ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

6 september 2018*

„Hogere voorziening – Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Woordmerk NEUSCHWANSTEIN – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) en c) – Absolute weigeringsgronden – Beschrijvend karakter – Aanduiding van de plaats van herkomst – Onderscheidend vermogen – Artikel 52, lid 1, onder b) – Kwade trouw”

In zaak C-488/16 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 13 september 2016,

Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV, gevestigd te Veitsbronn (Duitsland), vertegenwoordigd door B. Bittner, Rechtsanwalt,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Botis, A. Schifko en D. Walicka als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

Freistaat Bayern, vertegenwoordigd door M. Müller, Rechtsanwalt,

interveniënt in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: J. L. da Cruz Vilaça, kamerpresident, E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), M. Berger en F. Biltgen, rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: R. Şereş, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 29 november 2017,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 11 januari 2018,

* Procestaal: Duits.

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 5 juli 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, niet gepubliceerd, EU:T:2016:391; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 22 januari 2015 (zaak R 28/2014-5) inzake een nietigheidsprocedure tussen rekwirante en Freistaat Bayern (deelstaat Beieren, Duitsland; hierna: „litigieuze beslissing").

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 7, met het opschrift „Absolute weigeringsgronden", van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Unie]merk (PB 2009, L 78, blz. 1) bepaalt in lid 1, onder b) en c):

„Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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;

[...]"

3 Artikel 52, met het opschrift „Absolute nietigheidsgronden", van deze verordening bepaalt in lid 1:

„Het [Unie]merk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

b) de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was."

Voorgeschiedenis van het geding

4 Op 22 juli 2011 heeft Freistaat Bayern krachtens verordening nr. 207/2009 een Uniemerkaanvraag ingediend bij het EUIPO.

5 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken „NEUSCHWANSTEIN" (hierna: „litigieus merk").

6 De waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 3, 8, 14 tot en met 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 tot en met 36, 38 en 44 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

– klasse 3: „Parfumerieartikelen; middelen voor de lichaams- en schoonheidsverzorging”;

– klasse 8: „Messenmakerswaren, vorken en lepels van edele metalen”;

– klasse 14: „Bijouterieën; klokken, horloges”;

– klasse 15: „Muziekinstrumenten; muziekdozen; elektrische en elektronische muziekinstrumenten”;

– klasse 16: „Schrijfpapier en schrijfblokken; potloden en inkt”;

– klasse 18: „Leder en kunstleder; paraplu's; reistassen; handtassen; kledinghoezen; koffers; documententassen; beautycases (zonder inhoud); toilettassen”;

– klasse 21: „Glas-, porselein- en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen; theepotten, niet van edele metalen”;

– klasse 25: „Kledingstukken; schoeisel; hoofddeksels; sokophouders; ceintuurs; bretels”;

– klasse 28: „Spellen, speelgoederen; bordspellen”;

– klasse 30: „Koffie; thee; cacao; suiker; honing; gebak; gebakjes; biscuits; snoepjes; roomijs; suikergoed; specerijen”;

– klasse 32: „Frisdranken; bieren”;

– klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”;

– klasse 34: „Lucifers; sigarettenkokers, asbakken, artikelen voor rokers van onedele metalen; sigaretten; tabak”;

– klasse 35: „Diensten van reclamebureaus”;

– klasse 36: „Verzekeringen; financiën; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen”;

– klasse 38: „Diensten op het gebied van telecommunicatie en communicatie”;

– klasse 44: „Hygiënische verzorging en schoonheidsverzorging voor mensen”.

7 De aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk is in het *Blad van Gemeenschapsmerken* nr. 166/2011 van 2 september 2011 gepubliceerd en het litigieuze merk is op 12 december 2011 onder nummer 10144392 ingeschreven.

8 Op 10 februari 2012 heeft rekwirante krachtens artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld voor alle in punt 6 supra bedoelde waren en diensten.

