



Datum van inontvangstneming : 25/01/2018

Zaak C-705/17

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum indiening:

15 december 2017

Verwijzende rechter:

Svea hovrätt (Zweden)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

20 november 2017

Verzoekende partij:

Patent-och registreringsverket

Verwerende partij:

██████████

Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in tweede aanleg te Svea, zetelend als rechter in tweede aanleg voor octrooi- en merkenzaken, Zweden)

[omissis]

Verzoekende partij

Patent- och registeringsverket

[omissis]

Verwerende partij

██████████

[omissis]

Voorwerp van het geding

Inschrijving van een merk; verzoek om een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Bestreden beslissing

Beslissing van de Patent- en marknadsdomstol (rechtbank voor octrooi- en merkenzaken) [omissis]

De vraag is gerezen of er gronden zijn voor het verkrijgen van een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Partijen hebben over die vraag hun opmerkingen kenbaar gemaakt.

De Patent- en marknadsöverdomstol geeft de volgende

[Or. 2]

Beslissing [omissis]

1. Overeenkomstig artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht om een prejudiciële beslissing overeenkomstig bijlage A bij dit proces-verbaal.

2. De behandeling van de zaak wordt geschorst hangende de prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Deze beslissing is niet vatbaar voor hoger beroep.

[omissis]

[Or. 3]

Verzoek om een prejudiciële beslissing op grond van artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Achtergrond

- 1 Het voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH (afbeelding 1) wordt sinds 2007 gehouden door Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Het merk is ingeschreven met een zogenaamde disclaimer die als volgt is verwoord: “Inschrijving geeft geen uitsluitend recht voor het woord Roslagspunsch”.

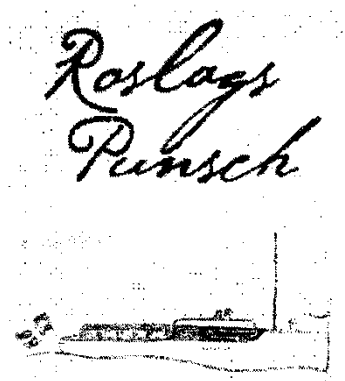


Fig. 1.

- 2 Roslagen is de naam van een geografisch gebied aan de oostkust van Zweden.

Procedure voor het Patent- och registreringsverk

- 3 Op 16 december 2015 heeft [REDACTED] bij het Patent- och registreringsverk (Zweeds bureau voor intellectuele eigendom; hierna: "PRV"), de nationale autoriteit die zorgdraagt voor de [Or. 4] inschrijving van merken in Zweden, een aanvraag ingediend voor de inschrijving van ROSLAGSÖL als nationaal woordmerk voor onder andere bepaalde alcoholvrije dranken en bier van klasse 32 overeenkomstig bijlage B.
- 4 Tijdens de behandeling van de aanvraag door het PRV rees de vraag of het aangevraagde merk zou kunnen worden verward met het ingeschreven merk ROSLAGS PUNSCH. In de door hem overgelegde stukken stelde [REDACTED] zich op het standpunt dat dit niet het geval was.
- 5 Het PRV heeft de aanvraag bij beslissing van 14 juli 2016 afgewezen op grond van de overweging dat er sprake was van gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het ingeschreven beeldmerk ROSLAGS PUNSCH, en er derhalve sprake was van een weigeringsgrond. Het PRV motiveert zijn beslissing als volgt. Beide merken beginnen met het onderscheidende woord ROSLAGS. Het feit dat de merken nog meer woord- en beeldbestanddelen bevatten doet niet af aan de overeenstemming tussen de merken aangezien het woord ROSLAGS gemakkelijk te onthouden is, met name wanneer wordt gevraagd om waren die onder de merken worden verhandeld. Verder hebben de merken betrekking op dezelfde en soortgelijke waren in de vorm van diverse alcoholhoudende en alcoholvrije dranken van klasse 32 en 33. De waren kunnen derhalve gemeenschappelijke distributiekkanalen en producenten hebben en tevens dezelfde klanten.

