CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
van 25 januari 2017 [1]

Zaak C-437/15 P

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
tegen
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

„Hogere voorziening — Uniemerk — Beeldmerk met woordelement ‚deluxe — Weigering van inschrijving door de onderzoeker"

1. Deluxe Entertainment Service Group Inc. (hierna: „Deluxe Inc.") [2] heeft een aanvraag ingediend tot inschrijving van de term „deluxe", in een grafische voorstelling, als Uniemerk [3] ter identificatie van een aanzienlijk aantal (meer dan negentig) waren en diensten. Deze aanvraag is afgewezen door de onderzoeker en door de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), op grond dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen had voor al die waren en diensten.

2. Deluxe Inc. heeft bij het Gerecht beroep ingesteld tegen de beslissing van de kamer van beroep. Het Gerecht heeft die beslissing vernietigd bij arrest van 4 juni 2015 (hierna: „bestreden arrest") [4] wegens ontoereikende motivering. Volgens het Gerecht was niet voldaan aan de verplichting om het onderscheidend vermogen van het merk te onderzoeken met betrekking tot elk van de waren of diensten, of ten minste met betrekking tot elk van de categorieën die deze waren of diensten konden vormen.

3. Het EUIPO heeft hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht en stelt in essentie dat de vernietigde beslissing naar behoren is gemotiveerd.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Rechtsopvolgster van de vennootschap Deluxe Laboratories, Inc.

3 — De term „Uniemerk" strookt met artikel 1, lid 2, van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21). Ik hanteer in deze conclusie zonder onderscheid de termen „merk van de Europese Unie" en „Uniemerk".

4 — Zaak T-222/14, Deluxe Laboratories/BHIM (deluxe) (niet gepubliceerd, EU:T.2015:364).

4. De hogere voorziening werpt verschillende vragen op, onder meer met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het teken „deluxe", dat een zekere wervende [5] of lovende [6] connotatie heeft ten aanzien van – minstens een deel van – de waren en diensten die het merk beoogt te beschermen. Daarnaast is ook de vraag aan de orde of het EUIPO, wanneer een absolute weigeringsgrond bestaat, mag afzien van een gedetailleerd onderzoek van het verband tussen het aangevraagde merk en de betrokken waren of diensten.

5. In hogere voorziening voert het EUIPO als enig middel aan dat artikel 75 juncto artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [7] is geschonden. Het EUIPO gaat dus niet in op de problemen die kunnen rijzen met betrekking tot de absolute grond voor weigering van Uniemerken als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening. Ik zal hier later op terugkomen.

I. **Toepasselijke bepalingen**

Verordening nr. 207/2009

6. Artikel 4 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„[Unie]merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling […], mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

7. Onder het opschrift „Absolute weigeringsgronden" bepaalt artikel 7:

„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;

[…]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

[…]"

8. Artikel 75, met als opschrift „Gronden van de beslissing", preciseert het volgende:

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

5 — Er bestaat een overvloedige rechtspraak van het Hof over merken die reclameslogans bevatten. Zie in het bijzonder arresten van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punt 35), en 21 januari 2010, Audi/BHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punt 45).

6 — Voor rechtspraak over lovende tekens, zie arrest van 13 januari 2011, Media-Saturn-Holding/BHIM (C-92/10 P, niet gepubliceerd, EU:C:2011:15, punt 51), en beschikking van 11 december 2014, FTI Touristik/BHIM (C-253/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2445, punt 35) (hierna: „BigXtra").

7 — Verordening van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB 2009, L 78, blz. 1). Verordening 2015/2424 is ratione temporis niet van toepassing.

II. **Voorgeschiedenis van het geding**

1. Feiten van het geding

9. Op 10 oktober 2012 heeft Deluxe Inc. een aanvraag ingediend tot inschrijving van het volgende beeldteken als gemeenschapsmerk overeenkomstig verordening nr. 207/2009:

10. Deze aanvraag[8] betrof de volgende waren en diensten van de klassen 9, 35, 37, 39 tot en met 42 en 45 van de Overeenkomst van Nice[9], te weten[10]:

— klasse 9: „Bioscoop- en televisiefilms met als genre muziekvideo's, actie/avontuur, komedie, drama, horror, familiefilms, kinderfilms, animatie, sport, documentaires, reclame, science fiction, geschiedenis, onderwijs, live action, per computer gegenereerd, geanimeerd, in 2D, in 3D, trailers, boodschappen van algemeen nut, fictie, non-fictie, reality en thrillers; digitale media, te weten dvd's, hd-dvd's, optische schijven met als genre muziekvideo's, actie/avontuur, komedie, drama, horror, familiefilms, kinderfilms, animatie, sport, documentaires, reclame, science fiction, geschiedenis, onderwijs, live action, per computer gegenereerd, geanimeerd, in 2D, in 3D, trailers, boodschappen van algemeen nut, fictie, non-fictie, reality en thrillers; en downloadbare geluids- en video-opnamen met bioscoopfilms, televisieprogramma's en videoprogramma's".

— klasse 35: „Voorraadcontrole en het geautomatiseerd bijhouden van de locatie van pakketten tijdens vervoer; reclame en marketing van films, televisieprogramma's en reclameboodschappen; productie van audiovisuele presentaties op het gebied van muziek, films, televisieprogramma's en reclameboodschappen; productie van audiovisuele presentaties voor gebruik in reclame; montage na productie van video- en audiocommercials; het aan de man brengen van producten; zakelijke dienstverlening, te weten de uitbesteding van vertalingen in verband met het omzetten van informatie voor ondertiteling van audiovisuele werken; beheer van commerciële zaken en bedrijfsmiddelen in de vorm van televisieprogramma's, speelfilms en commercials en commerciële, industriële en audiovisuele bedrijfsmedia-inhoud; het organiseren en houden van handelsbeurzen en tentoonstellingen voor commerciële of reclamedoeleinden op het gebied van entertainment, televisie, software en videospellen; organisatiediensten, te weten het indexeren van digitale bestanden met film-, video-, geluids-, beeldmateriaal en documenten voor montage na productie en nabewerking; beheer van digitale bestanden met film-, video-, geluids-, beeldmateriaal en documenten voor montage na productie en nabewerking; inventarisbeheer, te weten het lokaliseren van digitale bestanden met film-, video-, geluids-, beeldmateriaal en documenten voor montage na productie en nabewerking; zakelijke dienstverlening, te weten het beheer van digitale bestanden en intellectuele eigendom".

— klasse 37: „Remastering van films, banden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia, te weten reiniging van films, banden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia".

— klasse 39: „Bewaargeving en vervoer van camera's, films, video's, digitale media, gegevensverwerkende apparatuur en accessoires daarvoor; opslag van films, digitaal en videomateriaal, promotiemateriaal met betrekking tot films, televisieprogramma's en reclame, te weten kledingstukken, posters, fragmenten van films, televisieprogramma's en reclame; elektronische opslag van digitale en videobeelden, digitale bioscoop- en geluidsopnamen; opslag van

8 — Gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 2009/044 van 16 november 2009.

9 — 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.

