



Jurisprudentie

Zaak T-359/12

**Louis Vuitton Malletier
tegen**

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk dat een bruin en beige ruitmotief weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, leden 1, onder b), en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 52, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 21 april 2015

1. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar — Onderscheidend vermogen — Beoordelingscriteria*

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)]

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Beeldmerk bestaande in de tweedimensionale weergave van een waar — Onderscheidend vermogen — Beoordelingscriteria*

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)]

3. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgrounden — Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder d), van verordening nr. 207/2009 — Uitzondering — Verrijking van onderscheidend vermogen door het gebruik — Beeldmerk dat een bruin en beige ruitmotief weergeeft*

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, d), en 52]

4. *Gemeenschapsmerk — Beslissingen van het Bureau — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau — Rechtmatigheidsbeginsel*

5. *Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Ambtshalve onderzoek van de feiten — Nietigheidsprocedure betreffende absolute weigeringsgronden — Onderzoek beperkt tot de aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, 52, 55, 57, lid 1, en 76, lid 1)

6. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Absolute nietigheidsgrounden — Inschrijving in strijd met artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening nr. 207/2009 — Uitzondering — Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik — Voorwaarden*

[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, leden 1, b) tot en met d), en 3, 52, lid 2, en 165, leden 1 en 4]

7. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van het gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Uitzondering — Verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik — Merk zonder onderscheidend vermogen in de gehele Unie*

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 1, lid 1, en 7, lid 3)

1. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, verschillen niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden.

Evenwel dient er voor de toepassing van deze criteria rekening mee te worden gehouden dat de perceptie door de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in 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 moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk.

Bovendien wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en daardoor de wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening.

(cf. punten 20-23)

2. De rechtspraak betreffende de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, geldt ook wanneer het betwiste merk een beeldmerk is dat bestaat in de tweedimensionale afbeelding van de waar. Ook in een dergelijk geval bestaat het merk immers niet in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.

Dit is ook het geval voor een beeldmerk dat bestaat in een deel van de vorm van de erdoor aangeduide waar, aangezien het relevante publiek dit onmiddellijk en zonder specifiek na te denken zal opvatten als een afbeelding van een bijzonder interessant of aantrekkelijk detail van de betrokken waar, eerder dan als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan.

(cf. punten 24, 25)

3. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 35-45, 104, 120)

4. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 47-51)

5. Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punten 58-62)

6. Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk staat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

Voorts bepaalt artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 met name dat wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b), het echter niet nietig kan worden verklaard wanneer het door het gebruik dat na de inschrijving ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Overeenkomstig artikel 165, leden 1 en 4, van verordening nr. 207/2009 moet het bewijs van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen enkel worden geleverd in de staten die lid waren van de Unie op de datum waarop de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk werd ingediend.

Een teken dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist en, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, mag worden ingeschreven overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009, aangezien het niet gaat om een merk dat „is ingeschreven in strijd met artikel 7”. Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 is dus geenszins relevant in een dergelijk geval. Laatstgenoemde bepaling ziet eerder op merken die werden ingeschreven in strijd met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder b) tot en met d), van verordening nr. 207/2009 en die bij gebreke van een dergelijke bepaling nietig hadden moeten worden verklaard overeenkomstig artikel 52, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 beoogt juist de inschrijving te handhaven van dergelijke merken die door het gebruik dat ervan is gemaakt, intussen – dit wil zeggen na de inschrijving ervan – onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de waren of diensten waarvoor zij zijn ingeschreven, ondanks het feit dat die inschrijving op het ogenblik waarop zij heeft plaatsgevonden, in strijd was met artikel 7 van verordening nr. 207/2009.

(cf. punten 79-82)

7. Overeenkomstig artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk vormt het gemeenschapsmerk een „eenheid”, hetgeen inhoudt dat het „dezelfde rechtsgevolgen [heeft] in de gehele Gemeenschap”. Omdat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, moet een teken bijgevolg in de gehele Unie onderscheidend vermogen bezitten om te kunnen worden ingeschreven. Volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 moet inschrijving van een merk dan ook worden geweigerd indien het in een deel van de Unie onderscheidend vermogen mist.

Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk tekens kunnen worden ingeschreven die door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen, moet tegen de achtergrond van deze vereisten worden uitgelegd. Bijgevolg moet worden bewezen dat het merk een dergelijk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het gehele grondgebied waarop het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste.

Uit het voorgaande vloeit noodzakelijkerwijs voort dat wanneer het betwiste merk in de gehele Unie onderscheidend vermogen mist, moet worden bewezen dat dit merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in elke lidstaat.

Het klopt dat het Hof heeft vastgesteld dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd.

Toch dient te worden opgemerkt dat het Hof, door te herinneren aan de rechtspraak volgens welke een merk slechts kon worden ingeschreven wanneer was bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste en dat dit de gehele Unie moest zijn, niet is afgeweken van haar rechtspraak.

(cf. punten 84, 85, 91-93)