Procedure voor de Patent- och marknadsdomstol

- 6 [REDACTED] heeft tegen de beslissing van het PRV beroep ingesteld bij de Patent- och marknadsdomstol en de aanvraag gehandhaafd. Hij heeft daar, voor zover hier relevant, het volgende betoogd. Er bestaat geen gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oppositiemerk dat naar voren is gebracht door het PRV. De merken zijn niet vergelijkbaar. Het oppositiemerk is verdeeld in twee woorden en bevat een beeldmerk. De historische naam Roslagen heeft betrekking op een groot geografisch gebied ten noorden van Stockholm dat zich langs de kust uitstrekt tot voorbij Öregrund. Er zijn al een aantal verschillende benamingen, handelsnamen en merken in het gebied die ‘Roslagens’ bevatten, bijvoorbeeld *Roslagsbil*, *Roslagsmjölk* en *Roslagsbostäder*.
- 7 Terwijl de zaak in behandeling was bij de Patent- och marknadsdomstol bleek dat het oudere merk in [Or. 5] het register was ingeschreven met de volgende opmerking: “Inschrijving geeft geen uitsluitend recht voor het woord Roslagspunsch”. Dat betekent dat het merk werd ingeschreven met een zogenaamde disclaimer ten aanzien van de term Roslagspunsch. Nadat de disclaimer was vastgesteld, zijn de partijen voor de Patent- och marknadsdomstol in de gelegenheid gesteld hun standpunt te geven over de mogelijke relevantie hiervan voor de zaak.
- 8 Samengevat heeft het PRV het volgende verklaard. Het deel dat van bescherming wordt uitgesloten door een disclaimer moet, in de regel, worden beschouwd als niet onderscheidend. In het onderhavige geval is het oudere merk ingeschreven met een disclaimer omdat het de benaming bevat van een geografisch gebied, te weten ‘Roslags-’. De praktijk met betrekking tot het onderscheidend vermogen van geografische benamingen is in de loop der tijd veranderd en het woord ‘Roslags-’ in het aangevraagde merk is beschouwd als onderscheidend. Het was dus gerechtvaardigd, het oudere merk als weigeringsgrond in te roepen.
- 9 Anders dan het PRV heeft de Patent- och marknadsdomstol de gevraagde inschrijving van het merk ROSLAGSÖL toegestaan. De Patent- och marknadsdomstol heeft overwogen dat het aangevraagde merk onderscheidend was voor de waren waarop de aanvraag betrekking had. Met betrekking tot de beoordeling van de overeenstemming tussen de merken heeft de rechtbank het volgende verklaard. Het oppositiemerk is ingeschreven en beschermd voor het gebruik van het beeld. Het merk bevat de woorden ROSLAGS PUNSCH. Het uitsluitend recht dat voortvloeit uit de inschrijving heeft geen betrekking op de woorden als zodanig, hetgeen blijkt uit de zogenaamde disclaimer. De woorden kunnen echter in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, aangezien ze gevolgen kunnen hebben voor de algemene indruk van het oppositiemerk en derhalve de mate van bescherming. De beeldbestanddelen van het oppositiemerk, zoals de afbeelding van een schip en het ontwerp van de twee los van elkaar geschreven woorden ROSLAGS en PUNSCH, zorgen voor een visueel verschil tussen de merken in kwestie. Het feit dat het aangevraagde merk één woord vormt terwijl het oppositiemerk uit twee woorden

■

bestaat, zorgt ook voor een visueel verschil tussen de merken. – Er bestaat bepaalde auditieve overeenstemming tussen de merken aangezien de woorddelen ROSLAGS identiek zijn. Echter, het feit dat het aangevraagde merk het woorddeel ÖL aan het eind heeft, onderscheidt de merken van elkaar. Ten aanzien van de woordtekens waaruit het merk bestaat – een geografische benaming en een algemene benaming van het soort waren – kan eveneens [Or. 6] worden gesteld dat zij zwak onderscheidend zijn en niet in hoge mate bijdragen aan de algemene indruk. – Bij die beoordeling en gelet op het feit dat er slechts een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen het soort waren, is de Patent- och marknadsdomstol van oordeel dat de oppositietekens dusdanige verschillen vertonen dat er bij globale beoordeling geen sprake is van verwarringsgevaar.

