CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
N. WAHL
van 17 mei 2017[1]

**Zaak C-501/15 P**

**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)**
**tegen**

**Cactus SA**

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 15, 28 en 42 – Beeldteken met de woordelementen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ – Oppositie door de houder van oudere gemeenschapsmerken met het woordelement CACTUS – Reikwijdte van die oudere merken – Detailhandelsdiensten – Beoordeling van het normale gebruik van een beeldmerk in gevallen waarin slechts een deel van het ingeschreven merk wordt gebruikt”

1. Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht in zaak T-24/13.[2] Bij dat arrest vernietigde het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling voor zover deze van oordeel was dat een normaal gebruik van oudere merken was aangetoond.

2. Deze hogere voorziening stelt twee hoofdvragen aan de orde. Beide vragen betreffen in het bijzonder het begrip „normaal gebruik” in de zin van artikel 15 van verordening (EG) nr. 207/2009.[3] Aan de ene kant gaat de zaak over de omvang van de bescherming van een ouder merk wanneer bij de inschrijving ervan niet specifiek is aangegeven op welke waren of diensten het merk betrekking heeft, maar slechts algemeen is verwezen naar de relevante klasse van waren en diensten. In dit verband biedt de onderhavige zaak het Hof de gelegenheid om de uit de zaken IP Translator[4] en Praktiker[5] voortvloeiende rechtspraak te verduidelijken. Aan de andere kant verlangt deze zaak van het Hof verduidelijking van de vraag hoe het normale gebruik van een samengesteld merk moet worden beoordeeld wanneer dat merk in de praktijk in afgekorte vorm wordt gebruikt.

1 Oorspronkelijke taal: Engels.

2 Arrest van 15 juli 2015, Cactus/BHIM – Del Rio Rodríguez (CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ), T-24/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:494 (hierna: „bestreden arrest”).

3 Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1, hierna: „merkenverordening”).

4 Arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361 (hierna: „IP Translator”).

5 Arrest van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, EU:C:2005:425 (hierna: „Praktiker”).

## I. Toepasselijke bepalingen

3. Artikel 15, lid 1, van de merkenverordening bepaalt:

„Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.

Als gebruik in de zin van de eerste alinea wordt eveneens beschouwd:

a) het gebruik van het gemeenschapsmerk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd;

[...]"

4. Artikel 28 van de merkenverordening luidt als volgt:

„De waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, worden overeenkomstig de uitvoeringsverordening ingedeeld."

5. Artikel 42, lid 2, van de merkenverordening betreft het onderzoek van de oppositie en bepaalt:

„Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder gemeenschapsmerk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een gemeenschapsmerk het oudere gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere gemeenschapsmerk slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn."

6. Regel 2 van verordening (EG) nr. 2868/95[6] bepaalt onder het opschrift „Opgave van de waren en diensten":„1. De waren en diensten worden ingedeeld volgens de gemeenschappelijke classificatie, bedoeld in artikel 1 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.

2. De opgave van waren en diensten wordt zodanig geformuleerd dat daaruit duidelijk de aard van die waren en diensten blijkt en classificatie van elk der waren en diensten in slechts één klasse van de classificatie van Nice toelaat.

3. De waren en diensten worden in beginsel bijeengebracht volgens de klassen van de classificatie van Nice, waarbij elke groep van waren of diensten wordt voorafgegaan door het nummer van de klasse van die classificatie waartoe die groep van waren of diensten behoort, en gerangschikt volgens de volgorde van de klassen van die classificatie.

6 Verordening 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, hierna: „uitvoeringsverordening").

4. De classificatie van waren en diensten dient uitsluitend voor administratieve doeleinden. Waren en diensten mogen derhalve niet als soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in dezelfde klasse van de classificatie van Nice zijn opgenomen, en evenmin mogen zij als niet-soortgelijk worden beschouwd op grond van het feit dat zij in verschillende klassen van die classificatie zijn ingedeeld."

## II. Voorgeschiedenis van het geding

7. In het bestreden arrest wordt de voorgeschiedenis van het geding als volgt beschreven:

8. Op 13 augustus 2009 diende Isabel Del Rio Rodríguez bij het EUIPO een gemeenschapsmerkaanvraag in krachtens de merkenverordening.

9. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is een beeldmerk met de woordelementen CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ.

10. De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 31, 39 en 44 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice").[7]

11. De merkaanvraag is op 14 december 2009 gepubliceerd.

12. Op 12 maart 2010 stelde Cactus SA (hierna: „Cactus") op grond van artikel 41 van de merkenverordening oppositie in tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.

13. Ter ondersteuning van haar oppositie beroept Cactus zich op haar oudere ingeschreven gemeenschapsmerken (hierna: „oudere merken van Cactus"). Meer specifiek was de oppositie ten eerste gebaseerd op het gemeenschapswoordmerk CACTUS (hierna: „ouder woordmerk"), dat op 18 oktober 2002 is ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 2, 3, 5 tot en met 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23 tot en met 35, 39, 41 en 42.[8] Ten tweede was de oppositie gebaseerd op het gemeenschapsbeeldmerk (hierna: „ouder beeldmerk") dat op 6 april 2001 is ingeschreven voor dezelfde waren en diensten als die waarvoor het woordmerk geldt, met uitzondering van „voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; levende bloemen en planten, zaden; verse vruchten en groenten" van klasse 31.

14. De op grond van artikel 8, lid 1, onder b), van de merkenverordening ingestelde oppositie betrof alle waren en diensten waarvoor het gemeenschapsmerk was aangevraagd, en was gebaseerd op alle waren en diensten waarvoor de oudere merken waren ingeschreven.

7 De classificatie van Nice omvat een lijst van klassen met toelichtingen. Sinds 1 januari 2002 telt deze classificatie 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse bestaat uit een aantal algemene benamingen die samen de klasseomschrijving vormen, alsook een alfabetische lijst van waren of diensten. In casu gaat het om de volgende waren en diensten: klasse 31: „Zaaizaden, levende planten en bloemen"; klasse 39: „Opslag, distributie en transport van allerlei soorten mest, kunstmest, zaaizaden, bloemen, planten, bomen, gereedschap en artikelen voor het tuinieren"; en klasse 44: „Tuinieren, boomkwekerij, tuinbouwkundige diensten".

8 Die waren en diensten worden voor bepaalde van die klassen als volgt beschreven: klasse 31: „Voedingsmiddelen voor zover niet begrepen in andere klassen; levende bloemen en planten, zaden; verse vruchten en groenten; met uitzondering van cactussen, zaden van cactussen en, meer in het algemeen van planten en zaden uit de familie der cacteeën"; klasse 35: „Reclame, beheer van commerciële zaken, onder andere winkelbeheer, beheer van winkels die artikelen voor doe-het-zelvers en tuiniers verkopen, beheer van supermarkten en hypermarkten; zakelijke administratie, administratieve diensten, onder andere reclame, radio- en/of televisiereclame, verspreiding van reclameboodschappen, publicatie van reclameteksten, verspreiding van reclamemateriaal; marktstudies; reclame door aanplakbiljetten; hulp bij de leiding van zaken; demonstratie van goederen, verspreiding van monsters; opiniepeiling; personeelswerving; kostprijsanalyse; public relations"; klasse 39: „Transport; verpakking en opslag van goederen; organisatie van reizen, onder andere vrachtwagenvervoer; opslag van goederen, verhuur van winkels en/of opslagruimten; levering van goederen; bodediensten.".

15. Bij beslissing van 2 augustus 2011 wees de oppositieafdeling de oppositie toe voor „zaaizaden, levende planten en bloemen” van klasse 31 en „tuinieren, boomkwekerij, tuinbouwkundige diensten” van klasse 44, waarop het oudere woordmerk betrekking heeft. De inschrijving van het aangevraagde merk werd derhalve voor die waren en diensten geweigerd, maar aanvaard voor de diensten van klasse 39.

16. De oppositieafdeling was onder meer van oordeel dat Cactus, nadat Del Rio Rodríguez haar had verzocht om bewijs dat de oudere merken normaal waren gebruikt, bewijstukken had overgelegd die aantoonden dat het oudere woordmerk normaal was gebruikt voor „levende bloemen en planten, zaden; verse vruchten en groenten; met uitzondering van cactussen, zaden van cactussen en, meer in het algemeen, van planten en zaden uit de familie der cacteeën” van klasse 31 en voor de diensten „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden, verse vruchten en groenten” van klasse 35.

17. Op 28 september 2011 stelde Del Rio Rodríguez beroep in tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

18. Bij beslissing van 19 oktober 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen en de oppositie in haar geheel afgewezen. De kamer van beroep was in het bijzonder van oordeel dat de oppositieafdeling ten onrechte had vastgesteld dat Cactus het bewijs had geleverd van het normale gebruik van de oudere merken van Cactus voor de diensten „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden, verse vruchten en groenten” van klasse 35. Meer specifiek oordeelde de kamer van beroep dat i) de oudere merken van Cactus geen betrekking hadden op die diensten; ii) hoewel Cactus stelde gebruik te hebben gemaakt van de merken met betrekking tot „supermarktdiensten”, de oudere merken van Cactus niet alleen niet voor die diensten waren ingeschreven, maar evenmin was aangetoond dat er sprake was van normaal gebruik voor die diensten, en iii) met het „beheer van supermarkten of hypermarkten” van klasse 35, waarvoor de oudere merken van Cactus zijn ingeschreven, beheersdiensten zijn bedoeld die ten behoeve van derde ondernemingen worden verricht, zodat die dienst moet worden geacht qua aard en doel ervan en qua eindgebruikers voor wie deze is bestemd te verschillen van detailhandelsdiensten. De kamer van beroep was tevens van oordeel dat Cactus voor de periode van 14 december 2004 tot en met 13 december 2009 geen bewijs had geleverd dat van de oudere merken van Cactus normaal gebruik was gemaakt voor waren of diensten waarvoor die merken waren ingeschreven.

## III. Procedure bij het Gerecht

19. Bij verzoekschrift, neergelegd op 21 januari 2013, heeft Cactus het Gerecht verzocht de bestreden beslissing te vernietigen.

20. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de bestreden beslissing vernietigd voor zover de oppositie was afgewezen op grond dat de oudere merken van Cactus niet waren ingeschreven voor de diensten „detailhandel in levende planten en bloemen, zaden, verse vruchten en groenten” van klasse 35, alsook voor wat betreft „levende planten en bloemen, zaden” van klasse 31, en heeft het beroep verworpen voor het overige.

## IV. Procedure bij het Hof en conclusies van partijen

21. Met zijn op 22 september 2015 bij het Hof ingestelde hogere voorziening verzoekt EUIPO het Hof:

– het bestreden arrest te vernietigen;

– Cactus te verwijzen in de kosten.

22. Cactus verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en het EUIPO te verwijzen in de kosten.

23. Partijen hebben pleidooi gehouden ter terechtzitting van 29 maart 2017.

## V. Analyse

24. Het EUIPO steunt zijn hogere voorziening op twee middelen.

25. Met zijn eerste middel in hogere voorziening voert het EUIPO aan dat het bestreden arrest in strijd is met artikel 28 van de merkenverordening, gelezen in samenhang met regel 2 van de uitvoeringsverordening, aangezien het Gerecht daarin heeft geoordeeld dat de klasseomschrijving van klasse 35 alle daartoe behorende diensten omvat.

26. Met zijn tweede middel in hogere voorziening betoogt het EUIPO dat het bestreden arrest in strijd is met artikel 42, lid 2, en artikel 15, lid 1, van de merkenverordening, omdat het Gerecht van oordeel was dat het feit dat het beeldelement, namelijk een logo dat een gestileerde cactus afbeeldt, zonder het woordelement is gebruikt, het onderscheidend vermogen van het beeldmerk zoals ingeschreven niet wijzigde.

### A. Eerste middel: kan een merk betrekking hebben op detailhandelsdiensten, ook al zijn deze niet vermeld in de alfabetische lijst van klasse 35 van de classificatie van Nice?

#### *1. Inleiding*

27. Dit middel in hogere voorziening betreft de mogelijkheid om merken voor detailhandelsdiensten in te schrijven, alsook het gebruik van klasseomschrijvingen ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor een merk wordt ingeschreven. Tevens wordt met dit middel een belangrijke vraag opgeworpen met betrekking tot de gevolgen van door het EUIPO gepubliceerde mededelingen over zijn inschrijvingspraktijken voor de omvang van de door een merk verleende bescherming.

28. In bredere zin heeft dit middel betrekking op de omvang van de bescherming die een ouder merk geniet in een situatie waarin de algemene klasseomschrijvingen van de classificatie van Nice zijn gebruikt om de onder het merk vallende waren en diensten aan te duiden. Nadat de oudere merken van Cactus waren ingeschreven, heeft het Hof in zijn rechtspraak beperkingen gesteld aan de mogelijkheid dat aanvragers van merken de waren en diensten waarvoor zij een merk willen doen inschrijven, eenvoudigweg aanduiden door gebruik te maken van de algemene klasseomschrijvingen. Daarnaast heeft het Hof verduidelijkt onder welke voorwaarden de inschrijving van een merk voor detailhandelsdiensten is toegestaan.

29. Aan de ene kant heeft het Hof in zijn arrest IP Translator als volgt geoordeeld: „[o]m aan de [...] vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid te voldoen, moet de aanvrager van een nationaal merk die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor hij merkbescherming vraagt, gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke [klasseomschrijving] van de classificatie van Nice, [...] nader toelichten of zijn inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken specifieke klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten, is de aanvrager verplicht nader toe te lichten welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.” [9]

9 Arrest IP Translator, punt 61.

30. Aan de andere kant heeft het Hof in zijn arrest Praktiker geoordeeld dat een merk weliswaar kan worden ingeschreven voor detailhandelsdiensten, maar dat „van de aanvrager [dient] te worden verlangd dat hij de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, specificeert" in zijn aanvraag.[10]

31. In het bestreden arrest was het Gerecht van oordeel dat de uitspraak van het Hof in de zaak IP Translator de omvang van de bescherming van de oudere merken van Cactus niet beperkt en dat de benaming van de klasseomschrijving van klasse 35 „alle tot die klasse behorende diensten" omvat, met inbegrip van diensten bestaand in de detailhandel in waren. Volgens het Gerecht strekt de bescherming van de oudere gemeenschapsmerken zich ook uit tot detailhandelsdiensten betreffende de handel in alle producten, aangezien die merken reeds vóór het arrest van het Hof in de zaak Praktiker waren aangevraagd. Daarom kwam het Gerecht tot de conclusie dat de oudere gemeenschapsmerken bescherming genieten voor de diensten „detailhandel in levende bloemen en planten, zaden; verse vruchten en groenten".[11]

32. Volgens het EUIPO heeft het Gerecht de uit het arrest IP Translator voortvloeiende rechtspraak verkeerd toegepast en het arrest Praktiker ten onrechte slechts in beperkte mate van toepassing geacht op de oudere merken van Cactus. Het EUIPO stelt zich op het standpunt dat dit neerkomt op een schending van artikel 28 van de merkenverordening, gelezen in samenhang met regel 2 van de uitvoeringsverordening. Aangezien noch detailhandelsdiensten als zodanig noch de diensten „detailhandel in levende planten en bloemen, zaden; verse vruchten en groenten" zijn opgenomen in de alfabetische lijst van klasse 35, genieten de oudere merken van Cactus geen bescherming voor dergelijke diensten.

33. Cactus is van mening dat de bezwaren van EUIPO onterecht zijn en dat het eerste middel in hogere voorziening ongegrond dient te worden verklaard.

### *2. De praktijk van het EUIPO*

34. Vooraf zij opgemerkt dat de waren en diensten waarvoor gemeenschapsmerken worden aangevraagd, worden ingedeeld overeenkomstig de gemeenschappelijke classificatie als bedoeld in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice. Volgens regel 2 van de uitvoeringsverordening moet de opgave van waren en diensten zodanig worden geformuleerd dat daaruit duidelijk de aard van die waren en diensten blijkt en dat zij de classificatie van elk der waren en diensten in slechts één klasse van de classificatie van Nice toelaat.

35. Vóór het arrest van het Hof in de zaak IP Translator aanvaardde het EUIPO merkaanvragen die verwezen naar een of meer klasseomschrijvingen zonder dat daarin nader was aangegeven op welke waren en diensten het aangevraagde merk betrekking had. Meer specifiek werd in dat verband de praktijk van het (toenmalige) Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt met betrekking tot klasseomschrijvingen toegelicht in mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau[12]. Enerzijds werd het gebruik van algemene benamingen waaruit de klasseomschrijvingen bestaan, toegestaan. Geen van deze algemene benamingen werd geacht te vaag of te onbepaald te zijn. Anderzijds omvatte de aanduiding van de volledige klasseomschrijving van een bepaalde klasse volgens de mededeling alle waren en diensten die *potentieel* deel uitmaakten van de desbetreffende klasse (alomvattende aanpak).

10 Arrest Praktiker, punt 50.

11 Punten 36-39 van het bestreden arrest.

12 Mededeling nr. 4/03 van de voorzitter van het Bureau van 16 juni 2003 inzake het gebruik van de klasseomschrijvingen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk.