10 — In de versie van het arrest in de procestaal (het Spaans) zijn de waren en diensten omschreven in het Engels, zoals vermeld in het bij het Gerecht ingestelde beroep.

films, televisieprogramma's, reclame, digitale bioscoopfilms, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale en onlinemedia; opslag van moederopnamen op originele videoschijven, geluidsbanden en cd-roms met muziek en beeldmateriaal; beheer van media, te weten, verplaatsing, opslag en vervoer van digitale bestanden met film-, video-, geluids-, beeldmateriaal en documenten voor montage na productie en nabewerking; verpakking van koopwaar voor vervoer; bezorging van producten per vrachtwagen; opslag van koopwaar en magazijndiensten; verpakking van koopwaar voor derden, te weten verpakking van muziek, video's, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale en onlinemedia; klantspecifieke verpakking van geluids-, beeld- en gegevensopnamen".

— klasse 40: „Duplicatie en replicatie van films, televisieprogramma's, reclame en videoprogramma's op film, videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; mastering en duplicatie van positieve en negatieve filmafdrukken op videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; snijden van negatieven; verhuur van drukmachines en -toestellen voor industriële ontwikkeling en het maken van afdrukken voor de fotografische, cinematografische en televisie-industrie; kleurversterking van zwart-witfilms; ondertiteling van films en video's; digitale correctie van video's en digitale video-overdracht, te weten verschaffing van kleurencorrecties en omzetting van bioscoop-, televisie- en reclamefilms naar videofilms; reproductie van films en ander videomateriaal, te weten remastering van films van het ene formaat naar het andere; productie van digitale schijven voor derden; duplicatie van videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia in alle professionele formaten; videodiensten, te weten mastering en duplicatie van professionele videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; ontwikkeling van films; overzetting van films op videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia, te weten omzetting van bioscoop-, televisie- en reclamefilms naar videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; diensten op het gebied van de bewaring en de bescherming van films en ander videomateriaal, zoals de digitale bewaring en restauratie van films; het maken van afdrukken van geluids-, beeld- en gegevensopnamen; het behandelen en het maken van afdrukken van bioscoop-, televisie- en reclamefilms; digitale omzetting van bioscoop-, televisie- en reclamefilms van 2D naar 3D; exploitatie van laboratoria voor het behandelen van bioscoop-, televisie- en reclamefilms; formattering en omzetting van media en digitale gegevens; digitale omzetting van bioscoop-, televisie- en reclamefilms op videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale en onlinemedia; digitale overzetting van films op banden, te weten overzetting van films op dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia".

— klasse 41: „Laboratoriumdiensten en nabewerking van bioscoop-, televisie- en reclamefilms, digitaal beeldmateriaal en videobanden, te weten het scannen van films op hoge resolutie, digitale kleurentiming, laserfilmopname van digitale video- en hd-beelden naar film; het maken van digitale moederopnamen en moederopnamen op video van bioscoop-, televisie- en reclamefilms; diensten op het gebied van gedigitaliseerde beelden; digitale en elektronische bewerking van beelden voor bioscoop-, televisie- en reclamefilms; opname van digitale beelden op film; video- en geluidsmediaproductie, te weten productie van videobanden en dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia voor derden; productie van visuele, optische en digitale speciale effecten voor derden voor televisie, bioscoopfilms, reclamefilms, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia, te weten digitale bioscoopsystemen; geluidsopname en -productie; filmmontage; elektronische productie van bioscoop-, televisie- en reclamefilms van videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; productie van visuele speciale effecten voor videobanden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; productie en distributie van bioscoop-, televisie- en reclamefilms; verschaffing van commentaarstemmen voor videobanden, platen, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere

bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; raadgeving op het gebied van filmproductie en -distributie; productie van moederopnamen op videoschijven, geluidsbanden en cd-roms met muziek en beelden; het organiseren van distributie of verkoop van bioscoop-, televisie- en reclamefilms; distributie van films, banden, dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; diensten op het gebied van nasynchronisatie en montage van films; productie van video- en geluidsfragmenten voor bioscoop, televisie en reclamedoeleinden".

— klasse 42: „Het ontwerpen en ontwikkelen van software; productonderzoek en -ontwikkeling; het hosten van websites voor derden; website-ontwerp voor derden; digitaal watermerken; grafisch ontwerp voor gedrukte media op het gebied van ontspanning; ontwerp van dvd-menu's voor derden; ontwerp voor derden van muziek-, video-, dvd- en digitale mediaverpakkingen; kwaliteitscontrole voor derden van de duplicatie, het kopiëren en de distributie van digitale films en video's; het creëren van inhoud, te weten het schrijven en ontwikkelen van interactieve software en ander van tevoren opgenomen multimediamateriaal; ontwerp en ontwikkeling van multimediaproducten, te weten ontwerp van dvd-menu's voor derden; opvraging van digitale bestanden met film-, video-, geluids-, beeldmateriaal en documenten voor montage na productie en nabewerking; conversie van gegevens of documenten van fysieke media naar elektronische media; het creëren van inhoud voor dvd's, hd-dvd's, optische schijven en andere bespeelde, digitale, downloadbare en onlinemedia; compressie van digitale gegevens; compressie van digitale geluids- en videogegevens; digitale compressie van film- en videogegevens; compressie van mediagegevens en digitale gegevens".

— klasse 45: „Raadgeving op het gebied van productbeveiliging ten behoeve van de film-, televisie- en reclame-industrie, te weten, echtverklaring van producten, opsporing van productpiraterij en het opnemen en volgen van digitale gegevens; het installeren van beveiligingen, te weten het coderen van media en digitale gegevens voor gebruik bij het opsporen van de bron van ongeoorloofde kopieën daarvan alsmede codering en transcodering van media en digitale gegevens; codering van bioscoop-, televisie- en reclamefilms voor het opsporen van de bron van ongeoorloofde kopieën daarvan; beveiliging van de inhoud van bespeelde media; beheer van antipiraterijrechten, te weten productbeveiliging ten behoeve van de film-, televisie- en reclame-industrie; technologie en diensten op het gebied van beveiliging, te weten opsporingsdiensten gebruikt voor het beveiligen, opsporen en volgen van gecodeerde films tegen fraude, piraterij en productvervalsing; beveiliging van elektronische inhoud; onderzoek en ontwikkeling in verband met het illegaal downloaden en opslaan van verboden digitale bestanden van bioscoop-, televisie- en reclamefilms".

11. Bij beslissing van 13 juni 2013 wees de onderzoeker de aanvraag af voor alle daarin genoemde waren en diensten, op grond dat het merk „deluxe", gelet op artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009, geen onderscheidend vermogen had en de consument informeerde over de kwaliteit van de litigieuze waren en diensten.

12. Na een bij het BHIM ingesteld beroep tegen de beslissing van de onderzoeker heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM die beslissing bevestigd bij beslissing van 22 januari 2014 (hierna: „litigieuze beslissing") op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. De kamer van beroep was het ook eens met de redenering van de onderzoeker inzake artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening.

13. De kamer van beroep overwoog onder meer dat het woordelement „deluxe" in het deel van de Europese Unie waar het Engels wordt begrepen, op zichzelf niet volstaat om de waren en diensten van de aanvrager te onderscheiden van die van zijn concurrenten, omdat het een gangbare reclame-uiting is die louter bestaat in het „claimen van hogere kwaliteit". De kamer van beroep voegde hieraan toe dat de term „deluxe" behoort tot de categorie van begrippen die moeten worden uitgesloten van merkmonopolies en dat het grafische element niet volstond om het aangevraagde merk onderscheidend vermogen te verlenen. Op dezelfde gronden bevestigde de kamer van beroep de

beslissing van de onderzoeker voor zover deze had geoordeeld dat het aangevraagde merk de consument informeerde over de kwaliteit van de litigieuze waren en diensten. Tot slot verwierp de kamer van beroep de stelling dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de Europese Unie.

