



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

14 maart 2019*

„Prejudiciële verwijzing – Uniemerkt – Begrip ‚vorm‘ – Vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft – Tweedimensionaal merk – Beeldmerk dat tevens een werk vormt in de zin van het auteursrecht – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder e), iii) – Verordening (EU) 2015/2424”

In zaak C-21/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor geschillen inzake intellectuele eigendom, mededinging en consumenten, Zweden), bij beslissing van 14 december 2017, ingekomen bij het Hof op 11 januari 2018, in de procedure

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

tegen

Svenskt Tenn AB,

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- Svenskt Tenn AB, vertegenwoordigd door B. Eliasson en M. Jerner, jur. kand.,
- de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda en G. Tolstoy als gemachtigden,

* Procestaal: Zweeds.

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

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerkt] (PB 2009, L 78, blz. 1), alsook van deze bepaling van verordening nr. 207/2009 zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) (hierna: „gewijzigde verordening nr. 207/2009”).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Textilis Ltd en Ozgur Keskin enerzijds en Svenskt Tenn AB anderzijds met betrekking tot de verkoop, door verzoekers in het hoofdgeding, van waren voor woninginrichting waarmee inbreuk zou worden gemaakt op het merk waarvan Svenskt Tenn houdster is.

Toepasselijke bepalingen

Verordening nr. 207/2009

- 3 Artikel 4 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Tekens die een [Uniemerkt] kunnen vormen”, bepaalt het volgende:

„[Uniemerken] 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 7 van die verordening, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1, onder e):

„Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

- 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.”

Gewijzigde verordening nr. 207/2009

- 5 In overweging 12 van verordening 2015/2424, waarbij verordening nr. 207/2009 is gewijzigd, staat het volgende te lezen:

„Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerkt verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerkt hebben verkregen. [...]”

6 Artikel 7, lid 1, onder e), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:

„Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.”

7 Uit artikel 4 van verordening 2015/2424 blijkt dat deze verordening in werking is getreden op 23 maart 2016.

Hoofding en prejudiciële vragen

8 Svenskt Tenn verkoopt meubels, meubelstoffen en interieurtextiel en andere accessoires voor decoratie.

9 In de jaren 1930 ging Svenskt Tenn samenwerken met de architect Joseph Frank, die een aantal patronen voor huisinrichtingstextiel voor haar heeft ontworpen, waaronder een patroon MANHATTAN dat zij te koop aanbiedt en waarvoor zij stelt houdster te zijn van rechten uit hoofde van het auteursrecht.

10 Op 4 januari 2012 heeft Svenskt Tenn daarvoor bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend. Het hierboven bedoelde beeldmerk met de naam MANHATTAN is ingeschreven onder nummer 010540268.

11 De waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, behoren tot de klassen 11, 16, 20, 21, 24, 27 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij omvatten met name lampenkappen (klasse 11), tafellakens, papieren servietten, papieren glasonderzetters, verpakkingspapier, schrijf- of schetsblokken, affiches (klasse 16), meubels (klasse 20), gerei en recipiënten voor de huishouding of de keuken, borstels, glaswerk, porselein en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen (klasse 21), stoffen en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, dekens en tafellakens (klasse 24), tapijten, behang, niet van textielmateriaal, behangpapier (klasse 27), detailhandel van meubels, kussens, spiegels, behangpapier, tapijten, lampen, stoffen, waren van textielweefsel, jabots, gerei en recipiënten voor de huishouding of de keuken, vaatwerk, glaswerk, porselein, aardewerk, kandelaars, papieren servietten, zakken, juwelen, boeken en tijdschriften (klasse 35).

- 18 Tegen dit vonnis hebben Textilis en Keskin hoger beroep ingesteld bij de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor geschillen inzake intellectuele eigendom, mededinging en consumenten, Zweden), inzonderheid strekkende tot nietigverklaring van het merk MANHATTAN op grond van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.
- 19 Ter ondersteuning van hun hoger beroep voeren zij aan dat een teken dat wordt gevormd door een stofpatroon, niet als merk kan worden geregistreerd omdat anders het beginsel van beperking in de tijd van de bescherming van het auteursrecht zou worden omzeild. Zij zijn van mening dat dit de reden is waarom artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 in de weg staat aan de inschrijving als merk van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijk waarde aan de waren geeft.
- 20 Svenskt Tenn stelt daarentegen dat tekens die samen patronen vormen, zoals het beeldmerk MANHATTAN, kunnen worden ingeschreven als Uniemerkt.
- 21 De Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen vraagt zich af of een beeldmerk zoals MANHATTAN, dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar zoals een stof, als een vorm in de zin van die bepaling kan worden beschouwd. In dit verband merkt de verwijzende rechter op dat uit artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 duidelijk blijkt dat de in die bepaling neergelegde nietigheidsgrond van toepassing is op driedimensionale merken en tweedimensionale merken die driedimensionale vormen voorstellen, bijvoorbeeld de weergave van een beeldhouwwerk of een vaas, zoals het EVA-Hof heeft geoordeeld in de punten 110 tot en met 115 van zijn arrest van 6 april 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), en ook het Hof, in zijn arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).
- 22 Hij vraagt zich echter af of een dergelijke nietigheidsgrond kan worden toegepast op tweedimensionale merken die tweedimensionale waar weergeven, bijvoorbeeld een op een stof aangebracht patroon of de weergave van een schilderij. Hij wijst er dienaangaande op dat het paradoxaal zou zijn om deze weigeringsgrond voor die gevallen uit te sluiten, gelet op het feit dat er geen rechtvaardiging bestaat voor een verschil in behandeling van een beeldhouwwerk, dat naar zijn aard driedimensionaal is, en een schilderij, dat naar zijn aard tweedimensionaal is.
- 23 De verwijzende rechter geeft aan dat het beeldmerk MANHATTAN dat in de voor hem aanhangige zaak aan de orde is, een door het auteursrecht beschermd werk is, in tegenstelling tot het merk waarover het ging in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), dat een op de zool van een schoen aangebrachte kleur betrof.
- 24 Hij betwijfelt of de wijziging van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 bij verordening 2015/2424, naar luid waarvan van inschrijving worden uitgesloten niet alleen de tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm die” maar tevens uit „een ander kenmerk dat” een wezenlijke waarde aan de waren geeft, een impact heeft op de met betrekking tot deze nietigheidsgrond te verrichten beoordeling. In dit verband wenst hij te vernemen of in de bij hem aanhangige zaak verordening nr. 207/2009 dan wel de gewijzigde verordening nr. 207/2009 moet worden toegepast, rekening ermee houdend dat zowel de datum van inschrijving van het merk MANHATTAN als het verzoek tot nietigverklaring en het bestreden vonnis van de rechter in eerste aanleg, dateren van vóór 23 maart 2016, de datum van inwerkingtreding van verordening 2015/2424.
- 25 Welke ook de toepasselijke versie van artikel 7, lid 1, onder e), iii) is – voor zover moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op tweedimensionale merken die tweedimensionale waar voorstellen – rijst volgens de verwijzende rechter de vraag aan de hand van welke criteria kan worden bepaald of een teken als in het hoofdgeding kan worden geacht „uitsluitend [te] bestaan uit de

„vorm die een wezenlijk waarde aan de waren geeft” wanneer de inschrijving van dit teken als merk betrekking heeft op meerdere klassen van waren, en het merk aldus is ontworpen dat het de gehele waar of wezenlijke delen ervan kan bedekken dan wel slechts als logo kan worden gebruikt.

- 26 Hij beklemtoont in dit verband dat het niet zo eenvoudig is om een dergelijke nietigheidgrond te beoordelen, aangezien de aanvrager van het merk slechts de waren moet vermelden waarvoor hij dit merk beoogt te gebruiken maar niet hoeft toe te lichten onder welke voorwaarden het teken waarvoor hij bescherming wenst, in de praktijk zal worden gebruikt.
- 27 Een merk kan dus al naargelang het geval op de waar in haar geheel worden afgebeeld, zoals op meubelstoffen, papier of een dienblad, waardoor het een wezenlijk onderdeel van de waar zelf wordt en in veel van die gevallen het merk en de waar worden vereenzelvigd, dan wel een beperkte plaats op de waar innemen, met name wanneer dat merk wordt gebruikt als logo.
- 28 Daarop heeft de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- „1) Moet artikel 4 van verordening 2015/2424 aldus worden uitgelegd dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), [van de gewijzigde verordening nr. 207/2009] moet worden toegepast bij een gerechtelijke beoordeling van de nietigheid [overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden, namelijk na 23 maart 2016, zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en dus betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven?
- 2) Moet artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009, in de toepasselijke versie ervan, aldus worden uitgelegd dat een teken dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar, binnen de werkingssfeer van die bepaling valt, bijvoorbeeld een met het betrokken teken gedecoreerde stof?
- 3) Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, volgens welke criteria moeten de woorden ‚tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die (of een ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft’ in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van [de gewijzigde verordening nr. 207/2009] dan worden uitgelegd in een situatie waarin de inschrijving een breed palet aan warenklassen en waren omvat en waarin het teken op verschillende manieren op de waren kan worden aangebracht? Moet de beoordeling worden verricht aan de hand van meer objectieve/algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruitziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren, dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouders het teken de facto mogelijkwijs heeft aangebracht of voornemens is aan te brengen op verschillende waren?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

- 29 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening zijn ingeschreven.
- 30 Uit vaste rechtspraak van het Hof vloeit voort dat materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven

rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 en C-27/10, EU:C:2011:484, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 31 In casu staat het vast dat verordening 2015/2424, die op 23 maart 2016 in werking is getreden, geen enkele bepaling bevat die er uitdrukkelijk in voorziet dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 bedoeld is om te worden toegepast op Uniemerken die zijn ingeschreven vóór deze datum.
- 32 Bovendien blijkt noch uit de doelstelling van verordening 2015/2424, noch uit de opzet ervan, dat de Uniewetgever heeft beoogd retroactieve werking te verlenen aan artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009. Die uitlegging volgt ook uit overweging 12 van verordening 2015/2424, waarin het belang dat de Uniewetgever hecht aan het rechtszekerheidsbeginsel wordt onderstreept.
- 33 Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening.

Tweede vraag

- 34 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen die op waren zoals stoffen of papier worden aangebracht, „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.
- 35 Bij gebreke van een definitie van het begrip „vorm” in verordening 207/2009 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip volgens vaste rechtspraak van het Hof worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door de regeling waarvan het deel uitmaakt beoogde doelstellingen [zie in die zin, met betrekking tot richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25), arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 36 In de context van het merkenrecht wordt met het begrip „vorm” over het algemeen bedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent (arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punt 21).
- 37 Op grond van deze overwegingen heeft het Hof geoordeeld dat de toepassing van een bepaalde kleur op een specifieke plaats bij een waar, niet betekent dat het betrokken teken bestaat uit „een vorm” in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 – dat in soortgelijke bewoordingen is geformuleerd als artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 – wanneer met de merkenschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar of van een deel van de waar te beschermen, maar enkel de toepassing van die kleur op die specifieke plaats (arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin, C-163/16, EU:C:2018:423, punt 24).
- 38 Zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft benadrukt, staat het vast dat – in tegenstelling tot een teken dat betrekking heeft op een kleur als dusdanig – het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken, dat bestaat uit decoratieve tweedimensionale patronen en wordt aangebracht op waren zoals stoffen of papier, lijnen en omtrekken bevat.

- 39 Dit teken kan echter niet worden geacht „uitsluitend [te] bestaan uit de vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.
- 40 Ofschoon het juist is dat het betrokken teken in het hoofdgeding vormen weergeeft die bestaan uit de externe omtrekken van tekeningen die op gestileerde wijze delen van geografische kaarten afbeelden, blijft het immers een feit dat dit teken – naast deze vormen – decoratieve bestanddelen bevat die zich zowel binnen als buiten deze omtrekken bevinden.
- 41 Bovendien springen in het betrokken teken woorden in het oog, met name het woord Manhattan.
- 42 Hoe dan ook kan niet ervan worden uitgegaan dat een teken dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen samenvalt met de vorm van de waar wanneer dat teken is aangebracht op waren, zoals stoffen of papier, die een andere vorm dan die decoratieve patronen hebben.
- 43 Derhalve kan niet worden geoordeeld dat een teken als in het hoofdgeding uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.
- 44 Bijgevolg is de in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 bepaalde uitsluiting niet van toepassing op een dergelijk teken.
- 45 In dat verband dient te worden onderstreept dat de omstandigheid dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken tevens onder de bescherming van het auteursrecht valt, irrelevant is voor de vraag of het al dan niet uitsluitend bestaat uit een „vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.
- 46 Hieruit volgt dat op de tweede vraag dient te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht, niet „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.
- 47 Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

- 48 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende 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 (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemark], zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Parlement en de Raad van 16 december 2015, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, zijn ingeschreven.**
- 2) **Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht, niet „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.**

ondertekeningen