daarnaast kan een merk volgens artikel 51 vervallen worden verklaard wanneer het in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal werd gebruikt. De onderhavige procedure betreft de vraag welke gevolgen de beschrijvende aard van een merk heeft voor het bewijs van het normale gebruik ervan.

2. De kamer van beroep van het EUIPO en het Gerecht zijn er elk van uitgegaan dat het merk wegens zijn beschrijvende aard niet als merk werd gebruikt en hebben daaruit afgeleid dat het vervallen moest worden verklaard. De argumenten van de merkhouder komen erop neer dat daarmee de procedure tot nietigverklaring werd omzeild.

3. Daarnaast rijst de vraag of het omstreden merk voor de juiste producten werd gebruikt, namelijk niet-medische voedingssupplementen. In dit verband is richtlijn 2002/46/EG [3] van belang, die op deze producten betrekking heeft.

1 Oorspronkelijke taal: Duits.

2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij de Akte van toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 2012, L 112, blz. 21). Intussen vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1).

3 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB 2002, L 183, blz. 51).

II. Toepasselijke bepalingen

A. Uniemerkenverordening

4. Artikel 7, lid 1, van de Uniemerkenverordening bevat absolute weigeringsgronden:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

5. Artikel 51 van de Uniemerkenverordening ziet op de gronden van verval van het merk:

„1. De rechten van de houder van het [Uniemerk] worden op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:

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

[...]

2. Indien de grond van verval slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het [Uniemerk] is ingeschreven, worden de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen verklaard."

6. Artikel 75 van de Uniemerkenverordening herinnert aan de motiveringsplicht en het recht te worden gehoord:

„De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren."

B. Richtlijn 2002/46

7. Voedingssupplementen maken het voorwerp uit van richtlijn 2002/46. Artikel 2, onder a), ervan omschrijft deze als volgt: „als aanvulling op de normale voeding bedoelde voedingsmiddelen die een geconcentreerde bron van een of meer nutriënten of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect vormen en in voorgedoseerde vorm op de markt worden gebracht, namelijk als capsules, pastilles, tabletten, pillen, en soortgelijke vormen, zakjes poeder, ampullen met vloeistof, druppelflacons, en soortgelijke vormen van vloeistoffen en poeders bedoeld voor inname in afgemeten kleine eenheidshoeveelheden".

8. Artikel 6 van richtlijn 2002/46 bevat vereisten in verband met de etikettering:

„1. Voor de toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2000/13/EG luidt de verkoopbenaming van de onder deze richtlijn vallende producten ‚voedingssupplement'.

2. In de etikettering, presentatie en reclame mag aan voedingssupplementen niet de eigenschap worden toegeschreven dat zij ziekten bij de mens voorkomen, behandelen of genezen, noch mogen daarin op dergelijke eigenschappen toespelingen worden gemaakt.

3. Onverminderd de voorschriften van richtlijn 2000/13/EG bevat de etikettering de volgende verplichte elementen:

a) de naam van de categorieën nutriënten of stoffen die het product kenmerken, of informatie betreffende de aard van deze nutriënten of stoffen;

b) de portie van het product die voor dagelijkse consumptie wordt aanbevolen;

c) een waarschuwing voor overschrijding van de aanbevolen dagelijkse portie;

d) de vermelding dat voedingssupplementen niet als substituut voor een gevarieerde voeding mogen worden gebruikt;

e) een waarschuwing dat de producten buiten bereik van jonge kinderen moeten worden bewaard."

III. Voorgeschiedenis van het geding en procedure bij het EUIPO en bij het Gerecht

9. Georgios Pandalis is houder van een Uniemerk dat uit het woordteken CYSTUS bestaat. Het EUIPO heeft dit merk op 5 januari 2004 ingeschreven voor onder meer „niet-medische voedingssupplementen" van klasse 30 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.

A. Procedure bij het EUIPO en beslissing van de kamer van beroep

10. Op 3 september 2013 heeft LR Health & Beauty Systems GmbH overeenkomstig artikel 51, lid 1, onder a), van de Uniemerkenverordening [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] een vordering tot vervallenverklaring van het merk CYSTUS ingesteld op grond dat het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal was gebruikt.