9 Op 21 oktober 2013 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO deze vordering tot nietigverklaring afgewezen op grond dat het litigieuze merk niet bestond uit aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst of andere kenmerken die inherent zijn aan de betrokken

waren en diensten, en er dus geen sprake was van schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. Bovendien was zij van oordeel dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen bezat voor de betrokken waren en diensten, zodat artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening niet was geschonden. Ten slotte heeft zij zich op het standpunt gesteld dat rekwirante niet had bewezen dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk te kwader trouw was ingediend, zodat geen sprake was van schending van artikel 52, lid 1, onder b), van voornoemde verordening.

10 Op 20 december 2013 heeft rekwirante krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

11 Bij de litigieuze beslissing heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd en rekwirantes beroep verworpen.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

12 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 2 april 2015, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

13 Tot staving van haar beroep heeft zij drie middelen aangevoerd, te weten schending van respectievelijk artikel 7, lid 1, onder b), artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

14 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de drie door rekwirante aangevoerde middelen afgewezen. Bijgevolg heeft het Gerecht het beroep in zijn geheel verworpen.

Conclusies van partijen voor het Hof

15 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof:

– het bestreden arrest te vernietigen;

– het litigieuze merk nietig te verklaren, en

– het EUIPO te verwijzen in de kosten.

16 Het EUIPO en Freistaat Bayern verzoeken het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

17 Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante drie middelen aan, te weten schending van respectievelijk artikel 7, lid 1, onder c), artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

Eerste middel

Argumenten van partijen

18 In het kader van het eerste middel betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door te oordelen dat het litigieuze merk de betrokken waren en diensten niet beschrijft. Dit middel valt in wezen uiteen in twee onderdelen.

19 Met het eerste onderdeel komt rekwirante op tegen bepaalde beoordelingen die het Gerecht in de punten 22, 26 en 27 van het bestreden arrest heeft verricht.

20 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 22 van het bestreden arrest ten onrechte geoordeeld dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger is voor bepaalde waren van klasse 14. Volgens rekwirante bevat deze warenklasse weliswaar duurdere waren, maar kan niet in het algemeen worden geoordeeld dat het aandachtsniveau voor deze waren hoger zal zijn, aangezien bijouterieën en horloges ook tegen zeer redelijke prijzen kunnen worden aangeboden.

21 In de tweede plaats heeft het Gerecht in punt 26 van het bestreden arrest eveneens ten onrechte geoordeeld dat de naam „Neuschwanstein", die letterlijk „nieuwe rots van de zwaan" betekent, een originele fantasienaam is die het relevante publiek echter niet in staat stelt om een verband te leggen met de betrokken waren- en dienstencategorieën. Volgens rekwirante impliceert die vaststelling een analyse van de naam „Neuschwanstein", waartoe het relevante publiek niet overgaat.

22 In de derde plaats stelt rekwirante dat punt 27 van het bestreden arrest een tegenstrijdigheid bevat doordat het Gerecht enerzijds erkent dat het kasteel van Neuschwanstein geografisch te lokaliseren is en anderzijds stelt dat dit kasteel niet kan worden beschouwd als een geografische plaats.

23 In de vierde plaats komt rekwirante ten slotte op tegen de vaststelling van het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest dat het kasteel van Neuschwanstein in eerste instantie een museumsite is. Om te beginnen spreekt het Gerecht zichzelf immers tegen door in datzelfde punt te stellen dat dit kasteel bekend is om zijn architectonisch unieke karakter, hetgeen niet geldt voor een museum. Verder vat het relevante publiek dit kasteel op als een gebouw dat zijn bijzondere karakter tevens te danken heeft aan de geografische ligging ervan, en niet als een museum. Ten slotte wordt het belang van een museum beoordeeld aan de hand van de aldaar tentoongestelde voorwerpen. Het publiek bezoekt dit kasteel evenwel niet om de aldaar tentoongestelde voorwerpen te bewonderen, maar omwille van de unieke architectuur ervan.

24 Met het tweede onderdeel van het eerste middel verwijt rekwirante het Gerecht miskenning van het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, alsmede van de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230), door in punt 27 van het bestreden arrest te oordelen dat het kasteel van Neuschwanstein als zodanig geen plaats is waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht, zodat het litigieuze merk geen aanduiding kan zijn van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten.

