

Zaak C-456/19

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

14 juni 2019

Verwijzende rechter:

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (Zweden)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

14 juni 2019

Verzoekende partij:

Östgötatrafiken AB

Andere partij in de procedure:

Patent- och registreringsverk

SVEA HOVRÄTT

VERSLAG [...]

Patent-och

13 juni 2019

[...]

marknadsöverdomstol

[...]

[...]

Verzoekende partij

Aktiebolaget Östgötatrafiken [...]

Linköping

[...]

Andere partij in de procedure

Patent- och registreringsverk

[...]

VOORWERP

Inschrijving van een merk; thans onder andere een verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie

BESTREDEN BESLISSING

Beslissing van de Patent- och marknadsdomstol (rechtbank voor octrooi- en merkenzaken, Zweden) van 29 maart 2018 [...]

[Or 2] **BESLISSING** (te betekenen op 14 juni 2019)

1. De Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg voor geschillen inzake intellectuele eigendom, mededinging en consumenten) beslist om op grond van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: „VWEU”) het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken om een prejudiciële beslissing en het Hof te verzoeken zich uit te spreken over de in bijlage A bij dit verslag geformuleerde prejudiciële vraag.

[...]

[OR 3] **Verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU**

Achtergrond

1. Östgötatrafiken AB (hierna: „Östgötatrafiken”) bezit door inschrijving in het nationale merkenregister exclusieve rechten op bepaalde beeldmerken, waaronder de volgende beeldmerken met inschrijvingsnummers 363521 tot en met 363523 voor voertuig- en vervoersdiensten in klasse 39 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.

Nr. 363521



Nr. 363522



Nr. 363523



[Or 4] De zaak bij de Patent- och registreringsverk

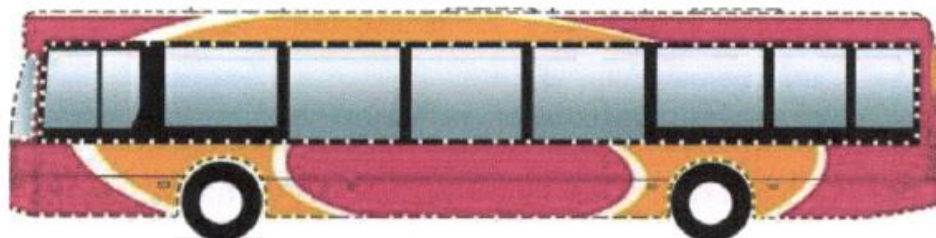
2. Op 23 november 2016 heeft Östgötatrafiken bij de Patent- och registreringsverk (Zweeds bureau voor intellectuele eigendom; hierna „PRV”), de nationale instantie die in Zweden de inschrijving van merken verzorgt, een aanvraag ingediend voor inschrijving van drie merken die in de aanvragen zijn omschreven als „de beschildering van voertuigen in de kleuren rood, wit en oranje zoals aangeduid”. Östgötatrafiken heeft erop gewezen dat de onderneming geen aanspraak maakte op exclusiviteit ten aanzien van de vorm zelf van de voertuigen of de zwart/grijze oppervlakken van de voertuigen. De aanvragen hadden betrekking op verschillende voertuig- en vervoersdiensten in klasse 39 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.
3. In zijn beslissingen van 29 augustus 2017 heeft de PRV de inschrijvingsaanvragen afgewezen omdat de aangevraagde merken, kort samengevat, louter decoratief van aard zijn, niet als aanduiding worden opgevat van de diensten waarop de aanvragen betrekking hebben en derhalve geen onderscheidend vermogen hebben.

De zaak bij de Patent- och marknadsdomstol

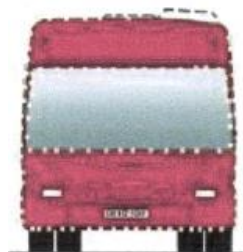
4. Östgötatrafiken heeft tegen de beslissingen van de PRV beroep ingesteld bij de Patent- och marknadsdomstol en heeft zijn aanvraag als volgt toegelicht. De aangevraagde merken zijn bekend als „positiemerken” en bestaan uit ellipsvormige banden van verschillende omvang, in rood, wit en oranje, die in een bepaalde positie, grootte en in relatie tot elkaar zijn aangebracht op bussen en treinen waarmee de diensten worden verricht.

