



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 26/20

Luxemburg, 5 maart 2020

Arrest in zaak C-766/18 P

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named
Halloumi/EUIPO

**Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht waarbij is geoordeeld dat het
collectieve merk HALLOUMI, dat is voorbehouden aan Cypriotische
kaasproducenten, niet in de weg staat aan de inschrijving van het teken
„BBQLOUMI” als Uniemerkt voor kaas van een Bulgaarse producent**

*De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht, dat zal moeten onderzoeken of er voor de
consument verwarringsgevaar bestaat met betrekking tot de herkomst van de waren die door het
teken „BBQLOUMI” worden aangeduid*

De Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi is houdster van het collectieve Uniemerkt HALLOUMI, dat is ingeschreven voor kaas. **Een collectief Uniemerkt is een specifiek type van Uniemerkt dat bij de aanvraag ervan als collectief merk wordt aangeduid en dat de mogelijkheid biedt de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is, te onderscheiden van die van andere ondernemingen.**

Op basis van dit collectieve merk stelde de houdster ervan oppositie in tegen de inschrijving als Uniemerkt van het beeldteken met het wordelement „BBQLOUMI”, dat werd aangevraagd door een Bulgaarse onderneming met name voor kaas. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), dat de Uniemerkaanvragen dient te onderzoeken, heeft deze oppositie afgewezen op grond van de overweging dat er geen gevaar voor verwarring bestond tussen het aangevraagde merk BBQLOUMI en het oudere collectieve merk HALLOUMI met betrekking tot de herkomst van de waren. De houdster van het betrokken collectieve merk heeft tegen deze beslissing van het EUIPO beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie, dat eerst heeft vastgesteld dat dit merk een zwak onderscheidend vermogen heeft aangezien de term „halloumi” een kaassoort aanduidt, en vervolgens eveneens heeft geoordeeld dat er geen sprake is van verwarringsgevaar¹.

Bij arrest van 5 maart 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO (C-766/18 P), heeft het Hof, waarbij hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht was ingesteld, zich om te beginnen uitgesproken over de vraag of de rechtspraak waarin voor individuele Uniemerken de criteria voor de beoordeling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van de Uniemerkenverordening² zijn vastgesteld, kan worden toegepast op zaken die een ouder collectief merk betreffen.

In dit verband heeft het Hof geoordeeld dat wanneer het oudere merk een collectief merk is, waarvan de wezenlijke functie erin bestaat de waren of diensten van de leden van de vereniging die merkhouder is te onderscheiden van die van andere ondernemingen³, verwarringsgevaar moet worden begrepen als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het oudere merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, alle afkomstig zijn van leden van de vereniging die houder van het oudere merk is of, in voorkomend geval, van ondernemingen die economisch verbonden zijn met deze leden of met deze vereniging.

¹ Arrest van het Gerecht van 25 september 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), [T-328/17](#).

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervallen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1)].

³ Overeenkomstig artikel 66, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

Ook al moet bij oppositie op basis van een collectief merk rekening worden gehouden met de wezenlijke functie van een dergelijk merk, om te begrijpen wat onder „verwarringsgevaar” moet worden verstaan, dit neemt niet weg dat de rechtspraak waarin voor individuele Uniemerken de criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan concreet moet worden beoordeeld of een dergelijk gevaar bestaat, ook kan worden toegepast op zaken betreffende een ouder collectief merk. Geen van de kenmerken van collectieve Uniemerken rechtvaardigt immers dat bij oppositie op basis van een dergelijk merk wordt afgeweken van de uit die rechtspraak voortvloeiende criteria voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

De houdster van het betrokken collectieve merk heeft ook aangevoerd dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk anders moet worden beoordeeld wanneer dat merk een collectief Uniemerken is.

Het Hof heeft dit argument verworpen en daartoe overwogen dat het vereiste van onderscheidend vermogen⁴ ook geldt voor collectieve Uniemerken. De artikelen 67 tot en met 74 van de Uniemerkenverordening, die betrekking hebben op collectieve Uniemerken, voorzien immers niet in een andersluidende bepaling. Bijgevolg moeten dergelijke merken in elk geval, hetzij intrinsiek hetzij door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen hebben.

Voorts heeft het Hof verduidelijkt dat artikel 66, lid 2, van die verordening geen uitzondering vormt op dit vereiste van onderscheidend vermogen. Deze bepaling staat weliswaar in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van voornoemde verordening⁵ de inschrijving als collectief Uniemerken toe van tekens die kunnen wijzen op de plaats van herkomst van de waren of diensten, maar zij staat niet toe dat de aldus ingeschreven tekens elk onderscheidend vermogen missen. **Wanneer een vereniging verzoekt om inschrijving als collectief Uniemerken van een teken dat een plaats van herkomst kan aanduiden, dient zij ervoor te zorgen dat dit teken elementen bevat aan de hand waarvan de consument de waren of diensten van haar leden kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.**

Wat ten slotte de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, heeft het Hof in herinnering gebracht dat het bestaan van een dergelijk gevaar globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Uit het bestreden arrest blijkt echter dat het Gerecht zich heeft gebaseerd op de premisse dat bij een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen het bestaan van verwarringsgevaar moet worden uitgesloten zodra blijkt dat de overeenstemming van de conflicterende merken op zich niet volstaat om een dergelijk gevaar aan te tonen. Het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke premisse onjuist is, aangezien de omstandigheid dat een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, het bestaan van verwarringsgevaar niet uitsluit. **Het Gerecht had dus moeten onderzoeken of de geringe mate van overeenstemming van de conflicterende merken wordt gecompenseerd door de hogere mate van soortgelijkheid of zelfs de gelijkheid van de door deze merken aangeduide waren. Aangezien de beoordeling van het Gerecht niet voldoet aan het vereiste van een globale beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van de relevante factoren, heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.**

Bijgevolg heeft het Hof het arrest van het Gerecht vernietigd en de zaak naar het Gerecht terugverwezen, zodat het Gerecht kan overgaan tot een nieuw onderzoek van het bestaan van verwarringsgevaar.

⁴ Het vereiste van onderscheidend vermogen is vastgelegd in artikel 7, lid 1, onder b), en lid 3, van verordening nr. 207/2009, krachtens hetwelk inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen, tenzij het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

⁵ Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van 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.

NOTA BENE: Uniemerken en gemeenschapsmodellen gelden op het gehele grondgebied van de Europese Unie. Uniemerken bestaan naast de nationale merken. Gemeenschapsmodellen bestaan naast de nationale modellen. Uniemerkaanvragen en aanvragen voor gemeenschapsmodellen worden ingediend bij het EUIPO. Tegen de beslissingen van het EUIPO kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170