25 Uit het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230), vloeit immers voort dat er ten aanzien van geografische benamingen een algemeen belang aan vrijhouding bestaat, in het bijzonder wegens het vermogen om de voorkeur van de consument te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde. Volgens rekwirante kan een dergelijke positieve gevoelswaarde met name tot stand worden gebracht door vakantieherinneringen, zodat het relevante publiek een verband zal leggen tussen de betrokken waren en diensten en het kasteel van Neuschwanstein als toeristische bestemming, en niet tussen deze waren en diensten en een bepaalde onderneming.

26 Het Hof heeft in punt 37 van het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230), tevens geoordeeld dat het verband tussen een waar en een geografische plaats niet noodzakelijkerwijs ervan afhangt, dat de waar in die plaats wordt vervaardigd. In het geval van souvenirs is de plaats van verkoop ervan doorslaggevend voor het relevante publiek, aangezien dergelijke waren bijna uitsluitend in de onmiddellijke omgeving van de betrokken toeristische plaats worden verkocht. De plaats van verkoop moet dus ook worden beschouwd als een aanduiding van de plaats van herkomst.

27 Door zich in punt 29 van het bestreden arrest uitsluitend te baseren op de verkoop van die waren en diensten door de exploitant van het kasteel zelf, gaat het Gerecht bovendien voorbij aan het algemeen belang dat voor souvenirs de naam van een wereldberoemde toeristische plaats wordt vrijgehouden.

28 Het EUIPO en Freistaat Bayern zijn primair van mening dat het eerste middel niet-ontvankelijk moet worden verklaard. In elk geval voeren zij aan dat het Gerecht de relevante rechtspraak en artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 juist heeft toegepast.

Beoordeling door het Hof

29 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, dient eraan te worden herinnerd dat het verzoek om hogere voorziening overeenkomstig artikel 256 VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie alleen rechtsvragen kan betreffen. Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze 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 (zie met name arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

30 De door het Gerecht in de punten 22, 26 en 27 van het bestreden arrest verrichte vaststellingen dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoger is voor de waren en diensten van de klassen 14 en 36, dat de naam „Neuschwanstein” een originele fantasienaam is, dat het kasteel met deze naam niet kan worden beschouwd als een geografische plaats en dat dit kasteel in eerste instantie een museumsite is, vormen dergelijke feitelijke beoordelingen.

31 Vastgesteld dient te worden dat rekwirante met haar argumenten ter staving van het eerste onderdeel louter opkomt tegen die feitelijke beoordelingen van het Gerecht en in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van die feiten door het Hof beoogt, zonder evenwel een onjuiste opvatting van deze feiten aan te voeren.

32 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk worden verklaard.

33 Met het tweede onderdeel van het eerste middel voert rekwirante in wezen aan dat het Gerecht het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 alsmede het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230), heeft miskend door in punt 27 van het bestreden arrest te oordelen dat het kasteel van Neuschwanstein als zodanig geen plaats is waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht, zodat het litigieuze merk geen aanduiding kan zijn van de plaats van herkomst van de betrokken waren en diensten.

34 Met het tweede onderdeel van het eerste middel verwijt rekwirante derhalve het Gerecht de benaming „Neuschwanstein" niet te hebben aangemerkt als een aanduiding van de plaats van herkomst van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, zodat dit onderdeel een rechtsvraag opwerpt die ontvankelijk is in het kader van een hogere voorziening.

35 Vooraf dient eraan te worden herinnerd dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 de inschrijving verbiedt van Uniemerken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waar of dienst waarvoor die inschrijving is aangevraagd.

36 Volgens vaste rechtspraak streeft deze bepaling een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of aanduidingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet bijgevolg dat dergelijke tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan één enkele onderneming worden voorbehouden (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 25, en 10 juli 2014, BSH/BHIM, C-126/13 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2065, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

37 Wat meer in het bijzonder tekens of aanduidingen betreft die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, heeft het Hof geoordeeld dat het algemeen belang vereist dat zij beschikbaar blijven, in het bijzonder wegens het vermogen om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook anderszins de voorkeur van de consument te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde (arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 26).

