

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Conclusies

- het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 9 november 2016 (zaak T-579/14) vernietigen, voor zover daarbij het beroep van rekwirante werd verworpen;
- de in eerste aanleg voor het Gerecht ingestelde vorderingen voor de waren waarvoor het beroep van rekwirante werd verworpen, toewijzen;
- het EUIPO verwijzen in de kosten van de procedure voor het Hof, voor het Gerecht en voor de kamer van beroep.

Middelen en voornaamste argumenten

1. Rekwirante vordert vernietiging van het arrest van het Gerecht van 9 november 2016 in zaak T-579/14 betreffende internationaal merk nr. 1132742, voor zover daarbij het beroep van rekwirante werd verworpen, alsmede toewijzing van de in eerste aanleg voor het Gerecht ingestelde vorderingen voor de waren waarvoor het beroep van rekwirante werd verworpen.
2. Rekwirante voert hiertoe vooreerst aan dat artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 ⁽¹⁾ werd geschonden, doordat het Gerecht de beginselen inzake driedimensionale merken onjuist heeft toegepast op het in geding zijnde internationale merk. Verder betoogt rekwirante dat het Gerecht bij de toetsing van het internationale merk aan de beginselen inzake driedimensionale merken niet is overgegaan tot een vaststelling „van de norm en van wat in de betrokken sectoren gangbaar is” voor de litigieuze waren, en ten slotte dat het Gerecht bij de beoordeling van de door het internationale merk opgeroepen algemene indruk strengere criteria heeft gehanteerd dan die van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
3. Voorts voert rekwirante aan dat het arrest in eerste aanleg een tegenstrijdigheid bevat, voor zover daarbij werd vastgesteld dat het onderscheidend vermogen van een teken op basis van het teken als zodanig dient te worden beoordeeld, maar het gebruik ervan in die beoordeling werd betrokken, en voor de vraag, of voor een teken tegelijkertijd een twee- en driedimensionale toepassing kan worden aangenomen, wordt verwezen naar oudere eigen rechtspraak.
4. Verder betoogt rekwirante dat het arrest de feiten onjuist voorstelt, voor zover daarin wordt gesteld dat het EUIPO niet verplicht is bewijzen aan te voeren voor zijn oordeel dat het internationale merk niet op significante wijze afwijkt van de in deze sector gangbare gebruiksvormen, aangezien de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van de betrokken waren en die voor eenieder kenbaar zijn.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (PB 2009, L 78, blz. 1).

Hogere voorziening ingesteld op 23 januari 2017 door Apcoa Parking Holdings GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 8 november 2016 in de gevoegde zaken T-268/15 en T-272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

(Zaak C-32/17 P)

(2017/C 151/21)

Procestaal: Duits

Partijen

Rekwirante: Apcoa Parking Holdings GmbH (vertegenwoordiger: Dr. A. Lohmann, Rechtsanwalt)

Andere partij in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Conclusies

1. Vernietiging van de beschikking van het Gerecht van de Europese Unie (Zevende kamer) van 8 november 2016 in de gevoegde zaken T-268/15 en T-272/15.
2. Vernietiging van de beslissingen van de vierde kamer van beroep van het EUIPO (voorheen BHIM) van 25 maart 2015 in de beroepsprocedures betreffende de zaken R 2062/2014-4 en R 2063/2014-4.
3. Verwijzing van het EUIPO in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens verzoekster gaat de bestreden beschikking mank door een vormverzuim (eerste middel). Bovendien schendt deze beschikking het recht van de Unie, aangezien het Gerecht geen rekening heeft gehouden met belangrijke feitelijke gegevens (tweede middel). Het heeft de feiten ook onjuist opgevat (derde middel). De bestreden beschikking doet voorts afbreuk aan het beginsel dat het Uniemerken een eenheid vormt (vierde middel).

Eerste middel: het Gerecht heeft het beroep afgedaan zonder dat een pleitzitting is gehouden, hoewel verzoekster uitdrukkelijk daarom had verzocht.

Een mondelinge behandeling ter terechtzitting was niet overbodig, aangezien het beroep noch kennelijk niet-ontvankelijk, noch kennelijk rechtens ongegrond was. De bestreden beschikking is dus aangetast door een procedurele fout.

Tweede middel: de beschikking van het Gerecht levert schending op van het recht van de Unie. Anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, staat geen enkele absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 ⁽¹⁾ in de weg aan inschrijving van de litigieuze merken, aangezien deze merken niet beschrijvend van aard zijn.

Het Gerecht heeft een aantal relevante feitelijke elementen niet in aanmerking genomen. Het heeft geoordeeld dat het Engelse woord „Parkway” voor het publiek in het Verenigd Koninkrijk een parkeergarage in een treinstation aanduidt. Het heeft dienaangaande echter geen rekening ermee gehouden dat het Britse merkenbureau zich reeds uitdrukkelijk en omstandig over deze vraag had uitgesproken, ook tijdens een hoorzitting, en dat dit bureau na een grondig onderzoek had uitgesloten dat sprake was van een beschrijvende aanduiding. Wanneer dit woord op zich wordt gebruikt, zoals het in het merk is vermeld, heeft het niet de betekenis die het Gerecht eraan heeft verleend. Met betrekking tot de identieke merken „Parkway” is geoordeeld dat deze in aanmerking komen voor bescherming. Deze merken zijn bij wege van een uitbreiding van de internationale inschrijving ervan als geschikt voor bescherming beoordeeld, en dus ingeschreven in verschillende lidstaten (onder meer in Ierland), en dat is in het kader van nationale merkaanvragen ook het geval in het Verenigd Koninkrijk.

Het Gerecht heeft geen rekening daarmee gehouden en het heeft louter aangegeven het in de regel niet gebonden is door nationale beslissingen. Het is in dit verband eraan voorbijgegaan dat het feit dat het niet gebonden is, hem niet vrijstelt van zijn verplichting om minstens alle relevante feiten te onderzoeken en te beoordelen. De nationale inschrijvingen van identieke merken in de lidstaten van het taalgebied waarvan de litigieuze benaming afkomstig is, vormen hoe dan ook belangrijke feitelijke gegevens. Doordat het Gerecht deze niet in aanmerking heeft genomen, heeft het blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Derde middel: het Gerecht leidt de door hem gehanteerde betekenis van het woord „Parkway” af uit twee bronnen die voortkomen uit woordenboeken. Het heeft deze bronnen evenwel onvolledig weergegeven en verdraaid. Het Gerecht heeft geen rekening ermee gehouden dat het uit deze bronnen geen algemene betekenis van het afzonderlijk gebruikte woord „Parkway” kan afleiden zoals die waarop het zijn beslissing heeft gebaseerd. Dat bleek ook volledig uit de beslissing van het merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk betreffende de vraag of het merk geschikt was voor bescherming op dit grondgebied. Dit bureau is tot de slotsom gekomen dat de in het woordenboek aan de betrokken term verleende betekenis niet belet dat dit woord wordt ingeschreven als merk. Indien het Gerecht de voormelde bronnen juist had opgevat, zou het tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Ook deze verdraaiing van de feiten levert een onjuiste rechtsopvatting op.

Vierde middel: de bestreden beschikking doet bovendien afbreuk aan het beginsel dat het Uniemerken een eenheid vormt. Hoewel in geen enkele lidstaat een absolute weigeringsgrond voor inschrijving bestaat, heeft het Gerecht verzoekster de eenheidsbescherming van het Europese merkenrecht ontzegd.

⁽¹⁾ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1).