



Datum van
inontvangstneming

:

13/02/2018

Zaak C-21/18

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

11 januari 2018

Verwijzende rechter:

Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in tweede aanleg voor geschillen inzake intellectuele eigendom, mededinging en consumenten, Zweden)

Datum verwijzingsbeslissing:

14 december 2017

Appellanten:

Textilis Ltd,


Geïntimeerde:

Svenskt Tenn Aktiebolag

[Or. 2]

SVEA HOVRÄTT (rechter in tweede aanleg Svea, Zweden)

Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in tweede aanleg voor geschillen inzake intellectuele eigendom, mededinging en consumenten, Zweden)
[OMISSIS]

VERSLAG [OMISSIS] van 13 december 2017 [OMISSIS]

PARTIJEN

Appellanten:

1. Textilis Ltd

[OMISSIS]

Verenigd Koninkrijk

[OMISSIS]

2. [REDACTED]

[OMISSIS]

Verenigd Koninkrijk

Geïntimeerde

Svenskt Tenn Aktiebolag, [OMISSIS] Stockholm

[OMISSIS]

VOORWERP

Inbreuk op onder meer een merk en het auteursrecht; thans het verkrijgen van een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie

BESTREDEN VONNIS

Vonnis van Tingsrätt van Stockholm (rechter in eerste aanleg Stockholm, Zweden) van 22 maart 2016 [OMISSIS]

BESLISSING (ter kennisgeving op 14 december 2017)

1. De Patent- och marknadsöverdomstolen beslist hierbij om op grond van artikel 267 VWEU het Hof van Justitie van de Europese Unie te verzoeken om een prejudiciële beslissing en een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen bij het Hof van Justitie overeenkomstig bijlage A bij dit verslag.

2. Deze rechter verklaart dat de zaak wordt geschorst tot de uitspraak van het Hof van Justitie.

[OMISSIS]

[Or. 3]

[OMISSIS]

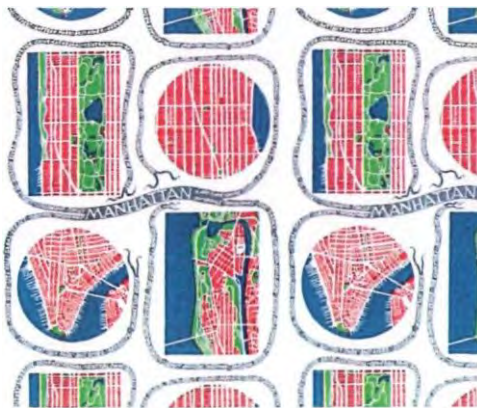
Verzoek om een prejudiciële beslissing op grond van artikel 267 VWEU

Feiten

1. Svenskt Tenn Aktiebolag (hierna: „Svenskt Tenn”) handelt onder meer in meubels, textiel en andere producten voor de inrichting van huizen en andere

gebouwen. De onderneming is midden jaren twintig opgericht. Begin jaren dertig ging Svenskt Tenn samenwerken met de architect [REDACTED] die kort daarna als ontwerper van meubels en textiel bij het bedrijf in dienst trad. Tijdens zijn leven heeft [REDACTED] diverse patronen voor stoffen ontworpen; één daarvan is het patroon dat bekend staat als Manhattan. Svenskt Tenn verhandelt en verkoopt onder meer stoffen met door [REDACTED] ontworpen patronen, waaronder een stof met het Manhattan-patroon. Volgens Svenskt Tenn zijn de door [REDACTED] ontworpen stofpatronen artistieke werken in de zin van de upphovsrättslagen (1960:729) [Wet inzake het auteursrecht (1960:729)], waarvan de onderneming het auteursrecht bezit.

