ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

23 januari 2025 *

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 4 – Tekens die een Uniemerk kunnen vormen – Aanvraag tot inschrijving van een tactiel positiemerk dat een cilindrisch sanitair inzetstuk weergeeft – Artikel 7 – Absolute weigeringsgronden – Verplichting om eerst de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken – Geen – Verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 72, lid 3 – Bevoegdheid van het Gerecht om de beslissing van de kamer van beroep te wijzigen – Grenzen”

In zaak C-93/23 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 17 februari 2023,

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Hanf, T. Klee en E. Markakis als gemachtigden,

rekwirant,

andere partij in de procedure:

Neoperl AG, gevestigd te Reinach (Zwitserland), vertegenwoordigd door C. Mertzlufft-Paufler, M. Nielen en C. Schrempp, Rechtsanwälte,

verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president van het Hof, waarnemend voor de president van de Vijfde kamer, I. Jarukaitis, president van de Vierde kamer, E. Regan, Z. Csehi en O. Spineanu-Matei (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: P. Pikamäe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

* Procestaal: Duits.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 september 2024,

het navolgende

Arrest

1 Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 december 2022, Neoperl/EUIPO (Weergave van een cilindrisch sanitair inzetstuk) (T-487/21, EU:T:2022:780; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 3 juni 2021 (zaak R 2327/2019-5) inzake de inschrijving als Uniemerk van een tactiel positiemerk dat een cilindrisch sanitair inzetstuk weergeeft (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft vernietigd.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 207/2009

2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) (hierna: „verordening nr. 207/2009”), bepaalt in artikel 4 („Tekens die een Uniemerk kunnen vormen”):

„Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

3 Artikel 7 („Absolute weigeringsgronden”) van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

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;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
   i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
   ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;

iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft;

f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

g) merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten;

h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom[, ondertekend te Parijs op 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*United Nations Treaty Series*, deel 828, nr. 11851, blz. 305)], hierna ‚Verdrag van Parijs' te noemen, geweigerd moeten worden;

i) merken die andere badges, emblemen en wapenschilden […] van bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan;

j) merken die van inschrijving zijn uitgesloten op grond van Uniewetgeving of nationaal recht of op grond van internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen voorzien;

k) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van traditionele aanduidingen voor wijn voorzien;

l) merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien;

m) merken die bestaan uit of de essentiële onderdelen reproduceren van een oudere plantenrasbenaming die is ingeschreven overeenkomstig Uniewetgeving of nationaal recht of internationale overeenkomsten waarbij de Unie of de betrokken lidstaat partij is, ter bescherming van kweekproducten, en die betrekking hebben op kweekproducten van hetzelfde of een nauwverwant plantenras.

[…]"

4 Artikel 26 van deze verordening, met als opschrift „Voorschriften waaraan de aanvraag moet voldoen", bepaalt in lid 1, onder d), en in lid 3 ervan:

„1. De aanvraag om een Uniemerk moet bevatten:

[…]

d) een afbeelding van het merk.

[…]

3. De aanvraag om een Uniemerk moet voldoen aan de voorwaarden van de in artikel 162[, lid 1,] bedoelde uitvoeringsverordening […]."

Verordening 2017/1001

5 Verordening nr. 207/2009 is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en 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).

6 Artikel 31 van verordening 2017/1001 („Voorschriften waaraan de aanvraag moet voldoen") bepaalt in lid 1, onder d), en in lid 3:

„1. De aanvraag voor een Uniemerk moet bevatten:

[…]

d) een afbeelding van het merk die aan de in artikel 4, onder b), bedoelde vereisten voldoet.

[…]

3. Naast de in de leden 1 en 2 bedoelde voorwaarden voldoet een aanvraag voor een Uniemerk aan de formele voorwaarden die in deze verordening en in de overeenkomstig deze verordening vastgestelde uitvoeringshandelingen zijn bepaald. Indien in deze voorwaarden is opgenomen dat het merk in elektronische vorm wordt weergegeven, kan de uitvoerend directeur het formaat en de maximumomvang van dit elektronisch bestand vastleggen."