2. Bestreden arrest

14. Deluxe Inc. was het niet eens met de beslissing van de kamer van beroep en stelde hiertegen op 10 april 2014 beroep in bij het Gerecht.

15. Deluxe Inc. baseerde haar beroep op vijf schendingen, die evenzovele middelen tot vernietiging van de litigieuze beslissing vormden. Volgens Deluxe Inc. had de kamer van beroep de volgende bepalingen van verordening nr. 207/2009 geschonden: 1) artikel 75, dat het EUIPO verplicht om zijn beslissingen te motiveren; 2) artikel 7, lid 1, onder b), met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het teken; 3) artikel 7, lid 1, onder c), met betrekking tot het beschrijvend karakter van het teken; 4) artikel 7, lid 3, met betrekking tot de eventuele verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik, en 5) de beginselen van gewettigd vertrouwen, bescherming van verworven rechten en de wettigheid van de gemeenschapshandelingen.

16. Het Gerecht heeft enkel de eerste twee middelen van het beroep gezamenlijk onderzocht[11], en gelet op de toewijzing van die middelen werd de litigieuze beslissing vernietigd, met verwijzing van het EUIPO in de kosten.

17. In het bestreden arrest werd verwezen naar de rechtspraak van het Hof volgens welke de kamer van beroep, wanneer de inschrijving van een merk voor diverse waren en diensten wordt aangevraagd, concreet voor elk van die waren en diensten moet onderzoeken of het aangevraagde merk onder de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 valt. Daarbij kan de kamer van beroep tot uiteenlopende gevolgtrekkingen komen, afhankelijk van de betrokken waren of diensten. Wanneer de inschrijving van een merk wordt geweigerd, is de kamer van beroep bijgevolg verplicht om zijn beslissing te motiveren voor elk van de waren en diensten waarop de aanvraag betrekking heeft, ongeacht de formulering ervan. Als echter dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.[12]

18. Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het teken „deluxe” onderzocht zonder te verwijzen naar elk van de in de aanvraag vermelde waren en diensten van de klassen 9, 35, 37, 39 tot en met 42 en 45. De kamer van beroep heeft dus een globale motivering gegeven voor alle waren en diensten zonder erop te wijzen dat deze onderling een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoonden om een homogene categorie te vormen, hetgeen onverenigbaar is met de bestaande rechtspraak.

III. **Procedure bij het Hof en conclusies van partijen**

19. De door het EUIPO ingestelde hogere voorziening en het verweerschrift van Deluxe Inc. zijn bij de griffie van het Hof ingekomen op respectievelijk 10 augustus 2015 en 25 april 2016.

20. Het EUIPO verzoekt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en verwijzing van Deluxe Inc. in de kosten.

11 — Zie de punten 22 tot en met 24 van het bestreden arrest.

12 — Het Gerecht verwees hierbij onder meer naar de beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punten 37 en 38), en, naar analogie, naar het arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punten 32, 34 en 38).

21. Deluxe Inc. verzoekt het Hof om afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van het EUIPO in de kosten van Deluxe Inc. in beide instanties.

22. Overeenkomstig artikel 76, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering is op verzoek van Deluxe Inc. op 9 november 2016 een pleitzitting gehouden waarop beide partijen zijn verschenen.

IV. **Argumenten van partijen**

23. De hogere voorziening is gebaseerd op één enkel middel, dat twee onderdelen bevat. In het kader van het eerste onderdeel verwijt het EUIPO het Gerecht, blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de mogelijkheid van een globale motivering te beperken tot het geval waarin de waren en diensten homogene categorieën vormen. Het EUIPO stelt dat wanneer een teken, zoals „deluxe", rechtstreeks een lovende boodschap uitdraagt die van toepassing is op alle sectoren van de industrie en de dienstverlening, een globale motivering volstaat om inschrijving van dat teken te weigeren. Een dergelijke motivering stelt de adressaat in staat om de ingebrachte weigeringsgronden te bestrijden en stelt het Gerecht in staat om de rechtmatigheid ervan te controleren.

24. Volgens het EUIPO vormt het homogene karakter van waren en diensten evenmin een noodzakelijke voorwaarde. Het volstaat dat zij een gemeenschappelijk kenmerk hebben om een globale motivering te aanvaarden die voor al deze waren of diensten geldt. In casu bestaat het gemeenschappelijke kenmerk volgens het EUIPO erin dat elk van de betrokken waren en diensten, zonder uitzondering, van betere of mindere kwaliteit kan zijn, zodat de aanduiding van een hogere kwaliteit, die inherent is aan de aanduiding „deluxe", voor alle waren en diensten zal worden opgevat als een louter verkoopargument.

25. Het EUIPO beroept zich hiervoor op de redenering van het Hof in de zaak BigXtra[13], waarin het Hof een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen de betrokken waren en diensten heeft erkend[14] (dat erin bestond dat alle betrokken waren en diensten vatbaar waren voor kortingen of speciale aanbiedingen), hetgeen een globale motivering rechtvaardigde. Gelet op dit gemeenschappelijke kenmerk zou het teken „BigXtra" door het publiek worden begrepen als een aanduiding van de goede kwaliteit van de betrokken waren en diensten en dus worden opgevat als een reclamebelofte.

26. Volgens het EUIPO wijkt het Gerecht in het bestreden arrest af van de rechtspraak van het Hof door te oordelen dat de litigieuze beslissing ontoereikend was gemotiveerd.[15] Het Gerecht geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting door voorbij te gaan aan het belang van het lovende en wervende karakter van het teken „deluxe", dat voor alle litigieuze waren en diensten kan gelden.

27. Naar de mening van het EUIPO heeft de kamer van beroep voldoende uiteengezet waarom „deluxe" geen onderscheidend vermogen heeft voor elk van de betrokken waren en diensten. Op basis van die uiteenzetting[16] kon Deluxe Inc. verweer voeren tegen de vaststelling dat het aangevraagde teken noodzakelijkerwijs moet worden opgevat als een loutere aanduiding van uitmuntendheid of als een wervende uitspraak over de hogere kwaliteit van de waren en diensten.

13 — Beschikking van 11 december 2014 (C-253/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2445, punten 48 en 49).

14 — In die zaak behoorden de waren en diensten waarvoor merkbescherming werd aangevraagd tot de klassen 16, 35, 39, 41, 42 en 43 van de Overeenkomst van Nice.

15 — Zie in het bijzonder de punten 23 en 24 van het bestreden arrest.

16 — In overeenstemming met de motiveringsplicht.

28. Het EUIPO stelt dat, wanneer de kamer van beroep de verplichting zou worden opgelegd om elk van de waren of diensten (of elke categorie daarvan) uitgebreid te analyseren, dit zou leiden tot een systematische en formele herhaling van dezelfde fundamentele weigeringsgrond, te weten het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken voor elk van die waren en diensten of categorieën. Die herhaling zou niets toevoegen aan het betoog waarop de weigeringsgrond is gebaseerd (te weten het ontbreken van onderscheidend vermogen).

