



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

19 juni 2014*

„Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 3, leden 1 en 3 — Voor bankdiensten ingeschreven merk dat bestaat in een contourloze rode kleur — Vordering tot nietigverklaring — Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Bewijs — Opinieonderzoek — Tijdstip waarop het onderscheidend vermogen door gebruik moet zijn verkregen — Bewijslast”

In de gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) bij beslissingen van 8 maart 2013, ingekomen bij het Hof op 24 april 2013, in de procedures

Oberbank AG (C-217/13),

Banco Santander SA (C-218/13),

Santander Consumer Bank AG (C-218/13)

tegen

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

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

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

- Oberbank AG, vertegenwoordigd door S. Jackermeier, Rechtsanwalt,
- Banco Santander SA en Santander Consumer Bank AG, vertegenwoordigd door B. Goebel, Rechtsanwalt,

* Procestaal: Duits.

- Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, vertegenwoordigd door S. Fiscoeder, U. Lüken en U. Karpenstein, Rechtsanwalte,
 - de Spaanse regering, vertegenwoordigd door N. Daz Abad als gemachtigde,
 - de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna als gemachtigde,
 - de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door S. Brighthouse als gemachtigde, bijgestaan door S. Ford, barrister,
 - de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst en G. Braun als gemachtigden,
- gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaken zonder conclusie te berechten, het navolgende

Arrest

- 1 De verzoeken om een prejudiciele beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3, leden 1 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).
- 2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen, in zaak C-217/13, Oberbank AG (hierna: „Oberbank”) en Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (hierna: „DSGV”) en, in zaak C-218/13, Banco Santander SA (hierna: „Banco Santander”) en Santander Consumer Bank AG (hierna: „Santander Consumer Bank”), enerzijds, en DSGV, anderzijds, over vorderingen tot nietigverklaring van een contourloos rood kleurmerk, waarvan DSGV houdster is.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

- 3 De Eerste 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) is ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95.
- 4 Punt 1 van de considerans van richtlijn 2008/95 preciseert:
„Richtlijn [89/104] is inhoudelijk gewijzigd [...]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.”
- 5 De punten 6 en 10 van de considerans van richtlijn 2008/95, die in wezen overeenstemmen met de vijfde en de negende overweging van de considerans van richtlijn 89/104, bepalen:
„(6) De lidstaten moeten [...] iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. Zij bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure [...]

[...]

(10) Het is, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. [...]"

- 6 Artikel 2 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, is in dezelfde bewoordingen gesteld als artikel 2 van richtlijn 89/104, en luidt als volgt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling [...], mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

- 7 Artikel 3 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, dat zonder wezenlijke wijziging de inhoud van artikel 3 van richtlijn 89/104 overneemt, bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

[...]"

Duits recht

- 8 § 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz (Duitse merkenwet) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG”) luidt:

„Niet ingeschreven worden merken

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

- 9 § 8, lid 3, MarkenG bepaalt:

„Het bepaalde in lid 2, punt 1, [...] geldt niet wanneer het merk vóór de datum van de beslissing over de inschrijving ervan, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, in de betrokken kringen is ingeburgerd.”

- 10 § 37, lid 2, MarkenG luidt als volgt:

„Blijkt uit het onderzoek dat het merk op de datum van de aanvraag [...] niet voldeed aan de voorwaarden van § 8, lid 2, punt 1, 2, of 3, maar dat de grond voor de inschrijvingsweigering na de datum van de aanvraag is weggevallen, dan kan de aanvraag niet worden geweigerd wanneer de aanvrager ermee instemt dat ongeacht de datum van de oorspronkelijke aanvraag [...] de datum waarop de grond voor weigering is weggevallen, als datum van de aanvraag geldt en beslissend is voor de bepaling van de anciënniteit in de zin van § 6, lid 2.”

11 § 50, leden 1 en 2, MarkenG bepaalt:

„(1) De inschrijving van een merk wordt op verzoek wegens nietigheid doorgehaald, wanneer het merk in strijd met § [...] 8 is ingeschreven.