7 Artikel 41 („Onderzoek van de voorwaarden voor indiening") van verordening 2017/1001 bepaalt in de leden 1, 2 en 4:

„1. Het [EUIPO] onderzoekt:

[…]

b) [of] de aanvraag voor een Uniemerk voldoet aan de voorwaarden en vereisten bedoeld in artikel 31, lid 3;

[…]

2. Indien de aanvraag niet voldoet aan de in lid 1 gestelde vereisten, verzoekt het [EUIPO] de aanvrager binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving de vastgestelde gebreken op te heffen of de achterstallige betalingen alsnog te verrichten.

[…]

4. Indien de op grond van lid 1, onder b), vastgestelde gebreken niet binnen de gestelde termijnen worden opgeheven, wordt de aanvraag door het [EUIPO] afgewezen."

8 Artikel 71 („Beslissing over het beroep") van deze verordening luidt:

„1. Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.

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

3. De beslissing van de kamer van beroep treedt pas in werking na afloop van de in artikel 72, lid 5, gestelde termijn of, indien binnen deze termijn bij het Gerecht beroep is ingesteld, na verwerping van dit beroep of afwijzing van de hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht bij het Hof van Justitie."

9 Artikel 72 („Beroep bij het Hof van Justitie") van deze verordening luidt als volgt:

„1. Tegen de beslissingen van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het VWEU, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Gerecht kan de bestreden beslissing vernietigen of wijzigen.

4. Beroep kan worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep, voor zover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld.

5. Het beroep bij het Gerecht wordt ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep.

6. Het [EUIPO] neemt de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht of, in geval van hogere voorziening, van het arrest van het Hof van Justitie."

10 Artikel 94 van die verordening heeft als opschrift „Beslissingen en mededelingen van het [EUIPO]" en bepaalt:

„1. De beslissingen van het [EUIPO] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden of bewijsstukken waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. […]

[…]"

11 Artikel 95 („Ambtshalve onderzoek van de feiten") van verordening 2017/1001 luidt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het [EUIPO] ambtshalve de feiten; […]

[…]"

12 Artikel 159 („Bevoegdheid") van deze verordening bepaalt:

„Tot het nemen van beslissingen in verband met de in deze verordening voorgeschreven procedures zijn bevoegd:

a) de onderzoekers;

b) de oppositieafdelingen;

c) een dienst die belast is met het register;

d) de nietigheidsafdelingen;

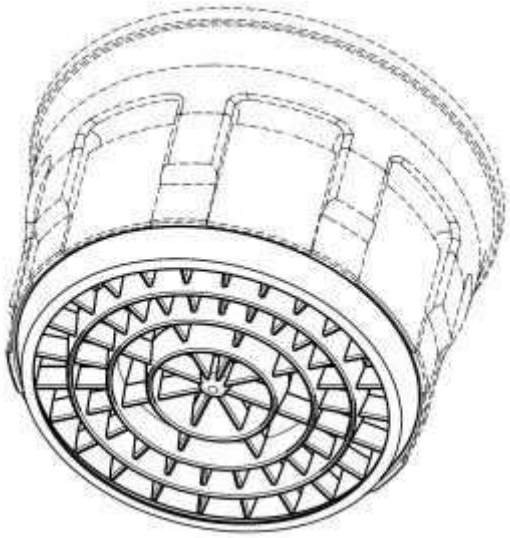
e) de kamers van beroep;

f) elke andere eenheid of persoon die door de uitvoerend directeur daartoe is aangesteld."

Voorgeschiedenis van het geding

13 De voorgeschiedenis van het geding is uiteengezet in de punten 2 tot en met 11 van het bestreden arrest en kan ten behoeve van de onderhavige procedure als volgt worden samengevat.

14 Op 1 september 2016 heeft Neoperl AG bij het EUIPO krachtens verordening nr. 207/2009 een Uniemerkaanvraag ingediend voor het volgende teken:



15 In die inschrijvingsaanvraag is het betrokken teken als „tactiel positiemerk" gekwalificeerd en als volgt omschreven:

„Het merk is een tactiel positiemerk. Bescherming wordt gevraagd voor een aan één uiteinde van een voor watertoevoer bestemd cilindrisch sanitair inzetstuk aangebrachte, naar buiten gerichte en uit een niet-elastische basis uitstekende structuur die bestaat in cirkelvormige, concentrische en elastische lamellen met een hoogte van enkele millimeters over het gehele oppervlak van dat uiteinde, waarbij de lamellen kunnen worden vervormd door met een vinger te drukken tegen de basis en evenwijdig aan de basis. Voor de resterende omtrek van het inzetstuk, die op de afbeelding in stippellijnen is aangeduid, wordt geen bescherming gevraagd."

16 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 11 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: „Sanitaire inzetstukken, met name straalregelaars en straalvormers".

17 Die inschrijvingsaanvraag heeft aanleiding gegeven tot bezwaren wegens de formele weigeringsgronden van artikel 26, lid 1, onder d), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 31, lid 1, onder d), van verordening 2017/1001], gelezen in samenhang met regel 9, lid 3, onder a), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) (thans artikel 41, lid 2, van verordening 2017/1001), aangezien „in het algemeen tactiele merken niet worden aanvaard door het [EUIPO]". Aan Neoperl werd dan ook voorgesteld om het aangevraagde merk te herkwalificeren als „positiemerk".

18 Bij brief van 22 december 2016 heeft Neoperl geweigerd het aangevraagde merk te herkwalificeren en heeft zij in dit verband bevestigd dat zij de kwalificatie „tactiel positiemerk" en de in punt 15 van dit arrest beschreven begeleidende beschrijving wenste te behouden.

19 Bij beslissing van 11 oktober 2019 heeft de onderzoeker deze inschrijvingsaanvraag op formele gronden afgewezen krachtens artikel 41, lid 4, van verordening 2017/1001, met name gelezen in samenhang met artikel 4 en artikel 31, lid 3, van deze verordening, in wezen omdat de aanvraag, voor zover deze betrekking had op de inschrijving van een tactiel merk, onvoldoende nauwkeurig was in de zin van deze bepalingen.

20 Op 16 oktober 2019 heeft Neoperl bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

21 Bij mededeling van de rapporteur van 3 augustus 2020 heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO Neoperl erop gewezen dat, los van de vraag of de aanvraag tot inschrijving van het betrokken teken als Uniemerk al dan niet aan de vereisten van artikel 31 van verordening 2017/1001 voldeed, zij van mening was dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening in casu relevant was en dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in de zin van deze laatste bepaling miste.

22 Op 3 maart 2021 heeft Neoperl haar opmerkingen over die mededeling van 3 augustus 2020 ingediend.

23 Bij de litigieuze beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het teken waarvan inschrijving als Uniemerk was aangevraagd, elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 miste, en heeft zij het beroep verworpen.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

24 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 10 augustus 2021, heeft Neoperl beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

25 Ter ondersteuning van haar beroep heeft Neoperl twee middelen aangevoerd. Met het eerste middel, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001, heeft Neoperl in essentie aangevoerd dat de kamer van beroep onvoldoende rekening had gehouden met de bijzondere kenmerken van het aangevraagde merk. Neoperl heeft daaruit geconcludeerd dat het betrokken teken, anders dan de kamer van beroep had geoordeeld, onderscheidend vermogen had.

26 Met het tweede middel, ontleend aan schending van artikel 95, lid 1, eerste volzin, van verordening 2017/1001, heeft Neoperl in wezen aangevoerd dat de kamer van beroep weliswaar had gesteld dat de door het betrokken teken opgeroepen tactiele indruk slechts licht afweek van de door een traditionele niet-elastische structuur gewekte indruk, maar dat zij onvoldoende bewijzen had aangedragen om deze stelling te staven, ondanks de op haar rustende verplichting om dergelijke feiten ambtshalve te onderzoeken tijdens het onderzoek van de absolute weigeringsgronden.

27 Het Gerecht heeft in de punten 14 tot en met 17 van het bestreden arrest voorafgaande opmerkingen gemaakt over de op het geding toepasselijke bepalingen.

28 Na te hebben opgemerkt dat de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken teken als Uniemerk, te weten 1 september 2016, bepalend was voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht voor het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden, heeft het Gerecht geoordeeld dat voor het geding de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009 gelden, in voorkomend geval dus zoals deze materiële bepalingen voortvloeiden uit de bij verordening 2015/2424 aangebrachte wijzigingen.

29 In dit verband heeft het Gerecht gepreciseerd dat artikel 4 van verordening 2015/2424 bepaalde dat deze verordening op 23 maart 2016 in werking trad, maar dat sommige bepalingen van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, waaronder artikel 4 en artikel 26, lid 3, pas vanaf 1 oktober 2017 van toepassing waren.

30 Het Gerecht was van oordeel dat bijgevolg, wat de materiële regels betreft, in casu artikel 4 en artikel 26, lid 3, van verordening nr. 207/2009, in de versie die gold vóór de wijziging bij verordening 2015/2424, alsmede artikel 7 van verordening nr. 207/2009 van toepassing waren. Het heeft daaraan toegevoegd dat, wat laatstgenoemd artikel betreft, de toepassing ratione temporis van verordening nr. 207/2009 evenwel niet tot een ander resultaat leidde voor het onderzoek van het beroep, aangezien de bij verordening 2015/2424 aangebrachte wijzigingen geen betrekking hadden op de bepalingen van artikel 7, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009, die in casu als enige relevant zijn. Het Gerecht was dan ook van oordeel dat in casu, wat de materiële regels betreft, de door de kamer van beroep in de litigieuze beslissing en door Neoperl in het verzoekschrift gedane verwijzingen naar artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 dienden te worden opgevat als verwijzingen naar artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, aangezien de inhoud van die twee bepalingen identiek is.

31 Ten slotte heeft het Gerecht gepreciseerd dat, voor zover procedureregels in het algemeen worden geacht te gelden vanaf de inwerkingtreding ervan, het geding werd beheerst door de procedurele bepalingen van verordening 2017/1001, die van kracht was op het moment dat de litigieuze beslissing werd vastgesteld.

32 Bij de beoordeling van het beroep heeft het Gerecht in de punten 20 tot en met 22 van het bestreden arrest in essentie eerst eraan herinnerd dat de onderzoeker de aanvraag tot inschrijving van het betrokken teken als Uniemerk had afgewezen op grond van artikel 41, lid 4, van verordening 2017/1001 en dat de kamer van beroep had besloten om enkel de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken, waarbij zij erop had gewezen dat het irrelevant was of de inschrijving van het aangevraagde teken bovendien moest worden geweigerd op grond van artikel 41, lid 4, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (thans, na wijziging, artikel 4

van verordening 2017/1001), of overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, aangezien het volstond dat één van de weigeringsgronden van dat artikel 7, lid 1, in de weg stond aan inschrijving.

33 In de eerste plaats heeft het Gerecht om de in de punten 20 tot en met 49 van het bestreden arrest uiteengezette redenen ambtshalve het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet opgeworpen.

34 In dit verband heeft het Gerecht er om te beginnen in punt 24 van het bestreden arrest aan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof bepaalde middelen weliswaar ambtshalve kunnen of zelfs moeten worden aangevoerd, maar dat een middel inzake de rechtmatigheid ten gronde van een litigieuze beslissing door de Unierechter slechts mag worden onderzocht indien het door de verzoekende partij is opgeworpen, hetgeen in casu niet het geval was. In punt 25 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaraan toegevoegd dat de Unierechter volgens deze rechtspraak weliswaar enkel uitspraak hoeft te doen over de vordering van partijen – die de grenzen van het geding dienen af te bakenen –, maar dat hij zich niet hoeft te beperken tot de argumenten die de partijen tot staving van hun aanspraken hebben aangevoerd; anders zou hij zich in voorkomend geval gedwongen kunnen zien om zijn beslissing te baseren op juridisch onjuiste overwegingen. In punt 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat de Unierechter bevoegd en, in voorkomend geval, verplicht is om ambtshalve bepaalde middelen betreffende de interne rechtmatigheid aan de orde te stellen. In punt 27 van het bestreden arrest overwoog het Gerecht dat het middel inzake de werkingssfeer van de wet een middel van openbare orde is en dat het dit middel ambtshalve diende te onderzoeken. Het Gerecht heeft namelijk benadrukt dat het zijn taak van met de rechtmatigheidstoetsing belaste rechter zou miskennen indien het, zelfs zonder betwisting van partijen op dit punt, niet erop zou wijzen dat de litigieuze beslissing was vastgesteld op grond van een norm die in casu geen toepassing kon vinden en vervolgens uitspraak zou moeten doen over het aanhangige geding door zelf toepassing te geven aan die norm.

35 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest impliciet vastgesteld dat de kamer van beroep de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 onjuist had opgevat door te oordelen dat de kamer van beroep ten onrechte had nagelaten om vóór het onderzoek van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening te onderzoeken of het teken waarvan inschrijving als Uniemerk was aangevraagd, voldeed aan de voorwaarden van artikel 4 van deze verordening, waaronder de voorwaarde dat het vatbaar was voor grafische voorstelling, en of de inschrijving ervan bijgevolg overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), moest worden geweigerd. Aangezien krachtens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 inschrijving wordt geweigerd van „merken” die elk onderscheidend vermogen missen, heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest immers geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van een teken met het oog op de inschrijving ervan als Uniemerk slechts kan worden beoordeeld nadat is vastgesteld dat dit teken een merk in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 is, dat wil zeggen wanneer is vastgesteld dat het vatbaar is voor grafische voorstelling.

36 In de tweede plaats heeft het Gerecht in de punten 50 tot en met 61 van het bestreden arrest onderzocht of het betrokken teken in casu voldeed aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 en bijgevolg of de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 van toepassing kon zijn.

37 In dat verband heeft het Gerecht in punt 57 van het bestreden arrest erop gewezen dat de door het aangevraagde teken opgeroepen tactiele indruk niet nauwkeurig en volledig uit de grafische voorstelling van dit teken als zodanig bleek, maar hooguit uit de daarbij gevoegde beschrijving. Volgens het Gerecht droeg deze beschrijving niet alleen niet bij tot de verduidelijking van het voorwerp en de omvang van de gevraagde merkenrechtelijke bescherming in de zin van de rechtspraak van het Hof, maar kon zij integendeel aanleiding geven tot twijfels over het voorwerp en de omvang van deze grafische voorstelling, voor zover zij ertoe strekte het voorwerp van de gevraagde bescherming uit te breiden. Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest geoordeeld dat het betrokken teken niet voldeed aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 en dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van deze verordening in de weg stond aan de inschrijving ervan.

38 In punt 60 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing kon zijn op de beoordeling van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken teken als Uniemerk en dat de kamer van beroep deze bepaling dus niet op wettige wijze kon toepassen om de litigieuze beslissing vast te stellen.

39 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

Procedure bij het Hof en conclusies van partijen in hogere voorziening

40 Bij akte, neergelegd op dezelfde datum als deze hogere voorziening, heeft het EUIPO krachtens artikel 170 bis, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof verzocht om zijn hogere voorziening toe te laten overeenkomstig artikel 58 bis, derde alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

41 Bij beschikking van 11 juli 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601), is de hogere voorziening toegelaten.

42 Het EUIPO verzoekt het Hof:

– het bestreden arrest te vernietigen;

– het beroep tegen de litigieuze beslissing te verwerpen, en

– elke partij te verwijzen in haar eigen kosten.

43 Neoperl verzoekt het Hof:

– de hogere voorziening toe te wijzen voor zover zij strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, en voor het overige af te wijzen;

– het bestreden arrest te vernietigen op grond dat haar middel inzake schending door het EUIPO van artikel 71, lid 1, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en met artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001, niet in aanmerking is genomen;

– de procedure terug te verwijzen naar het EUIPO opdat het voor het eerst de voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder a), juncto artikel 4 van verordening nr. 207/2009 onderzoekt, en

– het EUIPO te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

44 Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO één middel aan.

Argumenten van partijen

45 Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO één middel aan, te weten schending van artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001. Dat middel omvat twee onderdelen.

46 Met het eerste onderdeel van het enige middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het de in artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 vastgestelde grenzen van zijn bevoegdheid heeft overschreden door ambtshalve en anders dan Neoperl heeft geconcludeerd, te onderzoeken of de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), juncto artikel 4 van verordening nr. 207/2009 van toepassing is. In het bijzonder is het EUIPO van mening dat het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest ten onrechte heeft geoordeeld dat de vraag of het betrokken teken voldeed aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 207/2009, waaronder de voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, „een kwestie [was] die vooraf [moest] worden beslecht" teneinde het onderzoek van de middelen van het beroep die waren ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder b), van die verordening, en van artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 te kunnen verrichten.

47 Met het tweede onderdeel van dit middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het de in artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 vastgestelde grenzen van zijn bevoegdheid heeft overschreden door zelf – in plaats van de kamer van beroep – uitspraak te doen over de materiële voorwaarden voor deze absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, die de kamer van beroep in de litigieuze beslissing uitdrukkelijk niet heeft onderzocht, en in de punten 50 tot en met 58 van het bestreden arrest in feite de litigieuze beslissing te vernietigen en te wijzigen, alsmede tegelijkertijd de gegrondheid van het dispositief van deze beslissing te bevestigen.

48 Door deze onrechtmatige wijziging van de litigieuze beslissing heeft het Gerecht allereerst inbreuk gemaakt op de oorspronkelijke bevoegdheid van de kamer van beroep om het bij haar ingestelde beroep te onderzoeken, zoals deze bevoegdheid door de Uniewetgever is vastgesteld. Voorts heeft het Gerecht afbreuk gedaan aan de specifieke oorspronkelijke bevoegdheid van de kamer van beroep om zich niet te beperken tot de toetsing van de beslissing van de onderzoeker (tweede hypothese van artikel 71, lid 1, tweede volzin, van verordening 2017/1001), maar in voorkomend geval ook de bevoegdheden van de onderzoeker uit te oefenen (eerste hypothese van artikel 71, lid 1, tweede volzin, van verordening 2017/1001), waaronder met name de mogelijkheid om de feiten die de onderzoeker nog niet heeft beoordeeld, grondiger of verdergaand te onderzoeken. Ten slotte heeft het Gerecht afbreuk gedaan aan de rechtsbescherming die de Uniewetgever verzoekster in eerste aanleg waarborgt.

49 Hoe dan ook bevat het bestreden arrest een „interne inconsistentie", waardoor het voor het EUIPO onmogelijk is om het ten uitvoer te leggen. Deze inconsistentie berust op het feit dat het Gerecht noch formeel de litigieuze beslissing heeft gewijzigd, noch het beroep heeft verworpen, en dit ondanks het feit dat het Gerecht juist de gegrondheid van het dispositief van de beslissing heeft bevestigd door de rechtsgrondslag ervan te vervangen.

50 In haar memorie van antwoord betwist Neoperl niet de gegrondheid van het enige middel van het EUIPO, te weten dat het Gerecht artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 heeft geschonden. Net als het EUIPO is Neoperl namelijk van mening dat het Gerecht de grenzen van zijn in die bepaling verankerde bevoegdheid heeft overschreden door zich materieel bevoegd te achten om zelf voor het eerst artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 4 van deze laatste verordening, te onderzoeken en om in plaats van de kamer van beroep uitspraak ten gronde te doen. Neoperl is het ook eens met het betoog van het EUIPO dat afbreuk is gedaan aan de door de Uniewetgever gewaarborgde rechtsbescherming, daar zij van mening is dat de vaststellingen van het Gerecht in de punten 47 tot en met 58 van het bestreden arrest afbreuk doen aan haar recht om te worden gehoord. Bijgevolg moet het bestreden arrest worden vernietigd en moet de zaak worden terugverwezen naar het EUIPO, opdat het zelf een volledig onderzoek kan verrichten van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, juncto artikel 4 van deze verordening.

51 Wat daarentegen de verhouding tussen artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft, is Neoperl van mening dat het Gerecht in het bestreden arrest in wezen terecht heeft vastgesteld dat bij het onderzoek van deze absolute weigeringsgronden een volgorde in acht moet worden genomen, zodat eerst de toepassingsvoorwaarden van eerstgenoemde bepaling moeten worden onderzocht.

52 In zijn memorie van repliek betwist het EUIPO het betoog van Neoperl betreffende het bestaan van een dergelijke volgorde van onderzoek van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009, waarbij het in wezen aanvoert dat uit de bewoordingen, de opzet en het doel van deze bepaling niet kan worden afgeleid dat het onderzoek en de toepassing van de weigeringsgrond in punt b) van deze bepaling noodzakelijkerwijs impliceren dat eerst de weigeringsgrond in punt a) van die bepaling wordt onderzocht.

53 In dupliek benadrukt Neoperl dat zij het weliswaar met het EUIPO eens is dat het bestreden arrest artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 schendt en dat dit arrest dus moet worden vernietigd, maar dat zij van mening is dat de zaak niet volledig in staat van wijzen is.

Beoordeling door het Hof

54 Vooraf zij opgemerkt dat de aanvraag tot inschrijving van het betrokken teken als Uniemerk op 1 september 2016 is ingediend. Bijgevolg zijn op het onderhavige geding enerzijds de materiële voorschriften van verordening nr. 207/2009 en anderzijds de procedurevoorschriften van verordening 2017/1001 van toepassing (zie in die zin en naar analogie arrest van 20 juni 2024, EUIPO/Indo European Foods, C-801/21 P, EU:C:2024:528, punt 50 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

Eerste onderdeel van het enige middel

55 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat in artikel 7, lid 1, onder a) tot en met m), van verordening nr. 207/2009 de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van een teken als Uniemerk worden opgesomd.

56 Ook al kunnen verschillende van deze gronden tegelijkertijd worden toegepast, de in die bepaling opgesomde absolute weigeringsgronden zijn autonoom, elke grond staat los van de andere en vereist een afzonderlijk onderzoek (zie naar analogie arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 67, en 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punt 46).

57 In casu heeft het Gerecht uit een vergelijking van artikel 4 van verordening nr. 207/2009, dat verwijst naar de voorwaarde van grafische voorstelling van het betrokken teken, met artikel 7 van deze verordening afgeleid dat een onderscheid moest worden gemaakt tussen het begrip „teken" en het begrip „merk". Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest op basis van punt 46 van het arrest van 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen) (T-124/20, EU:T:2021:668), geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van een teken met het oog op de inschrijving ervan als Uniemerk slechts kan worden beoordeeld nadat is vastgesteld dat dit teken een merk in de zin van dat artikel 4 is, dat wil zeggen wanneer is vastgesteld dat het vatbaar is voor grafische voorstelling.

58 Het is juist dat artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 het begrip „teken" gebruiken, terwijl de andere bepalingen van dat artikel 7, lid 1, ofwel dit begrip ofwel het begrip „merk" hanteren.

59 Indien de Uniewetgever echter door middel van dit terminologische onderscheid in het kader van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 een volgorde van onderzoek had willen vastleggen ten gunste van de weigeringsgrond in punt a) van deze bepaling, zou hij het begrip „merk" systematisch hebben gebruikt voor alle andere in de punten b) tot en met m) ervan genoemde weigeringsgronden. Dat is echter niet het geval, aangezien er in artikel 7, lid 1, onder e), van deze verordening sprake is van „tekens". Deze twee begrippen moeten dus worden geacht onderling verwisselbaar te zijn gebruikt in dat artikel 7, lid 1, zodat het alternatieve gebruik ervan in de punten a) en b) van deze bepaling geen blijk kan geven van de wil van de Uniewetgever om voorrang te geven aan de toepassing van de weigeringsgrond in punt a) boven die van de andere absolute weigeringsgronden, waaronder met name de in punt b) bedoelde weigeringsgrond.

60 Voorts zij erop gewezen dat uit niets anders in de bewoordingen van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden in de punten a) tot en met m) van deze bepaling een of andere volgorde in acht moet worden genomen.

61 Bijgevolg kan de kamer van beroep het bij het onderzoek van een inschrijvingsaanvraag in bepaalde gevallen passender achten om eerst de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken, en in andere gevallen de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening, zonder dat een dergelijke keuze leidt tot een onjuiste rechtsopvatting in de beslissing die deze kamer na afloop van dat onderzoek heeft genomen.

62 In het bijzonder wanneer een teken niet vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 4 van deze verordening, is het niet nodig op basis van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening te onderzoeken of dit teken onderscheidend vermogen heeft. Het omgekeerde geldt echter ook, want als een teken onderscheidend vermogen mist in de zin van laatstgenoemde bepaling, behoeft geen uitspraak te worden gedaan over de vraag of het vatbaar is voor grafische voorstelling.

63 Het feit dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing niet eerst de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 heeft onderzocht alvorens die van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening te onderzoeken, levert dus geen schending van de werkingssfeer van de wet op.