36. Na het arrest van het Hof van 19 juni 2012 in de zaak IP Translator verving het EUIPO mededeling nr. 4/03 door mededeling nr. 2/12.[13] In laatstgenoemde mededeling wordt een onderscheid gemaakt naargelang de datum waarop het gemeenschapsmerk is aangevraagd. Voor gemeenschapsmerken die na 21 juni 2012 worden aangevraagd, moeten de aanvragers uitdrukkelijk aangeven of zij de intentie hebben het merk voor alle waren en diensten aan te vragen die zijn opgenomen in de alfabetische lijst van een bepaalde klasse. Voor gemeenschapsmerken die vóór 21 juni 2012 zijn aangevraagd wordt ervan uitgegaan dat het gebruik van de algemene benamingen van een klasseomschrijving betekent dat de aanvraag alle in de alfabetische lijst van een bepaalde klasse opgenomen waren of diensten omvat. Zoals gezegd werd een dergelijke aanvraag in het verleden in het kader van de alomvattende aanpak geacht alle tot een bepaalde klasse behorende waren of diensten te omvatten.

37. Het EUIPO heeft erop gewezen dat het belangrijk is om een onderscheid te maken tussen de in de alfabetische lijst van een bepaalde klasse opgenomen waren of diensten enerzijds, en de waren of diensten die potentieel deel uitmaken van die klasse anderzijds. Dit omdat niet alle waren en diensten die mogelijk tot een bepaalde klasse behoren, in de alfabetische lijst worden vermeld.

38. Dit brengt mij tot de kwestie van de gevolgen van de uitspraak van het Hof in de zaak IP Translator voor de omvang van de bescherming die door de vóór de datum van dat arrest ingeschreven merken wordt verleend.

### *3. Rechtspraak en gevolgen*

#### *a) Arrest IP Translator*

39. In zijn recente arrest Brandconcern, dat is gewezen na de sluiting van de schriftelijke behandeling in de onderhavige zaak, heeft het Hof de reikwijdte van zijn overweging in het arrest IP Translator met betrekking tot de vóór wijzing van dat arrest ingeschreven merken verduidelijkt.[14]

40. In hogere voorziening in de zaak Brandconcern oordeelde het Hof dat zijn overweging in de zaak IP Translator niet van toepassing is op houders van reeds ingeschreven merken, maar slechts op aanvragers van (nieuwe) merken. Meer bepaald verklaarde het Hof dat het slechts de bedoeling had de vereisten te preciseren die gelden voor aanvragers van nationale merken die voor de omschrijving van de waren of diensten waarvoor zij merkbescherming vragen, gebruikmaken van de algemene benamingen van een klasseomschrijving. Die vereisten moeten ervoor zorgen dat de omvang van de door een merk verleende bescherming met zekerheid kan worden bepaald wanneer een aanvrager gebruikmaakt van alle benamingen van een klasseomschrijving. Tevens verklaarde het Hof dat zijn arrest IP Translator geen afbreuk deed aan de geldigheid van de in mededeling nr. 4/03 uiteengezette aanpak voor merken die waren ingeschreven vóór dat arrest werd uitgesproken.[15]

41. Met andere woorden werd de uitspraak van het Hof niet van toepassing geacht op merken die vóór wijzing van dat arrest waren ingeschreven.

13 Mededeling nr. 2/12 van de voorzitter van het Bureau van 20 juni 2012 inzake het gebruik van de klasseomschrijvingen in de lijsten met waren en diensten voor aanvragen en inschrijvingen van een gemeenschapsmerk.

14 Arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122.

15 Punten 29-32.

42. Deze conclusie moet in casu eveneens gelden: het Gerecht kan niet worden verweten dat het heeft geoordeeld dat de uitspraak van het Hof in de zaak IP Translator geen gevolgen heeft voor de omvang van de bescherming die wordt verleend door merken welke vóór wijzing van dat arrest zijn ingeschreven. [16]

43. Het feit dat het EUIPO in zijn mededeling nr. 2/12 ook met betrekking tot vóór 21 juni 2012 ingeschreven merken een nieuwe benadering heeft ingevoerd, doet hieraan niet af.

44. Zoals gezegd heeft het EUIPO zijn praktijk met betrekking tot eerder ingeschreven merken met die mededeling gewijzigd: wat dergelijke merken betreft, werd het gebruik van algemene benamingen van een klasseomschrijving aldus opgevat dat de merkbescherming betrekking had op alle waren of diensten die zijn opgenomen in *de alfabetische lijst* van een bepaalde klasse, en niet, zoals voorheen, op alle waren of diensten die (potentieel) tot een bepaalde klasse behoren.

45. Nu is het simpelweg zo dat de omvang van de door een ingeschreven merk verleende bescherming niet op basis van een niet-bindende mededeling kan worden gewijzigd. Het zou afbreuk doen aan de bestendigheid van een ingeschreven merk [17] indien het EUIPO de omvang van reeds ingeschreven merken door middel van een mededeling zou kunnen beperken.

46. In dit verband mag niet worden vergeten dat de hier aan de orde zijnde mededelingen van het EUIPO ten doel hebben de praktijk van het EUIPO bij het onderzoek van aanvragen voor een gemeenschapsmerk uiteen te zetten en te verduidelijken. Zij hebben geen juridisch bindend karakter. Ten tijde van de inschrijving van de oudere merken van Cactus aanvaardde het EUIPO inschrijvingen van merken voor detailhandelsdiensten van klasse 35 en waren er in de relevante mededelingen – en in de rechtspraak – geen beperkingen geformuleerd ten aanzien van het gebruik van klasseomschrijvingen ter aanduiding van waren en diensten waarvoor een merk werd ingeschreven. [18]

47. Anders dan het EUIPO ter terechtzitting heeft gesteld wordt aan het bovenstaande niet afgedaan door zijn lezing van het arrest Brandconcern. Het is zeker zo dat het Hof daarin niet alleen heeft geoordeeld dat zijn uitspraak in de zaak IP Translator niet van toepassing is op merken die reeds waren ingeschreven, maar ook specifiek de uitlegging van het Gerecht heeft bekrachtigd dat een ouder merk dat verwees naar de betrokken klasseomschrijving (in dat geval die van klasse 12), aldus moest worden uitgelegd dat het strekte tot bescherming van dit merk voor alle in de *alfabetische lijst* van de betrokken klasse vermelde waren, overeenkomstig de in mededeling nr. 2/12 uiteengezette aanpak voor merken die waren ingeschreven vóór het arrest in de zaak IP Translator werd uitgesproken. [19] Volgens het EUIPO staat dit gelijk met aanvaarden dat het gebruik van een klasseomschrijving ter aanduiding van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, zich alleen kan uitstrekken tot de in de alfabetische lijst van de betrokken klasse vermelde waren of diensten.