(2) Is het merk in strijd met § [...] 8, lid 2, punt 1, [...] ingeschreven, dan kan de inschrijving enkel worden doorgehaald wanneer de grond voor de weigering ook nog bestaat op het tijdstip waarop over het verzoek om nietigverklaring wordt beslist. [...]”

Hoofdingen en prejudiciële vragen

12 Uit de verwijzingsbeslissingen blijkt dat DSGV op 7 februari 2002 een aanvraag tot inschrijving van een contourloos kleurmerk rood HKS 13 (hierna: „betrokken merk”) heeft ingediend voor een reeks waren en diensten.

13 Bij beslissing van 4 september 2003 heeft het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: „DPMA”) deze aanvraag geweigerd. DSGV heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld, waarbij zij de inschrijvingsaanvraag heeft beperkt tot bepaalde diensten van klasse 36 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, en een opinieonderzoek van 24 januari 2006 heeft overgelegd.

14 Bij beslissing van 28 juni 2007 heeft het DPMA die beslissing vernietigd op grond dat voor de resterende diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had, op basis van het overgelegde onderzoek moest worden vastgesteld dat het betrokken merk in de betrokken kringen een inburgeringsgraad van 67,9 %, in de zin van § 8, lid 3, MarkenG bereikte. Dat merk is dus op 11 juli 2007 ingeschreven voor diensten van klasse 36, die in wezen overeenstemmen met verschillende retailbankingdiensten.

15 Op 15 januari 2008 heeft Oberbank de nietigheid van het betrokken merk gevorderd, met name op grond dat het merk geen onderscheidend vermogen door het gebruik ervan had verkregen. DSGV heeft deze vordering betwist.

16 Bij beslissing van 16 juni 2009 heeft het DPMA die vordering afgewezen, op grond dat het betrokken merk, hoewel het intrinsiek onderscheidend vermogen miste, door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, zoals bleek uit het opinieonderzoek van 24 januari 2006 en uit andere door DSGV overgelegde documenten.

17 Oberbank heeft bij de verwijzende rechter een beroep ingesteld dat strekte tot vernietiging van deze beslissing en tot nietigverklaring van het betrokken merk. Voor de verwijzende rechter voert Oberbank aan dat dit merk onderscheidend vermogen mist. DSGV concludeert tot verwerping van dit beroep en legt aangaande het feit dat dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen een ander, in juni 2011 uitgevoerd opinieonderzoek over.

18 Op 19 oktober 2009 heeft zowel Banco Santander als Santander Consumer Bank verzocht om nietigverklaring van het betrokken merk, op grond van dezelfde motieven als de door Oberbank in haar vordering van 15 januari 2008 aangevoerde motieven. Ter ondersteuning van hun vorderingen tot nietigverklaring hebben zij onder meer verschillende andere opinieonderzoeken en deskundigenverslagen overgelegd voor het DPMA. DSGV heeft deze vorderingen betwist.

19 Nadat het de twee procedures had gevoegd, heeft het DPMA bij beslissing van 24 april 2012 deze vorderingen afgewezen op gronden die gelijkenissen vertoonden met de in zijn beslissing van 16 juni 2009 aangevoerde gronden.

- 20 Tegen deze beslissing hebben Banco Santander en Santander Consumer Bank bij de verwijzende rechter een beroep ingesteld dat vergelijkbaar was met het door Oberbank in de andere zaak ingestelde beroep. Bovendien stellen zij dat de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in het kader van een nietigheidsprocedure op de houder van het merk rust. DSGV concludeert ook tot verwerping van dit beroep.
- 21 De verwijzende rechter wijst er in de eerste plaats op dat de kleur HKS 13 intrinsiek onderscheidend vermogen mist, en dat om te bepalen of een kleurmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, de rechtspraak van de Duitse rechterlijke instanties vereist dat een opinieonderzoek wordt verricht om de „gecorrigeerde” herkeningsgraad of nog de „inburgeringsgraad” van het betrokken merk te bepalen.
- 22 Volgens de verwijzende rechter kan, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de onderhavige zaak, enkel op basis van een inburgeringsgraad van het betrokken merk van meer dan 70 % worden geoordeeld dat het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, waarbij deze bijzondere kenmerken met name liggen in het feit dat het gaat om een kleur op zich en dat op basis van de door DSGV gedane reclame-uitgaven niet kan worden bepaald of zij de kleur HKS 13 voor de door haar aangeboden diensten ingang heeft kunnen doen vinden als zelfstandig merk.
- 23 De verwijzende rechter vraagt zich af in welke mate een contourloos kleurmerk in de betrokken kringen moet zijn ingeburgerd om over door gebruik verkregen onderscheidend vermogen te kunnen beschikken. Hij merkt op dat het Hof zich daarover nog niet heeft uitgesproken.
- 24 In de tweede plaats stelt de verwijzende rechter vast dat de uitkomst van de gedingen afhangt van de vraag of het bestaan van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op de datum van indiening, dan wel op de datum van inschrijving van het litigieuze merk. Hij merkt op dat volgens de Duitse wettelijke regeling de inschrijving van een merk nietig moet worden verklaard wanneer het merk vóór de datum van de uitspraak over de inschrijving geen onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, op grond van de §§ 8 en 50, lid 1, MarkenG, en wanneer het merk op de datum van de uitspraak over de vordering tot nietigverklaring geen onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, op grond van § 50, lid 2, eerste volzin, MarkenG.
- 25 De verwijzende rechter benadrukt dat de Duitse regeling echter aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland geen gebruik heeft gemaakt van de door de tweede volzin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid. § 8, lid 3, MarkenG moet volgens hem immers worden gelezen in het licht van § 37, lid 2, van deze wet, die ervan uitgaat dat een merk enkel kan worden ingeschreven wanneer het op de datum waarop het wordt aangevraagd onderscheidend vermogen heeft. Heeft een merk pas na de indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen verkregen, dan schrijft deze bepaling uitdrukkelijk een temporele verschuiving van de anciënniteit voor, die de goedkeuring van de aanvrager vergt, waarbij deze verschuiving volgens deze rechter neerkomt op de intrekking van de aanvraag en de latere indiening van een nieuwe aanvraag. Deze rechter verklaart dat de Duitse wettelijke regeling bijgevolg aldus moet worden uitgelegd dat het merk op de datum waarop het wordt aangevraagd onderscheidend vermogen moet hebben verkregen, en dat dit ook geldt in het kader van een nietigheidsprocedure.
- 26 In casu, indien de datum van inschrijving relevant is, bedroeg de herkeningsgraad geen 70 %. Indien daarentegen de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag van belang is, dan zou de situatie die op deze datum doorslaggevend was, moeten worden onderzocht.
- 27 In de derde plaats wijst de verwijzende rechter erop dat de uitkomst van de hoofdgedingen ook afhangt van de manier waarop moet worden beslist wanneer bepaalde voor de oplossing van het geschil relevante feitelijke elementen niet meer kunnen worden vastgesteld.

28 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof in elk van de hoofdgedingen verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- „1) Verzet artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 zich tegen een uitlegging van het nationale recht, volgens welke in het geval van een voor financiële diensten aangevraagd abstract kleurmerk (in casu: rood HKS 13), uit een consumentenenquête een gecorrigeerde herkenningsgraad van ten minste 70 % moet blijken om te kunnen aannemen dat het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?
- 2) Moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus worden uitgelegd dat het tijdstip van de aanvraag van het merk – en niet het tijdstip van de inschrijving ervan – eveneens beslissend is indien de merkhouder als verweer tegen een verzoek om nietigverklaring van het merk aanvoert dat het merk in elk geval meer dan drie jaar na de aanvraag, maar nog vóór de inschrijving, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen?
- 3) Mocht ook onder de hiervoor genoemde voorwaarden het tijdstip van de aanvraag doorslaggevend zijn:

Moet het merk reeds dan nietig worden verklaard, wanneer niet duidelijk is en niet meer kan worden opgehelderd of het merk op het tijdstip van de aanvraag als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen? Of is voor nietigverklaring vereist dat degene die om nietigverklaring verzoekt, aantoont dat het merk op het tijdstip van de aanvraag geen onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt?”

29 Bij beschikking van de president van het Hof van 14 mei 2013 zijn de onderhavige zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

- 30 In de verzoeken om een prejudiciële beslissing wordt verwezen naar richtlijn 2008/95. Het Hof zal bijgevolg de door de verwijzende rechter gevraagde uitlegging van deze richtlijn verschaffen. Opgemerkt zij evenwel dat deze richtlijn, volgens artikel 18 ervan, in werking is getreden op de twintigste dag volgend op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*, dit wil zeggen op 28 november 2008. Uit de verwijzingsbeslissing in zaak C-217/13 blijkt echter dat Oberbank haar vordering tot nietigverklaring van het betrokken merk bij het DPMA heeft ingediend op 15 januari 2008, toen richtlijn 89/104 nog van kracht was.
- 31 In het geval dat de verwijzende rechter uiteindelijk zou vaststellen dat het hoofdgeding in die zaak onder richtlijn 89/104 valt, zij erop gewezen dat de in het onderhavige arrest verstrekte antwoorden op de gestelde vragen kunnen worden toegepast op die oudere wetgevingshandeling. Bij de vaststelling ervan zijn de relevante bepalingen van richtlijn 2008/95, waarbij volgens punt 1 van de considerans ervan richtlijn 89/104 enkel werd gecodificeerd, immers ten aanzien van de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 89/104 niet beduidend gewijzigd wat hun bewoordingen, context en doelstellingen betreft.
- 32 Om diezelfde reden blijft de rechtspraak inzake de relevante bepalingen van richtlijn 89/104 van toepassing op de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 2008/95.

Eerste vraag

- 33 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.
- 34 Oberbank, Banco Santander en Santander Consumer Bank, alsook de Spaanse en de Poolse regering menen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Ter ondersteuning van dit standpunt beroept Oberbank zich met name op de bijzondere kenmerken van kleurmerken, voeren Banco Santander en Santander Consumer Bank het algemeen belang aan dat is verbonden aan het beschikbaar houden van de kleuren, en de beperkte geschiktheid van het betrokken merk om daadwerkelijk als merk te worden gebruikt, beroept Spaanse regering zich op het feit dat de andere bewijsmiddelen ongeschikt zijn voor kleurmerken, en beroept de Poolse regering zich op de noodzaak om de consument voor vergissingen te behoeden.
- 35 DSGV, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie menen dat deze eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij menen dat artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 vereist dat alle relevante omstandigheden worden beoordeeld.
- 36 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een kleur op zich onder bepaalde voorwaarden een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arresten *Libertel*, C-104/01, EU:C:2003:244, punten 27-42, en *Heidelberger Bauchemie*, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 42).
- 37 Het feit dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen, impliceert echter niet dat dit teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 heeft voor een bepaalde waar of dienst (zie naar analogie arrest *BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, C-265/09 P, EU:C:2010:508, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissingen dat het betrokken merk weliswaar een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95, maar intrinsiek onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn. Uit de verzoeken om een prejudiciële beslissing blijkt ook dat de verwijzende rechter dus enkel tracht te bepalen op welke wijze moet worden beoordeeld of dit merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, in de zin van lid 3 van dit artikel 3, en in het bijzonder of deze beoordeling op doorslaggevende wijze kan afhangen van de uitkomst van een opinieonderzoek.
- 38 Volgens vaste rechtspraak betekent het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95 een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar of de dienst waarop het betrekking heeft, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of deze dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arresten *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 46, en *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 35).
- 39 Volgens eveneens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk, of het nu intrinsiek is dan wel door gebruik is verkregen, worden beoordeeld ten aanzien van de waren of de diensten waarop dit merk betrekking heeft, alsook ten aanzien van de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen, namelijk de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten (arresten *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en *Nestlé*, C-353/03, EU:C:2005:432, punt 25).

- 40 Aangaande de vraag hoe dient te worden vastgesteld of een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, blijkt uit vaste rechtspraak dat de bevoegde autoriteit voor de inschrijving van merken een concreet onderzoek moet verrichten (arresten *Libertel*, EU:C:2003:244, punt 77, en *Nichols*, C-404/02, EU:C:2004:538, punt 27) en globaal de factoren moet onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren (arresten *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, punt 49, en *Nestlé*, EU:C:2005:432, punt 31). Deze factoren moeten bovendien betrekking hebben op een gebruik van het merk als merk, dit wil zeggen met het oog op een dergelijke identificatie door de betrokken kringen (arresten *Philips*, EU:C:2002:377, punt 64, en *Nestlé*, EU:C:2005:432, punten 26 en 29).
- 41 Bij deze beoordeling kan met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van de betrokken kringen dat de waar of de dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (arresten *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, punt 51, en *Nestlé*, EU:C:2005:432, punt 31).
- 42 Indien de bevoegde autoriteit op basis van dergelijke factoren van mening is dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar of de dienst op basis van het betrokken merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, moet zij in elk geval daaraan de conclusie verbinden dat is voldaan aan de in artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 gestelde voorwaarde opdat de inschrijving van het merk niet zou worden geweigerd of het merk niet nietig zou worden verklaard (zie in die zin arresten *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, punt 52, en *Philips*, EU:C:2002:377, punt 61).
- 43 Gepreciseerd zij ook dat het Unierecht zich er niet tegen verzet dat de bevoegde autoriteit, wanneer zij bijzondere moeilijkheden ondervindt bij de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd of de nietigheid wordt gevorderd, overeenkomstig de voorwaarden van haar nationaal recht ten behoeve van haar oordeelsvorming een opinieonderzoek laat verrichten (zie in die zin arrest *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Indien zij daadwerkelijk gebruikmaakt van een dergelijk opinieonderzoek, staat het aan haar om te bepalen welk percentage van consumenten haar voldoende significant lijkt (zie naar analogie arrest *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, punt 89).
- 44 De omstandigheden waaronder de in artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 gestelde voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet louter op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld (arresten *Windsurfing Chiemsee*, EU:C:1999:230, punt 52, en *Philips*, EU:C:2002:377, punt 62).
- 45 Dienaangaande moet worden benadrukt dat bij de globale beoordeling van de factoren die kunnen aantonen dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, met name kan blijken dat de perceptie van de betrokken kringen niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor elk van de categorieën merken en dat het dus moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen, met inbegrip van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, van de merken van bepaalde categorieën vast te stellen dan van de merken van andere categorieën (arresten *Henkel*, C-218/01, EU:C:2004:88, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en *Nichols*, EU:C:2004:538, punt 28).
- 46 Nochtans maakt noch artikel 2, noch artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 2008/95 een onderscheid tussen de merkencategorieën. Bij de beoordeling of contourloze kleurmerken, als in het hoofdgeding, onderscheidend vermogen hebben, met inbegrip van door gebruik verkregen

onderscheidend vermogen, gelden dus dezelfde criteria als die welke gelden voor de andere merkencategorieën (zie naar analogie arresten Philips, EU:C:2002:377, punt 48, en Nichols, EU:C:2004:538, punten 24 en 25).

- 47 De moeilijkheden die kunnen worden ondervonden om het onderscheidend vermogen van sommige categorieën merken vast te stellen, die verband houden met de aard van deze merken, en waarmee rekening mag worden gehouden, vormen dus geen rechtvaardigingsgrond om striktere criteria voor de beoordeling van dit onderscheidend vermogen vast te stellen, ter vervanging of afwijking van de toepassing van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de rechtspraak inzake andere categorieën merken (zie in die zin arrest Nichols, EU:C:2004:538, punt 26, en naar analogie arrest BHIM/BORCO-Merken-Import Matthiesen, EU:C:2010:508, punt 34).
- 48 Uit het voorgaande vloeit voort dat niet in het algemeen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bepaalde percentages voor de herkenninggraad van het merk in de betrokken kringen, kan worden aangegeven wanneer een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, en dat zelfs voor contourloze kleurmerken, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk, en zelfs als een opinieonderzoek kan behoren tot de factoren aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of een dergelijk merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, de uitkomst van een dergelijk opinieonderzoek niet de enige doorslaggevende factor mag zijn op basis waarvan tot de conclusie kan worden gekomen dat sprake is van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen.
- 49 Gelet op één en ander dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 3, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenninggraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.

Tweede vraag

- 50 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk, wanneer de houder van het litigieuze merk aanvoert dat het in ieder geval door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving, waarbij de verwijzende rechter dienaangaande preciseert dat het Duitse recht aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland geen gebruik heeft gemaakt van de door artikel 3, lid 3, tweede volzin, van deze richtlijn geboden mogelijkheid.
- 51 Gelet op die precisering stellen DSGVO en de Commissie dat deze vraag niet-ontvankelijk is. Zij menen immers dat de verwijzende rechter de nationale toepasselijke bepalingen onjuist heeft voorgesteld. De Bondsrepubliek Duitsland heeft gebruikgemaakt van de in deze tweede volzin geboden mogelijkheid, waardoor de tweede vraag hypothetisch wordt.
- 52 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het niet aan het Hof staat om zich in het kader van het in artikel 267 VWEU neergelegde stelsel van rechterlijke samenwerking uit te spreken over de uitlegging van de nationale bepalingen, en evenmin om te oordelen of na te gaan of de uitlegging daarvan door de verwijzende rechter juist is. Het Hof moet in het kader van de bevoegdheidsverdeling tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties immers acht slaan op de in de verwijzingsbeslissing omschreven

feitelijke en juridische context waarin de prejudiciële vragen moeten worden geplaatst (arresten *Fundación Gala-Salvador Dalí en VEGAP*, C-518/08, EU:C:2010:191, punt 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en *Logstor ROR Polska*, C-212/10, EU:C:2011:404, punt 30).

- 53 In deze omstandigheden dient het Hof de tweede vraag te beantwoorden op basis van de door de verwijzende rechter gedane vaststelling dat het Duitse recht in casu aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid niet in haar nationale recht heeft omgezet, en dus vast te stellen dat deze vraag ontvankelijk is.
- 54 Ten gronde voert Oberbank aan dat artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de twee door de verwijzende rechter aangegeven data relevant zijn en dat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen voor deze twee data moet worden bewezen.
- 55 Banco Santander en Santander Consumer Bank, alsook de Spaanse en de Poolse regering menen dat aangezien de betrokken lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, het bewijs dat door gebruik onderscheidend vermogen is verkregen, betrekking moet hebben op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag. De Commissie verdedigt, subsidiair, diezelfde uitlegging. DSGV voert aan dat in een nietigheidsprocedure, als in het hoofdgeding, in ieder geval de datum van inschrijving relevant is.
- 56 Volgens artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 wordt een merk niet geweigerd of kan het, indien ingeschreven, niet nietig worden verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, van dit artikel, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.
- 57 Uit de eenduidige bewoordingen van deze eerste volzin blijkt dus duidelijk dat, anders dan DSGV suggereert, in het kader van een nietigheidsprocedure van een merk waarin één of meerdere van de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, van richtlijn 2008/95 genoemde nietigheidsgronden worden aangevoerd, en zodra de toepasselijkheid van ten minste een van deze gronden wordt vastgesteld, het litigieuze merk slechts buiten de toepassing van deze aangevoerde nietigheidsgrond of -gronden kan vallen wanneer dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen.
- 58 Deze letterlijke interpretatie vindt steun in de opzet van de bepaling waarvan deze eerste volzin deel uitmaakt. De tweede volzin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 voorziet immers uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de lidstaten om de toepassing van de in de eerste volzin van dit artikel 3, lid 3, bepaalde mogelijkheid uit te breiden tot het geval waarin het onderscheidend vermogen is verkregen door het gebruik van het merk na de inschrijvingsaanvraag, of zelfs na de inschrijving ervan.
- 59 Mocht de eerste volzin van dit artikel 3, lid 3, aldus worden uitgelegd dat het ook betrekking heeft op het onderscheidend vermogen dat wordt verkregen door het gebruik van het litigieuze merk na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, zoals Oberbank en DSGV suggereren, dan zou de aan de lidstaten door deze tweede volzin geboden mogelijkheid echter fictief zijn en zou deze bepaling elk nuttig effect worden ontnomen.
- 60 Niettemin is het van belang om eraan te herinneren dat de uitlegging in punt 57 van het onderhavige arrest niet onverenigbaar is met de mogelijkheid voor de bevoegde autoriteit om factoren in aanmerking te nemen die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed vóór deze datum (zie in die zin arrest *L & D/BHIM*, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

61 Uit deze overwegingen vloeit voort dat op de tweede vraag dient te worden geantwoord dat wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. In dit verband is niet van belang dat de houder van het litigieuze merk aanvoert dat dit in ieder geval na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving ervan door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Derde vraag

62 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

63 Oberbank, Banco Santander en Santander Consumer Bank, alsook de Spaanse regering, menen dat in het kader van een nietigheidprocedure de bewijslast voor het door gebruik van het litigieuze merk verkregen onderscheidend vermogen moet rusten op de houder van dit merk. De Poolse regering meent daarentegen dat het antwoord op de derde vraag overeenkomstig punt 6 van de considerans van richtlijn 2008/95 uitsluitend behoort tot de bevoegdheid van de lidstaten.

64 DSGVO en de Commissie betwijfelen dat deze vraag ontvankelijk is. Subsidiair stelt DSGVO dat de bewijslast in het kader van een nietigheidsprocedure moet rusten op diegene die de nietigheid vordert. De Commissie meent in wezen dat niets eraan in de weg staat dat de bewijslast op de houder van het betrokken merk rust.

65 Vooraf dienen wegens de in punt 52 van het onderhavige arrest reeds uiteengezette redenen, de bezwaren van DSGVO en de Commissie inzake de ontvankelijkheid van de derde vraag van de hand te worden gewezen, en moet deze vraag worden beantwoord op basis van de door de verwijzende rechter gedane vaststelling dat het Duitse recht in casu aldus moet worden uitgelegd dat de Bondsrepubliek Duitsland de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid niet in haar nationale recht heeft omgezet.

66 Ten gronde zij opgemerkt dat punt 6 van de considerans van richtlijn 2008/95 weliswaar met name bepaalt dat de lidstaten iedere vrijheid moeten behouden om de procedure inzake de nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen en, bijvoorbeeld, de vorm van de nietigheidsprocedure te bepalen. Daaruit kan evenwel niet worden afgeleid dat de kwestie van de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in het kader van een nietigheidsprocedure op grond van artikel 3, lid 1, sub b, c of d, van richtlijn 2008/95 een dergelijk tot de bevoegdheid van de lidstaten behorend procedurevoorschrift vormt.

67 Indien de kwestie van de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk in het kader van een nietigheidsprocedure met betrekking tot dit merk onder het nationale recht van de lidstaten zou vallen, zou dit er immers toe kunnen leiden dat de bescherming van de merkhouders verschilt naargelang de betrokken regeling, zodat de in punt 10 van de considerans van richtlijn 2008/95 bedoelde doelstelling van „dezelfde wettelijke bescherming [in alle lidstaten]”, die in

dit punt als „van fundamenteel belang” wordt aangemerkt, niet zou worden bereikt (zie naar analogie arresten *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, punt 73 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en *H. Gautzsch Großhandel*, C-479/12, EU:C:2014:75, punt 40).

- 68 Gelet op deze doelstelling en op de structuur en de opzet van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, dient te worden vastgesteld dat in het kader van een nietigheidsprocedure de bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het litigieuze merk moet rusten op de houder van dit merk, die zich op dit onderscheidend vermogen beroept.
- 69 Immers, ten eerste, vormt – net zoals het feit dat een merk door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgt, in het kader van een inschrijvingsprocedure een uitzondering vormt op de in artikel 3, lid 1, sub b, c, of d, van richtlijn 2008/95 neergelegde weigeringsgronden (zie in die zin arrest *Bovemij Verzekeringen*, C-108/05, EU:C:2006:530, punt 21) – het feit dat een merk door gebruik onderscheidend vermogen verkrijgt, in het kader van een nietigheidsprocedure een uitzondering die ertoe strekt de in dit artikel 3, lid 1, sub b, c of d, bepaalde nietigheidsgronden terzijde te schuiven. Aangezien het een uitzondering betreft, staat het echter aan diegene die zich erop wenst te beroepen om het bewijs te leveren dat grond oplevert voor de toepassing ervan.
- 70 Ten tweede dient te worden vastgesteld dat de houder van het litigieuze merk het best in staat is om het bewijs te leveren van de concrete handelingen ter ondersteuning van de verklaring dat zijn merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dit geldt met name voor de elementen die een dergelijk gebruik kunnen aantonen, waarvan voorbeelden zijn opgesomd in de in de punten 40 en 41 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, zoals de intensiteit, de spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, en de hoogte van het reclamebudget voor het merk.
- 71 Bijgevolg moet, wanneer de houder van het litigieuze merk door de bevoegde autoriteit wordt verzocht om te bewijzen dat een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, en er niet in slaagt om dit bewijs te leveren, dit merk nietig worden verklaard.
- 72 De redenen waarom de merkhouder er niet in slaagt dit bewijs te leveren, zijn in dit verband niet van belang. Anders zou niet kunnen worden uitgesloten dat een merk de door richtlijn 2008/95 geboden bescherming kan blijven genieten, zelfs al is het – aangezien het valt onder een van de in artikel 3, lid 1, sub b, c of d, van deze richtlijn bepaalde nietigheidsgronden – niet geschikt om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, en kan het dus krachtens deze richtlijn niet worden beschermd. Om diezelfde reden druist een dergelijke bewijslast – anders dan DSGVO stelt – niet in tegen het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen van de merkhouder.
- 73 Bovendien dient, zoals blijkt uit punt 61 van het onderhavige arrest, in het kader van artikel 3, lid 3, eerste volzin, van richtlijn 2008/95, bij de beoordeling of een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk.
- 74 Uit één en ander vloeit voort dat op de derde vraag moet worden geantwoord dat wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

Kosten

⁷⁵ Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter 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:

- 1) **Artikel 3, leden 1 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 moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een uitlegging van het nationale recht volgens welke in procedures waarin de vraag aan de orde is of een contourloos kleurmerk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, in ieder geval uit een opinieonderzoek een herkenningsgraad van dit merk van minstens 70 % moet blijken.**
- 2) **Wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat in het kader van een nietigheidsprocedure die betrekking heeft op een merk dat intrinsiek onderscheidend vermogen mist, bij de beoordeling of dit merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient te worden onderzocht of een dergelijk vermogen is verkregen vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van dit merk. In dit verband is niet van belang dat de houder van het litigieuze merk aanvoert dat dit in ieder geval na de indiening van de inschrijvingsaanvraag, maar vóór de inschrijving ervan door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.**
- 3) **Wanneer een lidstaat geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 3, lid 3, tweede volzin, van richtlijn 2008/95 geboden mogelijkheid, moet artikel 3, lid 3, eerste volzin, van deze richtlijn aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat het litigieuze merk in het kader van een nietigheidsprocedure nietig wordt verklaard wanneer het intrinsiek onderscheidend vermogen mist en de houder ervan er niet in slaagt om aan te tonen dat dit merk vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.**

ondertekeningen