29. Tot slot voert het EUIPO aan dat het Gerecht in een aantal arresten heeft erkend dat bepaalde reclameslogans geen onderscheidend vermogen hebben voor uiteenlopende waren of diensten, wanneer de opvatting van het teken als een gewone reclameboodschap rechtstreeks en onveranderlijk kan gelden voor al die waren en diensten. [17]

30. In het tweede onderdeel van het enige middel in hogere voorziening bepleit het EUIPO een ruimere opvatting van het begrip „homogeniteit" in het kader van de globale motivering. Het volstaat dat de litigieuze waren of diensten een gemeenschappelijk kenmerk hebben, ook als die waren of diensten tot geheel verschillende sectoren behoren, zonder dat hieruit hoeft te volgen dat de betrokken waren en diensten soortgelijk zijn wat de aard of het doel ervan betreft. Het EUIPO betwist dat een correlatie moet worden aangetoond tussen het bestaan van een „homogene categorie" en de beschrijving van de waren en diensten, zoals het Gerecht in het bestreden arrest heeft gesteld. [18]

31. Het EUIPO betoogt dat de rechtspraak [19] weliswaar een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen de waren en diensten vereist om hen te kunnen indelen in een voldoende homogene categorie (zodat een globale motivering volstaat), maar dat de rechtspraak niet aangeeft wat de aard van dat verband moet zijn en alleen verlangt dat dit verband bestaat. Het EUIPO wijst in dit verband erop dat uit de rechtspraak [20] evenmin kan worden afgeleid dat de relevante criteria voor de beoordeling van homogeniteit vooraf uitputtend zijn vastgesteld of dat deze criteria cumulatief zijn.

32. Door in het bestreden arrest te eisen dat het criterium van homogeniteit voortvloeit uit de beschrijving van de waren en diensten waarvoor Deluxe Inc. merkbescherming heeft gevraagd, heeft het Gerecht het in de rechtspraak gehanteerde begrip „voldoende homogene" categorie van waren of diensten onjuist uitgelegd, en bijgevolg ook het begrip „voldoende rechtstreeks en concreet verband" om een dergelijke categorie te vormen.

33. Het gemeenschappelijke kenmerk dat de kamer van beroep in deze zaak heeft vastgesteld (te weten dat „alle waren kunnen worden aangeduid als van ‚hogere' kwaliteit, terwijl alle diensten kunnen worden aangeduid als diensten van ‚hogere kwaliteit'") [21], ook al kan het niet rechtstreeks worden afgeleid uit de beschrijving van de waren en diensten, in de zin dat het een exclusief kenmerk is dat de waren en diensten definieert, vormt een afdoende criterium voor de vaststelling dat de waren en diensten een homogene categorie vormen waarvoor een globale motivering toegestaan is. Het Gerecht heeft niet uitgelegd waarom dat gemeenschappelijke kenmerk geen voldoende rechtstreeks en concreet verband vormt.

34. Deluxe Inc. betwist de argumenten van het EUIPO. In het bijzonder ontkent Deluxe Inc. dat haar merk uit het oogpunt van het relevante publiek een lovend karakter heeft voor de betrokken waren en diensten.

17 — Arresten van het Gerecht van 12 maart 2008, Suez/BHIM (Delivering the essentials of life) (T-128/07, niet gepubliceerd, EU:T:2008:72, punt 33); 25 maart 2014, Deutsche Bank/BHIM (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, niet gepubliceerd, EU:T:2014:154, punt 16), en 12 december 2014, Wilo/BHIM (Pioneering for You) (T-601/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:1067, punt 37).

18 — Zie de punten 20 en 21 van het bestreden arrest.

19 — Punt 17 van het bestreden arrest, dat verwijst naar de beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punt 40), en naar de arresten van 2 april 2009, Zuffa/BHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, punt 28), en 23 september 2009, France Télécom/BHIM (T-396/07, niet gepubliceerd, EU:T:2009:353, punt 28).

20 — Onder verwijzing naar de beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punt 46).

21 — Punt 23 van de litigieuze beslissing.

35. Wat het eerste onderdeel van het middel in hogere voorziening betreft, stelt Deluxe Inc. dat het EUIPO zich ten onrechte beroept op de beschikking BigXtra [22]. Volgens haar mag die zaak niet op één lijn worden gesteld met het onderhavige geval, omdat in die zaak werd vastgesteld dat het betrokken teken zich lovend uitsprak over de *methoden* voor verkoop van de waren. Deluxe Inc. betwist bovendien dat de door het EUIPO aangehaalde arresten met betrekking tot reclameslogans [23] van toepassing zijn, omdat de omstandigheden van die zaken anders zijn dan die van de onderhavige zaak.

36. Wat het tweede onderdeel van het middel in hogere voorziening betreft, stelt Deluxe Inc. dat de waren en diensten waarvoor zij het merk heeft aangevraagd, niet homogeen zijn, en dat het EUIPO in elk geval niet heeft toegelicht waarom die waren en diensten wel homogeen zouden zijn. Volgens Deluxe Inc. is de sleutel van dit geschil het lovende karakter van het litigieuze teken en zij voert voorbeelden aan van diensten en waren waarvoor het woord „deluxe" geen lovende connotatie inhoudt.

37. Op de pleitzitting heeft Deluxe Inc. het EUIPO verweten, een te algemene veronderstelling te hebben toegepast op alle aangevraagde waren en diensten, volgens welke de term „deluxe" geen onderscheidend vermogen heeft.

38. Om te rechtvaardigen dat in casu een gedetailleerd onderzoek had moeten worden verricht naar de betekenis van het woord „deluxe", althans in verband met een aantal van de waren en diensten, heeft Deluxe Inc. het volgende aangevoerd: a) enerzijds ontbreekt het een deel van de betrokken waren en diensten aan een voldoende mate van kwaliteit om de indruk te kunnen wekken dat het merk voor die waren en diensten een hogere kwaliteit en luxe kan oproepen [24]; b) anderzijds bestaat het publiek dat deze waren of diensten eventueel betrekt, uit gespecialiseerde en zeer aandachtige professionals die het woord „deluxe" niet zien als een zinspeling op hogere kwaliteit. In deze omstandigheden mag het onderscheidend vermogen van het merk volgens Deluxe Inc. niet zonder meer worden uitgesloten zonder dat vermogen te onderzoeken voor de betrokken waren en diensten.

V. **Juridische analyse**

39. Het lijkt mij wenselijk om de twee onjuiste rechtsopvattingen die in het enige middel in hogere voorziening worden aangevoerd, gezamenlijk te behandelen. Een afzonderlijke behandeling komt mij gekunsteld voor, aangezien het strikt genomen gaat om hetzelfde juridische verwijt en het geschil een zeer specifieke vraag betreft, te weten of de globale motivering van de beslissing van het EUIPO al dan niet toereikend is. De uitlegging van het begrip „voldoende homogene categorie [van waren of diensten]", waarvoor een dergelijke motivering kan worden toegepast, is slechts een (ondergeschikt) aspect van deze discussie.