64 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de kamer van beroep te verwijten in de litigieuze beslissing niet te hebben onderzocht of het betrokken teken een merk kon vormen en aldus te hebben geoordeeld dat een dergelijk onderzoek irrelevant was omdat dit teken hoe dan ook elk onderscheidend vermogen miste. Door aldus te oordelen heeft het Gerecht namelijk een volgorde vastgesteld die in het kader van het onderzoek van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in acht moet worden genomen, hoewel de Uniewetgever dit geenszins heeft beoogd.

65 Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het enige middel moet worden toegewezen.

Tweede onderdeel van het enige middel

66 Vooraf moet worden opgemerkt dat het Gerecht in het bestreden arrest niet formeel heeft aangegeven dat het zijn wijzigingsbevoegdheid op grond van artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 uitoefende. Meer in het bijzonder, het Gerecht heeft zich in het dictum van het bestreden arrest beperkt tot vernietiging van de litigieuze beslissing.

67 In de punten 50 tot en met 58 van het bestreden arrest heeft het Gerecht echter, onder een opschrift dat wordt voorgesteld als betrekking hebbende op de gegrondheid van het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet, zelf uitspraak gedaan over de materiële voorwaarden voor de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, en heeft het op basis van deze bepaling – waarover het juist had geoordeeld dat de toepassing van de betrokken weigeringsgrond eerst moest worden onderzocht – vastgesteld dat het betrokken teken niet voldeed aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden. Het Gerecht is dus impliciet maar noodzakelijkerwijs overgegaan tot wijziging van de litigieuze beslissing.

68 Het is juist dat volgens de bewoordingen van artikel 72, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001 „[h]et Gerecht […] de […] beslissing [van een kamer van beroep van het EUIPO kan] vernietigen of wijzigen".

69 Deze aldus bij artikel 72, leden 2 en 3, aan het Gerecht toegekende wijzigingsbevoegdheid impliceert echter niet dat het Gerecht bevoegd is om over te gaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen. De uitoefening van die wijzigingsbevoegdheid is namelijk beperkt tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen (zie in die zin arresten van 5 juli 2011, Edwin/BHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punt 72, en 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592, punt 48).

70 In casu stond het feit dat de kamer van beroep de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 niet had onderzocht, eraan in de weg dat het Gerecht de beoordeling van de kamer van beroep kon toetsen en bijgevolg dat het de litigieuze beslissing op

dat punt rechtsgeldig kon wijzigen. Deze wijziging van de litigieuze beslissing kwam er namelijk op neer dat het Gerecht feiten of bewijzen die de kamer van beroep niet had onderzocht, voor het eerst heeft beoordeeld.

71 Zoals de advocaat-generaal in de punten 98 en 99 van zijn conclusie heeft opgemerkt, vormt een dergelijke uitoefening door het Gerecht van zijn wijzigingsbevoegdheid een kennelijke miskenning van het bindende institutionele kader waarin de in artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001 neergelegde bevoegdheid tot wijziging in intellectuele-eigendomszaken is verankerd. Deze bepaling heeft tot doel de justitiabelen de eerbiediging te verzekeren van hun recht op effectieve rechterlijke bescherming op dit gebied.

72 Hieruit volgt dat het tweede onderdeel van het enige middel eveneens moet worden toegewezen.

73 Gelet op een en ander moet het enige middel van de hogere voorziening in zijn geheel worden toegewezen en het bestreden arrest derhalve worden vernietigd.

Beroep bij het Gerecht

74 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening terugverwijzen naar het Gerecht.

75 In casu is het Hof van oordeel dat de zaak niet in staat van wijzen is, aangezien het Gerecht geen van de twee door Neoperl aangevoerde middelen heeft onderzocht, waarbij deze middelen een beoordeling van de feiten vereisen.

76 Bijgevolg moet de zaak naar het Gerecht worden terugverwezen.

Kosten

77 Daar de zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht, dient de beslissing omtrent de kosten van de hogere voorziening te worden aangehouden.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 7 december 2022, Neoperl/EUIPO (Weergave van een cilindrisch sanitair inzetstuk) (T-487/21, EU:T:2022:780), wordt vernietigd.

2) Zaak T-487/21 wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen