



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

10 juli 2014*

„Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikelen 2 en 3 — Tekens die een merk kunnen vormen — Onderscheidend vermogen — Voorstelling van inrichting van ‚flagship store‘ door tekening — Inschrijving als merk voor ‚diensten‘ betreffende in deze winkel te koop aangeboden waren”

In zaak C-421/13,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) bij beslissing van 8 mei 2013, ingekomen bij het Hof op 24 juli 2013, in de procedure

Apple Inc.

tegen

Deutsches Patent- und Markenamt,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Ilešič (rapporteur), kamerpresident, C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: K. Malacek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 april 2014,

gelet op de opmerkingen van:

- Apple Inc., vertegenwoordigd door V. Schmitz-Fohrmann en A. Ruge, Rechtsanwältin,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door D. Colas en F.-X. Bréchet als gemachtigden,
- de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst en E. Montaguti als gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

* Procestaal: Duits.

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25, met rectificatie in PB 2009, L 11, blz. 86).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Apple Inc. (hierna: „Apple”) en het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: „DPMA”) over de afwijzing van een merkaanvraag.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

- 3 Artikel 2 van richtlijn 2008/95 bepaalt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
- 4 Artikel 3, lid 1, van deze richtlijn luidt:
„1. Het volgende wordt niet geregistreerd of kan in geval van registratie nietig worden verklaard:
[...]
b) handelsmerken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) handelsmerken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt;
ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]”
- 5 De artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95 komen tekstueel overeen met de artikelen 2 en 3 van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), die met ingang van 28 november 2008 is ingetrokken en vervangen door richtlijn 2008/95.

Duits recht

- 6 § 3, lid 1, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082) komt in wezen overeen met artikel 2 van richtlijn 2008/95. § 3, lid 2, van deze wet luidt:

„Niet vatbaar voor bescherming als merk zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm

1. die wordt bepaald door de aard van de waar,
2. die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
3. die aan de waar een wezenlijke waarde geeft.”

- 7 § 8 van die wet luidt:

„(1) Niet als merk ingeschreven worden de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd.

(2) Niet ingeschreven worden de merken

1. die elk onderscheidend vermogen voor de waren of diensten missen;
2. 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.”

Hoofding en prejudiciële vragen

- 8 Op 10 november 2010 heeft het United States Patent and Trademark Office (octrooi- en merkenbureau van de Verenigde Staten van Amerika) Apple's driedimensionaal merk bestaande in de voorstelling, door middel van een veelkleurige (met name staalgrijs en lichtbruin) tekening, van haar „flagship stores” ingeschreven voor diensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: „Overeenkomst van Nice”), namelijk voor „diensten van detailhandelszaken in computers, computersoftware, computerperiferie, mobiele telefoons, consumentenelektronica en verwant toebehoren alsook demonstratie van daarbij behorende waren”.

- 9 Deze voorstelling, die Apple beschrijft als „unieke vormgeving en presentatie van een detailhandelszaak”, is als volgt:



- 10 Vervolgens heeft Apple de internationale inschrijving van dit merk aangevraagd krachtens de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, zoals laatst herzien en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 828, nr. I-11852, blz. 390). De internationale inschrijving is in sommige landen aanvaard en in andere geweigerd.
- 11 Op 24 januari 2013 heeft het DPMA uitbreiding van de bescherming voor dat driedimensionale internationale merk (IR 1060321) tot het Duitse grondgebied geweigerd op grond dat de tekening van een ruimte voor de verkoop van de waren van een onderneming niets anders dan een wezenlijk aspect van de handel van deze onderneming voorstelt. De consument kan de inrichting van een dergelijke ruimte weliswaar als een aanwijzing voor de waarde en de prijsklasse van de producten, maar niet als een aanduiding van de herkomst ervan opvatten. Voorts onderscheidt de in casu getekende verkoopruimte zich onvoldoende van winkels van andere leveranciers van elektronische producten.
- 12 Apple heeft tegen die weigering van het DPMA beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht.
- 13 Volgens deze rechter vertoont de inrichting, zoals voorgesteld in het in punt 9 van het onderhavige arrest afgebeelde driedimensionele teken, bijzonderheden waardoor zij zich onderscheidt van de gewoonlijke inrichting van verkoopruimten in deze economische sector.
- 14 Van oordeel dat fundamentele vragen inzake merkenrecht rijzen in het geding waarover het uitspraak moet doen, heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak evenwel geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
- „1) Moet artikel 2 van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van ‚verpakking [van waren]’ ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?
 - 2) Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die de dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?