40. De in de rechtspraak van het Hof neergelegde beginselen ter zake worden – mijns inziens juist – uitgelegd in het bestreden arrest. [25] Bij de analyse van de hogere voorziening neem ik deze beginselen als uitgangspunt na een samenvatting van de essentie ervan.

41. Wanneer het EUIPO in het kader van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 het onderscheidend vermogen onderzoekt van een teken waarvan inschrijving is aangevraagd voor meerdere waren of diensten, gaat het als volgt te werk: a) het onderzoekt of het teken zich ertoe leent, die waren of diensten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en deze te

22 — Beschikking van 11 december 2014 (C-253/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2445).

23 — Zie punt 29 van deze conclusie en de overeenkomstige voetnoot.

24 — Ik noem de volgende voorbeelden: het beheer van digitale bestanden en intellectuele eigendom (klasse 35); bewaargeving en vervoer van camera's (klasse 39); exploitatie van laboratoria voor het behandelen van bioscoop-, televisie- en reclamefilms (klasse 40); opvraging van digitale bestanden met filmmateriaal (klasse 42); onderzoek en ontwikkeling in verband met het illegaal downloaden en opslaan van verboden digitale bestanden van bioscoop-, televisie- en reclamefilms (klasse 45).

25 — Zie in het bijzonder de punten 15 tot en met 18 van het bestreden arrest.

onderscheiden van waren of diensten van andere ondernemingen [26]; b) als het teken onderscheidend vermogen heeft, moet het EUIPO overgaan tot een analyse met betrekking tot de aangevraagde waren of diensten, waarbij het tot uiteenlopende conclusies kan komen voor elk van die waren of diensten [27], en c) wanneer de inschrijving wordt geweigerd, moet de beslissing in beginsel worden gemotiveerd voor elk van de betrokken waren of diensten [28].

42. Er bestaat echter een belangrijke uitzondering op deze regels: het EUIPO kan volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten wanneer dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten. [29]

43. In dezelfde rechtspraak wordt benadrukt dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. [30] Dit criterium is wellicht van minder belang, maar kan relevant zijn voor het geding.

44. Volgens het EUIPO heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door een motivering voor de weigering van het merk „deluxe" te verlangen voor elk van de aangevraagde waren of diensten, aangezien het lovende karakter van dit woord een globale beoordeling rechtvaardigde. In dit verband komt het EUIPO op tegen de toepassing van het begrip „voldoende homogene" categorie van waren en diensten in het bestreden arrest, die het in strijd acht met de rechtspraak.

45. Aldus geformuleerd kan het probleem beter worden begrepen als het binnen de chronologie van de procedure wordt bekeken in het stadium waarin het EUIPO het aangevraagde teken onderzoekt.

46. Zoals ik reeds heb opgemerkt, moet het EUIPO in dit eerste stadium *concreet* voor de betrokken waren en diensten nagaan of het teken onder een van de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 valt. Het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het teken moet strikt en volledig zijn en mag dus niet worden beperkt tot een minimaal onderzoek. [31] Dit zou indruisen tegen de beginselen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur, die beletten dat merken die niet aan de wettelijke eisen voldoen, ten onrechte worden ingeschreven. [32]

47. Een specifiek geval is dat van merken bestaande uit „tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft". Het Hof heeft inschrijving van dergelijke merken niet strikt verboden. [33]

48. Het Hof heeft erop gewezen dat „de lovende connotatie van een woordmerk niet uitsluit dat dit merk niettemin in staat is om de consumenten de herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten te waarborgen. Aldus is het mogelijk dat het relevante publiek een dergelijk merk tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële

26 — Arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM (C-304/06 P, EU:C:2008:261, punt 59).

27 — Arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, punt 32 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

28 — Beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

29 — Beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

30 — Het Gerecht wijst daar terecht op in punt 18 van het bestreden arrest.

31 — Het Hof heeft impliciet afgewezen dat de bevoegde autoriteit het onderzoek naar het onderscheidend vermogen beperkt tot de minimale uitdrukking daarvan, waardoor elk teken zou kunnen worden ingeschreven dat zich slechts minimaal onderscheidt van de tekens van haar concurrenten. Zie arrest van 19 september 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, punten 13 en 20).

32 — Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 59 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

33 — Arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, punt 41).

herkomst van de waren of diensten opvat. Daaruit vloeit voort dat, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, het voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang is dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering”. [34]

49. De hierboven aangehaalde rechtspraak heeft betrekking op aanvragen van woordmerken die bestaan uit aanduidingen of tekens die worden gebruikt als slogans of kwaliteitsaanduidingen. Het Hof heeft „de moeilijkheden die deze merken […] kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden”, erkend maar heeft benadrukt dat dit geen rechtvaardigingsgrond vormt om deze merken te beoordelen op grond van „specifieke criteria […] ter vervanging of afwijking” van de algemene criteria. [35]

50. In deze omstandigheden dienen de algemene criteria a fortiori te worden toegepast bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die niet alleen woordelementen maar ook grafische elementen bevatten en dus beeldmerken zijn. Dit is precies het geval in de onderhavige zaak, waarin inschrijving is aangevraagd van een merk dat bestaat uit een fonetisch of woordelement (het woord „deluxe”) en een grafisch element (de rode cirkelvormige achtergrond met vervagende rand waarin het woord staat).

51. Er bestaan uiteraard tekens die elk onderscheidend vermogen missen. Daaronder vallen waarschijnlijk bepaalde slogans en, nog waarschijnlijker, bepaalde lovende aanduidingen. Het is logisch dat wanneer dergelijke slogans of aanduidingen duidelijk niet in staat of niet geschikt zijn om een onderscheidend effect te creëren, de bevoegde autoriteiten de inschrijving ervan weigeren zonder een verdere onnodige analyse met betrekking tot de waren en diensten die ze beogen te beschermen.

52. Het EUIPO is naar mijn mening, in abstracto, terecht voorstander van deze aanpak. Bij vaststelling van een absoluut gebrek aan onderscheidend vermogen, dat algemeen voor alle soorten van waren en diensten kan gelden, zijn er volgens mij geen redenen om vervolgens een beoordeling van dat (gebrek aan) onderscheidend vermogen te verlangen met betrekking tot bepaalde specifieke waren of diensten. Uit datzelfde oogpunt is de weigering van inschrijving van het nieuwe merk afdoende gerechtvaardigd en is de beslissing waarbij de kennelijke en volledige („universele”) ongeschiktheid van het aangevraagde merk wordt vastgesteld, toereikend gemotiveerd.

53. De in het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak moet dus worden genuanceerd wanneer de ongeschiktheid van een teken om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, zo zeker is dat zonder gevaar voor vergissing kan worden vastgesteld dat het teken duidelijk ongeschikt is, ongeacht de betrokken waren of diensten.

54. Dergelijke omstandigheden doen zich bij het merk „deluxe” echter niet voor om twee redenen. De eerste (en wellicht minder belangrijke) reden is dat, wat het publiek in casu kan opvatten als een aanduiding van hogere kwaliteit een gemengd teken of beeldteken is dat, door zijn aard, een zintuiglijke of intellectuele inspanning vereist die verder gaat dan de loutere ontvangst van de lovende boodschap. Die inspanning kan een van de factoren zijn die de balans doen doorslaan naar de erkenning van het onderscheidend vermogen van het merk „deluxe”, althans voor bepaalde waren en diensten die het merk beoogt te beschermen.

34 — Arrest van 21 januari 2010, Audi/BHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punt 45).

35 — Arrest van 21 januari 2010, Audi/BHIM (C-398/08 P, EU:C:2010:29, punt 38).

55. De tweede reden heeft te maken met de betekenis van het woord „deluxe", dat specifiek (en alleen in bepaalde landen) doet denken aan luxe of vertoon, kenmerken die kunnen worden toegeschreven aan bepaalde waren of diensten [36], maar niet aan andere, die worden gebruikt op een wijze die daaraan vreemd is [37]. Derhalve was het logisch te veronderstellen dat het teken waarvan om inschrijving als gemeenschapsmerk was verzocht, onderscheidend vermogen kon hebben, althans voor bepaalde waren of diensten.

56. Verschillende nationale bureaus van lidstaten van de Unie (en van andere landen) [38], evenals het EUIPO zelf, hebben dit erkend ten aanzien van het merk „deluxe" zelf [39] of voor overeenstemmende merken met betrekking tot verschillende waren of diensten. Deze precedenten zijn weliswaar niet bindend, maar kunnen een aanwijzing vormen dat het aangevraagde teken geen principiële en allesomvattende weigering (dat wil zeggen los van zijn verband met specifieke waren of diensten) door het EUIPO verdiende op basis van een absoluut gebrek aan onderscheidend vermogen. [40]

57. In de rechtspraak wordt erkend dat, voor zover de inschrijvingspraktijk van een lidstaat voor de beoordeling op het niveau van de Unie relevant kan zijn, zij slechts de waarde heeft van een nuttige aanwijzing waarmee het EUIPO bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken rekening kan houden. [41]

58. Meer in het bijzonder heeft het Hof erkend dat, in het kader van een oppositieprocedure, „[…] met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin [kan] worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, onder b), van de [richtlijnen [42] tot aanpassing van het merkenrecht der lidstaten]". [43]

59. De bovenstaande overwegingen volstaan mijns inziens om de veronderstelling van de hand te wijzen waarop de verdere ontwikkeling van het middel in hogere voorziening is gebaseerd. Deze berust op een veronderstelling (het absolute gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken „deluxe" voor om het even welke waren of diensten) [44], die eenvoudigweg niet als bewezen kan worden beschouwd. Bij gebreke van deze basisveronderstelling is de hogere voorziening op zich gedoemd te

36 — Het EUIPO heeft getracht om luxe gelijk te stellen aan hogere kwaliteit, maar die associatie is evident noch onontkoombaar. Er kunnen waren bestaan, waaronder gangbare verbruiksgoederen, die van hogere kwaliteit zijn (bijvoorbeeld water) en die niet noodzakelijkerwijs luxueus zijn. Omgekeerd kunnen ook waren of diensten bestaan die luxueus zijn (vooral vanwege hun zeldzaamheid of unieke karakter), maar die niet noodzakelijkerwijs van uitzonderlijke kwaliteit zijn.

37 — Zo kan moeilijk worden gesproken van een „luxueus" systeem van digitale compressie van gegevens of van een „luxueuze" dienst van opsporing van piraterij van digitale inhoud, om maar twee van de diensten te noemen die het litigieuze merk beoogt te beschermen.

38 — Op de pleitzitting heeft Deluxe Inc. bevestigd wat zij al had aangevoerd voor de kamer van beroep van het EUIPO, zonder op dit punt te worden tegengesproken, te weten dat het litigieuze teken is ingeschreven in Spanje, Italië, Australië, Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Volgens Deluxe Inc. bewijzen deze inschrijvingen het „inherente onderscheidend vermogen" van het teken.

39 — Het gaat hier om het beeldmerk „deluxe" (nr. 006891949), bestaande uit dit woord, vervat in een rode cirkel. De inschrijving werd toegestaan door het EUIPO op aanvraag van Deluxe Entertainment Services Group Inc., voor waren van de klassen 35, 39, 40, 41, 42 en 45 die vergelijkbaar zijn met die waarop het litigieuze teken betrekking heeft.

40 — Deze overwegingen staan er niet aan in de weg dat het merk „deluxe" onderscheidend vermogen kan missen voor bepaalde waren. Dit heeft het Gerecht verklaard in een arrest dat eerder is gewezen dan het in casu bestreden arrest, te weten op 17 december 2014 in de zaak Lidl Stiftung/BHIM (Deluxe) (T-344/14, niet gepubliceerd, EU:T:2014:1097, punt 28).

41 — Conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288, punt 91), vrijwel letterlijk overgenomen in punt 39 van het arrest van het Hof van 19 september 2002 (EU:C:2002:506).

42 — Richtlijnen 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 (PB 1989, L 40, blz. 1) en 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (PB 2008, L 299, blz. 25).

43 — Arresten van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (C-196/11 P, EU:C:2012:314, punt 41), en 8 november 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, punt 66). In de eerste zaak ging het om het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken „F1", hetgeen het Gerecht heeft vastgesteld, ondanks de eerdere inschrijving van het teken als nationaal merk. Hoewel de omstandigheden van die zaak verschillen van die van de onderhavige zaak, gelden de overwegingen van het arrest van 24 mei 2012 ook voor het onderhavige geval.

44 — Op de pleitzitting heeft het EUIPO aangevoerd dat het woord „deluxe" zijns inziens absoluut ongeschikt is om waren of diensten te onderscheiden.

falen, aangezien in het geval van een teken dat eventueel kan dienen om waren of diensten te identificeren, het EUIPO bij het onderzoek dat aan de inschrijving van het merk voorafgaat, moet nagaan (met opgave van een motivering) of het onderscheidend vermogen geldt voor die waren en diensten, hetzij afzonderlijk, hetzij gegroepeerd in categorieën.

60. Subsidiair[45] ga ik nu in op de kritiek van het EUIPO op het bestreden arrest die specifiek betrekking heeft op de motivering van de beslissing van de kamer van beroep en op het begrip „homogene categorie". Ik wil er in dit verband op wijzen dat ik het standpunt van het EUIPO enigszins onsamenhangend vind: ofwel heeft het woord „deluxe" geen minimaal onderscheidend vermogen, in welk geval het irrelevant is of de erdoor aangeduide waren en diensten al dan niet in één of meer groepen of categorieën kunnen worden ingedeeld en wat het doorslaggevende kenmerk daarvan is, ofwel kan dit woord in bepaalde gevallen onderscheidend vermogen hebben, in welk geval de betrokken waren of diensten moeten worden onderzocht (afzonderlijk of in categorieën), hetgeen het EUIPO niet heeft gedaan.

61. Het Gerecht was van oordeel dat het lovende en wervende karakter van het woord „deluxe" („gesteld dat deze omstandigheid is bewezen")[46] geen rechtvaardigingsgrond vormt voor de globale motivering door de kamer van beroep.[47] Mijns inziens geeft dit oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Enerzijds kan, volgens de hierboven aangehaalde rechtspraak, immers niet worden gesteld dat een lovend of wervend teken op zichzelf geen onderscheidend vermogen kan hebben. Anderzijds ontneemt het Gerecht het EUIPO niet de mogelijkheid om een globale motivering te geven. Het Gerecht dringt er echter wel op aan dat als het EUIPO een globale motivering geeft, daarin het gebrek aan onderscheidend vermogen moet worden omkleed met andere redenen dan het loutere feit dat het teken valt binnen de sfeer van reclame en lovende boodschappen.