2. Svenskt Tenn is sinds 2012 houder van het Uniemerkt MANHATTAN (nr. 010540268), een beeldmerk met grijs, wit, blauw, groen en rood. Het merk is ingeschreven voor de klassen 11, 16, 20, 21, 24, 27 en 35 van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Dit betekent dat het merk is ingeschreven **[Or. 4]** voor onder meer geweven stoffen en textielproducten (klasse 21) en tevens voor onder meer diverse vormen van papierproducten, zoals tafelkleden, placemats, servetten, posters en grafisch drukwerk (klasse 16). Het merk is ook ingeschreven voor onder meer meubels en andere waren gemaakt van andere materialen zoals hout, stro of plastic (klasse 20) en voor gereedschappen en overig keukengerei zoals borstels en waren van glas, porselein en aardewerk (klasse 21). Het merk ziet er als volgt uit.



3. Textilis Ltd is een vennootschap naar Engels recht. [REDACTED] is eigenaar en wettelijk vertegenwoordiger. De in juni 2013 gestarte bedrijfsactiviteiten bestaan uit de verkoop van stoffen en aan stof gerelateerde producten. Textilis Ltd is een online bedrijf met verkoop via internet. Textilis bood op haar website stoffen en bepaalde andere producten voor interieurinrichting aan met patronen waarop Svenskt Tenn een exclusief recht claimt.
4. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerkt (hierna: „verordening

207/2009”) en artikel 4 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, [en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (hierna: „verordening 2015/2424)]. De prejudiciële vragen zijn gerezen in het kader van een rechtsgeding over inbreuk op het auteursrecht en het merk, waarin geïntimeerde een reconventionele vordering tot nietigverklaring van de twee Uniemerken heeft ingesteld, waarvan één het ingeschreven Uniemerken **[Or. 5]** MANHATTAN is. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft vragen die zijn gerezen bij het onderzoek van het merk MANHATTAN en de geldigheid ervan.

Vonnis van de Tingsrätt

5. Svenskt Tenn startte een procedure tegen Textilis en tegen ██████████ (hierna samen: „Textilis”) wegens inbreuk op het auteursrecht en het merk. Svenskt Tenn vorderde dat de Tingsrätt Textilis op straffe van een dwangsom zou verbieden, ten eerste, bepaalde producten (stoffen, kussens, fauteuils) in Zweden te koop aan te bieden of anderszins voor het publiek beschikbaar te stellen en, ten tweede, onder meer het merk MANHATTAN in Zweden te gebruiken voor stoffen, kussens en meubels.
6. Textilis stelde tegen Svenskt Tenn een reconventionele vordering in met de eis dat de Tingsrätt de inschrijving van onder meer het Uniemerken MANHATTAN nietig zou verklaren.
7. Ter ondersteuning van haar vordering wegens inbreuk op het auteursrecht en het merk stelde Svenskt Tenn onder meer het volgende. Svenskt Tenn verhandelt en verkoopt stoffen en andere producten met door ██████████ ontworpen patronen, waaronder het Manhattan-patroon. De patronen zijn artistieke werken in de zin van de wet inzake het auteursrecht en Svenskt Tenn is houder van het auteursrecht op erop. Svenskt Tenn is tevens houder van het gemeenschapsmerk MANHATTAN. In haar op de Zweedse markt gerichte bedrijfsvoering distribueert en verkoopt Textilis illegale producten met patronen waarop Svenskt Tenn een exclusief recht heeft, met inbegrip van het patroon Manhattan. Textilis maakt aldus inbreuk op het auteursrecht dat Svenskt Tenn heeft op het ontwerp. Voorts maakt Textilis in haar op de Zweedse markt gerichte bedrijfsvoering op onrechtmatige wijze gebruik van waren en tekens die gelijk zijn aan of kunnen worden verward met onder meer het gemeenschapsmerk MANHATTAN.
8. **[Or. 6]** Textilis voerde verweer tegen de vordering van Svenskt Tenn en stelde als grond voor haar bezwaar met betrekking tot de gestelde inbreuk op

het merk MANHATTAN dat het gebruik door Textilis van het patroon Manhattan geen gebruik opleverde in de zin van het merkenrecht.

