



Datum van
inontvangstneming

:

04/10/2018

Geanonimiseerde versie

Vertaling

C-541/18 – 1

Zaak C-541/18

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

21 augustus 2018

Verwijzende rechter:

Bundesgerichtshof (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

21 juni 2018

Merkaanvrager en eiser tot cassatie:

AS

Andere partij in de procedure:

Deutsches Patent- und Markenamt

BUNDESGERICHTSHOF (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland)

BESLISSING

[OMISSIS]

van

21 juni 2018

inzake het cassatieberoep ingesteld door

AS, [OMISSIS] Keulen,

merkaanvrager en eiser tot cassatie,

[OMISSIS]

NL

betreffende merkaanvraag nr. 30 2015 059 764.3

[Or. 2]

De I. Zivilsenat (Eerste civiele kamer) van het Bundesgerichtshof heeft op 21 juni 2018 [OMISSIS]

de volgende beslissing genomen:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag betreffende 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):

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? [Or. 3]

Motivering:

- 1 I. De merkenafdeling van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) heeft de aanvraag voor het woordmerk

#darferdas?

– voor zover nog van belang – voor de volgende waren van klasse 25

kledingstukken, in het bijzonder T-shirts; schoeisel; hoofddeksels

afgewezen op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Het door de merkaanvrager ingestelde beroep werd verworpen bij beslissing van het Bundespatentgericht (federale octrooirechter, Duitsland) van 3 mei 2017 (27 W[pat] 551/16, [OMISSIS]). Met het toegestane cassatieberoep wil de merkaanvrager zijn inschrijvingsaanvraag alsnog geldend maken.

- 2 II. De federale octrooirechter heeft geoordeeld dat het aangevraagde woordmerk voor de bedoelde waren elk onderscheidend vermogen mist in de zin van § 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz (Duitse merkenwet; hierna: „MarkenG”). Hij heeft hiervoor de hiernavolgende motivering aangevoerd.
- 3 Bij het wordelement van het aangevraagde teken, afzonderlijk beschouwd, gaat het om een onmiddellijk begrijpelijke vraag die in de Duitse taal is gesteld, zoals ook duidelijk wordt aangegeven door het vraagteken. De onjuiste spelling – alle

2

woorden aan elkaar en de eerste letter klein geschreven – is in de reclame een niet ongebruikelijke stijlfiguur die bovendien als hashtag geformuleerd op grote schaal in zwang is geraakt. Bij de beoordeling van het litigieuze teken, in zijn geheel beschouwd, leidt het relevante publiek uit het voorafgaande hekje „#” af dat gaat het om een sloganachtige verwijzing naar een discussie rond de vraag „Darf er das?” („mag hij dat?”). Aan het teken kan evenwel noch een beschrijvende inhoud, noch een nauwe beschrijvende samenhang met de opgegeven waren worden ontleend. Het betreft echter een tekenreeks die is samengesteld uit gangbare [Or. 4] woorden uit de Duitse taal die het relevante publiek altijd enkel als zodanig begrijpt en niet als onderscheidingsteken opvat.

- 4 Dit geldt eveneens en vooral in verband met de aangeduide waren „kledingstukken, in het bijzonder T-shirts; schoeisel; hoofddeksels”. Deze worden wel vaker getooid met „leuke spreuken” of bekende citaten. Bij het aangevraagde merk gaat het om een dergelijke „boodschap naar buiten toe”. Bijgevolg is een gebruik van de tekenreeks in de vorm van een duidelijk zichtbare opdruk op de voor- of achterzijde van kledingstukken zoals T-shirts of als herkenbare bedrukking op hoofddeksels en schoeisel, en bijgevolg als designkenmerk, de meest waarschijnlijke en terzelfder tijd ook een in de praktijk significante gebruiksvorm van de tekenreeks. Andere gebruiksvormen van de tekenreeks, die eveneens denkbaar maar minder waarschijnlijk en ook in de praktijk minder significant zijn, bijvoorbeeld op het etiket van een kledingstuk, doen in dit verband niet ter zake. Bij de hier relevante gebruiksvorm als „boodschap naar buiten toe” percipieert het doelpubliek het aangevraagde teken als een stimulans om over het thema „Darf er das?” na te denken en van gedachten te wisselen. Dat de oorsprong van hashtags in de sociale media moet worden gezocht, doet aan die vaststelling niet af. Hashtags worden immers ook in een analoge context gebruikt, in het bijzonder als decoratief element op kledingstukken, en werden op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving van het teken al op die manier gebruikt. Een goed zichtbare opdruk van de tekenreeks „#darferdas?” op kledingstukken, hoofddeksels of schoeisel wordt door het doelpubliek louter gepercipieerd als een vormgevingselement en niet als een herkomstaanduiding. [Or. 5]
- 5 III. Of het cassatieberoep slaagt, hangt ervan of artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna: „merkenrichtlijn”) aldus moet worden uitgelegd dat een teken onderscheidend vermogen bezit wanneer in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het als herkomstaanduiding van de waren of diensten te gebruiken, ook wanneer het niet om de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken gaat. Ook tegen de achtergrond van de rechtspraak van het Hof blijft twijfel bestaan over het antwoord dat op deze vraag moet worden gegeven. Alvorens op het cassatieberoep uitspraak wordt gedaan, dient derhalve de behandeling van de zaak te worden geschorst en het Hof van Justitie van de Europese Unie overeenkomstig artikel 267, eerste alinea, onder b), en derde alinea, VWEU te worden verzocht om een prejudiciële beslissing.