38 Dienaangaande heeft het Hof beklemtoond dat inschrijving van een teken slechts kan worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 indien de geografische benaming waarvoor de inschrijving als merk wordt aangevraagd, een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen op het ogenblik van de aanvraag met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is (zie in die zin arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 31, en 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 56).

39 Evenwel zij erop gewezen dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich in beginsel niet verzet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen kunnen aannemen dat de betrokken warencategorie uit deze plaats afkomstig is (zie in die zin arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 33).

40 In casu heeft het Gerecht in punt 27 van het bestreden arrest in wezen geoordeeld dat het kasteel van Neuschwanstein in eerste instantie een museumsite is met als hoofdfunctie erfgoedinstandhouding en niet de vervaardiging of verkoop van souvenirs of de verrichting van diensten, en dat dit kasteel niet bekend staat om zijn souvenirartikelen of om de aangeboden diensten. Het Gerecht heeft hieruit afgeleid dat dit kasteel als zodanig geen plaats is waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht, zodat het litigieuze merk geen aanduiding kan zijn van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten. Derhalve staat het aan het Hof om na te gaan of, zoals rekwirante stelt, deze beoordeling het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, miskent.

41 In de eerste plaats dient rekwirantes argument te worden onderzocht dat de benaming „Neuschwanstein" beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, aangezien de door deze benaming opgeroepen herinnering wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten, zodat het relevante publiek een verband kan leggen tussen die waren en diensten en het kasteel van Neuschwanstein.

42 In dit verband dient te worden beklemtoond, zoals de advocaat-generaal in punt 39 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat geen enkele klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice ziet op „souvenirartikelen". Zoals blijkt uit de punten 22 en 27 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht dus op goede gronden geoordeeld dat de door het litigieuze merk aangeduide waren gangbare consumptiegoederen zijn en dat de betrokken diensten alledaagse diensten zijn die het beheer en de exploitatie van het kasteel mogelijk maken.

43 Verder blijkt uit het dossier niet dat die voor dagelijks gebruik bestemde waren en diensten bijzondere kenmerken of specifieke kwaliteiten hebben waarvoor het kasteel van Neuschwanstein traditioneel bekend is en waarvoor het waarschijnlijk is dat het relevante publiek kan menen dat zij afkomstig zijn uit die plaats of daar worden vervaardigd of verricht.

44 Wat de door het litigieuze merk aangeduide waren betreft, dient in het bijzonder te worden benadrukt dat het feit dat zij als souvenirartikelen worden verkocht, niet relevant is voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van de benaming „Neuschwanstein". De aan een waar toegekende functie als souvenir vormt immers geen objectief kenmerk dat eigen is aan de aard van de waar, aangezien deze functie het gevolg is van de vrije keuze van de koper en enkel gericht is op de bedoelingen van de koper.

45 Voor zover de benaming „Neuschwanstein" wijst op het kasteel met die naam, dient te worden geoordeeld dat enkel en alleen doordat die benaming is aangebracht op onder meer de betrokken waren, het relevante publiek deze gangbare consumptiegoederen ook als souvenirartikelen kan beschouwen. Dat het souvenirs worden enkel en alleen doordat die benaming erop wordt aangebracht, vormt op zich geen wezenlijk kenmerk dat die waren beschrijft.

46 Derhalve kan niet redelijkerwijs worden verondersteld dat de herinnering die de benaming „Neuschwanstein" oproept, uit het oogpunt van het relevante publiek wijst op een kwaliteit of een wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten.

47 In de tweede plaats dient het argument van rekwirante te worden onderzocht dat de benaming „Neuschwanstein" de plaats van herkomst van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten beschrijft, aangezien de plaats van verkoop van deze waren en diensten moet worden beschouwd als een aanknopingsfactor voor het verband tussen die waren en diensten en het kasteel van Neuschwanstein.

48 In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het Hof in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 36), heeft geoordeeld dat de aanduiding van de plaats van herkomst van de waar weliswaar gewoonlijk de aanduiding is van de plaats waar de waar is of zou kunnen worden vervaardigd, maar dat niet kan worden uitgesloten dat het verband tussen een waar en de geografische plaats op andere aanknopingsfactoren berust, bijvoorbeeld het feit dat de waar in de betrokken geografische plaats bedacht en ontworpen is.