5. Östgötatrafiken heeft de volgende afbeeldingen van de aangevraagde merken ingediend. Zoals op de afbeeldingen is aangeduid, zijn de contouren van de voertuigen als stippellijnen weergegeven om duidelijk te maken dat de vormen van de voertuigen niet onder de bescherming van het merk moesten vallen.

[Or 5]



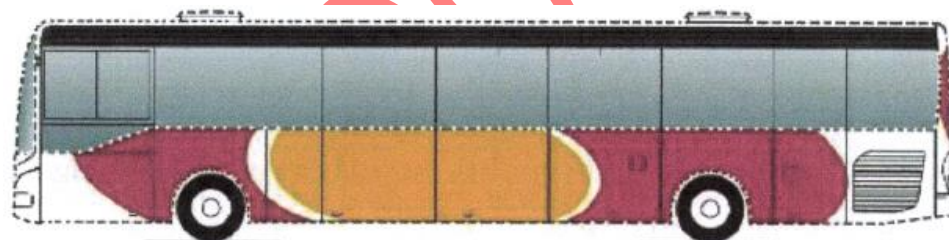
Zijaanzicht



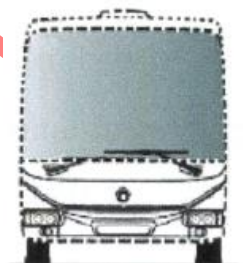
Vooraanzicht



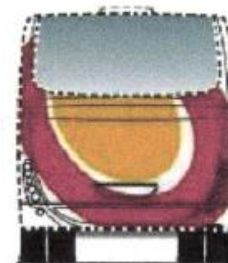
Achteraanzicht



Zijaanzicht



Vooraanzicht



Achteraanzicht



Zijaanzicht



Voor- en achteraanzicht

6. **[Or 6]** Kort samengevat heeft Östgötatrafiken het volgende betoogd. De aangevraagde merken stemmen qua vorm overeen met de beeldmerken die reeds zijn ingeschreven onder inschrijvingsnummers 363520 tot en met 363623. Het feit dat de elementen van de thans aangevraagde merken op voertuigen zijn aangebracht en een bepaalde afmeting en breedte hebben en op bepaalde plaatsen op die voertuigen voorkomen, mag er niet toe leiden dat het onderscheidend vermogen van de thans aangevraagde merken anders wordt beoordeeld. Vervoersbedrijven beschilderen hun voertuigen op verschillende manieren en als algemeen bekend kan worden aangenomen dat nagenoeg iedereen die in contact komt met [voertuigen van] openbaar vervoer ook begrijpt dat kleurencombinaties of illustraties op [voertuigen van] openbaar vervoer wijzen op een bepaalde commerciële herkomst.
7. Kort samengevat heeft de PRV het volgende betoogd. De aanvraag tot bescherming van de beeldelementen van de aangevraagde merken is niet abstract, maar betreft [beeldelementen] die op voertuigen zijn aangebracht zoals in de aanvraag omschreven, of althans op gelijke wijze in het geval van een positiemerk. De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet derhalve op de merken als geheel worden gebaseerd en niet op de beeldelementen afzonderlijk die op de voertuigen zijn weergegeven. Het is algemeen bekend dat commerciële vervoermiddelen zoals treinen en bussen vaak op verschillende manieren gedecoreerd en beschilderd zijn. Consumenten kunnen de merken dus niet onmiddellijk, zonder dat zij eerst daaraan gewend moeten zijn geraakt, als een teken van een commerciële herkomst opvatten, maar zullen deze eerder als pure decoratie opvatten. Gelet op de verscheidenheid aan kleurencombinaties en decoraties op vervoermiddelen in de betreffende branche, kunnen de merken van de aanvrager niet worden geacht voldoende af te wijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken economische sector.