- 6 1. Volgens § 8, lid 2, punt 1, MarkenG wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen voor de betrokken waren of diensten. Deze bepaling zet artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn om in nationaal recht en moet bijgevolg richtlijnconform worden uitgelegd. Artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.
- 7 2. Onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn en § 8, lid 2, punt 1, MarkenG moet worden begrepen als de intrinsieke (concrete) geschiktheid van een merk om door het publiek te worden opgevat als onderscheidingstekens dat de betrokken waren of diensten identificeert als afkomstig van een welbepaalde onderneming en de waren of diensten bijgevolg onderscheidt van die van andere ondernemingen. Want de wezenlijke functie van een merk bestaat erin om de identiteit van de herkomst van de erdoor geïdentificeerde waren of diensten te waarborgen [OMISSIS].
- 8 Tekens hebben geen onderscheidend vermogen wanneer ze een beschrijvende begripsinhoud bevatten die voor de betrokken waren of diensten als zodanig op eenvoudige en ondubbelzinnige wijze wordt begrepen. Er is geen feitelijke aanwijzing dat het publiek dergelijke beschrijvende aanduidingen als onderscheidingstekens opvat. Ook aanduidingen met betrekking tot omstandigheden die niet rechtstreeks met de waren of diensten zelf in verband staan, bezitten geen onderscheidend vermogen wanneer met de aanduiding een nauw beschrijvend verband tot stand wordt gebracht met de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en bijgevolg de veronderstelling is gerechtvaardigd dat het publiek de beschrijvende begripsinhoud als zodanig op eenvoudige en ondubbelzinnige wijze begrijpt en in de aanduiding geen onderscheidingstekens ziet voor de herkomst van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd [OMISSIS]. Missen voorts elk onderscheidend vermogen, merken die bestaan uit gangbare woorden uit de Duitse taal of een gekende vreemde taal die door het doelpubliek altijd enkel als zodanig en niet als onderscheidingstekens worden begrepen [OMISSIS]. **[Or. 7]**
- 9 3. De federale octrooirechter heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk „#darferdas?” conform deze beginselen geen onderscheidend vermogen bezit omdat het in casu om een tekenreeks gaat die uit gangbare woorden uit de Duitse taal is samengesteld die door het doelpubliek altijd enkel als zodanig en niet als onderscheidingstekens worden begrepen.
- 10 a) Met het cassatieberoep kan niet met succes worden opgekomen tegen het oordeel van de federale octrooirechter dat het bij het aangevraagde merk „#darferdas?” om een tekenreeks gaat die uit gangbare woorden uit de Duitse taal is samengesteld.
- 11 aa) Naar oordeel van de federale octrooirechter gaat het bij het wordelement van het aangevraagde teken, afzonderlijk beschouwd, om een onmiddellijk begrijpelijke vraag die in de Duitse taal is gesteld, zoals ook duidelijk wordt

aangegeven door het vraagteken. De onjuiste spelling – alle woorden aan elkaar en de eerste letter klein geschreven – is in de reclame een niet ongebruikelijke stijlfiguur die als hashtag geformuleerd bovendien op grote schaal in zwang is geraakt. Bij de beoordeling van het litigieuze teken, in zijn geheel beschouwd, leidt het doelpubliek uit het voorafgaande hekje „#” af dat het gaat om een sloganachtige verwijzing naar een discussie rond de vraag „Darf er das?” („mag hij dat?”).

