



## Jurisprudentie

Zaak T-11/15

**Internet Consulting GmbH  
tegen  
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**

„Uniemerkt — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk SUEDTIROL — Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Absolute weigeringsgrond — Aanduiding van geografische herkomst — Beschrijvend karakter”

Samenvatting – Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 20 juli 2016

1. *Uniemerkt — Afstand, verval en nietigheid — Vordering tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Voorwaarden — Procesbelang*

*[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 5, 52 en 56, lid 1, a), b) en c)]*

2. *Uniemerkt — Definitie en verkrijging van het Uniemerkt — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Beoordeling van het beschrijvende karakter van een teken — Plaatsnamen*

*[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c), en 66, lid 2; verordening nr. 2081/92 van de Raad]*

3. *Uniemerkt — Definitie en verkrijging van het Uniemerkt — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Woordmerk SUEDTIROL*

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

4. *Uniemerkt — Definitie en verkrijging van het Uniemerkt — Absolute weigeringsgronden — Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van een waar of dienst — Doel — Vrijhoudingsbehoefte — Verband tussen de aanduiding van geografische herkomst en de waren of diensten — Omvang van het onderzoek door het EUIPO*

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

5. *Uniemerkt — Rechtsgevolgen van het Uniemerkt — Beperkingen — Artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009 — Voorwerp — Samenhang met artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening*

*[Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, c), en 12, b)]*

1. Artikel 5 van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk omschrijft in het algemeen wie houder van een Uniemerk kan zijn. Dit artikel bepaalt dat „[a]lle natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, [...] houder van een [Unie]merk [kunnen] zijn”.

Daaruit volgt dat publiekrechtelijke lichamen worden genoemd als een voorbeeld van rechtspersonen die houder van een Uniemerk kunnen zijn en die gerechtigd zijn hun rechten overeenkomstig artikel 56, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 uit te oefenen. Daarentegen wijst niets erop dat artikel 56, lid 1, onder a), van diezelfde verordening, dat – anders dan artikel 5 van die verordening – alleen „iedere natuurlijke of rechtspersoon” vermeldt, aldus moet worden opgevat dat publiekrechtelijke lichamen niet daaronder vallen. De gronden van vervallenverklaring en nietigheid en inzonderheid de gronden van absolute nietigheid in de zin van artikel 52 van verordening nr. 207/2009 kunnen immers worden aangevoerd door elke persoon, ongeacht zijn privaatrechtelijk dan wel publiekrechtelijk statuut, en daarom wordt in artikel 56, lid 1, onder a), in fine, van diezelfde verordening enkel geëist dat deze persoon „bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden”. Het feit dat in artikel 56, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 de publiekrechtelijke lichamen niet uitdrukkelijk worden vermeld, kan bijgevolg niet aldus worden opgevat dat zij buiten de werkingssfeer van deze bepaling vallen.

(cf. punten 18, 19)

2. Uit de rechtspraak volgt dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk een doel van algemeen belang nastreeft, inhoudende dat tekens of aanduidingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of aanduidingen op grond van de inschrijving ervan als merk aan een onderneming worden voorbehouden.

Vooraf ten aanzien van tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, bestaat een algemeen belang aan vrijhouding, in het bijzonder wegens het vermogen ervan om niet alleen de kwaliteit en andere eigenschappen van de betrokken categorieën van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consumenten anderszins te beïnvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te brengen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde. Deze rechtspraak is eveneens van toepassing op diensten.

Voorts is het verboden enerzijds geografische benamingen als merk in te schrijven, wanneer zij bepaalde plaatsen aanduiden die voor de betrokken categorie van waren of diensten reeds beroemd of bekend zijn, en die derhalve in de opvatting van de betrokken kringen met die categorie in verband worden gebracht, en anderzijds geografische benamingen in te schrijven die door ondernemingen kunnen worden gebruikt en voor hen beschikbaar moeten blijven als aanduidingen van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren of diensten.

Dienaangaande zij benadrukt dat de Uniewetgever, in afwijking van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, heeft voorzien in de mogelijkheid van inschrijving van tekens die kunnen wijzen op de plaats van herkomst, als collectief merk overeenkomstig artikel 66, lid 2, van deze verordening, en voor bepaalde waren, wanneer zij voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden, als geografische aanduidingen of oorsprongsbenamingen die zijn beschermd in het kader van de bepalingen van verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen.

Evenwel zij erop gewezen dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich in beginsel niet verzet tegen de inschrijving van geografische benamingen die in de betrokken kringen niet, of althans niet als aanduiding van een plaats, bekend zijn, noch tegen de inschrijving van benamingen

waarvan het, gelet op de kenmerken van de aangeduide plaats, niet waarschijnlijk is dat de betrokken kringen kunnen aannemen dat de betrokken categorie van waren of diensten uit deze plaats afkomstig is.

(cf. punten 29-34)

3. Uit het oogpunt van het relevante publiek dat bestaat uit het Duitstalige publiek van Italië en de Unie en het Italiaanstalige publiek van Italië met een veeleer hoog aandachtsniveau, is het woordmerk SUEDTIROL, dat is ingeschreven voor „Beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten”, „Verpakking en opslag van goederen”, „Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; industriële analyse- en onderzoeksdiensten; ontwerpen en ontwikkelen van computers en van software; juridische diensten” van de klassen 35, 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, beschrijvend voor de betrokken diensten in de zin van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerkt.

Het woordmerk SUEDTIROL wordt door het relevante publiek immers waargenomen niet alleen als een verwijzing naar een geografische regio, die positieve gevoelens oproept, maar ook, gelet op het feit dat deze regio economisch welvarend en dynamisch is, als een aanduiding dat de door dit merk aangeduide diensten uit deze regio afkomstig zijn. Bovendien bieden talrijke in die regio gevestigde ondernemingen effectief soortgelijke diensten als de door het merk SUEDTIROL aangeduide diensten aan, zodat het relevante publiek, wanneer dergelijke diensten onder dat merk te koop worden aangeboden, dit merk zal waarnemen als een aanduiding van hun plaats van herkomst.

De door het litigieuze merk aangeduide diensten vertonen voorts geen bijzondere kwaliteit die het relevante publiek ertoe kan aanzetten de geografische aanduiding niet te associëren met de plaats van herkomst van deze diensten. Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 zich verzet tegen de inschrijving van de betrokken geografische aanduiding, die in de betrokken kringen bekend staat als een aanduiding van een geografische regio, aangezien de betrokken kringen waarschijnlijk kunnen aannemen dat de betrokken diensten uit die regio afkomstig zijn.

(cf. punten 38, 43, 48)

4. Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerkt heeft tot doel te vermijden dat een marktdeelnemer een aanduiding van geografische herkomst monopoliseert in het nadeel van zijn concurrenten. Weliswaar moet de kamer van beroep in beginsel de relevantie van de aanduiding van geografische herkomst voor deze concurrentieverhoudingen nagaan door het verband te onderzoeken tussen deze herkomst en de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd, alvorens zij de inschrijving ervan kan weigeren op grond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, maar de mate waarin zij tot deze verplichting is gehouden, kan verschillen naargelang vele factoren, zoals de omvang, de bekendheid of de aard van de betrokken aanduiding van geografische herkomst. De waarschijnlijkheid dat een aanduiding van geografische herkomst van invloed kan zijn op de concurrentieverhoudingen, is immers groot wanneer het gaat om een grote regio die bekend staat voor de kwaliteit van een groot assortiment waren en diensten, en klein wanneer het gaat om een welbepaalde plaats die slechts bekend is voor een beperkt aantal waren of diensten.

Ingeval de aanduiding van geografische herkomst reeds bekend is of een reputatie heeft, moet het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie enkel het bestaan van een verband tussen de herkomst en de door het betrokken merk aangeduide diensten vaststellen, en hoeft het dit verband niet concreet te onderzoeken.

(cf. punten 44-46)

5. Artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009 inzake het Uniemerk, betreffende de beperkingen van de rechtsgevolgen van het merk, in samenhang met artikel 7, lid 1, onder c), van deze verordening, heeft in het bijzonder voor de merken die niet onder deze bepaling vallen omdat zij niet uitsluitend beschrijvend zijn, tot doel het met name mogelijk te maken dat het gebruik van een aanduiding van de plaats van herkomst die bovendien een bestanddeel van een samengesteld merk vormt, niet valt onder het verbod waarom de houder van een dergelijk merk op basis van artikel 9 van de verordening kan verzoeken, wanneer deze aanduiding volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wordt gebruikt.

Het jurisprudentiële beginsel, betreffende het algemene belang bij het behoud van de beschikbaarheid van aanduidingen van geografische herkomst dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009, dat eveneens blijkt uit de in artikel 66, lid 2, van deze verordening besloten mogelijkheid dat in afwijking van dit artikel 7, lid 1, onder c), tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de waren, collectieve merken vormen, is evenwel niet in tegenspraak met artikel 12, onder b), van deze verordening, dat evenmin van doorslaggevende invloed is op de uitlegging van eerstbedoelde bepaling. Artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat onder meer de problemen regelt die zich voordoen wanneer een geheel of ten dele uit een geografische naam bestaand merk is ingeschreven, verleent derden immers niet het recht een dergelijke naam als merk te gebruiken, maar garandeert hun enkel dat zij deze naam als beschrijvende aanduiding kunnen gebruiken, namelijk als aanduiding van de plaats van herkomst, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Het belang om de beschikbaarheid van aanduidingen van geografische herkomst te vrijwaren wordt derhalve niet voldoende beschermd door de inhoud van artikel 12, onder b), van verordening nr. 207/2009.

(cf. punten 53-56)