48. Ik wil in dit verband slechts opmerken dat een eventueel onderscheid tussen de in de alfabetische lijst vermelde waren of diensten enerzijds en alle onder de betrokken klasseomschrijving vallende waren of diensten anderzijds in de zaak Brandconcern niet aan de orde was.

16 De bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) ingevoerde wijziging van artikel 28 van verordening nr. 207/2009 zou bij een andere uitlegging zinloos zijn. Bij die verordening werd aan artikel 28 een overgangsbepaling toegevoegd volgens welke houders van vóór 22 juni 2012 aangevraagde Uniemerken die voor een volledige klasseomschrijving van de classificatie van Nice zijn ingeschreven, vóór 24 september 2016 kunnen verklaren dat zij op de datum van indiening het voornemen hadden bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen, op voorwaarde dat de aldus aangewezen waren of diensten voorkomen op de alfabetische lijst voor die klasse.

17 Zie hieronder, punt 56.

18 Het EUIPO heeft inschrijvingen voor detailhandelsdiensten aanvaard sinds de vaststelling van mededeling nr. 3/01 van de voorzitter van het Bureau van 12 maart 2001 betreffende de inschrijving van gemeenschapsmerken voor detailhandelsdiensten. Zie arrest van 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, EU:T:2004:197, punt 42.

19 Arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punt 32.

49. In hogere voorziening was het Hof verzocht te beoordelen of het Gerecht terecht had geoordeeld dat terwijl de houdster van het oudere merk (LAMBRETTA) overeenkomstig een vóór de inwerkingtreding van mededeling nr. 4/03 ingediende aanvraag inschrijving had verkregen voor „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water" van klasse 12, de houdster krachtens mededeling nr. 2/12 merkbescherming moest worden toegekend voor alle in de alfabetische lijst van klasse 12 vermelde waren, zoals de houdster met haar aanvraag had beoogd. [20]

50. Bijgevolg vormt het arrest Brandconcern geen precedent ter bekrachtiging van de aanpak van het EUIPO in mededeling nr. 2/12 wat betreft de aanname dat een vóór de uiterste datum van 21 juni 2012 ingeschreven merk ten hoogste bescherming kan verlenen voor in de betrokken alfabetische lijst vermelde waren of diensten. Evenmin kan het arrest aldus worden opgevat dat het a priori uitsluit dat de bescherming die wordt verleend door vóór het arrest IP Translator ingeschreven merken zich kan uitstrekken tot andere dan de in de alfabetische lijst van de betrokken klasse vermelde waren of diensten.

51. Na deze verduidelijking zal ik mij hieronder buigen over de reikwijdte van het arrest van het Hof in de zaak Praktiker.

### *b) Arrest Praktiker*

52. Hier rijst de vraag of het Gerecht terecht van oordeel was dat de door de oudere merken van Cactus verleende bescherming, omdat die merken vóór het arrest van het Hof in de zaak Praktiker waren ingeschreven, zich ook uitstrekt tot detailhandelsdiensten betreffende de handel in alle producten, zonder dat hoeft te worden gespecificeerd op welke waren of diensten die detailhandelsdiensten betrekking hebben.

53. Het EUIPO wijst er terecht op dat de beperking van de werking van de arresten van het Hof in de tijd een uitzondering is en niet de regel. Tevens heeft het EUIPO gelijk dat het Hof de werking van zijn arrest Praktiker niet uitdrukkelijk in de tijd heeft beperkt.

54. Het uitzonderlijke karakter van een beperking van de werking van een arrest in de tijd is een logisch voortvloeisel van de wijze waarop arresten van het Hof effect sorteren. De arresten van het Hof hebben in beginsel een werking ex tunc. Volgens de bekende formulering, die het Hof verschillende malen heeft herhaald in de context van prejudiciële beslissingen op grond van artikel 267 VWEU, verklaart en preciseert de uitlegging die het Hof aan een voorschrift van Unierecht geeft, de betekenis en de strekking van dat voorschrift zoals het sinds het tijdstip van de inwerkingtreding ervan moet of had moeten worden verstaan en toegepast. Hieruit volgt dat het aldus uitgelegde voorschrift ook kan en moet worden toegepast op rechtsbetrekkingen die zijn ontstaan en tot stand gekomen vóór het arrest waarbij op het verzoek om uitlegging is beslist, indien voor het

20 Arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punten 19 en 32. Zie ook arrest van 30 september 2014, Scooters India/BHIM – Brandconcern (LAMBRETTA), T-51/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:844, inzonderheid punten 35 en 36. Zie ook arrest van 31 januari 2013, Present-Service Ullrich/BHIM – Punt Nou (babilu), T-66/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:48, punten 49 en 50. In die zaak oordeelde het Gerecht dat de aanvrager van een merk die vóór de inwerkingtreding van mededeling nr. 2/12 gebruik heeft gemaakt van alle in de klasseomschrijving van klasse 35 vermelde algemene benamingen, kan worden geacht de intentie te hebben gehad het merk te doen inschrijven voor alle in de alfabetische lijst van die klasse opgenomen diensten. Het Gerecht ging evenwel niet in op het feit dat mededeling nr. 4/03 geen verwijzing naar de alfabetische lijst bevat.

overige is voldaan aan de voorwaarden waaronder een geschil over de toepassing van dat voorschrift voor de bevoegde rechter kan worden gebracht.[21] Het Hof beperkt de gevolgen van zijn arresten dus alleen in uitzonderlijke omstandigheden.[22] In elk geval bestaat deze mogelijkheid voor het Hof alleen in het arrest waarin de gevraagde uitlegging wordt gegeven.[23]

55. Tegen deze achtergrond lijkt mij de benadering van het Gerecht gerechtvaardigd te zijn, en wel om een eenvoudige reden.

56. Het zou inconsequent zijn om de uitspraak van het Hof in de zaak Praktiker wel, maar die in de zaak IP Translator niet toe te passen op reeds ingeschreven merken. De toepassing van het arrest Praktiker met terugwerkende kracht zou in de onderhavige zaak niet alleen inconsequent zijn, maar ook onjuist. In casu is de uitspraak in de zaak Praktiker namelijk net als die in de zaak IP Translator niet van toepassing. Beide arresten hebben betrekking op merkaanvragen, terwijl het Hof zich in de onderhavige zaak moet buigen over de omvang van de door een eerder ingeschreven merk verleende bescherming.

57. Zoals advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in de zaak Brandconcern heeft opgemerkt, bestaat er een belangrijk verschil tussen de fase van de aanvraag en de fase van de inschrijving van een merk. De uitlegging van de opgave van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, kan overeenkomstig artikel 43 van de merkenverordening nog worden gewijzigd. Dit is niet hetzelfde als de uitlegging van de opgave van waren en diensten waarop een reeds ingeschreven merk betrekking heeft. Overeenkomstig artikel 48 van die verordening is een ingeschreven merk in beginsel onveranderlijk.[24] Wanneer een latere uitspraak van het Hof over merkaanvragen van invloed zou zijn op de door eerder ingeschreven merken verleende bescherming, zou de bestendigheid van die merken worden ondermijnd. Het zou ook in strijd zijn met het beginsel van rechtszekerheid en het gewettigd vertrouwen van merkhouders schenden.

58. Tot slot en bij wijze van besluit wil ik ingaan op een punt dat door het EUIPO ter terechtzitting aan de orde is gesteld.

### *c) Slotopmerkingen*

59. Het EUIPO wees erop dat Cactus niet, zoals bepaald in artikel 28, lid 8, van de merkenverordening, vóór 24 september 2016 had verklaard dat zij op de datum van indiening van de aanvraag voor haar oudere merken het voornemen had bescherming aan te vragen voor nog andere waren of diensten dan die welke onder de letterlijke betekenis van de klasseomschrijving vallen, op voorwaarde dat deze voorkomen op de alfabetische lijst van die klasse.

60. Dit feit als zodanig heeft natuurlijk geen gevolgen voor de uitkomst van deze hogere voorziening.

61. Evenwel kunnen aan de hand van dit door het EUIPO aangevoerde argument en de door Cactus gemaakte opmerkingen over het ontbreken van een dergelijke verklaring twee dingen worden verduidelijkt.

21 Zie bijvoorbeeld arresten van 11 augustus 1995, Roders e.a., C-367/93–C-377/93, EU:C:1995:261, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en van 6 maart 2007, Meilicke e.a., C-292/04, EU:C:2007:132, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

22 Zo heeft het Hof in een beperking van de werking van zijn arresten in de tijd voorzien in zijn recente arrest van 28 april 2016, Borealis Polyolefine e.a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 en C-391/14–C-393/14, EU:C:2016:311, punten 101-111. Zie ook arrest van 8 april 1976, Defrenne, 43/75, EU:C:1976:56.

23 Zie onder meer arrest van 9 maart 2000, EKW en Wein & Co, C-437/97, EU:C:2000:110, punt 57.

24 Conclusie van advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona in de zaak Brandconcern/EUIPO, C-577/14 P, EU:C:2016:571, punten 67 en 68.

62. Ten eerste kan worden geconstateerd dat de wetgever heeft getracht om de bescherming die wordt verleend aan vóór het arrest van het Hof in de zaak IP Translator ingeschreven merken voor de toekomst gelijk te trekken met de bescherming voor daarna ingeschreven merken.[25] Artikel 28, lid 8, van de merkenverordening bepaalt namelijk dat Uniemerken waarvoor vóór 24 september 2016 geen verklaring is ingediend, na die datum worden geacht alleen betrekking te hebben op de waren en diensten die voor de desbetreffende klasse onder de letterlijke betekenis van de benamingen van de klasseomschrijving vallen.

63. Ten tweede is geenszins duidelijk in hoeverre het feit dat detailhandelsdiensten niet uitdrukkelijk in de alfabetische lijst van klasse 35 zijn vermeld, doorslaggevend is om te bepalen of de bescherming die door merken als de oudere merken van Cactus wordt verleend, zich ook uitstrekt tot detailhandelsdiensten. Zo lijkt het mij niet volledig uitgesloten dat die diensten, gezien de toelichting bij klasse 35[26], zelfs bij een letterlijke uitlegging kunnen worden geacht onder die klasse te vallen.[27]

64. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de aanduiding van de klasseomschrijving van klasse 35 alle tot die klasse behorende diensten omvatte, met inbegrip van diensten bestaand in de detailhandel in waren. Bijgevolg moet het eerste middel in hogere voorziening ongegrond worden verklaard.

## B. Tweede middel: hoe dient het onderscheidend vermogen van een merk te worden beoordeeld wanneer dat merk in afgekorte vorm wordt gebruikt?

### *1. Inleiding*

65. In het bestreden arrest heeft het Gerecht verklaard dat „het oudere beeldmerk bestaat uit een beeldelement, namelijk een gestileerde cactus, gevolgd door het woordelement „Cactus”. De twee elementen waaruit het oudere beeldmerk is samengesteld, geven dus, elk op eigen wijze, dezelfde semantische inhoud weer. Verder zij opgemerkt dat de afbeelding van de gestileerde cactus in het ingeschreven beeldmerk identiek is aan die in de afgekorte versie ervan, zodat de consument de afgekorte vorm van het merk gelijkstelt aan het merk in de ingeschreven vorm. Hieruit volgt dat het oudere beeldmerk, zoals ingeschreven, en het door de verzoekster in afgekorte vorm gebruikte merk als in wezen gelijkwaardig moeten worden beschouwd. Derhalve moet worden geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen van het oudere beeldmerk niet wordt gewijzigd door het feit dat verzoekster alleen gebruikmaakt van de gestileerde cactus.”[28]

66. Heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat het gebruik van het gestileerde logo dat een cactus afbeeldt, zonder het woordelement „Cactus”, neerkomt op het gebruik „in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd”, in de zin van artikel 15, lid 1, van de merkenverordening? Dit is de vraag die het Hof in het kader van het onderzoek van het tweede middel in hogere voorziening dient te beantwoorden.

25 Arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India, C-577/14 P, EU:C:2017:122, punt 33.

26 In de toelichting bij de classificatie van Nice (in de 7e editie, die van kracht was ten tijde van de indiening van de aanvragen voor de oudere merken van Cactus) wordt verklaard dat de algemene klasseomschrijving van klasse 35 betrekking heeft op diensten bestaand in het samenbrengen, ten bate van anderen, van een verscheidenheid aan waren waardoor consumenten deze gemakkelijk kunnen bezichtigen en aankopen. Zie ook de richtsnoeren voor het onderzoek van Uniemerken, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), deel B, Onderzoek, afdeling 3, Classificatie, 1 augustus 2016, blz. 4. In die richtsnoeren verklaart het EUIPO dat in de toelichtingen wordt uitgelegd welke waren of diensten al dan niet onder de klasseomschrijving dienen te vallen en welke als integraal onderdeel van de classificatie worden beschouwd.

27 Zie arrest Praktiker, punt 50. Zie in die zin ook arrest van 10 juli 2014, Netto Marken Discount, C-420/13, EU:C:2014:2069, punten 33-36.

28 Punt 61 van het bestreden arrest.

67. Het EUIPO meent dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. Het voert in wezen aan dat het oordeel van het Gerecht op de toepassing van een onjuist criterium berust (namelijk de semantische gelijkwaardigheid van het logo en het woordelement „Cactus"). Volgens het EUIPO had het Gerecht het onderscheidend vermogen en het belang van het ontbrekende woordelement „Cactus" apart moeten onderzoeken.

68. Meer specifiek wijst het vier onjuiste rechtsopvattingen aan waarvan het Gerecht in het bestreden arrest blijk zou hebben gegeven, alle vier verband houdend met artikel 15, lid 1, van de merkenverordening. Ten eerste heeft het Gerecht door zijn conclusie alleen te baseren op de semantische overeenstemming van het logo en het woordelement, verzuimd te onderzoeken in welke mate het woordelement „Cactus" onderscheidend vermogen bezat en belangrijk was in het samengestelde merk. Ten tweede heeft het Gerecht nagelaten rekening te houden met de visuele en (eventuele) fonetische verschillen tussen het logo en het samengestelde merk. Ten derde heeft het zijn bevinding ten onrechte gebaseerd op het feit dat het oudere beeldmerk reeds bekend was bij het publiek in Luxemburg. Ten vierde heeft het Gerecht bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het beeldmerk verzuimd de perceptie door het Europese publiek als geheel in overweging te nemen.

69. Cactus betoogt dat het tweede middel in hogere voorziening niet-ontvankelijk is. In elk geval stelt zij dat de redenering van het Gerecht sluitend is.

### *2. Criteria ter bepaling of het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wordt gewijzigd door het gebruik ervan in afgekorte vorm*

70. Om te beginnen zij erop gewezen dat ik twijfel aan de ontvankelijkheid van ten minste twee (van de vier) door EUIPO in het kader van dit middel in hogere voorziening aangevoerde argumenten. Zoals bekend is het Hof niet bevoegd om feiten of bewijsstukken aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Het kan zijn eigen oordeel in de regel niet in de plaats stellen van dat van het Gerecht.[29]

71. Mijns inziens houden de argumenten van EUIPO met betrekking tot de perceptie van het oudere beeldmerk door de consument en het relevante publiek (derde en vierde onjuiste rechtsopvatting) in dat het Hof impliciet wordt verzocht de feiten in deze zaak opnieuw te onderzoeken. Volgens de rechtspraak zijn dergelijke argumenten niet-ontvankelijk.[30] De kenmerken van het relevante publiek en de perceptie van het betrokken merk door de consument zijn dan ook aspecten die binnen de bevoegdheid van het Gerecht tot beoordeling van de feiten vallen.[31]

72. Met betrekking tot de derde vermeende onjuiste rechtsopvatting betoogt het EUIPO dat het Gerecht zijn bevinding inzake de gelijkwaardigheid van de gestileerde cactus en het beeldmerk zoals dat is ingeschreven, impliciet heeft gebaseerd op het feit dat het weggelaten element de consumenten (in Luxemburg) mogelijk reeds bekend was. Met betrekking tot de vierde vermeende onjuiste rechtsopvatting voert het EUIPO aan dat het oordeel van het Gerecht anders zou zijn uitgevallen indien het rekening had gehouden met de perceptie door de Europese consument in het algemeen. Om na te kunnen gaan of die beweringen juist zijn, zou duidelijk een nieuw onderzoek vereist zijn van de feiten en de bewijsstukken die zijn ingediend bij en zijn beoordeeld door het Gerecht.

29 Zie onder meer 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 Zie onder meer arrest van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

31 Zie bijvoorbeeld arresten van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punt 51, en van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak.

73. De twee overige argumenten lijken daarentegen wel in aanmerking te komen voor toetsing door het Hof. [32] Dit omdat zij de criteria betreffen die moeten worden toegepast bij de beoordeling of het onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk wordt gewijzigd door het gebruik ervan in afgekorte vorm.

74. Artikel 15, lid 1, onder a), van de merkenverordening bepaalt dat de houder van een merk bij het commerciële gebruik ervan variaties mag aanbrengen aan het ingeschreven merk. Volgens die bepaling zijn variaties toegestaan voor zover zij het onderscheidend vermogen van het merk niet wijzigen. De bepaling heeft dus ten doel de houder in staat te stellen beter in te spelen op de eisen van het in de handel brengen en promoten van de betrokken waren of diensten. In dat verband heeft het Hof geoordeeld dat er sprake is van normaal gebruik van een ingeschreven merk „wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven”. [33]

75. Over het algemeen is een globale gelijkwaardigheidsbeoordeling vereist om te kunnen bepalen of de vorm waarin een merk wordt gebruikt in wezen gelijkwaardig is aan de vorm waarin het is ingeschreven.

76. Aan de rechtspraak kunnen echter geen duidelijke aanwijzingen worden ontleend met betrekking tot de vraag op welke wijze dient te worden beoordeeld of het gebruik van een merk in afgekorte vorm het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk wijzigt. In de desbetreffende rechtspraak gaat het meestal om licht van elkaar verschillende verschijningsvormen waarbij in het bijzonder nieuwe, conceptueel verschillende elementen aan het ingeschreven merk zijn toegevoegd (of om het gebruik van een merk in gewijzigde vorm). In die context is het Gerecht steeds van oordeel dat de vaststelling van een wijziging van het onderscheidend vermogen van het ingeschreven merk een onderzoek van het onderscheidende en dominerende karakter van de toegevoegde elementen vereist, op basis van de intrinsieke kwaliteiten van elk van deze elementen en van hoe de verschillende elementen in de configuratie van het merk zich tot elkaar verhouden. [34]

77. In deze hogere voorziening rijst de vraag of dat ook geldt wanneer er elementen worden weggelaten.

78. Mijns inziens is het antwoord op die vraag afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

79. Stel dat Cactus een uit twee elementen bestaand beeldmerk had doen inschrijven: een beeldelement dat een roos weergeeft, en het woordelement „Cactus”. Laten we voorts aannemen dat Cactus bij de exploitatie van het beeldmerk in het kader van haar commerciële activiteiten alleen gebruik had gemaakt van het beeldelement, dat een roos afbeeldt. In dergelijke omstandigheden zou het onderscheidende en dominerende karakter van het weggelaten element moeten worden beoordeeld om te kunnen bepalen welk effect die weglating heeft op het onderscheidend vermogen van het merk zoals dat is ingeschreven. In wezen is dit noodzakelijk op grond van de conceptuele wrijving tussen het beeldelement en het woordelement waaruit het ingeschreven merk is samengesteld. In een dergelijke situatie kan de weglating van een van de elementen inderdaad gevolgen hebben voor het onderscheidend vermogen. [35]

32 Zie de conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, punt 111.

33 Arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, EU:C:2007:514, punt 86.

34 Arresten van 10 juni 2010, Atlas Transport/BHIM – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, niet gepubliceerd, EU:T:2010:229, punten 38 en 39, en van 14 juli 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/BHIM – Viavita (VIAVITA), T-204/12, niet gepubliceerd, EU:T:2014:646, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak. Aan de andere kant heeft het Hof ook geoordeeld dat, bij het gebruik van een samengesteld teken dat als merk is ingeschreven, de voor het samengestelde teken verworven rechten evenals die voor een apart ingeschreven element daarvan behouden blijven, mits dit element als zodanig nog steeds als merk wordt gepercipieerd. Zie arrest van 18 april 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punten 27-35.

35 Zie met betrekking tot de te verrichten analyse bijvoorbeeld de arresten van 24 november 2005, GfK/BHIM – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punt 36 e.v., en van 21 januari 2015, Sabores de Navarra/BHIM – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:39, punten 35-42.

80. In casu liggen de zaken echter anders. Het beeldelement (de gestileerde cactus) en het woordelement (Cactus) verwijzen beide naar hetzelfde concept. Weliswaar vraag ik me af of terecht kan worden beweerd dat een logo en een woordelement dezelfde semantische inhoud hebben, zoals het Gerecht stelt, maar dit doet niet af aan het feit dat het weggelaten element conceptueel gelijkwaardig is aan het gebruikte beeldelement.

81. Hoewel het Gerecht niet uitdrukkelijk heeft aangegeven een globale gelijkwaardigheidsbeoordeling te willen uitvoeren, is het mijns inziens duidelijk dat het zulks in het aangevochten punt van zijn bestreden arrest wel heeft gedaan. Het heeft namelijk het gebruikte merk (de gestileerde cactus) vergeleken met het ingeschreven merk (de gestileerde cactus en het woordelement). Op basis van deze globale gelijkwaardigheidsbeoordeling kon het Gerecht tot de slotsom komen dat de twee merken in wezen gelijkwaardig waren. Zoals Cactus aanvoert, kan het onderscheidend vermogen van het woordelement „Cactus" niet van dat van het beeldelement van het merk verschillen wanneer de elementen in kwestie conceptueel gelijkwaardig zijn. In een dergelijke situatie is het overbodig om het onderscheidend vermogen van het weggelaten woordelement apart te onderzoeken.

82. Derhalve heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat het gebruik van de gestileerde cactus zonder het woordelement „Cactus" het onderscheidend vermogen van het oudere beeldmerk niet wijzigt. Dienovereenkomstig ben ik van mening dat het tweede middel in hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond dient te worden verklaard.

## VI. Conclusie

83. Gelet op één en ander geef ik het Hof in overweging de hogere voorziening af te wijzen en het EUIPO te verwijzen in de kosten.