9. Ter onderbouwing van haar reconventionele vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk MANHATTAN stelde Textilis het volgende. Het merk MANHATTAN mist onderscheidend vermogen en het merk, zoals gebruikt, heeft een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, hetgeen een weigeringsgrond en dientengevolge een grond voor nietigverklaring van de inschrijving is. Van een patroon als het onderhavige is inschrijving als merk niet mogelijk, aangezien dit tevens de beperking in de tijd zou omzeilen van exclusieve rechten voortvloeiend uit het model- of auteursrecht.
10. Svenskt Tenn betwistte de reconventionele vordering van Textilis en stelde ter ondersteuning van haar verweer over het merk MANHATTAN het volgende. Het merk heeft onderscheidend vermogen. Een beeldmerk in de vorm van afbeeldingen die lijken op een patroon kan als merk worden ingeschreven. Het gemeenschapsmerk MANHATTAN is een beeldmerk en dus geen teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
11. De Tingsrätt wees Textilis' vordering tot nietigverklaring van onder meer het gemeenschapsmerk MANHATTAN af. Voorts verbood de Tingsrätt Textilis op straffe van een dwangsom om, ten eerste, bepaalde in een bijlage bij het vonnis van de Tingsrätt opgenomen producten in Zweden te koop aan te bieden of anderszins voor het publiek beschikbaar te stellen, en, ten tweede, om in Zweden voor stoffen, kussens en meubels het teken MANHATTAN te gebruiken.
12. Ten aanzien van het merk MANHATTAN oordeelde de Tingsrätt dat Textilis niet had aangetoond dat het merk nietig diende te worden verklaard. Op dit punt stelde de Tingsrätt dat uit verordening nr. 207/2009 volgt dat een gemeenschapsmerk kan bestaan uit alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, [Or. 7] met inbegrip van tekeningen, mits het teken onderscheidend vermogen heeft. Tegen die achtergrond en rekening houdend met het feit dat bekend is dat afbeeldingen die lijken op patronen als merk kunnen worden ingeschreven, oordeelde de Tingsrätt dat de afbeeldingen in het merk MANHATTAN tekens zijn die een merk kunnen vormen. De Tingsrätt bepaalde tevens dat de inschrijving van het merk MANHATTAN geen betrekking heeft op een teken bestaande uit een vorm. De Tingsrätt stelde derhalve vast dat het merk ook niet nietig kon worden verklaard op de specifieke grond voor weigering van inschrijving opgenomen in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.
13. De Tingsrätt oordeelde met betrekking tot het door Svenskt Tenn geëiste verbod op voortzetting van de inbreuken op het auteursrecht van Svenskt Tenn op het patroon – voor zover partijen daarover van mening verschilden

– dat de patronen werken waren in de zin van de wet inzake het auteursrecht en dat Svenskt Tenn houder was van het auteursrecht op de stofpatronen. Voorts oordeelde de Tingsrätt dat de manier waarop Textilis via internet en vanuit Engeland voorbeelden van de werken ter beschikking stelde, inhield dat voorbeelden van de werken in Zweden voor het publiek beschikbaar werden gesteld, en dat Textilis met haar marketing bijgevolg inbreuk maakte op het auteursrecht van Svenskt Tenn.

14. Ten aanzien van het door Svenskt Tenn geëiste verbod op voortzetting van de gestelde inbreuken oordeelde de Tingsrätt dat het ging om relevant gebruik van het merk door Textilis en dat het gebruik daarom een merkinbreuk opleverde.

Het geding voor de Patent- och marknadsöverdomstol

15. Textilis stelde tegen het vonnis van de Tingsrätt hoger beroep in en vorderde toewijzing door de Patent- och marknadsöverdomstol van Textilis' vordering tot nietigverklaring van onder meer het gemeenschapsmerk MANHATTAN en verwerping van de vordering van Svenskt Tenn. Svenskt Tenn maakte bezwaar tegen de wijziging van de beslissing van de Tingsrätt. Bij de Patent- och marknadsöverdomstol legden partijen dezelfde feiten ten grondslag aan hun vordering als bij de Tingsrätt.