11. Ter terechtzitting hebben Pandalis en LR Health & Beauty Systems in antwoord op vragen van het Hof uiteengezet dat er tegen het merk CYSTUS ook een nietigheidsprocedure aanhangig is, die steunt op het argument dat het merk beschrijvend is. Het EUIPO heeft die procedure geschorst in afwachting van de afloop van de onderhavige procedure.

12. Bij beslissing van 12 september 2014 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO zich over de vordering tot vervallenverklaring uitgesproken. Zij heeft het merk vervallen verklaard voor een gedeelte van de ingeschreven producten, waaronder ook de onder klasse 30 van de classificatie van Nice vallende „voedingssupplementen voor niet-medische doeleinden".

13. Bij beslissing van 30 oktober 2015 heeft de eerste kamer van beroep het beroep van Pandalis tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling verworpen.

14. De kamer van beroep baseerde haar beslissing op twee hoofdargumenten.

15. Ten eerste heeft Pandalis het begrip „Cystus" niet gebruikt als Uniemerk maar als beschrijving van zijn producten om aan te geven dat deze extracten van de plantensoort *Cistus Incanus* L. als essentiële werkzame stof bevatten. Uit het enkele feit dat de producten met CYSTUS in plaats van „Cistus" werden aangeduid en dat in sommige gevallen het symbool „®" werd gehanteerd, kan niet worden afgeleid dat het betrokken begrip als Uniemerk werd gebruikt. Alleen al op grond hiervan moet het merk vervallen worden verklaard.

16. Ten tweede heeft Pandalis naar het oordeel van de kamer van beroep een normaal gebruik van het merk voor „niet-medische voedingssupplementen" van klasse 30 niet bewezen, aangezien de verschijningsvorm ervan niet voldoet aan de vereisten van richtlijn 2002/46.

B. Arrest van het Gerecht

17. Op 14 januari 2016 heeft Pandalis bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de litigieuze beslissing van de kamer van beroep. Bij het bestreden arrest van 14 februari 2017 heeft het Gerecht het beroep verworpen.

IV. Procedure in hogere voorziening en conclusies van partijen

18. Bij verzoekschrift, neergelegd op 14 april 2017, heeft Pandalis hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht.

19. Daarin vordert hij:

1) vernietiging van het arrest van het Gerecht van 14 februari 2017 in zaak T-15/16 inzake de procedure tot vervallenverklaring van het onder nummer 001273119 ingeschreven Uniemerk CYSTUS;

2) vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 30 oktober 2015 in zaak R 2839/2014-1 inzake de procedure tot vervallenverklaring van het onder nummer 001273119 ingeschreven Uniemerk CYSTUS;

3) vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling[4] van 12 september 2014 in zaak 8374 C, voor zover daarbij het onder nummer 001273119 ingeschreven Uniemerk CYSTUS vervallen is verklaard voor de waren „niet-medische voedingssupplementen" van klasse 30;

4 [Voetnoot niet relevant voor de Nederlandse versie.]

4) afwijzing van de vordering die LR Health & Beauty Systems in de procedure bij de nietigheidsafdeling en bij de eerste kamer van beroep van het EUIPO heeft ingesteld tot nietigverklaring van het onder nummer 001273119 ingeschreven Uniemerk CYSTUS, voor zover deze vordering betrekking heeft op de waren „niet-medische voedingssupplementen" van klasse 30;

5) verwijzing van het EUIPO in de kosten van de procedure.

20. Het EUIPO en LR Health & Beauty Systems vorderen ieder:

1) afwijzing van de hogere voorziening, en

2) verwijzing van rekwirant in de kosten.

21. Partijen hebben schriftelijke opmerkingen ingediend en zijn ter terechtzitting van 20 juni 2018 gehoord in hun pleidooien.

V. Juridische beoordeling

22. Pandalis voert ter ondersteuning van zijn hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht drie middelen aan. Het eerste middel heeft betrekking op de indeling van de door het merk CYSTUS aangeduide producten bij de categorie „niet-medische voedingssupplementen" (zie onder B), het tweede op de vraag of hij het merk CYSTUS bij de aanduiding van producten als merk heeft gebruikt (zie onder C) en het derde op het recht te worden gehoord in de procedure voor het EUIPO (zie onder D). Eerst dient echter een voorafgaande opmerking over de eerste twee middelen te worden gemaakt.

A. Voorafgaande opmerking

23. Om de betekenis van de eerste twee middelen te kunnen begrijpen, zij eraan herinnerd dat het EUIPO de vervallenverklaring van het omstreden merk heeft gebaseerd op de overweging dat het niet normaal werd gebruikt voor de categorie waren waarvoor het was ingeschreven.

24. Dienaangaande heeft de kamer van beroep in de eerste plaats vastgesteld dat het woordteken „Cystus" niet als merk maar alleen beschrijvend werd gebruikt en, in de tweede plaats, dat niet *één* van de door Pandalis genoemde producten als „niet-medisch voedingssupplement" kan worden aangemerkt. De litigieuze beslissing werd bijgevolg dubbel onderbouwd, dat wil zeggen dat elk van beide redeneringen erop is gericht de beslissing uiteindelijk *volledig* te motiveren.

25. Het Gerecht heeft in het bestreden arrest echter niet uitvoerig onderzocht of Pandalis met zijn grieven beide redeneringen in twijfel trekt.

26. Het heeft veeleer gewoon vastgesteld dat het woord „Cystus" voor een deel van de genoemde producten – namelijk „Pilots Friend Immunizer®", „Immun44® Saft" en „Immun44® Kapseln" alsook „de overige producten waarvoor het begrip ‚Cystus' uitsluitend in de uitdrukkingen ‚Cystus 52' of ‚Cystus 052', met of zonder het symbool ‚®', werd gebruikt" – niet als merk maar beschrijvend werd gebruikt. Deze vaststellingen bestrijdt Pandalis met zijn tweede middel.

27. Met betrekking tot het gebruik voor een ander deel van de producten, namelijk zuigtabletten, keelpastilles, infusie, gorgeloplossingen en ontstekingsremmende tabletten, heeft het Gerecht daarentegen geoordeeld dat dat niet kon worden aangemerkt als gebruik voor „niet-medische voedingssupplementen". Deze beslissing vormt het voorwerp van het eerste middel.

28. Om in hogere voorziening te slagen, hoeft Pandalis bijgevolg met slechts één van deze middelen met betrekking tot hooguit één van de genoemde producten gehoor vinden. Want in dat geval zou moeten worden getoetst of het gebruik van het merk CYSTUS voor dat product volstaat voor een normaal gebruik.

B. Eerste middel – Geen „niet-medische voedingssupplementen”

29. Met het eerste middel betwist Pandalis de punten 54 tot en met 59 van het bestreden arrest. Daarin heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep van het EUIPO terecht heeft vastgesteld dat Pandalis niet heeft aangetoond dat de zuigtabletten, keelpastilles, infusie, gorgeloplossingen en ontstekingsremmende tabletten die hij met het merk CYSTUS had aangeduid, „niet-medische voedingssupplementen” zijn.

30. Pandalis stelt ten eerste dat het Gerecht de bepalingen van richtlijn 2002/46 inzake voedingssupplementen onjuist heeft toegepast. Ten tweede voert hij een ontoereikende motivering aan.

1. Eerste onderdeel van het eerste middel – Begrip voedingssupplement

31. Het eerste onderdeel van het eerste middel doet Pandalis steunen op schending van artikel 51, lid 1, onder a), van de Uniemerkenverordening. Hij voert aan dat het Gerecht bij de beoordeling of bepaalde producten niet-medische voedingssupplementen in de zin van de merkenrechtelijke productcategorie zijn, alleen rekening mocht houden met de definitie van voedingssupplementen volgens artikel 2, onder a), van richtlijn 2002/46 en niet met de vereisten van artikel 6 van deze richtlijn inzake de etikettering van voedingssupplementen.