De zaak voor de Patent- och marknadsöverdomstol

- 10 Het PRV heeft tegen de beslissing van de Patent- och marknadsdomstol hoger beroep ingesteld bij de Patent- och marknadsöverdomstol en gevorderd dat die beslissing wordt vernietigd.
- 11 Partijen hebben voor de Patent- och marknadsöverdomstol hoofdzakelijk dezelfde feiten aangevoerd als voor de Patent- och marknadsdomstol. Met betrekking tot de punten die in het bijzonder van belang zijn voor het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft het PRV onder meer het volgende betoogd. Met betrekking tot delen van een merk die uit een geografische benaming bestaan, is het belangrijk om op te merken dat dergelijke benamingen inderdaad onderscheidend vermogen kunnen hebben (arrest van het Hof van Justitie van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punten 31 en 32). Wat het belang van een disclaimer betreft, is het niet altijd juist om voorbij te gaan aan het bestanddeel of de bestanddelen van het oudere merk dat valt of die vallen onder een zogenaamde disclaimer. De beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten van het Hof van Justitie van 11 november 1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:258, punten 22 en 23, en van 6 oktober 2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, punt 28). De conclusie is dat er, bij een globale beoordeling, sprake is van een gevaar voor verwarring tussen de merken, in ieder geval voor wat betreft het feit dat, vanwege het gemeenschappelijke element ROSLAGS, zij bij het relevante publiek de indruk wekken dat de merken dezelfde commerciële oorsprong hebben, of in ieder geval afkomstig zijn van economisch verbonden ondernemingen.

[Or. 7]

Wetgeving

- 12 Op grond van hoofdstuk 1, § 10, eerste alinea, punt 2, van de varumärkeslagen (2010:1877) (merkenwet 2010:1877), dat is gebaseerd op artikel 5, 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 (merkenrichtlijn), betekent uitsluitend recht op een merk, voor zover hier van belang, dat niemand anders dan de houder, zonder zijn toestemming, het teken in het economisch verkeer mag gebruiken wanneer er, vanwege de overeenstemming met het merk voor soortgelijke waren, verwarringsgevaar bestaat, inclusief het risico dat het gebruik van het teken de indruk kan wekken dat er een band bestaat tussen de partij die het teken gebruikt en de houder van het merk.
- 13 Een uitsluitend recht op een merk kan, op grond van hoofdstuk 1, § 6, van de merkenwet worden verkregen door inschrijving (zie artikel 5, lid 1, eerste zin, van de merkenrichtlijn).
- 14 Als algemene voorwaarde voor inschrijving op grond van hoofdstuk 2, § 5, van de merkenwet, welke bepaling overeenstemt met artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn, moet het merk onderscheidend zijn voor de waren of diensten waarop het betrekking heeft.
- 15 Op grond van hoofdstuk 2, § 8, eerste alinea, punt 2, van de merkenwet, dat is gebaseerd op artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn, mag, voor zover hier van belang, een merk niet worden ingeschreven wanneer het overeenstemt met een ouder merk voor dezelfde of soortgelijke waren indien er verwarringsgevaar bestaat, daaronder begrepen het gevaar dat het gebruik van het merk de indruk kan wekken dat er een band bestaat tussen de partij die het merk gebruikt en de houder van het ingeschreven merk.
- 16 Indien een merk een bestanddeel bevat dat niet afzonderlijk kan worden ingeschreven en er een duidelijk risico bestaat dat de inschrijving zal leiden tot onzekerheid over de omvang van het uitsluitende recht, mag dat bestanddeel op grond van hoofdstuk 2, § 12, eerste alinea, van de merkenwet bij inschrijving uitdrukkelijk worden uitgesloten van bescherming (een zogenaamde disclaimer). Indien het bestanddeel vervolgens voldoet aan **[Or. 8]** het vereiste voor inschrijving mag, op grond van de tweede alinea van diezelfde bepaling, dat bestanddeel of het merk bij een nieuwe aanvraag in zijn geheel worden ingeschreven zonder deze uitsluiting. Er staat geen overeenkomstige bepaling in de merkenrichtlijn.
- 17 Er is een eerdere uitspraak van de hoogste rechter in de Zweedse rechterlijke hiërarchie zoals die destijds gold, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, voorheen bekend als Regeringsrätten; de hoogste administratieve rechter), die betrekking heeft op het belang van een disclaimer bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (RÅ 1991 ref. 10, MTV Music Television). De zaak ging over de vraag of er een weigeringsgrond bestaat voor de inschrijving van een

■■■■■

beeldmerk vanwege het gevaar van verwarring met een ingeschreven beeldmerk dat tekst bevatte die van bescherming was uitgesloten door een disclaimer. De HFD verklaarde dat de beoordeling van het verwarringsgevaar moet plaatsvinden na een globale beoordeling van de merken en dat die beoordeling ook betrekking moet hebben op bestanddelen die niet afzonderlijk kunnen worden ingeschreven. De HFD heeft echter geen meer gedetailleerde criteria vastgesteld voor de globale beoordeling, en de beoordeling van de rechtbank had geen betrekking op de vraag of de globale beoordeling moet worden beïnvloed door het gegeven dat bestanddelen van bescherming waren uitgesloten door een disclaimer ondanks het oordeel dat die bestanddelen onderscheidend zijn en afzonderlijk kunnen worden ingeschreven. De daaropvolgende nationale rechtspraak van de rechter die, volgens de destijds geldende hiërarchie, de rechter in tweede (maar niet laatste) instantie was, bevat voorbeelden waaruit kan worden afgeleid dat de globale beoordeling zich zo heeft ontwikkeld dat het bestanddeel dat onder een disclaimer valt, wordt behandeld alsof het niet als onderscheidend wordt beschouwd en er daarom in de globale beoordeling minder gewicht aan wordt toegekend (zie bijvoorbeeld het arrest van het Patentbesvärätten (rechter in tweede aanleg voor octrooizaken) van 3 oktober 2011 in zaak nr. 10-136, BIOGEN).

Noodzaak van een prejudiciële beslissing

- 18 Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de mate van bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de geïdentificeerde waren of diensten (zie bijvoorbeeld het arrest van het Hof van Justitie van 11 november 1997 in zaak C-251/95, SABEL, [EU:C:1997:528,] punt 22). De benaming van een [Or. 9] geografisch gebied kan ook onderscheidend zijn, op voorwaarde dat een geografische benaming waarvoor inschrijving wordt aangevraagd een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is (zie het arrest van het Hof van Justitie van 4 mei 1999 in de gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, [EU:C:1999:230,] punten 31 en 32). Het is de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, waarop de beoordeling van het verwarringsgevaar moet berusten, want de gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest SABEL, punt 23, en de beschikking van het Hof van Justitie van 28 april 2004 in zaak C-3/03 P, Matratzen Concord, EU:C:2004:233, punt 32). Een onderscheidend bestanddeel van een merk kan niet altijd als dominant worden beschouwd bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie de beschikking van het Hof van Justitie van 15 januari 2010 in zaak C-579/08 P, ■■■■■

EU:C:2010:18, punt 72). De vaststelling dat sprake is van gevaar voor verwarring tussen twee merken, leidt onder meer tot de bescherming van een bepaalde combinatie van bestanddelen, zonder evenwel een beschrijvend bestanddeel dat deel uitmaakt van deze combinatie op zich te beschermen (zie beschikking C-422/12, *Industrias Alen*, EU:C:2014:57, punt 45; zie ook beschikking [REDACTED] punt 73).

- 19 Uit de merkenrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie kan worden afgeleid dat de materiële bepalingen inzake de bescherming van merken in beginsel volledig zijn geharmoniseerd (zie onder meer punten 8, 10 en 11 van de considerans van de merkenrichtlijn en, met betrekking tot de beoordeling van verwarringsgevaar, artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie zoals aangehaald in de vorige alinea). Hoewel het klopt dat de procedurele regels niet door de merkenrichtlijn worden geharmoniseerd, is onduidelijk of een nationale bepaling die een zogenaamde disclaimer toestaat, dient te worden beschouwd als een procedurele regel, indien dit met zich meebrengt dat de globale beoordeling die moet plaatsvinden bij de beoordeling of er sprake is van een verwarringsgevaar moet worden uitgevoerd op een wijze die afwijkt van de wijze die van toepassing is wanneer er geen bepaling over de mogelijkheid van een disclaimer bestaat.
- 20 Tegelijkertijd merkt het de Patent- och marknadsöverdomstol op dat het instituut disclaimer niet onbekend is in het EU-recht. Er was een bepaling over disclaimers opgenomen in artikel 37, lid 2, van verordening (EG) [Or. 10] [nr. 207/2009] van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk, inmiddels ingetrokken, op grond waarvan het Bureau, als voorwaarde voor inschrijving, van de aanvrager kon verlangen dat hij verklaarde afstand te doen van zijn uitsluitend recht met betrekking tot de bestanddelen in kwestie. Met betrekking tot oudere merken, ingeschreven met een disclaimer op grond van dat artikel, lijkt een instructie te worden toegepast die inhoudt dat de bestanddelen die onder de disclaimer vallen, niet worden beschouwd als onderscheidend (zie de richtsnoeren van het EUIPO van 2017 voor de beoordeling van EU-merken, Deel C, Oppositie, punt 3.2.3.3 Disclaimers, met verwijzingen.)
- 21 Tegen de achtergrond van de bepalingen van de merkenrichtlijn en de rechtspraak van het Hof van Justitie, neemt de Patent- och marknadsöverdomstol het standpunt in dat het onduidelijk is of de merkenrichtlijn zo kan worden uitgelegd dat deze het mogelijk maakt dat de beoordeling van het verwarringsgevaar die moet plaatsvinden op grond van artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn wordt beïnvloed door het feit dat een bestanddeel van het oudere merk bij inschrijving van bescherming is uitgesloten door een disclaimer. Het is met name onduidelijk of het verenigbaar is met de richtlijn dat een disclaimer kan leiden tot een andere globale beoordeling, in die zin dat aan het door de disclaimer uitgesloten deel een beperkter belang wordt toegekend bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dan het geval zou zijn indien er geen disclaimer was, dat wil zeggen, bij een gebruikelijke beoordeling overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie. Indien de merkenrichtlijn een dergelijke uitlegging niet mogelijk

maakt, is eveneens onduidelijk of die richtlijn in enig geval een uitlegging mogelijk maakt in die zin dat aan een disclaimer zodanig belang kan worden toegekend dat het uitgesloten deel – zelfs indien dit had kunnen worden ingeschreven als er geen disclaimer was geweest – in het geheel niet wordt beschouwd als bestanddeel van de aanvraag en derhalve in zijn geheel buiten de reikwijdte van de bescherming valt. In het laatste geval moet de rechter bijgevolg het uitgesloten deel waarop de disclaimer betrekking heeft, volledig buiten beschouwing laten bij zijn beoordeling van het verwarringsgevaar.

- 22 In de onderhavige zaak wordt een ingeschreven beeldmerk dat de benaming van een geografisch gebied bevat die van bescherming is uitgesloten door een disclaimer, opgeworpen als weigeringsgrond voor inschrijving van een woordmerk dat dezelfde geografische benaming bevat. Daarnaast is de inschrijvende autoriteit thans van oordeel dat de geografische benaming in het aangevraagde merk onderscheidend is voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft. Dezelfde vaststelling is gedaan door de Patent- och marknadsdomstol.

[Or. 11]

- 23 De vraag is of artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat op grond van die bepaling, wanneer voor bepaalde bestanddelen van het merk dat als eerste is ingeschreven een disclaimer is opgenomen, een andere beoordeling van het verwarringsgevaar is toegestaan dan wanneer die disclaimer niet is opgenomen.
- 24 Om in deze zaak uitspraak te kunnen doen dient de Patent- och marknadsöverdomstol de volgende vragen ter prejudiciële beslissing voor te leggen.

Verzoek om een prejudiciële beslissing:

- 25 De vragen hebben betrekking op de toepassing van artikel 4, 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, en luiden als volgt.
- I. Moet artikel 4, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat de globale beoordeling van alle relevante factoren die moet plaatsvinden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, kan worden beïnvloed door het feit dat een bestanddeel van het merk bij inschrijving uitdrukkelijk van bescherming is uitgesloten, dat wil zeggen dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen?
- II. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, kan de disclaimer in dat geval zaak de globale beoordeling zodanig beïnvloeden dat de bevoegde autoriteit het betrokken bestanddeel in aanmerking neemt maar daaraan een beperkter gewicht toekent, zodat het niet wordt beschouwd als

onderscheidend zelfs indien het de facto onderscheidend is en in het oudere merk naar voren treedt?

- III. Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt en het antwoord op de tweede vraag ontkennend, kan de disclaimer dan desondanks op enige andere wijze invloed hebben op de globale beoordeling?

Documenten in bijlage: kopieën van het hoger beroep (bijlage 1), van het verweerschrift (bijlage 6), van opmerkingen van partijen (bijlagen 9 en 10) en van de beslissing van de Patent- och marknadsdomstol.

[omissis]