[Or. 8] Toepasselijke bepalingen

16. [OMISSIS] Het verzoek om een prejudiciële beslissing wordt [OMISSIS] beperkt, ten eerste tot de uitlegging van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, tot de uitlegging van artikel 4 van verordening 2015/2424 met betrekking tot de vraag welke formulering van de bepaling in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 van toepassing is.
17. Volgens artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009, in de versie die voor 23 maart 2016 van kracht was, wordt inschrijving geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De bepaling is gewijzigd bij verordening 2015/2424. Volgens de nieuwe formulering van artikel 7, lid 1, onder e), iii), wordt inschrijving geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, *of een ander kenmerk dat*, een wezenlijke waarde aan de waren geeft. De verordening trad in werking op 23 maart 2016, met uitzondering van bepaalde specifieke punten die hier niet relevant zijn en ten aanzien waarvan de wijzigingen zullen van toepassing zijn vanaf 1 oktober 2017, zie artikel 4 van die verordening. Er zijn geen verdere overgangsbepalingen.

Noodzaak van het verzoek om een prejudiciële beslissing

18. Ten aanzien van Textilis' reconventionele vordering tot nietigverklaring van het merk MANHATTAN constateerde de Tingsrätt dat de inschrijving van het merk niet verwijst naar een teken bestaande uit een vorm en dat het merk daarom niet nietig kon worden verklaard op de specifieke grond van weigering van inschrijving opgenomen in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 (waarnaar artikel 52, lid 1, onder a), als nietigheidsgrond verwijst).
19. **[Or. 9]** Textilis heeft betoogd dat inschrijving van een teken in de vorm van een patroon, zoals het patroon waarop het merk betrekking heeft, niet mogelijk is, aangezien dit de beperking in de tijd zou omzeilen van exclusieve rechten voortvloeiend uit rechten op het model of het auteursrecht. Volgens Textilis volgt dit onder meer uit het vereiste dat een merk niet uitsluitend mag bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Daarom is Textilis van mening dat het niet mogelijk is om een stofpatroon als merk in te schrijven. Daarom stelt Textilis zich op het standpunt dat de bepaling van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 een grond vormt voor weigering van een dergelijke inschrijving en dat het Uniemerkt MANHATTAN daarom overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 nietig dient te worden verklaard.
20. Svenskt Tenn heeft betoogd dat een beeldmerk in de vorm van een tekening die lijkt op een patroon kan worden ingeschreven als Uniemerkt en dat er dus geen grond voor nietigverklaring bestaat. In dat verband heeft Svenskt Tenn gewezen op het feit dat een aantal zogenoemde modebedrijven, zoals Louis Vuitton en Gucci, tekeningen die lijken op patronen als Uniemerkt hebben ingeschreven. Voorts heeft Svenskt Tenn erop gewezen dat het ingeschreven Uniemerkt MANHATTAN een beeldmerk is en daarom geen teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
21. Volgens de Patent- och marknadsöverdomstol is niet duidelijk hoe de uitdrukking „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” in artikel 7, lid 1, onder e), iii), moet worden uitgelegd en derhalve ook niet of een soort beeldmerk als het ingeschreven merk MANHATTAN kan worden gezien als een vorm in de zin van dat artikel. Volgens de Patent- och marknadsöverdomstol is het duidelijk dat de bepaling betrekking heeft op driedimensionale merken en tweedimensionale merken die de driedimensionale merken op waren weergeven [zie bijvoorbeeld arresten van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76; 8 mei 2012, Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi-Design e.a. (Afbeelding van driehoekig oppervlak met zwarte stippen), T-331/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:220, punt 24, en 21 mei 2015, Yoshida Metal Industry/OHMI, T-331/10 RENV en T-416/10 RENV, niet gepubliceerd, EU:T:2015:302,

