ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

8 oktober 2020*

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 3, lid 1, onder b) – Tekens die een merk kunnen vormen – Onderscheidend vermogen – Aanvraag tot inschrijving van een teken als merk voor een dienst, waarbij het teken bestaat uit kleurpatronen en bestemd is om te worden aangebracht op de goederen waarmee deze dienst wordt verricht – Beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit teken – Criteria”

In zaak C-456/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden) bij beslissing van 14 juni 2019, ingekomen bij het Hof op 14 juni 2019, in de procedure

Aktiebolaget Östgötatrafiken

tegen

Patent- och registreringsverket,

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

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

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– Aktiebolaget Östgötatrafiken, vertegenwoordigd door R. Berzelius en F. Weyde als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door É. Gippini Fournier, K. Simonsson en G. Tolstoy als gemachtigden,

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

het navolgende

* Procestaal: Zweeds.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft in wezen de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder b), 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 2008, L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Aktiebolaget Östgötatrafiken en de Patent- och registreringsverk (Zweeds bureau voor intellectuele eigendom; hierna: „PRV") over de afwijzing van een merkaanvraag.

Toepasselijke bepalingen

Richtlijn 2008/95

3 Artikel 2 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Tekens die een [merk] kunnen vormen", luidt:

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

4 Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid", 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, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage 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 aanvrage om inschrijving of na de inschrijving.

[...]"

5 Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

Richtlijn 2015/2436

6 Artikel 3 van richtlijn 2015/2436, met als opschrift „Tekens die een merk kunnen vormen", luidt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder [...] tekeningen, [...] kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren [...], mits deze:

a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, [...]

[...]”

7 Artikel 4 van deze richtlijn, met als opschrift „Absolute gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt:

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

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

4. Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, onder 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. Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.

5. De lidstaat kan bepalen dat lid 4 ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen is verkregen na de datum van de aanvraag om inschrijving maar vóór de datum van inschrijving.”

8 Overeenkomstig artikel 54 („Omzetting”) van deze richtlijn waren de lidstaten verplicht om onder andere de artikelen 3 tot en met 6 ervan uiterlijk op 14 januari 2019 om te zetten in nationaal recht.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

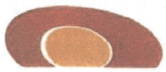
9 Verzoekster in het hoofdgeding is houder van beeldmerken die bij de PRV zijn ingeschreven onder de nummers 363521 tot en met 363523 voor voertuig- en vervoersdiensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

10 Deze beeldmerken zijn weergegeven als volgt:

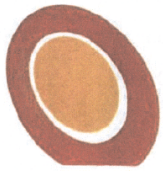
– nr. 363521



– nr. 363522



– nr. 363523



11 Op 23 november 2016 heeft verzoekster in het hoofdgeding bij de PRV drie merkaanvragen ingediend voor verschillende voertuig- en vervoersdiensten van klasse 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice van betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.

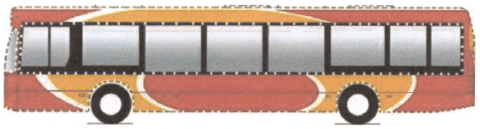
12 In deze drie aanvragen zijn de merken omschreven als volgt: „Beschildering van voertuigen in de kleuren rood, wit en oranje, zoals aangeduid". Verzoekster in het hoofdgeding heeft er bovendien op gewezen dat deze aanvragen geen betrekking hadden op de vorm zelf van de voertuigen of de zwart/grijze oppervlakken ervan.

13 Bij beslissing van 29 augustus 2017 heeft de PRV deze aanvragen afgewezen op grond dat de als merk aangevraagde tekens louter decoratief van aard waren, niet als aanduiding konden worden opgevat van de diensten waarop deze aanvragen betrekking hebben en derhalve elk onderscheidend vermogen misten.

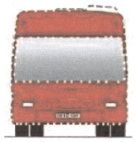
14 Verzoekster in het hoofdgeding is tegen deze beslissing opgekomen bij de Patent- och marknadsdomstol (rechter in eerste aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden).