- 3) Moet artikel 2 van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling van het merk is voldaan door een gewoon uitgetekende voorstelling dan wel met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of aanwijzingen van de absolute maten in meters of relatieve maten met opgave van de verhoudingen?
- 4) Moet artikel 2 van richtlijn [2008/95] aldus worden uitgelegd dat de omvang van de bescherming van het dienstmerk voor detailhandel zich ook uitstrekt tot de door de detailhandelaar zelf geproduceerde waren?"

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste, tweede en derde vraag

- 15 Om te beginnen dient te worden verduidelijkt dat de woorden „presentatie die een dienst belichaamt” in de eerste twee vragen blijkens de verwijzingsbeslissing verwijzen naar de omstandigheid dat Apple de inschrijving aanvraagt van een teken dat haar flagship stores voorstelt, als merk voor diensten die volgens haar vallen onder klasse 35 van de Overeenkomst van Nice en bestaan uit verschillende verrichtingen die de consument tot aankoop van haar waren moeten overhalen.
- 16 Met zijn eerste, tweede en derde vraag, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter dus in wezen te vernemen of de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan uit verschillende verrichtingen om de consument tot aankoop van de waren van de merkaanvrager over te halen en, zo ja, of een dergelijke „presentatie die een dienst belichaamt” kan worden gelijkgesteld met een „verpakking”.
- 17 Het voorwerp van de inschrijvingsaanvraag moet krachtens artikel 2 van richtlijn 2008/95 voldoen aan drie voorwaarden om een merk te kunnen zijn. In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de „waren” of „diensten” van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie inzake artikel 2 van richtlijn 89/104, arresten Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 23; Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 22, en Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51, punt 28).
- 18 Blijkens de tekst van artikel 2 van richtlijn 2008/95 behoren tekeningen ondubbelzinnig tot de categorie tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling.
- 19 Een voorstelling als in het hoofdgeding die de inrichting van een verkoopruimte door middel van een ononderbroken geheel van lijnen, contouren en vormen afbeeldt, kan dus een merk vormen mits zij waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een dergelijke voorstelling voldoet dus aan de in punt 17 van het onderhavige arrest gememoreerde eerste en tweede voorwaarde zonder dat enig belang eraan hoeft te worden gehecht dat de tekening geen aanwijzingen van de maten en verhoudingen van de erdoor afgebeelde verkoopruimte bevat, en zonder dat behoeft te worden onderzocht of een dergelijke tekening als „presentatie die een dienst belichaamt” ook kan worden gelijkgesteld met een „verpakking” in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95.
- 20 De voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte door een tekening kan ook geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen en aldus voldoen aan de derde van de in punt 17 van het onderhavige arrest gememoreerde voorwaarden. Dienaangaande volstaat het erop te wijzen dat niet kan worden uitgesloten dat de door

een dergelijk teken afgebeelde inrichting van een verkooppriimte de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat kan, zoals de Franse regering en de Commissie opmerkten, het geval zijn wanneer de afgebeelde inrichting significant verschilt van wat de regel of de gewoonte in de betrokken economische sector is (zie naar analogie inzake de tekens die worden gevormd door de verschijningsvorm van een waar, arresten *Storck/BHIM*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punt 28, en *Vuitton Malletier/BHIM*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, punt 52).