punt 36; **[Or. 10]** arrest van het EVA-Hof van 6 april 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo, E-5/16, punt 112]. De vraag is echter of de term „vorm” in de bepaling ook tweedimensionale merken die een tweedimensionale waar weergeven omvat, bijvoorbeeld een stofpatroon. Indien dergelijke merken niet binnen de werkingssfeer van die bepaling vallen, zou dit bijvoorbeeld betekenen dat een merk bestaande uit de tweedimensionale afbeelding van een schilderij of een vormgegeven decoratief stofpatroon dat een door auteursrecht beschermd kunstwerk is, niet binnen de werkingssfeer van de bepaling zou kunnen vallen, terwijl een merk dat bijvoorbeeld de tweedimensionale afbeelding vormt van een auteursrechtelijk beschermd driedimensionaal kunstwerk, zoals een beeldhouwwerk (zie voormeld arrest van het EVA-Hof) of een glazen vaas wel binnen de werkingssfeer van die bepaling zou vallen. Het Hof van Justitie heeft opgemerkt dat het doel van de bepaling is om te voorkomen dat het exclusieve en permanente recht dat een merk verleent, wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat andere rechten, waarvan de wetgever heeft gekozen om de geldigheidsduur te beperken, in stand worden gehouden zonder enige beperking in de tijd [zie arresten van 18 september 2014, ██████ C-205/13, EU:C:2014:2233, punten 18- 20, 31, 32, 35 en 36, en 6 oktober 2011, Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van een luidspreker), T-508/08, EU:T:2011:575, punten 65 en 74]. Maar ook al heeft het Hof van Justitie dit doel verduidelijkt, er is nog geen uitspraak dat de bepaling ook van toepassing is op een tweedimensionaal merk dat een tweedimensionale waar weergeeft.

22. De Patent- och marknadsöverdomstol merkt op dat in de zaak ██████ en ██████ (C-163/16) de Rechtbank Den Haag het Hof van Justitie heeft verzocht om een prejudiciële beslissing met betrekking tot de uitlegging van de overeenkomstige bepaling in richtlijn 2008/95 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „richtlijn 2008/95”). In zijn verzoek stelde de Nederlandse rechtbank onder meer de vraag of het begrip vorm in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel **[Or. 11]** deze bepaling mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals kleur. De Patent- och marknadsöverdomstol merkt op dat de feiten van het geding voor de Nederlandse rechter en de feiten van het onderhavige geding echter op ten minste één belangrijk punt verschillen, namelijk dat het beeldmerk waarop de inschrijving van het merk MANHATTAN betrekking heeft, tevens een werk van toegepaste kunst is en bijgevolg een werk in de zin van het auteursrecht.
23. Een richtsnoer over hoe de term „vorm” in de bepaling moet worden uitgelegd, kan ook worden ontleend aan de wijziging van de bepaling in

- artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009, die in werking trad op 23 maart 2016. Voor de Patent- och marknadsöverdomstol is echter niet duidelijk of, en zo ja, in welke mate, de toevoeging van „of een ander kenmerk” een uitbreiding inhoudt van de werkingsfeer van de bepaling met betrekking tot de onderhavige kwestie.
24. Verder is naar de mening van de Patent- och marknadsöverdomstol ook niet duidelijk of in de onderhavige zaak de oude of de nieuwe versie van de bepaling in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 van toepassing is. De litigieuze inschrijving van het merk MANHATTAN vond plaats in 2012 en de reconventionele vordering tot nietigverklaring werd op 30 oktober 2013 ingediend. Het bestreden vonnis inzake de nietigheid van het merk, dat ter toetsing bij de Patent- och marknadsöverdomstol voorligt, is op 22 maart 2016 geweest. Krachtens artikel 4 van verordening nr. 2015/2424 trad de verordening in werking op 23 maart 2016, en er zijn geen overgangsbepalingen waarin wordt gesteld dat de oudere bepalingen in enig opzicht dienen te gelden voor merkinschrijvingen die vóór de inwerkingtreding hebben plaatsgevonden (zie conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak [REDACTED] en [REDACTED] [REDACTED] C-163/16, EU:C:2017:495, punt 64).
25. **[Or. 12]** In het geval dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 – ongeacht welke versie van toepassing is – aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op een tweedimensionaal merk dat een tweedimensionale waar weergeeft, rijst ook de vraag aan de hand van welke criteria moet worden beoordeeld of het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die (of ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft, ingeval het merk op zo’n manier is ontworpen dat het kan worden aangebracht op het geheel of op een aanzienlijk deel van waren, maar ook alleen als secundair logo kan worden gebruikt, en de inschrijving meerdere warenklassen omvat met een groot aantal waren van zeer uiteenlopende aard. Moet de beoordeling worden gemaakt in overeenstemming met meer objectieve of algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruitziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren (zie arrest van 18 september 2014, [REDACTED] C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 35), dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouders het teken *de facto* op verschillende waren heeft aangebracht?
26. De vraag wordt gesteld in het licht van het feit dat het in beginsel onmogelijk lijkt een *de facto* beoordeling te geven van hoe het teken is aangebracht of bestemd om te worden aangebracht, omdat dit geen kwestie is die als zodanig bij de aanvraag of bij de inschrijving moet worden gespecificeerd. In veel gevallen kan het merk op zodanige wijze op de waar worden aangebracht dat het een wezenlijk onderdeel van het product wordt, bijvoorbeeld bij herhaalde toepassing van het merk ter versiering van een stof of papier, of bij een meubelstuk dat geheel of gedeeltelijk met deze stof wordt bekleed, of als bijvoorbeeld een dienblad bij wijze van versiering