15 Ter onderbouwing van haar beroep heeft zij erop gewezen dat de aangevraagde merken „positiemerken" zijn en bestaan uit ellipsvormige banden van verschillende omvang, in rood, oranje en wit, die in een bepaalde grootte en positie zijn aangebracht op bussen en treinen waarmee de vervoersdiensten kunnen worden verricht.

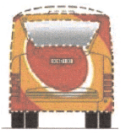
16 Verzoekster heeft de volgende afbeeldingen van de aangevraagde merken ingediend, waarbij de contouren van de voertuigen als stippellijnen zijn weergegeven teneinde duidelijk te maken dat de aangevraagde bescherming geen betrekking had op de vorm van deze voertuigen:



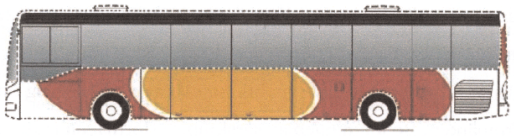
Zijaanzicht



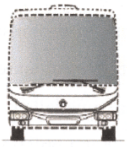
Vooraanzicht



Achteraanzicht



Zijaanzicht



Vooraanzicht



Achteraanzicht



Zijaanzicht



Voor- en achteraanzicht

17 Verzoekster in het hoofdgeding heeft eveneens betoogd dat de aangevraagde merken een vergelijkbare indruk oproepen als die welke door de onder nummers 363521 tot en met 363523 ingeschreven merken wordt opgeroepen en dat het onderscheidend vermogen van eerstgenoemde merken niet anders mag worden beoordeeld louter omdat zij bedoeld zijn om op een bepaalde wijze te worden aangebracht op de voertuigen die voor de vervoersdienst worden gebruikt. Meer in het algemeen heeft zij daaraan toegevoegd dat de verschillende vervoersbedrijven hun eigen illustratie of kleurencombinatie op hun voertuigen aanbrengen, zodat de gebruikers van de door hen verrichte diensten deze illustraties of kleurencombinaties als aanduidingen van de commerciële herkomst beschouwen.

18 De PRV heeft aangevoerd dat niet wordt gevraagd om de beeldelementen van de litigieuze merken op abstracte wijze te beschermen, maar teneinde deze beeldelementen aan te brengen op de door verzoekster in het hoofdgeding gebruikte voertuigen. Aangezien het onderscheidend vermogen in zijn geheel moet worden beoordeeld en commerciële vervoermiddelen vaak met kleurpatronen worden versierd, moeten de consumenten zich vooraf met dergelijke elementen vertrouwd hebben gemaakt om deze als een merk te kunnen opvatten; bij gebreke daarvan beschouwen zij deze als decoratieve elementen. Gelet op de verscheidenheid aan kleurencombinaties en decoraties op vervoermiddelen in de betreffende economische sector, kunnen de in het hoofdgeding aan de orde zijnde tekens slechts als een aanduiding van de commerciële herkomst worden opgevat wanneer ze voldoende afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, hetgeen niet het geval is.

19 Bij vonnis van 29 maart 2018 heeft de Patent- och marknadsdomstol het door verzoekster in het hoofdgeding ingestelde beroep verworpen op grond dat de aangevoerde bewijzen niet toereikend waren om tot de slotsom te komen dat de kleuren en de vorm van de als merk aangevraagde tekens dermate verschilden van de manier waarop andere ondernemingen hun voertuig decoreren, dat niet kon worden aangenomen dat het relevante publiek deze tekens als een aanduiding van de commerciële herkomst zou opvatten.

20 Verzoekster in het hoofdgeding heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden).

21 Deze rechter wijst op het in artikel 3 van richtlijn 2015/2436 gestelde basisvereiste dat een teken onderscheidend vermogen moet hebben om een merk te kunnen zijn.