- 21 De algemene geschiktheid van een teken als merk in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95 betekent evenwel niet dat dit teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn heeft voor een bepaalde waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd [zie betreffende de artikelen 4 en 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die inhoudelijk overeenkomen met de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95, arresten *Henkel/BHIM*, C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258, punt 32, en *BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, punt 29].
- 22 Dit onderscheidend vermogen van een teken moet concreet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en op basis van de perceptie van het relevante publiek, namelijk de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie met name arresten *Linde e.a.*, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 41; *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34, en *BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, EU:C:2010:508, punten 32 en 35).
- 23 De bevoegde instantie moet ook door een concreet onderzoek nagaan of het teken al dan niet beschrijvend is voor de kenmerken van de betrokken waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 2008/95 of valt onder een van de andere, ook in dit artikel 3 vermelde weigeringsgronden (arrest *Koninklijke KPN Nederland*, EU:C:2004:86, punten 31 en 32).
- 24 Artikel 3, lid 1, van deze richtlijn individualiseert sub b en c – behalve sub e, dat uitsluitend tekens betreft die bestaan in een vorm waarvan inschrijving wordt aangevraagd voor een waar, en dat dus irrelevant is voor de oplossing van het hoofdgeding – niet uitdrukkelijk naar categorieën tekens (zie in die zin arrest *Linde e.a.*, EU:C:2003:206, punten 42 en 43). Bij toepassing van dat artikel op tekens die bestaan in een tekening die de inrichting van een verkooppriimte afbeeldt, dient de bevoegde instantie dus geen andere beoordelingscriteria toe te passen dan voor andere soorten tekens.
- 25 Ten slotte is voor de oplossing van het hoofdgeding ook de ter terechtzitting besproken mondeling te beantwoorden vraag van het Hof van wezenlijk belang of de verrichtingen om de consument over te halen tot aankoop van de producten van de merkaanvrager, een „dienst” in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95 kunnen vormen, waarvoor een teken als in het hoofdgeding als merk kan worden ingeschreven. Apple beantwoordde deze vraag bevestigend onder verwijzing naar het door het Hof reeds gemaakte onderscheid tussen enerzijds de verkoop van waren en anderzijds verrichtingen om tot de aankoop van waren aan te zetten, die onder het begrip „dienst” vallen (arrest *Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte*, C-418/02, EU:C:2005:425, punten 34 en 35). Volgens de Commissie kan deze rechtspraak evenwel niet worden getransponeerd op een situatie als in het hoofdgeding, waarin deze verrichtingen er alleen toe strekken de consument tot aankoop van de producten van de aanvrager zelf over te halen.
- 26 Dienaangaande kan een teken dat de inrichting van de flagship-stores van een fabrikant van waren afbeeldt, waarvan geen van de in richtlijn 2008/95 genoemde weigeringsgronden de inschrijving belet, geldig worden ingeschreven, niet alleen voor deze waren, maar ook voor de verrichtingen die onder een van de dienstenklassen van de Overeenkomst van Nice vallen, wanneer deze verrichtingen niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren. Een aantal van de door Apple in de

aanvraag vermelde en ter terechtzitting verduidelijkte verrichtingen in de vorm van demonstraties in deze winkels van de uitgestalde waren door middel van workshops kunnen zelf verrichtingen tegen betaling vormen die onder het begrip „dienst” vallen.

- 27 Mitsdien dient op de eerste drie vragen te worden geantwoord dat de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkooppriimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits deze voorstelling geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet.

Vierde vraag

- 28 Richtlijn 2008/95 belet blijkens de punten 26 en 27 van het onderhavige arrest niet de inschrijving van een merk voor diensten die betrekking hebben op de waren van de merkaanvrager.
- 29 De vraag van de beschermingsomvang van een dergelijk merk houdt, zoals Apple en de Commissie opmerkten, evenwel kennelijk geen verband met het voorwerp van het hoofdgeding, dat uitsluitend betrekking heeft op de weigering van het DPMA om het in punt 9 van het onderhavige arrest weergegeven teken als merk in te schrijven.
- 30 Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet een verzoek van een nationale rechter om een prejudiciële beslissing worden afgewezen wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding (zie met name arresten Cipolla e.a., C-94/04 en C-202/04, EU:C:2006:758, punt 25, en Jakubowska, C-225/09, EU:C:2010:729, punt 28), zodat de vierde vraag dus niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

Kosten

- 31 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

De artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat de voorstelling van de inrichting van een verkooppriimte voor waren door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen kan worden ingeschreven als merk voor diensten die bestaan in verrichtingen betreffende deze waren maar niet integrerend deel uitmaken van de verkoop van deze waren, mits deze voorstelling geschikt is om de diensten van de merkaanvrager te onderscheiden van die van andere ondernemingen en mits geen van de in deze richtlijn genoemde weigeringsgronden zich daartegen verzet.

ondertekeningen