ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

12 september 2019*

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 3, lid 1, onder b) – Onderscheidend vermogen – Beoordelingscriteria – Teken met *hashtag*"

In zaak C-541/18,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 21 juni 2018, ingekomen bij het Hof op 21 augustus 2018, in de procedure

AS

tegen

Deutsches Patent- und Markenamt

wijst

HET HOF (Vijfde kamer),

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

advocaat-generaal: H. Saugmandsgaard Øe,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

– AS, vertegenwoordigd door C. Rohnke, Rechtsanwalt,

– de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. K. Bulterman en M. L. Noort als gemachtigden,

– de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. Scharf, É. Gippini Fournier en J. Samnadda als gemachtigden,

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

het navolgende

* Procestaal: Duits.

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft 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 AS en het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: „DPMA") over de aanvraag tot inschrijving van het teken met hashtag #darferdas? als merk.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Richtlijn 2008/95, waarbij 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 en vervangen, is zelf met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen bij 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). Gelet op de datum waarop de feiten in het hoofdgeding hebben plaatsgevonden, moet deze prejudiciële verwijzing evenwel worden onderzocht op grond van richtlijn 2008/95.

4 Artikel 2 van richtlijn 2008/95 bepaalde:

„Merken 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."

5 Artikel 3 van deze richtlijn bepaalde:

„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. [...]

[...]"

Nationaal recht

6 Artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 is in Duits recht omgezet door § 8, lid 2, punt 1, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet betreffende de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082). Volgens deze bepaling „[w]ordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen voor de betrokken waren of diensten".

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

7 AS heeft het DPMA verzocht om inschrijving van het teken met hashtag #darferdas? als merk voor waren van klasse 25 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.

8 De waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd, werden omschreven als volgt: „kledingstukken (in het bijzonder T-shirts), schoeisel en hoofddeksels".

9 Het DPMA heeft de aanvraag afgewezen op grond dat het betrokken teken volgens hem elk onderscheidend vermogen miste in de zin van § 8, lid 2, punt 1, van de wet betreffende de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens.

10 AS heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht (hoogste federale rechter in octrooizaken, Duitsland).

11 Bij beschikking van 3 mei 2017 heeft deze rechterlijke instantie dat beroep verworpen. Het teken geeft een opeenvolging van aan elkaar geschreven lettertekens en woorden weer die in wezen is samengesteld uit gebruikelijke Duitse termen. Het is slechts een gestileerde voorstelling van een onderwerp van discussie. De *hashtag* duidt alleen aan dat het publiek wordt uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de vraag *„Darf er das*?" („Mag hij dat?"). Het publiek begrijpt deze vraag, die onder meer op de voorkant van T-shirts is geplaatst, als zodanig, namelijk als een eenvoudige vraagzin.

12 Tegen deze beschikking heeft AS cassatieberoep ingesteld bij het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland).

13 Volgens de verwijzende rechter kan niet worden uitgesloten dat het gebruik van het betrokken teken op de voorkant van kledingstukken slechts één gebruiksvorm is tussen andere. Dit teken kan ook worden aangebracht op het aan de binnenkant van kledingstukken genaaide etiket. In een dergelijk geval kan het publiek dat teken beschouwen als een merk, dat wil zeggen als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren.

14 De verwijzende rechter verduidelijkt dat uit zijn eigen rechtspraak volgt dat het niet nodig is, opdat een teken wordt beschouwd als een onderscheidend teken en bijgevolg als een teken dat als merk kan worden ingeschreven, dat elk denkbaar gebruik van dat teken een gebruik is als merk. Het volstaat dat er in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om dat teken voor de waren en diensten waarvoor de bescherming wordt aangevraagd, zo te gebruiken dat het publiek het zonder moeite als een merk zal opvatten.

15 De verwijzende rechter is van oordeel dat deze benadering in overeenstemming kan zijn met punt 55 van de beschikking van 26 april 2012, Deichmann/BHIM (C-307/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:254), volgens hetwelk artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) niet aldus kan worden uitgelegd dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) verplicht is het concrete onderzoek van het onderscheidend vermogen uit te breiden tot andere vormen van gebruik van het aangevraagde merk dan die welke de meest waarschijnlijke wordt geacht.

16 Aangezien het Bundesgerichtshof hierover toch twijfels had, heeft het de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld over artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95:

„Heeft een teken onderscheidend vermogen wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het daarbij niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat?"

Beantwoording van de prejudiciële vraag

17 Er zij aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 2008/95 elk teken waarvoor inschrijving als individueel merk wordt aangevraagd, om als zodanig te kunnen worden ingeschreven, moet voldoen aan verschillende voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat het teken de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

18 Er kan niet a priori worden uitgesloten dat een teken met *hashtag*, zoals in het hoofdgeding, de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en aldus aan bovengenoemde voorwaarde voldoet. Het is immers mogelijk dat een dergelijk teken aan het publiek wordt voorgesteld in verband met waren en diensten en de wezenlijke functie van een merk kan vervullen, te weten de commerciële herkomst van de bedoelde waren en diensten aan te duiden.