32. Dit argument gaat echter voorbij aan de functie van de definitie in richtlijn 2002/46. Die is niet bedoeld om de merkenrechtelijke productcategorie af te bakenen, maar bepaalt alleen de werkingssfeer van de richtlijn, met inbegrip van de etiketteringsvoorschriften.

33. Voor de merkenrechtelijke productcategorie, daarentegen, is de door de etiketteringsvoorschriften vastgelegde verschijningsvorm van voedingssupplementen van onmiskenbaar belang. De verschijningsvorm is voor consumenten immers doorslaggevend om het product bij een productcategorie in te delen.

34. De omstandigheid dat de betrokken producten niet voldeden aan de Unierechtelijke etiketteringsvoorschriften voor voedingssupplementen, vormt derhalve een belangrijke aanwijzing dat zij niet als voedingssupplementen worden beschouwd.

35. Of de afwijking van de etiketteringsvoorschriften voldoende relevant is om vast te stellen dat de producten geen „niet-medische voedingssupplementen” zijn, is een feitelijke beoordeling.

36. Hetzelfde geldt voor het belang dat het Gerecht heeft gehecht aan de omstandigheden dat er een centraal farmacologisch nummer voor de betrokken producten bestaat, dat deze in apotheken worden verkocht en dat zij in de handel worden gebracht met de vermelding dat zij beschermen tegen griep en verkoudheden en helpen bij ontstekingen in mond- en keelholte.

37. In dit verband zij eraan herinnerd dat de hogere voorziening volgens artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie tot rechtsvragen is beperkt. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van de feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen

rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof. [5]

38. Pandalis betoogt evenwel dat het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest feiten onjuist heeft opgevat met betrekking tot „Cystus"-zuigtabletten, aangezien deze tabletten niet zijn voorzien van de voornoemde verwijzing naar gunstige effecten op de gezondheid. Een dergelijke grief is in hogere voorziening ontvankelijk.

39. Zoals het EUIPO terecht aanvoert, is deze grief echter gestoeld op een onjuiste interpretatie van het bestreden arrest. Want in punt 59 stelt het Gerecht niet vast dat „Cystus"-zuigtabletten *met* deze verwijzing in de handel worden gebracht, maar bevestigt het de beoordeling van de bewijselementen door de kamer van beroep. De kamer van beroep heeft echter geoordeeld dat dit product *zonder* de verwijzing in de handel werd gebracht en heeft hiermee in haar beoordeling rekening gehouden. [6]

40. Het eerste onderdeel van het eerste middel moet bijgevolg gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond worden verklaard.

2. Tweede onderdeel van het eerste middel – Gebrekkige motivering

41. Met het tweede onderdeel van het eerste middel voert Pandalis aan dat het bestreden arrest gebrekkig is gemotiveerd.

42. Een eerste motiveringsgebrek ligt volgens hem besloten in het feit dat het Gerecht zich niet heeft uitgesproken over de categorie waarbij zijn producten moeten worden ingedeeld.

43. Pandalis gaat hierbij echter voorbij aan het voorwerp van het geding. Het gaat er uitsluitend om of hij het normale gebruik van het merk CYSTUS voor „niet-medische voedingssupplementen" kon aantonen. Bij welke andere categorie zijn producten moeten worden ingedeeld, is niet relevant voor deze vraag.

44. Voorts laakt Pandalis het feit dat uit het bestreden arrest niet kan worden opgemaakt waarom het Gerecht bij zijn toetsing aan artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van de Uniemerkenverordening niet afzonderlijk heeft onderzocht of het omstreden Uniemerk met betrekking tot de „Cystus"-zuigtabletten voor „niet-medische voedingssupplementen" werd gebruikt.

45. Maar ook dienaangaande is van doorslaggevend belang dat het Gerecht zich met betrekking tot dit punt – in vrij grote lijnen – bij de beoordeling van de kamer van beroep aansluit. Want hiermee wijst het terzelfder tijd en minstens impliciet de bezwaren van Pandalis met betrekking tot dit product af.

