Noot HvJ EU 10 juli 2024 NJ 2015/283 (Apple Store)

Auteur: Ch. Gielen

1 Het gaat in deze zaak om de vraag in hoeverre een voorstelling van een winkelinrichting (concreet: van een *Apple-flagshipstore*) als merk ter onderscheiding van bepaalde diensten kan worden erkend. Over die vraag wilde het Duitse Bundespatentgericht opheldering van het Europese Hof. Wat was er aan de hand? Apple had een internationale merkinschrijving verricht op basis van haar Amerikaanse merkinschrijving. In het arrest staat een plaatje van de inschrijving. De inschrijving was gevraagd voor 'diensten van detailhandelszaken in computers, computersoftware, computerperiferie, mobiele telefoons, consumentenelektronica en verwante toebehoren alsook demonstratie van daarbij behorende waren.' Het Hof herformuleert (zoals zo vaak) een aantal van de gestelde vragen en ten aanzien van de eerste, tweede en derde vraag (ik laat de vierde vraag hier verder buiten beschouwing), overweegt het Hof dat het er in wezen om gaat te beoordelen of een voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte door een gewone tekening zonder opgave van maten of verhoudingen als merk kan worden ingeschreven voor diensten die bestaan uit verschillende verrichtingen om de consument tot aankoop van waren over te halen, en of, in het bevestigende geval een dergelijke presentatie die een dienst belichaamt, kan worden gelijkgesteld met een verpakking.

2 Het Hof begint met eraan te herinneren dat volgens art. 2 van de Harmonisatierichtlijn merkenrecht drie eisen gelden. Allereerst moet er sprake zijn van een teken, ten tweede moet dat teken grafisch voorstelbaar zijn en ten derde moet het teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Die eisen langslopend, constateert het Hof met de tekst van art. 2 in de hand dat een tekening ondubbelzinnig behoort tot de tekens die grafisch voorstelbaar zijn; er was dus voor het Hof geen aanleiding om ook nog te onderzoeken of een dergelijke tekening als presentatie die een dienst belichaamt, kan worden gelijkgesteld met 'verpakkking' als bedoeld in art. 2 Merkenrichtlijn. So far, so good, maar dan gaat het volgens mij te gemakkelijk wanneer het Hof overweegt dat een voorstelling van de inrichting van een verkoopruimte door middel van een ononderbroken geheel van lijnen, contouren en vormen een merk kan vormen, zonder dat enig belang eraan hoeft te worden gehecht dat de tekening geen aanwijzingen van de maten en verhoudingen van de erdoor afgebeelde verkoopruimte bevat. Het Hof laat dus kennelijk ruimte voor de mogelijkheid dat die maten en verhoudingen variëren. Dit nu staat op gespannen voet met eerdere beslissingen van het Hof over de grafische voorstelbaarheid van tekens als merk. Immers, in het *Shieldmark*-arrest (HvJEU 27 nov. 2003, *IER* 2004/7) is uitdrukkelijk beslist dat voor de grafische voorstelling van een teken nodig is dat die voorstelling duidelijk,

nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Naar mijn mening kan men bij mogelijke variëteit van maten en verhoudingen niet spreken van een duidelijke en nauwkeurige voorstelling. In dit verband wijs ik ook op het *Dyson*-arrest (HvJEU 25 jan. 2007, *IER* 2007/47 met mijn noot, *BIE* 2008/19, m.nt. D. Visser) waarin werd beslist dat een weergave van een doorzichtige bak van een stofzuiger in alle mogelijke verschijningsvormen geen 'teken' is in de zin van art. 2 van de richtlijn. Nu zou men uit de ingeschreven driedimensionale weergave van de winkelinrichting nog wel een zekere onderlinge verhouding van de maten kunnen afleiden, maar feitelijk stond vast dat er variëteit mogelijk is. Omdat derden die het register raadplegen, uit de inschrijving moeten kunnen afleiden wat precies wordt geclaimd, kunnen inschrijvingen van voorstellingen die variëteit in de verschijningsvormen toelaten, uit een oogpunt van rechtszekerheid niet worden aanvaard. Mij is bekend dat Apple om die reden in Amerika haar merk alleen ingeschreven kreeg na indiening van een precieze omschrijving van wat werd geclaimd. Het Hof heeft dus volgens mij iets te gemakkelijk aanvaard dat Apple's merk door de beugel van de grafische voorstelling kon. Terzijde merk ik op dat volgens de thans bij het Europees Parlement aanhangige voorstellen tot wijziging van de Merkenrichtlijn de eis van grafische voorstelling komt te vervallen; echter er zal worden opgenomen dat voor merkbescherming nodig is dat de tekens kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming vast te stellen (zie voor de voorlopige tekst van de nieuwe Richtlijn: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013PC0162).

3 De derde eis is dat het teken in staat moet zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. In dit geval gaat het om een driedimensionaal teken ter onderscheiding van diensten, of wel een vormmerk voor diensten. Het Hof aanvaardt de mogelijkheid dat een dergelijk merk diensten van een onderneming kan onderscheiden, maar daar is wel voor nodig dat het om een vorm gaat die significant verschilt van wat de regel of gewoonte is in de betrokken economische sector. Het Hof verwijst naar zijn rechtspraak over vormmerken voor waren (onder meer *Storck* (HvJEU 22 juni 2006, C-25/06) en *Louis Vuitton* (15 mei 2014, C-97/12)). Het Hof kwam in die rechtspraak tot deze conclusie, omdat, hoewel er voor de diverse categorieën van merken geen verschillende criteria gelden (hetgeen het Hof in deze zaak ook nog bevestigt in r.o. 24), het bij vormen voor consumenten lastiger is om de herkomst van de waren aan de hand van een vorm te onderscheiden (het blijft de vraag waar dit feitelijke oordeel van het Hof vandaan komt). Het Hof oordeelde daarom dat een herkomstaanduidende functie slechts kan worden aanvaard voor die vormen die significant van de norm verschillen

4 Voor de vorm van een onderscheidende winkelinrichting kan dus merkbescherming worden geclaimd. De Nederlandse rechtspraak leert dat daar een enkele keer

ook behoefte aan bestaat (zie de rechtspraak aangehaald in Gielen (red.), Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, 11e druk, nr. 727, noot 96).

5 Het laatste punt betreft de vraag of onder het begrip ‘dienst’ ook vallen verrichtingen om de consument over te halen producten van de merkaanvrager te kopen. Iets dergelijks was al aan de orde in de *Praktikerbau- und Heimwerkermaerkte*-zaak (HvJEU 7 juli 2005, *IER* 2005/85). Daarin had het Hof beslist dat als diensten van een detailhandel kunnen worden beschouwd alle activiteiten die betrekking hebben op de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en verder, verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen. In de onderhavige zaak gaat het echter om de producten van de merkhouder zelf. Het Hof beslist dat diensten die een integrerend onderdeel uitmaken van de verkoop van de producten zelf, niet als ‘dienst’ in de zin van de Merkenrichtlijn kunnen worden beschouwd. Met andere woorden: het maken van reclame voor de verkoop van dergelijke producten, of het organiseren van marketingacties die daarmee verband houden, kunnen niet afzonderlijk worden geclaimd. Maar *Apple* had ook als dienst geclaimd het geven van demonstraties. Dat op zichzelf was niet voldoende, want dergelijke verrichtingen vormen een integrerend onderdeel van de verkoop van de producten. *Apple* had echter verduidelijkt dat men ook seminaries organiseerde waarbij tegen betaling demonstraties worden gegeven. Dit kan wel als een los van de producten staande dienst worden beschouwd. Met deze beslissing kan ik instemmen.