- 12 bb) Eiser tot cassatie brengt daartegen in dat de aaneengesloten tekenreeks – anders dan de federale octrooirechter heeft geoordeeld – geen gangbaar woord vormt en al zeker geen begrijpelijke vraag. Een hekje aan het begin van een vraag is volledig ongebruikelijk. Het gaat ook niet om een hashtag, aangezien leestekens geen deel van een hashtag kunnen zijn. Wanneer het teken in zijn geheel wordt beoordeeld, is duidelijk dat het hekje, in combinatie met het aan elkaar en klein schrijven, de vraag „Darf er das?” zodanig verdraait dat het doelpubliek de tekenreeks niet als een vraag opvat. **[Or. 8]**
- 13 cc) Op grond van deze grief kan het cassatieberoep niet slagen. Hiermee stelt eiser tot cassatie enkel zijn eigen visie in de plaats van de beoordeling van de feitenrechter, zonder aan te tonen dat de federale octrooirechter blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven.
- 14 (1) De federale octrooirechter heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het doelpubliek het aangevraagde teken als een woordreeks waarneemt. Volgens de vaststellingen van de federale octrooirechter is het aan elkaar en klein schrijven van woordreeksen na een hekje een wijdverbreide praktijk. Ter motivering van zijn opvatting heeft de federale octrooirechter verwezen naar hashtags die reeds op het tijdstip van de aanvraag tot inschrijving bekend waren, zoals #aufschrei, #blacklivesmatter of #jesuischarlie. Voorts heeft hij geoordeeld dat het doelpubliek de korte tekenreeks, die zelf eveneens uit drie korte woorden bestaat, in één oogopslag probleemloos kan begrijpen. Bovendien heeft hij vastgesteld dat hashtags – hetgeen niet wordt betwist door eiser tot cassatie – begrippen of woordreeksen zijn die als slogans of ter aanduiding van discussieonderwerpen worden gebruikt, in het bijzonder op sociale media zoals Twitter, en naar verdere commentaren over de slogan verwijzen of linken. Volgens de bevindingen van de federale octrooirechter is het doelpubliek door het veelvuldige gebruik van hashtags in reclame en op sociale media eraan gewend geraakt om klein en aan elkaar geschreven woordreeksen – zelfs in vreemde talen – te begrijpen en in gedachten van elkaar te scheiden. In zoverre draagt het hekje bij aan de begrijpelijkheid van de woordreeks en staat het, anders dan eiser tot cassatie meent, daaraan niet in de weg. Na een hashtag verwacht het publiek een aaneengeschreven zin en is het bijgevolg mentaal al voorbereid op de noodzakelijke woordscheiding.
- 15 (2) Voorts heeft de federale octrooirechter geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat de woordreeks door het vraagteken aan het einde ervan in één oogopslag als een vraag wordt waargenomen. Hij heeft in dit

verband gewezen op het correcte leesteken, de [Or. 9] juiste grammaticale zinsopbouw en de weinige en korte woorden. Daarop valt juridisch niets aan te merken. Anders dan eiser tot cassatie meent, doet het voorafgaande hekje daaraan niets af. Dat de aangevraagde woordreeks in strikt technische zin geen hashtag vormt, is in dit verband evenmin van beslissend belang; dit is a priori al uitgesloten omwille van het feit dat de intrinsieke link van een digitale hashtag bij het gebruik op kledingstukken ontbreekt. Dat vraagtekens niet geoorloofd zijn bij het gebruik van hashtags in digitale media, is bijgevolg niet van belang. Doorslaggevend is veeleer dat het doelpubliek bij het zien van een hekje, waarmee het zowel op sociale als in klassieke media voortdurend te maken krijgt, een slogan of een actueel discussieonderwerp verwacht [OMISSIS]. Dergelijke onderwerpen kunnen ook met een vraag ter sprake worden gebracht.

- 16 b) Eiser tot cassatie komt voorts op tegen het oordeel van de federale octrooirechter dat het aangevraagde merk door het doelpubliek altijd enkel wordt begrepen als een tekenreeks die uit gangbare Duitse woorden is samengesteld en niet als een onderscheidingsteken.
- 17 aa) Bij het onderzoek of sprake is van de weigeringsgrond dat een merk onderscheidend vermogen mist, moet naar opvatting van de federale octrooirechter worden uitgegaan van de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken. Andere gebruiksvormen, die eveneens denkbaar maar minder waarschijnlijk en ook in de praktijk minder significant zijn, doen niet ter zake. Voor de hier aan de orde zijnde waren is een gebruik van de tekenreeks als duidelijk zichtbare opdruk op de voor- of achterzijde van kledingstukken, zoals T-shirts, of als herkenbare opdruk op hoofddeksels of [Or. 10] schoeisel de meest waarschijnlijke en terzelfder tijd ook een in de praktijk significante gebruiksvorm. Een ander gebruik van het teken voor deze waren, bijvoorbeeld op het etiket van een kledingstuk, is weliswaar ook denkbaar maar minder waarschijnlijk en in de praktijk ook minder significant. Bij de hier relevante gebruiksvorm als „boodschap naar buiten toe” percipieert het doelpubliek het teken als een stimulans om over het thema „Darf er das?” na te denken en van gedachten te wisselen. Een goed zichtbare opdruk van de tekenreeks „#darferdas?” op kledingstukken, hoofddeksels en schoeisel wordt door het doelpubliek enkel opgevat als een vormgevingselement en niet als een herkomstaanduiding.
- 18 bb) De federale octrooirechter is er terecht van uitgegaan dat de weigering om het teken in te schrijven op grond dat het onderscheidend vermogen mist, moet worden getoetst aan de gebruikelijke markeringstechnieken in de relevante productensector [OMISSIS]. Daartoe behoort de gebruikelijke wijze waarop merktekens voor de betrokken waren worden gebruikt, en in het bijzonder de plaats waar ze worden aangebracht [OMISSIS]. In de kledingsector treft het publiek merkenrechtelijk beschermde tekens aan die in uiteenlopende groottes op kledingstukken zijn opgedrukt [OMISSIS]. Het antwoord op de vraag of het publiek een op een kledingstuk aangebracht teken als een herkomstaanduiding van het kledingstuk of louter als een decoratief element opvat, kan variëren naargelang van de aard en positie van het teken. In het geval van foto's, motieven, symbolen

en woorden die op de voor- of achterzijde van kledingstukken zijn aangebracht, gaat het publiek er doorgaans niet [**Or. 11**] van uit dat het om een herkomstaanduiding gaat; of dit wel zo is, moet veeleer geval voor geval worden beoordeeld [OMISSIS]. Tekens die aan de binnenzijde van kledingstukken op ingenaaide etiketten zijn aangebracht, worden door het publiek daarentegen doorgaans wel als herkomstaanduiding gepercipieerd [OMISSIS].

- 19 cc) De federale octrooirechter is van opvatting dat bij het onderzoek of sprake is van de weigeringsgrond dat een merk onderscheidend vermogen mist, van de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken moet worden uitgegaan. Andere gebruiksvormen, die eveneens denkbaar maar minder waarschijnlijk en ook in de praktijk minder significant zijn, doen niet ter zake. Of deze opvatting juist is, kan worden betwijfeld. Naar oordeel van de Senat mag alleen dan worden uitgegaan van de meest waarschijnlijke gebruiksvorm van het teken wanneer andere mogelijke gebruiksvormen in de praktijk niet significant of evident zijn.
- 20 (1) Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een zaak over een beeldmerk geoordeeld dat aan artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) 207/2009 (Uniemerkenverordening; hierna: „UMV”) geen verplichting kan worden ontleend om de toetsing van het onderscheidend vermogen in het kader van de inschrijvingsprocedure uit te breiden tot andere gebruiksvormen van het aangevraagde merk dan die welke de bevoegde instantie op grond van haar expertise ter zake als de meest waarschijnlijke identificeert (beschikking van het Hof van 26 april 2012, Deichmann/BHIM [Chevron omboord met stippellijnen] [(C-307/11, [EU:C:2012:254]). De uitlegging van artikel 7, lid 1, onder b), UMV door het Hof van Justitie van de [**Or. 12**] Europese Unie is ook doorslaggevend voor de uitlegging van § 8, lid 2, punt 1, MarkenG. De absolute weigeringsgrond die verband houdt met het ontbreken van onderscheidend vermogen, als bepaald in § 8, lid 2, punt 1, MarkenG, is dwingend voorgeschreven door artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn en moet derhalve richtlijnconform worden uitgelegd [OMISSIS]. De bepaling van de richtlijn stemt overeen met artikel 7, lid 1, onder b), UMV. Het nationale merkenrecht en het Uniemerkenrecht mogen dan al onderling onafhankelijke rechtsstelsels zijn, dit belet niet dat bij de toepassing van de – op de merkenrichtlijn gestoelde – merkenwet kan worden teruggegrepen naar inzichten in het Uniemerkenrecht (zie in dit verband het arrest van het Hof van 16 september 2015, [Nestlé/Cadbury, (C-215/14), [EU:C:2015:604]).
- 21 (2) Volgens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof moet voor de erkenning dat een teken onderscheidend vermogen bezit, dit teken niet in alle mogelijke gebruiksvormen als een merk worden gebruikt. Het volstaat dat in de praktijk significante en evidente mogelijkheden bestaan om het aangevraagde teken zodanig te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het bescherming vraagt, dat het door het publiek zonder meer als merk wordt opgevat [OMISSIS]. Naar opvatting van de Senat strookt deze rechtspraak met de overwegingen van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Deichmann, waarnaar hierboven is verwezen. Deze overwegingen moeten naar [**Or. 13**] opvatting van de Senat aldus

worden begrepen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen alleen dan uitsluitend mag worden uitgegaan van de meest waarschijnlijke gebruiksvorm wanneer de overige mogelijke gebruiksvormen in de praktijk niet significant of evident zijn [OMISSIS]. Het is niet gerechtvaardigd om de inschrijving van een merk te weigeren op grond dat het onderscheidend vermogen mist, wanneer in de praktijk significante of evidente mogelijkheden bestaan om het merk als herkomstaanduiding van de opgegeven waren of diensten te gebruiken.

- 22 (3) Deze vraag is relevant voor de beslechting van het geding.
- 23 Voor de hier aan de orde zijnde waren is de federale octrooirechter ervan uitgegaan dat een gebruik van de tekenreeks als duidelijk zichtbare opdruk op de voor- of achterzijde van kledingstukken, zoals T-shirts, of als herkenbare opdruk op hoofddeksels en schoeisel de meest waarschijnlijke en terzelfder tijd ook een in de praktijk significante gebruiksvorm is. Een ander gebruik van het teken voor deze waren, bijvoorbeeld op het etiket van een kledingstuk, is weliswaar ook denkbaar maar minder waarschijnlijk en in de praktijk ook minder significant. Bij de hier relevante gebruiksvorm als „boodschap naar buiten toe” percipieert het doelpubliek het teken als een stimulans om over het thema „Darf er das?” na te denken of van gedachten te wisselen. Een goed zichtbare opdruk van de tekenreeks „#darferdas?” op kledingstukken, hoofddeksels of schoeisel wordt door het doelpubliek enkel gepercipieerd als een vormgevingselement en niet als een herkomstaanduiding. **[Or. 14]**
- 24 Eiser tot cassatie voert weliswaar vergeefs aan dat een decoratief gebruik niet de meest waarschijnlijke en in de praktijk ook geen significante of evidente gebruiksvorm van het teken is. Bij kledingstukken ligt het veeleer voor de hand dat een ingeschreven merk minstens ook op ingenaaide etiketten wordt gebruikt. Zelfs bij een gebruik als opdruk op kledingstukken kan het teken verwijzen naar de commerciële herkomst, aangezien het hier niet om een „leuke spreuk” of bekend citaat gaat. Daarmee stelt eiser tot cassatie andermaal zijn eigen beoordeling in de plaats van die van de feitenrechter, zonder aan te tonen dat de federale octrooirechter blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven.
- 25 In de onderhavige procedure in cassatie moet, aangezien de federale octrooirechter niet tot andere bevindingen komt in het voordeel van de merkaanvrager, echter ervan worden uitgegaan dat voor de hier aan de orde zijnde waren naast een decoratief gebruik ook andere, in de praktijk significante en evidente mogelijkheden voor het gebruik van het teken bestaan, bijvoorbeeld op het etiket van een kledingstuk. Hieraan doet niet af dat een dergelijk gebruik volgens de bevindingen van de federale octrooirechter in vergelijking met, bijvoorbeeld, een gebruik als opdruk op de voorzijde van een kledingstuk, minder waarschijnlijk en in de praktijk ook niet zo significant en evident is. Wanneer bij de toetsing van het onderscheidend vermogen alle in de praktijk **[Or. 15]** significante of evidente gebruiksvormen van het teken in aanmerking moeten worden genomen, kan het aangevraagde teken op grond van de bovenstaande bevindingen niet elk onderscheidend vermogen worden ontzegd.

[OMISSIS]