22 In dit verband beklemtoont deze rechter dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de perceptie van het onderscheidend vermogen van een teken door het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is naargelang het betreffende merk een driedimensionaal merk is dat bestaat in de verschijningsvorm van de waar zelf, dan wel een woord- of beeldmerk. Aangezien de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, kan het immers moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk vast te stellen dan dat van een woord- of beeldmerk. Bijgevolg kan – zoals het

Hof reeds heeft geoordeeld – een teken dat samenvalt met de verschijningsvorm van de waar slechts worden geacht onderscheidend vermogen te hebben indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

23 Met betrekking tot een merk ter aanduiding van een dienst merkt de verwijzende rechter op dat het Hof in punt 20 van het arrest van 10 juli 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), heeft geoordeeld dat de inrichting van een verkoopruimte geschikt kan zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen wanneer de afgebeelde inrichting op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

24 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat het Hof in dat arrest niet heeft gepreciseerd onder welke voorwaarden, in het geval van een merk ter aanduiding van een dienst, het vereiste moet worden toegepast dat op significante wijze wordt afgeweken van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

25 Bovendien benadrukt hij dat het Hof in datzelfde arrest niet heeft onderzocht of het betrokken merk niet losstond van het uiterlijk van de fysieke voorwerpen die het mogelijk maakten om de diensten waarvoor dit merk was ingeschreven, te verrichten.

26 De verwijzende rechter vraagt zich dan ook af of voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van tekens die bedoeld zijn om te worden aangebracht op bepaalde delen van voertuigen van een vervoersaanbieder teneinde deze laatste te onderscheiden, dergelijke tekens op significante wijze moeten afwijken van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

27 In deze omstandigheden heeft de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn [2015/2436] aldus worden uitgelegd dat, in het geval van een aanvraag tot inschrijving van een merk ter aanduiding van diensten, welke aanvraag betrekking heeft op een teken dat in een bepaalde positie is aangebracht en grote vlakken van de fysieke voorwerpen bedekt waarmee de diensten worden verricht, moet worden beoordeeld of het merk al dan niet losstaat van het uiterlijk van de betrokken voorwerpen?

2) Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, is het noodzakelijk dat het merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is om het te kunnen aanmerken als een merk dat onderscheidend vermogen heeft?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

28 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat de datum waarop de aanvraag tot inschrijving van een merk is ingediend bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht in geval van een weigering tot inschrijving van dat merk (zie naar analogie arrest van 29 januari 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, punt 49).

29 Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde inschrijvingsaanvragen zijn ingediend op 23 november 2016, dat wil zeggen op een tijdstip waarop de termijn voor omzetting van richtlijn 2015/2436 nog niet was verstreken en richtlijn 2008/95 nog niet was ingetrokken, zijn in casu de bepalingen van richtlijn 2008/95 van toepassing op de feiten in het hoofdgeding, en niet die van richtlijn 2015/2436.

30 Bovendien dient te worden benadrukt dat de kleurpatronen waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde inschrijvingsaanvragen betrekking hebben weliswaar bestemd zijn om op een bepaalde manier te worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee vervoersdiensten worden verricht, maar dat verzoekster in het hoofdgeding uitdrukkelijk erop heeft gewezen dat de vorm van deze goederen als zodanig niet het voorwerp van deze aanvragen uitmaakte.

31 Bijgevolg wenst de verwijzende rechter met zijn twee vragen, die gezamenlijk dienen worden onderzocht, in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het onderscheidend vermogen van een als merk voor een dienst aangevraagd teken dat bestaat uit kleurpatronen en dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee deze dienst wordt verricht, moet worden beoordeeld in samenhang met die goederen, en of daarbij moet worden nagegaan of dit teken significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

32 Volgens vaste rechtspraak van het Hof bestaat de wezenlijke functie van het merk erin dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waar of dienst de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Dit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 van richtlijn 2008/95 moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten [zie in die zin arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34, en 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, punt 20].

33 Bovendien dient de bevoegde autoriteit, om te kunnen beoordelen of een teken onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, over te gaan tot een concreet onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van dit teken (zie in die zin arrest van 27 maart 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

34 Wanneer de merkaanvraag, zoals in het hoofdgeding, betrekking heeft op een teken dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee de diensten worden verricht, kan het onderscheidend vermogen van dit teken niet los van de wijze waarop het aanbrengen van dit teken op deze goederen door het relevante publiek wordt gepercipieerd, worden beoordeeld.

35 Zelfs indien de goederen die worden gebruikt voor het verrichten van de diensten niet het voorwerp van de merkaanvraag uitmaken, neemt dit immers niet weg dat het relevante publiek de kleurpatronen waaruit het betrokken teken bestaat, percipieert als aangebracht op de goederen die de enige drager ervan zijn.

36 Hieruit volgt dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande uit kleurpatronen die bedoeld zijn om uitsluitend en systematisch te worden aangebracht op de goederen die worden gebruikt voor het verrichten van de diensten, met name rekening moet worden gehouden met deze perceptie.

37 In casu staat het aan de verwijzende rechter om in het kader van zijn concrete en globale analyse van het dossier te bepalen of de kleurencombinaties die een systematische schikking bevatten, zoals omschreven in de inschrijvingsaanvragen, in staat zijn om de betrokken tekens intrinsiek onderscheidend vermogen te verlenen (zie naar analogie arrest van 27 maart 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, punt 34). Deze voorwaarde zal als vervuld moeten worden beschouwd

indien uit die analyse blijkt dat de kleurencombinaties die zijn aangebracht op de vervoermiddelen van verzoekster in het hoofdgeding de gemiddelde consument in staat stellen om de vervoersdiensten van deze onderneming zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van diensten die door andere ondernemingen worden verricht.

38 Indien blijkt dat deze kleurencombinaties geen intrinsiek onderscheidend vermogen hebben voor de betrokken diensten, sluit deze omstandigheid niet uit dat zij een dergelijk onderscheidend vermogen kunnen hebben als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

39 In het kader van bovengenoemde analyse hoeft niet te worden nagegaan of de tekens waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

40 Volgens vaste rechtspraak van het Hof is het beoordelingscriterium inzake het bestaan van een significante afwijking van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is, immers van toepassing op de gevallen waarin het teken bestaat in de verschijningsvorm van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd, aangezien de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking (zie in die zin arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258, punt 39; 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punten 27-29, en 7 mei 2015, Voss of Norway/BHIM, C-445/13 P, EU:C:2015:303, punten 90 en 91).

41 Dit beoordelingscriterium is eveneens van toepassing wanneer het teken bestaat in de voorstelling van de inrichting van de fysieke ruimte waarin de diensten worden verricht waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd (zie in die zin arrest van 10 juli 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punt 20).

42 Een dergelijke situatie doet zich echter niet voor in een zaak waarin de betrokken tekens – zoals in casu – bestaan uit grafische elementen die zijn bestemd om te worden aangebracht op de goederen waarmee de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide diensten worden verricht.

43 In dit verband dient te worden opgemerkt dat de goederen die gebruikt worden voor het verrichten van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten, namelijk de vervoermiddelen, weliswaar met stippellijnen in de inschrijvingsaanvragen zijn weergegeven teneinde zowel de plaatsen waar de aangevraagde merken zullen worden aangebracht als de contouren ervan aan te geven, maar dat de als merk aangevraagde tekens niet samenvallen met de vorm of de verpakking van deze goederen en evenmin de fysieke ruimte voorstellen waarin de diensten worden verricht. Deze tekens bestaan immers uit kleurencombinaties die systematisch geschikt en ruimtelijk afgebakend zijn. De inschrijvingsaanvragen hebben dus betrekking op specifieke grafische elementen die, anders dan de tekens waarop de in de punten 40 en 41 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak betrekking heeft, niet een goed of een ruimte voor dienstverrichting weergeven door de eenvoudige reproductie van de lijnen en contouren daarvan.

44 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vragen te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een als merk voor een dienst aangevraagd teken dat bestaat uit kleurpatronen en dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee deze dienst wordt verricht, rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop het aanbrengen van dit teken op deze goederen door het relevante publiek wordt gepercipieerd, zonder dat hoeft te worden nagegaan of dit teken significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

Kosten

45 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 (Tiende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, onder b), 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 bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een als merk voor een dienst aangevraagd teken dat bestaat uit kleurpatronen en dat bestemd is om uitsluitend en systematisch op een bepaalde wijze te worden aangebracht op een groot deel van de goederen waarmee deze dienst wordt verricht, rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop het aanbrengen van dit teken op deze goederen door het relevante publiek wordt gepercipieerd, zonder dat hoeft te worden nagegaan of dit teken significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken economische sector gangbaar is.

ondertekeningen