19 Teneinde vast te stellen of dat het geval is, moeten de bevoegde bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties nagaan of het betrokken teken „onderscheidend vermogen" heeft in de zin van artikel 3 van richtlijn 2008/95. Dat onderscheidend vermogen kan intrinsiek zijn in de zin van lid 1, onder b), van dat artikel, of zijn verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van lid 3 van die bepaling (zie met name arresten van 19 juni 2014, Oberbank e.a., C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 38, en 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punten 60 en 62).

20 Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 41; 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34, en 10 juli 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punt 22).

21 De beoordeling van de perceptie van de gemiddelde consument moet in concreto geschieden, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden (zie met name arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punten 33 en 35, en 6 juli 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, punt 24).

22 Wat de relevante feiten en omstandigheden voor de beoordeling van die perceptie betreft, is het van belang op te merken dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies moet weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken in geval van inschrijving ervan. Zelfs na de inschrijving van het merk beschikt hij over vijf jaar om een begin te maken met daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [arrest van 15 januari 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punten 3 en 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook, wat verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1) betreft, arrest van 21 december 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punt 26].

23 Voorts kunnen er gevallen bestaan waarin het teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag evenmin op significante wijze is gebruikt.

24 In dergelijke omstandigheden kunnen de bevoegde instanties die het onderscheidend vermogen van een als merk aangevraagd teken moeten vaststellen, zich in een situatie bevinden waarin zij voor de identificatie van het waarschijnlijke gebruik van het aangevraagde merk en dus van de wijze waarop dit merk in geval van inschrijving waarschijnlijk aan de gemiddelde consument zal worden getoond, over geen enkele andere beoordelingsfactor beschikken dan die welke voortvloeien uit de gewoonten van de betrokken economische sector.

25 Wanneer uit die gewoonten blijkt dat verschillende gebruiksvormen in deze economische sector in de praktijk significant zijn, moeten die instanties, overeenkomstig hun verplichting om het onderscheidend vermogen van het betrokken teken te onderzoeken in het licht van alle relevante feiten en omstandigheden, rekening houden met deze verschillende vormen van gebruik om uit te maken of de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten dit teken kan opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van die waren of diensten.

26 Daarentegen moeten die instanties de vormen van gebruik die in deze economische sector weliswaar niet ondenkbaar maar in de praktijk niet significant zijn en dus weinig waarschijnlijk lijken, als niet relevant afdoen, behalve als de aanvrager concrete aanwijzingen heeft verstrekt die een in die sector ongebruikelijke gebruiksvorm in zijn geval waarschijnlijk maken.

27 Het is immers van belang te vermijden dat het merkenregister, dat adequaat en nauwkeurig moet zijn (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punt 50), tekens bevat die het alleen in het geval van een zeer specifiek gebruik waartoe de houder waarschijnlijk niet zal overgaan, mogelijk maken de waren of diensten van de merkhouder te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

28 In dat verband zij eraan herinnerd dat, om redenen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag niet alleen volledig maar ook strikt moet worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven (zie met name arresten van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 59, en 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punt 77).

29 In casu heeft de verwijzende rechter vastgesteld dat het in de kledingsector gebruikelijk is om het merk zowel aan de buitenkant van de waar als op het aan de binnenkant ervan genaaide etiket aan te brengen.

30 Deze rechter heeft aldus twee wijzen van aanbrenging vastgesteld die in deze sector in de praktijk significant zijn. In een dergelijke situatie moeten de bevoegde instanties bij het onderzoek van de perceptie van de gemiddelde consument rekening houden met die gebruiksvormen en beoordelen of die consument, wanneer hij deze twee wijzen van aanbrenging of minstens één ervan ziet op het kledingstuk, het betrokken teken als een merk zal opvatten.

31 Het staat dus aan de bevoegde nationale rechter om te bepalen of de gemiddelde consument bij het zien van het teken #darferdas? op de voorkant van een T-shirt of op het etiket aan de binnenkant ervan, dit teken zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van die waar en niet louter als een decoratief element of een boodschap in het kader van sociale communicatie.

32 Gelet op de in het onderhavige arrest verstrekte preciseringen en rekening houdend met de rechtspraak volgens welke de bepalingen van de richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en van de verordening inzake het Uniemerk waarvan de inhoud dezelfde is, op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd (zie met name arresten van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, punt 29; 6 juli 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518,

punt 27, en 25 juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha en Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punt 29), is de in punt 55 van de door de verwijzende rechter aangehaalde beschikking van het Hof van 26 april 2012, Deichmann/BHIM (C-307/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:254), gevolgde benadering, die betrekking heeft op artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94, waarvan de inhoud dezelfde is als die van artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, slechts relevant in de gevallen waarin blijkt dat slechts één gebruiksvorm in de betrokken economische sector in de praktijk significant is.

33 Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het onderscheidend vermogen van een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn.

Kosten

34 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 (Vijfde 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 het onderscheidend vermogen van een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn.

ondertekeningen