geheel is bedekt met het patroon dat het merk vormt. In veel van die gevallen zouden het merk en de waar gelijk moeten zijn. Met betrekking tot dezelfde waren dient het merk echter op zodanige wijze te kunnen worden aangebracht dat het als zodanig geen hoofdonderdeel of zelfs maar een deel is van de decoratie van de waar, maar slechts een logo, bijvoorbeeld aan de onderkant van een dienblad. In andere gevallen kunnen de waren zodanig zijn dat het niet mogelijk is het merk op een passende manier op de waren zelf aan te brengen, maar alleen op de verpakking van de waren. Een voorbeeld van een dergelijke waar is staalwol, waarvoor het litigieuze merk ook is ingeschreven.

27. **[Or. 13]** Bij de beoordeling of het litigieuze teken uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, is het daarom volgens de Patent- och marknadsöverdomstol niet duidelijk op basis van welke criteria de beoordeling moet geschieden met betrekking tot het scala van waren die in dit geval, evenals in vele andere gevallen, onder een inschrijving vallen.
28. Naar de mening van de Patent- och marknadsöverdomstol is evenmin duidelijk hoe de Uniewetgeving in het hier relevante opzicht moet worden uitgelegd. Er is derhalve behoefte aan een verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie.

Prejudiciële vragen

29. De vragen betreffen de uitlegging van artikel 4 van verordening 2015/2424 en artikel 7, lid 1, onder e), iii), in de toepasselijke versie, van verordening nr. 207/2009, en luiden:
 1. Moet artikel 4 van verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, [en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen], aldus worden uitgelegd dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), in de nieuwe formulering van toepassing is op een gerechtelijke beoordeling van de nietigheid [overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden, namelijk na 23 maart 2016, zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en derhalve betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven?
 2. Moet artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009, in de toepasselijke versie, aldus worden uitgelegd dat een teken dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar, binnen de

werkingsfeer valt, bijvoorbeeld een met het betrokken teken gedecoreerde stof?

[Or. 14] 3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, volgens welke criteria moeten de woorden „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die (of een ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft” in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 dan worden uitgelegd in een situatie waarin de inschrijving een breed palet aan warenklassen en waren omvat en waarin het teken op verschillende manieren op de waren kan worden aangebracht? Moet de beoordeling worden gemaakt aan de hand van meer objectieve/algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruitziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren, dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouders het teken *de facto* mogelijk heeft aangebracht of voornemens is aan te brengen op verschillende waren?

Bijgevoegde documenten:

Beroepschrift van Textilis met aanvulling [OMISSIS]

Verweerschrift van Svenskt Tenn [OMISSIS]

Opmerkingen van Textilis [OMISSIS]

Opmerkingen van Svenskt Tenn [OMISSIS]

Vonnis van de Tingsrätt

[OMISSIS]