49 Hieruit volgt dat het Hof de aanknopingsfactoren niet heeft beperkt tot de plaats van vervaardiging van de betrokken waren. Zoals de advocaat-generaal in punt 41 van zijn conclusie heeft opgemerkt, betekent dit evenwel niet noodzakelijk dat de verkoopplaats een aanknopingsfactor kan zijn die een verband legt tussen de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten en de betrokken plaats, zelfs niet voor waren die als souvenir worden verkocht.

50 Zoals de advocaat-generaal in punt 42 van zijn conclusie in wezen opmerkt, kan de loutere omstandigheid dat die waren en diensten worden aangeboden op een bepaalde plaats, immers geen beschrijvende aanduiding van de plaats van herkomst ervan uitmaken, aangezien de verkoopplaats van die waren en diensten als zodanig niet de eigenschappen, kwaliteiten of bijzondere kenmerken kan aanduiden die verband houden met de plaats van herkomst ervan, zoals een ambacht, traditie of klimaat als kenmerkend aspect van een bepaalde plaats.

51 Zoals het Gerecht in de punten 27 en 29 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, staat in casu het kasteel van Neuschwanstein niet bekend om zijn souvenirartikelen of om de aangeboden diensten, maar om zijn architectonisch unieke karakter. Bovendien blijkt uit het dossier niet dat het litigieuze merk wordt gebruikt voor de verkoop van specifieke souvenirs of het aanbieden van bijzondere diensten waarvoor het traditioneel bekend is.

52 Verder blijkt uit punt 41 van het bestreden arrest dat niet alle door het litigieuze merk aangeduide diensten direct op de site van het kasteel van Neuschwanstein worden aangeboden. Wat de betrokken waren betreft, erkent rekwirante zelf in haar hogere voorziening dat het niet uitgesloten is dat deze ook buiten de onmiddellijke omgeving van dit kasteel worden verkocht.

53 In deze omstandigheden kan niet redelijkerwijs worden verondersteld dat de verkoopplaats, als zodanig, waarnaar de benaming „Neuschwanstein” verwijst, uit het oogpunt van het relevante publiek een beschrijving vormt van een kwaliteit of wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten.

54 Derhalve heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 27 van het bestreden arrest te oordelen dat het kasteel van Neuschwanstein als zodanig geen plaats is waar waren worden vervaardigd of diensten worden verricht, zodat het litigieuze merk geen aanduiding kan zijn van de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten.

55 Hieruit volgt dat het tweede onderdeel van het eerste middel ongegrond is en dat het eerste middel dus in zijn geheel moet worden afgewezen.

Tweede middel

Argumenten van partijen

56 Het tweede middel bestaat uit twee onderdelen. Met het eerste onderdeel voert rekwirante om te beginnen in wezen aan dat het Gerecht artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door zich bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk te beperken tot de vaststelling, in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest, dat het loutere aanbrengen van de benaming „Neuschwanstein” op de betrokken waren en diensten het mogelijk maakt om deze te onderscheiden van de op andere commerciële of toeristische plaatsen verkochte waren of verrichte diensten. Volgens rekwirante kunnen uit die vaststelling geen conclusies worden getrokken met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk. Een artikel met de vermelding „München” onderscheidt zich noodzakelijkerwijs van een artikel met de benaming „Hamburg”, aangezien de consument kan veronderstellen dat eerstgenoemd artikel in München is vervaardigd en het tweede in Hamburg.

57 Verder volgt het Gerecht een kringredenering in punt 41 van het bestreden arrest door te stellen dat het teken „NEUSCHWANSTEIN” niet enkel het kasteel van Neuschwanstein als museumsite aanduidt, maar ook het litigieuze merk zelf. Zodoende loopt het Gerecht in zijn motivering vooruit op de beslissing over de vraag of dit teken al dan niet een merk kan zijn.