8. De Patent- en marknadsdomstol heeft de beroepen van Östgötatrafiken verworpen. Naar het oordeel van de Patent- en marknadsdomstol waren de aangevraagde merken, doordat deze op respectievelijk treinen en bussen waren aangebracht, zo nauw verbonden met de vervoersdiensten in klasse 39 waarvoor bescherming was aangevraagd, dat zij konden worden geacht samen te vallen met het uiterlijk van de waren of met de betreffende diensten. De Patent- en marknadsdomstol oordeelde dat consumenten in dergelijke omstandigheden niet worden geacht de gewoonte te hebben de commerciële herkomst van waren af te leiden en dat het derhalve noodzakelijk is dat de merken, om onderscheidend vermogen te hebben, **[Or 7]** significant afwijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken economische sector.
9. Naar het oordeel van de Patent- en marknadsdomstol vormden noch de aangevoerde bewijzen noch alle andere stukken in de zaak voldoende bewijs dat de kleur en vorm van de merken zoveel verschillen van de wijze waarop andere ondernemingen ervoor kiezen hun voertuigen te decoreren dat ervan kan worden uitgegaan dat het publiek de merken als een aanduiding van commerciële herkomst opvat. Integendeel, de Patent- en marknadsdomstol oordeelde dat de tekens bij een globale beoordeling als decoratie moesten worden opgevat.

De zaak bij de Patent- en marknadsöverdomstol

10. Östgötatrafiken heeft bij de Patent- en marknadsöverdomstol hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Patent- en marknadsdomstol en heeft daarbij gevorderd dat de beslissing van de lagere rechter wordt vernietigd en dat de aanvragen voor verder onderzoek worden terugverwezen naar de PRV.
11. Partijen hebben zich bij de Patent- en marknadsöverdomstol hoofdzakelijk op dezelfde feiten gebaseerd als bij de Patent- en marknadsdomstol.

Rechtsgronden

Unierecht

12. Op grond van artikel 3 van richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merkenrichtlijn”) kunnen merken worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze:
 - a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en
 - b) **[Or 8]** in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

13. Artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

Zweeds recht

14. Op grond van hoofdstuk 1, § 4, eerste alinea, van de varumärkeslag (2010:1877) (merkenwet (2010:1877); hierna: „VML”), die de bepalingen van de richtlijn uitvoert, kan een merk worden gevormd door elk teken dat onderscheidend vermogen heeft en dat duidelijk kan worden weergegeven in het register van handelsmerken van de PRV. Krachtens de tweede alinea wordt onder tekens in het bijzonder verstaan: woorden, met inbegrip van namen van personen, en tekeningen, letters, cijfers, kleuren, geluiden en de vorm of lay-out van waren of de verpakking ervan.
15. Op grond van hoofdstuk 2, § 5, van de VML, moet een in te schrijven merk onderscheidend vermogen hebben ten aanzien van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft.
16. Op grond van hoofdstuk 1, § 5, eerste alinea, van de VML, wordt een merk geacht onderscheidend vermogen te hebben wanneer het bij een economische activiteit geleverde waren of diensten kan onderscheiden van waren of diensten die bij een andere economische activiteit worden geleverd.

Noodzaak van prejudiciële verwijzing

17. Uit artikel 3 van de richtlijn volgt dat een teken een merk kan zijn als het voldoet aan het basisvereiste dat het de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet het onderscheidend vermogen van een merk worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de wijze van perceptie van het merk door het publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van [Or 9] die waren of diensten (zie bijvoorbeeld arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 41, en 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34).
18. Uit de rechtspraak van het Hof volgt tevens dat bij de toepassing van deze criteria rekening moet worden gehouden met het feit dat de perceptie van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk (zie bijvoorbeeld arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM,

C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258, punt 38, en 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, , EU:C:2004:592, punt 30.)