46. Bijgevolg moet het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond worden verklaard.

5 Arresten van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM (C-136/02 P, EU:C:2004:592, punt 39); 17 juli 2014, Reber/BHIM (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punt 35), en 26 juli 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, punt 34).

6 Punt 57 van de litigieuze beslissing.

C. Tweede rechtsmiddel – Gebruik als merk

47. Met zijn tweede middel verwijt Pandalis het Gerecht dat het in de punten 43 en 46 van het bestreden arrest het omstreden Uniemerk CYSTUS algemeen heeft gekwalificeerd als beschrijvende aanduiding die naar de naam van de plant „Cistus" verwijst, zonder rekening te houden met de concrete wijze waarop het merk is gebruikt. Daarmee geeft het Gerecht blijk van een verdere onjuiste rechtsopvatting bij de toepassing van artikel 51, lid 1, onder a), van de Uniemerkenverordening, aangezien het gebruik van het merk volgens Pandalis als normaal had moeten worden erkend. Bovendien is de motivering in deze punten tegenstrijdig.

48. Dienaangaande moet in de eerste plaats worden ingegaan op de uiteenzetting van het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest, waarmee het op het eerste gezicht inderdaad blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, en vervolgens op zijn overige overwegingen over dit aangevoerde middel.

1. Punt 46 van het bestreden arrest – Beschrijvende aard van het merk CYSTUS

49. In punt 46 van het bestreden arrest stelde het Gerecht vast dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met de redenering dat het relevante publiek het begrip „Cystus" zou waarnemen als een beschrijvende aanduiding die naar de naam van de plant „Cistus" verwijst en niet als een Uniemerk, zonder dat zij zich daarbij had uitgesproken over het bestaan van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening.

50. Tegen deze vaststelling voert Pandalis terecht aan dat deze redenering – op zichzelf beschouwd – tegenstrijdig is. Indien het relevante publiek het merk alleen als beschrijvend waarneemt, is een gebruik als merk immers uitgesloten. Daarmee zou gelijktijdig – los van de tegengestelde bewering van het Gerecht – sprake zijn van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening.

51. Bovendien zou deze vaststelling dubieus zijn omdat zij vooruitloopt op de uitkomst van een nietigheidsprocedure in het kader van een procedure tot vervallenverklaring. Dit zou op het eerste gezicht strijdig zijn met het arrest Formula One Licensing/BHIM. Volgens dat arrest kan in het kader van een oppositieprocedure tegen een aangevraagd Uniemerk met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, niet worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen. De aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam staat evenwel gelijk met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan.[7]

52. Tegen de toepassing van deze rechtspraak op het onderhavige geval zou weliswaar kunnen worden aangevoerd dat het Hof zich daarbij baseert op het feit dat het EUIPO noch het Gerecht bevoegd is om een nationaal merk te onderzoeken.[8] Met betrekking tot het omstreden Uniemerk, daarentegen, bestaan de institutionele bevoegdheden – zij moeten alleen in een andere procedure worden uitgeoefend.

53. Het Hof gaat evenwel ook ervan uit dat de Uniemerkenverordening oudere merken in de oppositieprocedure een zekere mate van onderscheidend vermogen toekent.[9] Deze zienswijze kan probleemloos worden toegepast op de toetsing van een ingeschreven merk op zijn normale gebruik.

54. Uiteindelijk kan deze vraag in het onderhavige geval echter onbeantwoord blijven.

7 Arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punt 41).

8 Arresten van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punten 40, 44 en 45), en 8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punt 66), en beschikkingen van 30 mei 2013, Wohlfahrt/BHIM (C-357/12 P, EU:C:2013:356, punt 46), en 16 oktober 2013, medi/BHIM (C-410/12 P, EU:C:2013:702, punt 34).