58 Ten slotte betoogt rekwirante dat de vaststelling van het Gerecht in punt 42 van het bestreden arrest, dat het litigieuze merk het mogelijk maakt om onder dit teken waren te verkopen en diensten te verrichten waarvan de kwaliteit door Freistaat Bayern kan worden gecontroleerd, geen aanwijzing van het onderscheidend vermogen van het teken „NEUSCHWANSTEIN" is, maar een gevolg van de inschrijving ervan als merk.

59 Met het tweede onderdeel van het tweede middel voert rekwirante aan dat het Gerecht minstens bij wijze van indicatie rekening had moeten houden met de beschikking van het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) van 8 maart 2012, waarbij de inschrijving van het teken „NEUSCHWANSTEIN" als nationaal merk nietig werd verklaard.

60 Het EUIPO en Freistaat Bayern zijn van mening dat het eerste onderdeel van het tweede middel niet-ontvankelijk is en dat het tweede onderdeel ervan ongegrond dient te worden verklaard.

Beoordeling door het Hof

61 Wat het eerste onderdeel van het tweede middel betreft, dient te worden opgemerkt dat, hoewel de formulering van de hogere voorziening niet erg duidelijk is op dit punt, uit rekwirantes betoog kan worden afgeleid dat in wezen wordt aangevoerd dat het Gerecht zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk ontoereikend heeft gemotiveerd.

62 Door het Gerecht een ontoereikende motivering te verwijten wat de vaststelling van onderscheidend vermogen van het litigieuze merk betreft, werpt rekwirante een rechtsvraag op die als zodanig in het kader van een hogere voorziening kan worden opgeworpen (arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

63 Volgens vaste rechtspraak van het Hof dient het Gerecht op grond van de op hem rustende motiveringsplicht duidelijk en ondubbelzinnig de door hem gevolgde redenering tot uitdrukking te doen komen opdat de belanghebbenden de rechtvaardigingen van de genomen beslissing kunnen kennen en het Hof zijn rechterlijk toezicht kan uitoefenen (arrest van 24 januari 2013, 3F/Commissie, C-646/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2013:36, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

64 In dit verband dient te worden opgemerkt dat het Gerecht eerst de relevante rechtspraak voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk in herinnering heeft gebracht in de punten 36 tot en met 39 van het bestreden arrest. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest geoordeeld dat het bij de betrokken waren en diensten gaat om gangbare consumptiegoederen – waarbij het niet nodig is deze te onderscheiden die kunnen behoren tot een categorie van typische souvenirartikelen – alsmede om alledaagse diensten die zich enkel door hun benaming onderscheiden van souvenirs en andere toerismegerelateerde diensten, aangezien deze benaming niet alleen het kasteel als museumsite aanduidt, maar ook het litigieuze merk zelf. Het Gerecht heeft daaraan toegevoegd dat de betrokken waren niet worden vervaardigd op de site van het kasteel, maar daar enkel worden verkocht, en dat bepaalde diensten weliswaar zijn bestemd voor het beheer van het kasteel, maar niet alle diensten ter plaatse worden aangeboden.

65 In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het woordelement waaruit het litigieuze merk bestaat en dat identiek is aan de naam van het kasteel, een fantasienaam is zonder beschrijvend verband met de verkochte of aangeboden waren en diensten. Aangezien de naam „Neuschwanstein" „nieuwe rots van de zwaan" betekent, maakt het loutere aanbrengen van het litigieuze merk op de verkochte waren en verrichte diensten het immers mogelijk, deze waren en diensten te onderscheiden van gangbare consumptiegoederen en alledaagse diensten die op andere commerciële of toeristische plaatsen worden verkocht respectievelijk verricht. Het Gerecht heeft

daaraan toegevoegd dat het litigieuze merk het mogelijk maakt, onder dit teken waren te verkopen en diensten te verrichten waarvan de kwaliteit door Freistaat Bayern kan worden gecontroleerd, hetzij direct hetzij indirect in het kader van licentieovereenkomsten.