19. In dit verband heeft het Hof ten aanzien van driedimensionale merken geoordeeld dat het merk op significante wijze moet afwijken van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is, om het te kunnen aanmerken als een merk dat onderscheidend vermogen heeft (zie bijvoorbeeld arresten van 29 april 2004 Henkel/BHIM, EU:C:2004:258, C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258, punt 39; 7 oktober 2004 Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P. EU:C:2004:592, punt 31, en 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, EU:C:2004:260, punt 37).
20. Het Hof heeft de in de rechtspraak ontwikkelde beginselen, zoals hierboven in de punten 18 en 19 uiteengezet, niet alleen toegepast op driedimensionale merken, maar ook op beeldmerken in de vorm van een tweedimensionale afbeelding van de betreffende waar (zie arresten van 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, EU:C:2007:577, punt 37; 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punt 29, en 4 mei 2017, Storck/EUIPO, C-417/16 P, EU:C:2017:340, punten 36-43), en ook op tekens bestaande in de uiterlijke verschijning van het oppervlak van de verpakking van een vloeistof (zie arrest van 20 oktober 2011, Freixenet/BHIM, C-344/10 P en [Or 10] C-345/10 P, EU:C:2011:680, punt 48), en op een teken in de vorm van een op het oppervlak van een waar aangebracht dessin (zie arrest van 28 juni 2004, Glaverbel/BHIM, C-445/02 P, EU:C:2004:393, punten 23 en 24).
21. Het Gerecht heeft de beginselen in een groot aantal zaken ook toegepast op zogenaamde „positiemarken” (zie onder meer arresten van 15 juni 2010, X Technology Swiss/BHIM, T-547/08, EU:T:2010:235, punten 25-27; 26 februari 2014, Sartorius Lab Instruments/BHIM, T-331/12, EU:T:2014:87, punten 20-22, en 13 juni 2014, K-Swiss/BHIM, T-85/13, EU:T:2014:509, punten 16-20).
22. Het Hof heeft de beginselen naar analogie ook toegepast op een merk bestaande in de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte, voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren (zie arrest van 10 juli 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070). Het Hof oordeelde dat een dergelijk teken geschikt kan zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen wanneer de afgebeelde inrichting significant verschilt van wat de regel of de gewoonte in de betrokken economische sector is (zie punt 20).
23. Met uitzondering van het arrest C-421/13 (Apple) heeft het Hof de ten aanzien van driedimensionale merken ontwikkelde beginselen uitsluitend toegepast op merken ter aanduiding van waren. In het arrest C-421/13 (Apple) wordt niet aangegeven onder welke voorwaarden, in het geval van een merk dat een dienst aanduidt, het vereiste moet worden toegepast dat op significante wijze moet worden afgeweken van wat de regel of de gewoonte in de betrokken economische sector is.

24. Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van de hierboven in de punten 18 tot en met 21 genoemde rechtspraak is of het teken niet losstaat van het uiterlijk van de waren die ermee worden aangeduid. Waar het gaat om merken ter aanduiding van diensten, oordeelde de Patent- och marknadsöverdomstol dat deze diensten naar hun aard geen vorm of verpakking hebben. Uit het bovengenoemde arrest Apple blijkt niet of **[Or 11]** het Hof heeft overwogen of het merk al dan niet samenviel met of niet losstond van het uiterlijk van specifieke fysieke zaken die van belang zijn voor de diensten waarop het merk betrekking heeft.
25. Östgötatrafiken stelt dat de aangevraagde merken zogenoemde „positiemerken” zijn, die zijn omschreven als ellipsen van verschillende omvang in rood, wit en oranje, die in een bepaalde positie, grootte en in een bepaalde relatie tot elkaar zijn aangebracht op bussen en treinen waarmee de diensten worden verricht. Östgötatrafiken heeft geen aanspraak gemaakt op uitsluitende rechten op de vorm van de voertuigen als zodanig. Zoals blijkt uit de afbeeldingen van de aangevraagde merken – zie punt 5 hierboven – bedekken de aangevraagde merken grote vlakken van de voertuigen.
26. De vraag rijst of artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de merken, in de omstandigheden van de onderhavige zaak, op significante wijze moeten afwijken van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is om deze te kunnen aanmerken als merken die onderscheidend vermogen hebben.
27. Om in deze zaak een uitspraak te kunnen doen heeft de Patent- och marknadsöverdomstol antwoorden op de volgende vragen nodig.

Verzoek om een prejudiciële beslissing

28. De vragen hebben betrekking op de toepassing van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en luiden als volgt:
- I. Moet artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat, in het geval van een aanvraag tot inschrijving van een merk ter aanduiding van diensten, welke aanvraag betrekking heeft op een teken dat in een bepaalde positie is aangebracht en grote vlakken van de fysieke voorwerpen bedekt waarmee de diensten worden verricht, moet worden beoordeeld of het merk al dan niet losstaat van het uiterlijk van de betrokken voorwerpen?
- II. **[Or 12]** Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het noodzakelijk dat het merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is om het te kunnen aanmerken als een merk dat onderscheidend vermogen heeft?

[...]