9 Arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punten 46 en 47).

55. Want in punt 47 van het bestreden arrest preciseert het Gerecht hetgeen het met de ongelukkig gekozen formulering in punt 46 in feite wil vaststellen. In punt 47 ontzegt het Gerecht het begrip „Cystus" immers *niet elk onderscheidend vermogen* – wat voor een louter beschrijvend begrip zou gelden [10] –, maar kent het er minstens een *zwak onderscheidend vermogen* aan toe. Dit voldoet aan de vereisten van de aangehaalde rechtspraak. [11]

56. Bovendien laat deze uitlegging ook de vaststelling toe van het Gerecht dat de kamer van beroep zich niet heeft uitgesproken over artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening.

57. Bijgevolg berusten de bezwaren van Pandalis tegen punt 46 van het bestreden arrest op een onjuiste interpretatie van de – weliswaar onduidelijk geformuleerde – redenering van het Gerecht.

2. Verdere overwegingen – Beoordeling van het daadwerkelijke gebruik van het merk CYSTUS

58. Ook voor het overige berusten de argumenten van Pandalis ter onderbouwing van zijn tweede middel in hoge mate op een selectieve en bijgevolg onjuiste lezing van de beoordeling van het desbetreffende middel door het Gerecht, met inbegrip van de betrokken punten.

59. Ten eerste heeft het Gerecht, zoals ik eerder al aangaf, immers geenszins algemeen vastgesteld dat het merk CYSTUS uitsluitend beschrijvend kan worden gebruikt. Het zwakke onderscheidend vermogen dat het Gerecht erkent, betekent veeleer dat het merk in beginsel ook als zodanig kan worden gebruikt. Of anders uitgedrukt: volgens het Gerecht is het mogelijk om het merk zodanig te gebruiken dat de consumenten het voor een product als herkomstaanduiding percipiëren en niet louter als beschrijving van zijn ingrediënten.

60. Ten tweede blijkt, zoals ook LR Health & Beauty Systems opmerkt, uit punt 37 en de inleidende volzinnen van punt 43 van het bestreden arrest dat het Gerecht het concrete gebruik van het woord „Cystus" op de verpakkingen van de producten „Pilots Friend Immunizer®", „Immun44® Saft" en „Immun44® Kapseln" in de punten 39 tot en met 48 heeft beoordeeld.

61. Daarbij heeft het Gerecht, ten derde, de conclusie van de kamer van beroep bevestigd dat dit gebruik beschrijvend was en bijgevolg geenszins voldeed aan de vereisten voor een gebruik als merk.

62. Dit betoog biedt steun voor de vaststelling dat Pandalis het merk CYSTUS voor de drie voornoemde producten niet normaal heeft gebruikt.

63. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet immers rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden die kunnen aantonen dat het merk daadwerkelijk commercieel wordt geëxploiteerd, inzonderheid op wijzen die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen. [12]

64. Daarbij kan een gebruik alleen als normaal worden erkend wanneer het strookt met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben. [13]

10 Arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punt 41).

11 Arresten van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punt 47), en 8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, punt 67).

12 Arrest van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punt 38).

13 Arresten van 11 maart 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, punt 36), en 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696, punt 13).

65. Bijgevolg moet niet elk gebruik van een merk met de functie van herkomstaanduiding in overeenstemming zijn.[14] Ook moet niet elke bewezen commerciële exploitatie automatisch als normaal gebruik van het betrokken merk worden gekwalificeerd.[15] Een merk kan immers ook voor andere functies worden gebruikt, zoals de functie die erin bestaat de kwaliteit te garanderen of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie.[16]

66. Hoe een merk in een concreet geval werd gebruikt, kan bijgevolg alleen op basis van een feitelijke beoordeling worden vastgesteld. Zoals ik eerder al heb uiteengezet, is die beoordeling in hogere voorziening evenwel aan toetsing onttrokken.

3. Uitbreiding tot overige producten

67. Tegen de bovenstaande overwegingen zou kunnen worden ingebracht dat het Gerecht in punt 50 van het bestreden arrest vaststelt dat het gebruik van het merk CYSTUS niet kan worden erkend met betrekking tot „de overige producten waarvoor het begrip ‚Cystus' uitsluitend in de uitdrukkingen ‚Cystus 52' of ‚Cystus 052', met of zonder het symbool ‚®', werd gebruikt". Daarmee breidt het Gerecht zijn beoordeling uit tot buiten de drie genoemde producten.

68. Het Gerecht motiveert deze vaststelling evenwel in punt 47 van het bestreden arrest.

69. Daarin buigt het zich over de vraag of het gebruik van het begrip „Cystus" in de uitdrukkingen „Cystus 052" en „Cystus 52" als gebruik van het merk CYSTUS kan worden erkend. In dit verband geldt volgens artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van de Uniemerkenverordening als bewijs van het normale gebruik van een merk ook het bewijs dat het merk werd gebruikt in een op onderdelen afwijkende vorm van de vorm waarin het is ingeschreven, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk werd gewijzigd.

70. Het Gerecht verwerpt dit echter voor het genoemde gebruik wegens het zwakke onderscheidend vermogen van het begrip „Cystus". Deze vorm van gebruik kan het onderscheidend vermogen van het merk namelijk aanzienlijk versterken. Bijgevolg zou het onderscheidend vermogen worden gewijzigd in strijd met artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van de Uniemerkenverordening. Deze motivering strookt overigens met de rechtspraak van het Hof over het gebruik van merken als bestanddeel van andere merken.[17]

71. Bijgevolg hebben de overwegingen van het Gerecht in de punten 47 en 50 van het bestreden arrest – die door Pandalis niet worden betwist – een ander voorwerp dan de door hem betwiste punten 43 en 46. De eerstgenoemde overwegingen doen bijgevolg niet af aan de beoordeling van het tweede middel.

4. Voorlopige conclusie

72. Het tweede middel is bijgevolg gedeeltelijk niet-ontvankelijk – voor zover het een nieuwe beoordeling van de feiten ten doel heeft – en ongegrond voor het overige.

14 Beschikking van 20 mei 2014, Reber Holding/BHIM (C-414/13 P, EU:C:2014:812, punt 54).

15 Arrest van 17 juli 2014, Reber/BHIM (C-141/13 P, EU:C:2014:2089, punt 32).

16 Arrest van 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, punten 42 en 45).

17 Arrest van 1 december 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, EU:C:2016:918, punt 29).

D. Derde middel – Het recht te worden gehoord

73. Met zijn derde middel voert Pandalis aan dat het Gerecht in de punten 23 tot en met 25 van het bestreden arrest artikel 75, tweede volzin, van de Uniemerkenverordening onjuist heeft toegepast.

74. Pandalis wijst erop dat de kamer van beroep daadwerkelijk heeft vastgesteld dat het merk CYSTUS beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening. Hij is niet in de gelegenheid gesteld om zijn standpunt daarover kenbaar te maken.

75. Daartegenover staat dat het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de kamer van beroep zich *niet* heeft uitgesproken over het bestaan van absolute weigeringsgronden, dat wil zeggen over artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening.

76. Wanneer de vaststelling door het Gerecht juist is, had het EUIPO bijgevolg geen reden om Pandalis te horen over de al dan niet beschrijvende aard van het merk CYSTUS in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening.

77. Dit middel behelst derhalve het impliciete verwijt dat het Gerecht een foutieve voorstelling heeft gegeven van de motivering van de kamer van beroep, wat zou neerkomen op een onjuiste rechtsopvatting, aangezien de Unierechter in geen geval zijn eigen motivering in de plaats mag stellen van die van de instelling die de bestreden handeling heeft verricht. [18]

78. Zoals ik elders reeds heb opgemerkt, komt daarin het cassatiekarakter van het beroep tot nietigverklaring tot uitdrukking. De Unierechter mag immers buiten de werkingssfeer van de volledige rechtsmacht (artikel 261 VWEU) de aangevochten handeling niet wijzigen, maar moet deze nietig verklaren, indien en voor zover het verzoek tot nietigverklaring gegrond is (artikel 264, lid 1, VWEU). Het staat vervolgens aan de betrokken instelling, het orgaan of de andere instantie van de Unie om de maatregelen te nemen welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest waarbij de handeling werd nietig verklaard (artikel 266, lid 1, VWEU). [19]

79. Het Gerecht kan volgens artikel 65, lid 3, van de Uniemerkenverordening de litigieuze beslissing weliswaar niet alleen vernietigen maar ook wijzigen, doch zijn bevoegdheid tot herziening impliceert niet dat het bevoegd is om zijn eigen beoordeling in de plaats te stellen van die van de kamer van beroep van het EUIPO, of om een kwestie te beoordelen waarover de kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. [20]

80. In punt 32 van de litigieuze beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld „dat de wetenschappelijke soortnaam van een plant niet alleen de naam van de plantensoort vormt [en daarmee in ruimere zin een productbenaming respectievelijk beschrijvende aanduiding is in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening] [...], maar ook de waren beschrijft waarvan het essentiële ingrediënt uit planten van deze soort wordt vervaardigd."

81. Bovendien moet volgens punt 34 van de litigieuze beslissing de toevoeging van het symbool „®" „in die zin worden begrepen dat [Pandalis] in zijn reclame te kennen geeft dat hij een merkrecht op een beschrijvende aanduiding heeft verworven [...]."

18 Arresten van 27 januari 2000, DIR International Film e.a./Commissie (C-164/98 P, EU:C:2000:48, punten 38 en 48), en 21 januari 2016, Galp Energía España e.a./Commissie (C-603/13 P, EU:C:2016:38, punt 73).

19 Zie mijn conclusie in de zaak Frucona Košice/Commissie (C-73/11 P, EU:C:2012:535, punten 92 en 93).

20 Arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM (C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72), en 21 juli 2016, Apple and Pear Australia en Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:582, punt 67).

82. Het ligt inderdaad voor de hand om deze overwegingen aldus op te vatten dat de kamer van beroep tot de vaststelling is gekomen dat het merk CYSTUS beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening.

83. Deze uitlegging is evenwel niet overtuigend.

84. Zo preciseert de kamer van beroep haar vaststelling in punt 32 van de litigieuze beslissing in die zin dat een soortnaam in „ruimere zin" een beschrijvende aanduiding is overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening. Dit impliceert evenwel dat een alleenstaand begrip, dat in strikte zin beschrijvend is, eveneens noodzakelijkerwijs aan de vereisten van de voornoemde bepaling voldoet en dat een overeenkomstig merk nietig moet worden verklaard.

85. Voorts bevatten de overwegingen in punt 34 van de litigieuze beslissing niet zozeer een vaststelling van de kamer van beroep over de betekenis van het gebruik van het symbool „®" als wel een uitlegging van de communicatie van de merkhouder.

86. Bijgevolg is de uitlegging van de litigieuze beslissing door het Gerecht al bij al verdedigbaar en kan niet worden vastgesteld dat het Gerecht zijn eigen motivering op onrechtmatige wijze in de plaats heeft gesteld van de motivering van de kamer van beroep.

87. Derhalve moet ook Pandalis' hoofdargument met betrekking tot het derde middel worden afgewezen. Aangezien de kamer van beroep zich volgens de verdedigbare vaststellingen van het Gerecht niet over het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van de Uniemerkenverordening heeft uitgesproken, diende Pandalis daarover ook niet te worden gehoord.

88. Het derde middel in hogere voorziening is dus ongegrond.

VI. Kosten

89. Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.

90. Aangezien Pandalis in het ongelijk is gesteld en het EUIPO en LR Health & Beauty Systems daartoe hebben geconcludeerd, dient hij in hun kosten te worden verwezen.[21]

VII. Conclusie

91. Derhalve geef ik het Hof in overweging te beslissen als volgt:

„1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Georgios Pandalis wordt verwezen in de kosten."

21 Zie arresten van 26 juli 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, EU:C:2017:602, punt 65), en 19 april 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, EU:C:2018:269, punt 71).