66 In punt 43 van het bestreden arrest was het Gerecht voorts met name van oordeel dat het litigieuze merk door de aard van de naam het relevante publiek in staat stelt, niet alleen dit merk te betrekken op een kasteelbezoek, maar ook de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten te onderscheiden, zodat dit publiek zal besluiten dat alle waren en diensten die door het litigieuze merk worden aangeduid, zijn vervaardigd, verkocht of verricht onder controle van Freistaat Bayern, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.

67 Uit de punten 41 tot en met 43 van het bestreden arrest vloeit voort dat het Gerecht in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk de door dit merk aangeduide waren en diensten heeft onderzocht en een beoordeling heeft verricht van het woordelement waaruit dit merk bestaat, dat volgens hem een fantasienaam is zonder beschrijvend verband met de betrokken waren en diensten.

68 In dit verband dient te worden opgemerkt dat het Gerecht met zijn vaststelling dat het litigieuze merk de plaats van herkomst van die waren en diensten niet beschrijft, niets zegt over het onderscheidend vermogen ervan. Deze vaststelling vormt daarentegen een noodzakelijke voorwaarde voor de inschrijving van een merk dat geen onderscheidend vermogen mist. Juist omdat het litigieuze merk niet beschrijvend is, kan een entiteit als Freistaat Bayern verzoeken om de naam van de museumsite waarvan hij eigenaar is, in te schrijven als Uniemerk, aangezien verordening nr. 207/2009 daaraan in beginsel niet in de weg staat. De redenering van het Gerecht kan dus niet worden beschouwd als een kringredenering op dit punt, zoals ook de advocaat-generaal in de punten 55 en 56 van zijn conclusie heeft gesteld.

69 In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat het Gerecht na zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk in het licht van de in punt 36 van het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk inhoudt dat dit merk zich ertoe leent, de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, het bestaan van dat onderscheidend vermogen toereikend heeft gemotiveerd door te stellen dat het loutere aanbrengen van dat merk op de betrokken waren en diensten het relevante publiek in staat stelt, deze te onderscheiden van de op andere commerciële of toeristische plaatsen verkochte waren of verrichte diensten.

70 Aangezien de verklaring van het Gerecht in punt 42 van het bestreden arrest, dat het litigieuze merk het mogelijk maakt om onder dit teken waren te verkopen en diensten te verrichten waarvan de kwaliteit door Freistaat Bayern kan worden gecontroleerd, een vaststelling ten overvloede is, dient te worden geoordeeld dat rekwirantes betoog op dit punt irrelevant is (arrest van 1 februari 2018, Kühne + Nagel International e.a./Commissie, C-261/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2018:56, punt 69, alsmede beschikking van 14 januari 2016, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM, C-278/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:20, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

71 Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het tweede middel ten dele ongegrond en ten dele irrelevant worden verklaard.

72 Wat het tweede onderdeel van het tweede middel betreft, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 ter zake van de inschrijving van een teken als Uniemerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten, zodat de rechtmatigheid van de beslissingen van die kamers van beroep enkel moet worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de Unierechter (arrest van 19 januari 2012, BHIM/Nike International, C-53/11 P, EU:C:2012:27, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zoals voorts blijkt uit punt 44 van het bestreden arrest, is het

Uniemerkensysteem een autonoom systeem, dat uit een samenstel van regels bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van enig nationaal systeem (arrest van 12 december 2013, Rivella International/BHIM, C-445/12 P, EU:C:2013:826, punt 48 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

73 Bijgevolg hoefde het Gerecht geen rekening te houden met de beschikking van het Bundesgerichtshof van 8 maart 2012. Derhalve is het tweede onderdeel van het tweede middel ongegrond.

74 Het tweede middel moet derhalve in zijn geheel worden afgewezen.

Derde middel

Argumenten van partijen

75 Het derde middel betreft schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en bestaat uit twee onderdelen. In het kader van het eerste onderdeel voert rekwirante ten eerste aan dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 55 van het bestreden arrest te oordelen dat uit de stukken van het dossier niet blijkt dat het litigieuze merk reeds voor de datum van inschrijving ervan werd gebruikt voor de verkoop van specifieke souvenirartikelen en voor het aanbieden van bepaalde diensten. Enerzijds heeft zij immers tal van voorbeelden van souvenirs met de vermelding „Neuschwanstein" overgelegd als bijlage bij het verzoekschrift in eerste aanleg. Anderzijds is Freistaat Bayern als eigenaar van het kasteel ter plaatse aanwezig en moet hij op de hoogte zijn van de verkoop van souvenirartikelen waarop die benaming is aangebracht.