62. In het kader van het onderzoek van de waren en diensten waarop de aanvraag van Deluxe Inc.[48] betrekking heeft, heeft het Gerecht bovendien gewezen op de mogelijkheid om deze te groeperen in ten minste zeven categorieën, omdat zij gelet op de omschrijving ervan onderling grote verschillen vertonen met betrekking tot hun aard, kenmerken, bestemming en de manier waarop zij aan de man worden gebracht.[49] Vervolgens[50] stelt het Gerecht vast dat het onderzoek niet is verricht voor elk van de waren en diensten (en evenmin voor de eventuele categorieën daarvan) en dat de kamer van beroep niet van mening was dat de waren en diensten onderling een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoonden om een homogene categorie te vormen.

63. Het Hof heeft de relevante criteria voor de beoordeling van de homogeniteit van waren en diensten uiteengezet in punt 46 van de beschikking CFCMCEE/BHIM[51], waarin het onderzoekt of en bevestigt dat de door het Gerecht toegepaste criteria, te weten de eigenschappen, de gemeenschappelijke wezenlijke kenmerken en de functies van de betrokken waren en diensten, passend en juist zijn.

45 — Naar aanleiding van door het Hof gestelde vragen heeft het EUIPO op de pleitzitting ook erkend dat zijn primaire argument berust op het volledige onvermogen van het teken „deluxe" om waren of diensten te identificeren. Subsidiair argumenteert het EUIPO dat zou moeten worden onderzocht of de waren en diensten gemeenschappelijke kenmerken hebben op basis waarvan zij kunnen worden ingedeeld in een of meer categorieën.

46 — Punt 27, in fine, van het bestreden arrest.

47 — Hoewel dit argument is weergegeven aan het einde van het bestreden arrest, lijkt het mij nuttig om het hier in herinnering te brengen, omdat het een beter inzicht geeft in de ratio decidendi van het arrest.

48 — Zie de punten 20 en 21 van het bestreden arrest.

49 — Volgens het Gerecht „bestrijkt het aangevraagde merk meer dan negentig waren en diensten, die zijn vervat in acht verschillende klassen en die betrekking hebben op zeer uiteenlopende gebieden, zoals bioscoop, reclame, opslag en vervoer van goederen, onderzoek en ontwikkeling van producten, beveiliging, entertainment en informatietechnologie" (punt 20 van het bestreden arrest).

50 — Ibidem, punt 22.

51 — Beschikking van 18 maart 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

64. Het Gerecht heeft in het bestreden arrest slechts de criteria gevolgd die het Hof heeft bevestigd in de beschikking CFCMCEE/BHIM [52] en heeft bijgevolg rekening gehouden met de eigenschappen, de gemeenschappelijke wezenlijke kenmerken en de functies van de relevante waren en diensten om hun onderlinge verschillen te belichten. [53] Het Gerecht heeft zich gehouden aan de richtsnoeren van de aangehaalde rechtspraak en heeft in dit opzicht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

65. Volgens de kamer van beroep miste het teken onderscheidend vermogen omdat elk van de betrokken waren en diensten „zonder enige uitzondering" [54] kan worden voorgesteld als zijnde van hogere kwaliteit. Volgens het EUIPO is het geen absoluut vereiste dat het gemeenschappelijke kenmerk van alle waren en diensten blijkt uit de omschrijving ervan. Het bestaan van een voldoende rechtstreeks verband volstaat, aldus het EUIPO, om verschillende waren en diensten onder te brengen in een „voldoende homogene" categorie.

66. Met de hogere voorziening wordt dus in wezen beoogd, deze rechtspraak zodanig te verruimen dat ook het door het EUIPO bedoelde gemeenschappelijke kenmerk, te weten dat alle waren en diensten kunnen worden voorgesteld als zijnde van „hogere kwaliteit", als criterium wordt aanvaard.

67. Ik kan mij niet vinden in het voorstel van het EUIPO, omdat mijns inziens de twee stadia van beoordeling van het onderscheidend vermogen met elkaar worden verward. Bij het onderzoek van de perceptie van het publiek moet worden nagegaan of het publiek de commerciële herkomst van de waren en diensten in de lovende boodschap zal herkennen, dan wel de boodschap zal opvatten als een loutere kwaliteitsaanduiding. Om de categorieën van waren te bepalen waarvoor het onderscheidend vermogen van het merk kan worden vastgesteld, is het echter noodzakelijk dat het onderlinge verband voortvloeit uit de waren zelf, dat wil zeggen, uit hun eigen eigenschappen, gemeenschappelijke kenmerken of functies.

68. Met andere woorden, ten eerste moeten de elementen en intrinsieke verbanden op basis waarvan de verschillende waren en diensten in categorieën kunnen worden ingedeeld, worden gevonden en eventueel gerangschikt. Vervolgens moeten deze categorieën worden vergeleken met het teken waarvan het onderscheidend vermogen wordt onderzocht. Alleen als wordt vastgesteld dat deze waren en diensten een gemeenschappelijk element hebben waardoor zij kunnen worden geacht een zekere homogeniteit te vertonen, mag het onderscheidend vermogen van het merk voor de aldus vastgestelde homogene categorie van die waren en diensten globaal worden beoordeeld. [55]

69. Het vermeende gemeenschappelijke kenmerk van de waren en diensten die het merk „deluxe" beoogt te beschermen, vloeit volgens het EUIPO voort uit de lovende boodschap zelf. Die gevolgtrekking berust echter niet op de analyse van de waren en diensten, maar op die van het teken in samenhang met het relevante publiek. Om homogene categorieën van waren en diensten te vormen moet noodzakelijkerwijs rekening worden gehouden met de eigenschappen van de te beschermen waren en diensten, omdat alleen daaruit de vergelijkbare intrinsieke elementen kunnen voortvloeien op basis waarvan overeenkomsten en verschillen kunnen worden vastgesteld. Ten slotte is deze benadering objectiever en biedt dus een grotere rechtszekerheid aan de marktdeelnemers.

70. Ik ben het dan ook niet eens met de redenering van het EUIPO die ertoe strekt, de mogelijkheden voor vaststelling van rechtstreekse en concrete verbanden op grond waarvan homogeniteit tussen de verschillende waren en diensten kan worden vastgesteld zodat een globale beoordeling bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen is toegestaan, uit te breiden in de hierboven

52 — Beschikking van 18 maart 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — „Het bestaan van een dergelijk verband tussen, bijvoorbeeld, bioscoopfilms, de bezorging van koopwaar per vrachtwagen, de opslag van koopwaar, onderzoek en ontwikkeling van producten, en het hosten en ontwerpen van websites voor derden is niet evident en kan in elk geval niet worden afgeleid uit de bewoordingen van de bestreden beslissing" (punt 27 van het bestreden arrest).

54 — Punt 22 van de litigieuze beslissing.

55 — De aanvaarding van een gemeenschappelijk kenmerk dat voortvloeit uit de „boodschap" van het merk zou neerkomen op een omkering van het proces van logische deductie voor het vinden van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen de waren en diensten.

uiteengezette zin. Nu dit is uitgesloten, heeft het Gerecht zich, door de criteria van de beschikking CFCMCEE/BHIM [56] toe te passen (dat wil zeggen, de eigenschappen, de gemeenschappelijke wezenlijke kenmerken en de functies van de waren en diensten) om de verschillen ertussen te identificeren, gehouden aan de hierboven aangehaalde rechtspraak, zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting.

71. Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening verwijst het EUIPO tevens naar de beschikking van het Hof in de zaak betreffende het merk „BigXtra” [57]. De punten 48 en 49 van die beschikking hebben echter geen betrekking op het vereiste van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen de litigieuze waren en diensten, maar op het verwijt aan het Gerecht dat het, volgens rekwirante in die zaak, de bewijslast voor het aantonen van het ontbreken van een absolute weigeringsgrond had omgekeerd.

72. In het bestreden arrest in de bovengenoemde zaak [58] beperkte het Gerecht zich tot de afwijzing van het argument van rekwirante, die de kamer van beroep verweet geen onderzoek te hebben gedaan naar het onderscheidend vermogen van het teken voor de aangevraagde waren en diensten. In de daaropvolgende hogere voorziening werd het Hof dus niet gevraagd of het feit dat substantiële prijskortingen, substantiële voordelen of een bijzondere vergoeding konden worden aangeboden voor alle waren en diensten, volstond als verband tussen de waren en diensten, maar het diende enkel uitspraak te doen op de grief inzake de verdeling van de bewijslast. Het Hof wees die grief af en bevestigde het bestreden arrest. De beschikking van het Hof in de zaak BigXtra [59] kan bijgevolg niet worden toegepast op de onderhavige zaak.

73. Ik ben het evenmin eens met de bewering dat de afwijzing van de door het EUIPO voorgestelde uitbreiding van de rechtspraak zou leiden tot een onnodige herhaling van de fundamentele weigeringsgrond voor elk van de waren of diensten in de beslissingen van het EUIPO. Dat is geen verplichte en onherroepelijke consequentie: het bestreden arrest vereist dit niet en evenmin kan worden uitgesloten dat eenzelfde weigeringsgrond geldt voor verschillende categorieën van waren en diensten. In een dergelijk geval zou eenvoudigweg een gezamenlijke uitleg kunnen worden gegeven over de toepasselijkheid ervan.

74. Zoals ik aan het begin van deze conclusie aangaf [60], wil ik tot slot nog kort terugkomen op artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009. Onder deze bepaling, en niet onder die van artikel 7, lid 1, onder b) (die als enige is aangevoerd in de hogere voorziening), worden de absolute weigeringsgronden voor beschrijvende tekens genoemd, te weten het geval waarin merken „uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van […] kwaliteit […] of andere kenmerken van de waren of diensten”.

75. Zoals ik reeds heb opgemerkt, heeft het Gerecht gebruikgemaakt van de mogelijkheid waarover het beschikt om de overige middelen tot vernietiging niet te onderzoeken wanneer het een van de middelen toewijst [in casu het middel inzake artikel 7, lid 1, onder b), van bovengenoemde verordening]. Het Gerecht ging daarom niet in op het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, onder c). Het Hof heeft erkend dat er een zekere overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van deze bepalingen, waarbij eerstgenoemde bepaling evenwel van laatstgenoemde

56 — Beschikking van 18 maart 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Beschikking van 11 december 2014, BigXtra (C-253/14 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:2445). Zie punt 25 van deze conclusie.

58 — Arrest van het Gerecht van 21 maart 2014, FTI Touristik/BHIM (BigXtra) (T-81/13, niet gepubliceerd, EU:T:2014:140, punten 43-47).

59 — Beschikking van 18 maart 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Zie punt 5 van deze conclusie.

bepaling verschilt doordat zij ziet op alle omstandigheden waarin een teken de waren of diensten van een onderneming niet kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.[61] Dit kan een argument zijn voor de keuze van het Gerecht om in het bestreden arrest het middel inzake artikel 7, lid 1, onder c), niet te onderzoeken.

76. Omwille van een juiste toepassing van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft dezelfde rechtspraak deze benadering echter genuanceerd, door te benadrukken dat de toepassing van de onder c) genoemde weigeringsgrond beperkt moet blijven tot de gevallen waarop deze weigeringsgrond ziet.[62] Een en ander moet worden gezien in het kader van het algemene belang dat ten grondslag ligt aan laatstgenoemde bepaling, te weten dat alle merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar zijn en niet kunnen worden ingeschreven.[63]

77. Wanneer een beslissing wordt aangevochten op basis van de twee weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b) en c), dan is het mijns inziens gelet op de overlapping van de respectieve werkingssfeer ervan wenselijk dat het Gerecht beide gronden beoordeelt, ook al aanvaardt het slechts één van die gronden. Net als andere advocaten-generaal stel ik zelfs voor om bij de beoordeling te beginnen met de weigeringsgrond als bedoeld onder c)[64], aangezien het in het wetgevend kader van de verordening inzake het Uniemerk wenselijk is om de twee criteria uiteen te houden en ze niet als intrinsiek afhankelijk van elkaar te beschouwen.[65]

78. Hoewel het bestaan van één enkele absolute weigeringsgrond volstaat om inschrijving te weigeren[66], kan door het onderzoek van en de uitspraak op de overige aangevoerde gronden worden voorkomen dat, indien de beslissing wordt vernietigd, de beroepsprocedure opnieuw moet worden ingesteld.

79. Hoe dan ook, aangezien de argumenten van het EUIPO inzake het gebrek aan onderscheidend vermogen van het litigieuze teken waren gebaseerd op de stelling dat het teken bestond uit een aanduiding van hogere kwaliteit, zijn de hierboven uiteengezette overwegingen van toepassing op zowel artikel 7, lid 1, onder b), als artikel 7, lid 1, onder c) (zinsnede „aanduiding van kwaliteit"), van verordening nr. 207/2009.

80. Kortom, naar mijn mening kan het enige middel van de hogere voorziening niet worden toegewezen, aangezien in het bestreden arrest geen blijk wordt gegeven van de door het EUIPO aangevoerde onjuiste rechtsopvattingen. De hogere voorziening dient derhalve te worden afgewezen.

VI. Conclusie

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

1) de hogere voorziening die het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van 4 juni 2015 in de zaak T-222/14, Deluxe Laboratories/BHIM (deluxe), af te wijzen.

61 — Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 47).

62 — Arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 48).

63 — Arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01, EU:C:2003:206, punt 74). Het teken „deluxe" is zonder twijfel een samengesteld teken. De onderzoeker en de kamer van beroep hebben weliswaar het „banale" karakter van het beeldelement benadrukt en iedere relevantie ervan voor het onderscheidend vermogen ontkend, maar omwille van de coherentie hadden zij dit teken moeten gelijkstellen aan een teken dat *uitsluitend* bestaat uit een eventuele aanduiding van de kwaliteit van de waren.

64 — Zie conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Mag Instrument/BHIM (C-136/02, EU:C:2004:151, punt 20).

65 — Conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak BHIM/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, punten 51 en 53).

66 — Beschikking van 13 februari 2008, Indorata-Serviços e Gestão/BHIM (C-212/07 P, niet gepubliceerd, EU:C:2008:83, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

2) het EUIPO te verwijzen in de kosten van Deluxe Entertainment Services Group Inc.