ARREST VAN HET GERECHT (Zesde kamer)

5 februari 2020*

„Uniemerk – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een schoenveter – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Bescherming van een ouder model – Bewijzen die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd”

In zaak T 573/18,

Hickies, Inc., gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door I. Fowler, solicitor, en S. Petivlasova, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door H. O’Neill als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 28 juni 2018 (zaak R 2693/2017-5) inzake een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande in de vorm van een schoenveter als Uniemerk,

wijst

HET GERECHT (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: S. Papasavvas, waarnemend voor de president, Z. Csehi en O. Spineanu-Matei (rapporteur), rechters,

griffier: R. Ūkelytė, administrateur,

gezien het op 25 september 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 december 2018 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de aanwijzing van een andere rechter ter aanvulling van de kamer wegens de verhindering van een van haar leden,

na de terechtzitting op 11 september 2019,

* Procestaal: Engels.

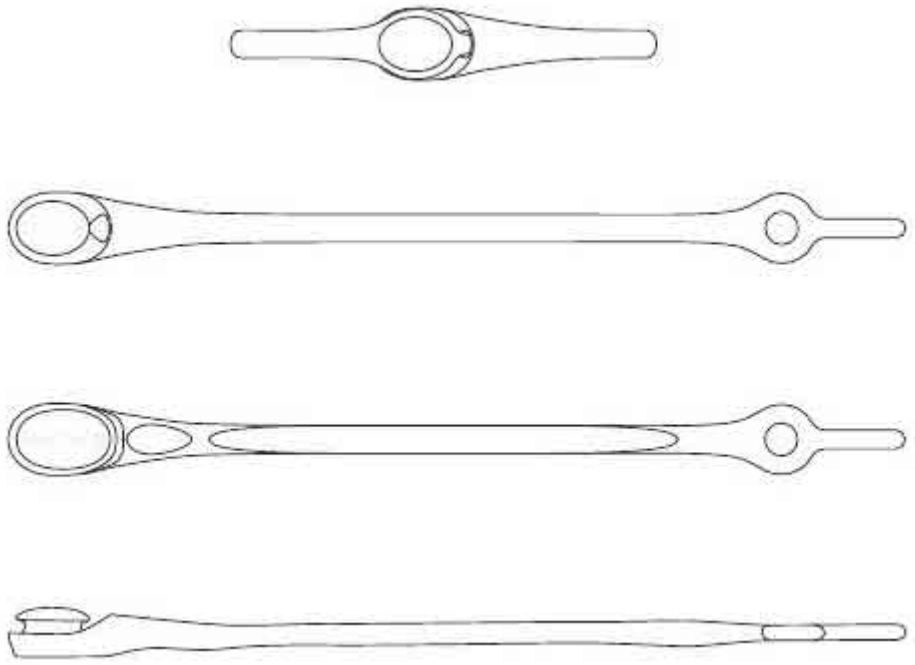
het navolgende

Arrest [1]

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 5 juli 2017 heeft verzoekster, Hickies, Inc., bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend op grond van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen bij verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende driedimensionale teken:



3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 26 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 worden omschreven als volgt: „schoenveters; plastic versierselen voor schoenen; versiersels voor schoeisel [niet van edele metalen]; kledingaccessoires, naaiartikelen en decoratieve textielartikelen; oogjes voor schoeisel; gespen voor schoenen; haakjes voor schoeisel; sluitingen voor schoenen [gespen, haken en ogen]”.

4 Bij brief van 17 juli 2017 heeft de onderzoeker bezwaren gemaakt wat de mogelijkheid tot inschrijving van het aangevraagde merk betreft, op grond dat dit merk onderscheidend vermogen miste.

5 Bij beslissing van 19 oktober 2017 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag voor dit merk afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

1 Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

6 Op 19 december 2017 heeft verzoekster krachtens de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

7 Bij beslissing van 28 juni 2018 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen en de beslissing van de onderzoeker vernietigd voor zover daarbij de inschrijving van het aangevraagde merk was geweigerd voor „oogjes voor schoeisel" en „haakjes voor schoeisel" van klasse 26.

8 De kamer van beroep heeft het beroep daarentegen verworpen voor „schoenveters", „plastic versierselen voor schoenen", „versiersels voor schoeisel [niet van edele metalen]", „kledingaccessoires", „naaiartikelen en decoratieve textielartikelen", „gespen voor schoenen" en „sluitingen voor schoenen [gespen, haken en ogen]" van klasse 26, op grond dat het aangevraagde merk met betrekking tot deze waren elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

[*omissis*]

In rechte

[*omissis*]

Ten gronde

20 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, dat in wezen is gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

[*omissis*]

40 Verzoekster stelt in de eerste plaats dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, het aangevraagde merk geen klassiek sluitingssysteem voor schoenen weergeeft maar wel een volledig nieuw type sluitingssysteem dat aanzienlijk afwijkt van de normen en gewoonten in de schoenensector. In de tweede plaats stelt zij dat de kamer van beroep niet in aanmerking lijkt te hebben genomen dat met het aangevraagde merk niet alleen wordt beoogd bescherming te verkrijgen voor schoenveters, maar ook voor de andere in punt 8 hierboven genoemde waren.

41 Dienaangaande dient te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep heeft aangegeven, het aangevraagde merk in wezen een driedimensionaal merk is in de vorm van een snoer dat in vier afbeeldingen vanuit verschillende invalshoeken wordt weergegeven. Aan het ene uiteinde van dit snoer zit een oogje waarin de knop – die zich aan het andere uiteinde bevindt – kan worden aangebracht om het snoer te sluiten. In de eerste afbeelding is het snoer gesloten en de combinatie van het oogje met de erin aangebrachte knop zorgt voor een ovale bolstaande vorm. In de volgende drie afbeeldingen wordt het snoer open weergegeven, uit boven-, onder- en zijaanzicht (punt 19 van de bestreden beslissing). Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt (punt 20 van de bestreden beslissing), blijkt voorts het soort materiaal waaruit het snoer is vervaardigd, niet uit de weergave in de inschrijvingsaanvraag.

Onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk met betrekking tot schoenveters

[*omissis*]

48 In de tweede plaats stelt verzoekster tot staving van haar bewering dat het aangevraagde merk aanzienlijk afwijkt van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is, dat de kamer van beroep heeft verwezen naar een aantal internetlinks die irrelevant zijn.

[*omissis*]

54 Anderzijds voert verzoekster aan dat hoe dan ook zowel op grond van de door de onderzoeker aangehaalde voorbeelden, die de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing heeft overgenomen, als op grond van de voorbeelden die alleen door de kamer van beroep zijn aangevoerd, niet kan worden vastgesteld dat het aangevraagde merk het vereiste onderscheidend vermogen mist. Ter weerlegging van deze voorbeelden stelt zij dat de betrokken waren imitaties zijn.

[*omissis*]

56 Ten eerste voert verzoekster aan dat geen enkele van de door de onderzoeker aangehaalde websites toebehoort aan een merkhouder. Het zou gaan om onlineverkoopplatforms, waarvan sommige in het bijzonder bekendstaan als verkoopinstrument voor namakers. Geoordeeld dient te worden dat het feit dat het mogelijkerwijs gaat om onlineverkoopplatforms, geenszins afdoet aan de bewijskracht van de elementen die de onderzoeker heeft aangevoerd om aan te tonen dat op de Uniemarkt soortgelijke vormen bestaan als die waarin het aangevraagde merk bestaat. Zelfs indien sommige van die websites mogelijkerwijs worden gebruikt voor de verkoop van namaak, bewijst deze mogelijkheid op zich niet dat de waren waarnaar de door de onderzoeker aangehaalde en vervolgens door de kamer van beroep overgenomen internetlinks verwijzen, namaakproducten zijn. In ieder geval is het Gerecht niet bevoegd om uitspraak te doen over de vermeende namaak.

[*omissis*]

60 In de vierde plaats beroept verzoekster zich op de nieuwheid van de waar waarvan de vorm overeenkomt met die van het aangevraagde merk. In dit verband beweert zij een trendsetter te zijn en stelt zij dat zij het idee voor deze waar in 2012 wereldwijd en vervolgens de waar zelf in 2014 in de Unie heeft gelanceerd.

[*omissis*]

62 In elk geval moet worden geoordeeld dat, zelfs indien vaststaat dat – zoals verzoekster stelt – de waar waarvan de vorm overeenkomt met die van het aangevraagde merk nieuw is, dit niet noodzakelijkerwijs impliceert dat dit merk onderscheidend vermogen heeft.

63 Er zij immers aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak tekens die gangbaar worden gebruikt voor de verkoop van de betrokken waren of diensten worden geacht niet de herkomst ervan te kunnen identificeren. Deze stelling kan echter niet a contrario aldus worden uitgelegd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft wanneer dit merk weinig wordt gebruikt voor de betrokken waren en diensten. Uit de rechtspraak blijkt immers dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een Uniemerk niet berust op de originaliteit van het merk noch op het feit dat het merk niet wordt gebruikt in de sector van de betrokken waren en diensten [zie arrest van 12 februari 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T-318/13, niet gepubliceerd, EU:T:2015:96, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

64 Bovendien zij erop gewezen dat de door verzoekster aangevoerde inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, in casu twee gemeenschapsmodellen, doordat waren in de handel worden gebracht die een soortgelijke vorm hebben als verzoeksters waar waarvan de vorm overeenkomt met die van het aangevraagde merk, geen invloed heeft op de analyse van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk, zoals de kamer van beroep heeft gepreciseerd (punt 28 van de betreden beslissing). De bescherming van een model impliceert immers niet dat de

betrokken vorm onderscheidend vermogen heeft, aangezien de onderzoekscriteria voor deze twee rechten fundamenteel verschillen. De bescherming van een model heeft betrekking op de verschijningsvorm van een voortbrengsel die zich van het bestaande erfgoed onderscheidt en berust op de nieuwheid van dat model, namelijk het feit dat er nog geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld, alsmede op het eigen karakter ervan. In het geval van een merk moet de vorm waarin het aangevraagde merk bestaat weliswaar noodzakelijkerwijs op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is om onderscheidend vermogen te kunnen hebben, maar de loutere nieuwheid van deze vorm volstaat niet om te concluderen dat er sprake is van onderscheidend vermogen, aangezien doorslaggevend is of deze vorm de functie van aanduiding van de commerciële herkomst kan vervullen.

65 De kamer van beroep heeft ook terecht het belang van de door verzoekster aangevoerde designprijzen geminimaliseerd. Volgens de rechtspraak impliceert de omstandigheid dat waren een hoogwaardig design hebben, immers niet noodzakelijkerwijs dat een merk bestaande in de driedimensionale vorm van deze waren zich van meet af aan ertoe leent om deze waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 [zie arrest van 12 september 2007, Neumann/BHIM (Vorm van een microfoonkop), T-358/04, EU:T:2007:263, punt 64 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Zoals het EUIPO aanvoert, is het voorts mogelijk dat de deskundigen die deze prijzen uitreiken zich dienen te concentreren op minieme verschillen, terwijl het relevante publiek, waarvan het aandachtsniveau in casu gemiddeld is, niet tot een analytisch onderzoek van de betrokken vorm zal overgaan.

[*omissis*]

HET GERECHT (Zesde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Hickies, Inc. wordt verwezen in de kosten.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 februari 2020.

ondertekeningen