76 Ten tweede heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 57 van het bestreden arrest te oordelen dat de aanmaningsbrief die Freistaat Bayern op 12 juni 2008 heeft gericht aan de vennootschap N., niet wijst op het kwaad opzet van deze deelstaat om het litigieuze merk in te schrijven teneinde derden te beletten het teken „NEUSCHWANSTEIN" te gebruiken. Rekwirante haalt in dit verband een verklaring van de woordvoerder van Freistaat Bayern aan waaruit dat opzet blijkt.

77 In het kader van het tweede onderdeel van het derde middel betoogt rekwirante dat het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest ten onrechte de kwade trouw van Freistaat Bayern heeft uitgesloten op grond dat deze deelstaat het legitieme doel van behoud en instandhouding van de museumsite nastreefde. Zij is van mening dat uit het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), waarnaar het Gerecht verwijst, niet kan worden geconcludeerd dat een legitiem doel kwade trouw uitsluit. Bij de beoordeling van kwade trouw dient te worden gekeken naar de daartoe aangewende middelen.

78 Het EUIPO en Freistaat Bayern betogen dat het derde middel niet-ontvankelijk en in elk geval ongegrond is.

Beoordeling door het Hof

79 Met betrekking tot het eerste onderdeel van het derde middel dient te worden opgemerkt dat het Gerecht in punt 55 van het bestreden arrest met name heeft vastgesteld dat rekwirante geen bewijselementen had overgelegd die de objectieve omstandigheden kunnen aantonen waarin Freistaat Bayern kennis zou hebben gehad van de verkoop van bepaalde van de betrokken waren en diensten door rekwirante of andere derden. In punt 57 van dat arrest heeft het Gerecht de aanmaning onderzocht die Freistaat Bayern op 12 juni 2008 aan de vennootschap N. had gericht, en heeft het in dit verband opgemerkt dat de door deze vennootschap ingediende aanvraag tot inschrijving van het nationale woordmerk NEUSCHWANSTEIN dateerde van 15 januari 2008. Het Gerecht heeft erop gewezen dat Freistaat Bayern, enerzijds, op 28 januari 2005 bij het Deutsche Patent- und Markenamt

(Duits octrooi- en merkenbureau) een aanvraag tot inschrijving van het nationale woordmerk NEUSCHWANSTEIN had ingediend, dat op 4 oktober 2005 werd ingeschreven, en, anderzijds, op 11 juli 2003 bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving van een Uniebeeldmerk had ingediend, dat op 14 september 2006 werd ingeschreven. Het Gerecht heeft dus daaruit geconcludeerd dat de vennootschap N. vooraf kennis had van het merk van Freistaat Bayern en niet omgekeerd, zodat deze deelstaat geen blijk gaf van kwade trouw.

80 Vastgesteld dient te worden dat rekwirante met haar betoog ter staving van het eerste onderdeel van het derde middel in werkelijkheid beoogt de door het Gerecht in de punten 55 en 57 van het bestreden arrest verrichte beoordelingen van de bewijselementen ter discussie te stellen, zonder evenwel een onjuiste opvatting van die bewijselementen aan te voeren.

81 In deze omstandigheden dient het eerste onderdeel van het derde middel niet-ontvankelijk te worden verklaard overeenkomstig de in punt 29 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak.

82 Met betrekking tot het tweede onderdeel van het derde middel dient te worden vastgesteld dat rekwirantes betoog berust op een onjuiste lezing van het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

83 In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punten 47-49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.

84 Derhalve is het tweede onderdeel van het derde middel ongegrond, zodat het derde middel moet worden afgewezen.

85 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de hogere voorziening in haar geheel moet worden afgewezen.

Kosten

86 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 dit Reglement, 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. Aangezien Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Freistaat Bayern in de kosten te worden verwezen.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen