



Datum van
inontvangstneming

:

02/09/2013

Zaak C-420/13

Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie

Datum van indiening:

24 juli 2013

Verwijzende rechter:

Bundespatentgericht (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

8 mei 2013

Aanvraagster en verzoekster:

Netto Marken Discount AG & Co. KG

Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding

Detailhandel in diensten als mogelijke dienst in de zin van artikel 2 van richtlijn 2008/95 – Voorwaarden voor de specificatie van de diensten – Diensten die de detailhandelaar zelf verricht daaronder begrepen

Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek

Uitlegging van het recht van de Unie, artikel 267 VWEU

Prejudiciële vragen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen betreffende de uitlegging van artikel 2 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 L 299, blz. 25):

- 1) Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat onder een dienst in de zin van deze bepaling ook de detailhandel in diensten wordt begrepen?

2) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:

Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de door een detailhandelaar aangeboden diensten inhoudelijk net zo nader moeten worden gespecificeerd als de door een detailhandelaar verkochte waren?

- a) Volstaat het voor de specificatie van de diensten dat
 - aa) enkel de dienstensector in het algemeen of algemene benamingen,
 - bb) enkel de klasse(n) of
 - cc) elke afzonderlijke dienst concreetworden aangeduid?
- b) Spelen deze aanduidingen dan een rol bij de bepaling van de datum van de aanvraag, of is het bij de aanduiding van algemene benamingen of klassen mogelijk om deze te wijzigen of aan te vullen?

3) Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord:

Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de beschermingsomvang van het dienstmerk voor de detailhandel in diensten ook betrekking heeft op diensten die de detailhandelaar zelf verricht?

Aangevoerde bepalingen van internationaal recht

Gemeenschappelijke classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (classificatie van Nice), vastgesteld op basis 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.

Aangevoerde bepalingen van Unierecht

Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie), inzonderheid artikel 2

Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

Aangevoerde bepalingen van nationaal recht

Markengesetz (merkenwet; hierna: „MarkenG”) van 25 oktober 1994, inzonderheid § 3, lid 1

Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding

- 1 Op 10 september 2011 werd verzocht om het woord-/beeldteken (geel, rood)



voor waren en diensten van de klassen 18, 25, 35 en 36 in te schrijven als merk in het door het Duitse Patent- und Markenamt (octrooi- en merkenbureau) bijgehouden register.

- 2 Bij beslissing van 10 september 2012 weigerde de voor klasse 35 bevoegde merkenafdeling de aanvraag gedeeltelijk omdat zij onvoldoende nauwkeurig was, respectievelijk niet voldeed aan vormvereisten, en zulks voor de volgende diensten:

klasse 35: diensten van de detail- of groothandel, inzonderheid het samenbrengen van verschillende diensten voor derden, om het verwerven van deze diensten te vergemakkelijken voor de consument, inzonderheid ook door detailhandelszaken, groothandelszaken, via postordercatalogussen of elektronische media, bijvoorbeeld websites of teleshoppinguitzendingen, met betrekking tot de volgende diensten: van klasse 35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; van klasse 36: uitgifte van tegoed- of waardebonnen; van klasse 39: organisatie van reizen; van klasse 41: ontspanning; van klasse 45: persoonlijke en maatschappelijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen.

- 3 Ter motivering voerde de merkenafdeling aan dat de inhoud en de omvang van de geweigerde diensten niet duidelijk en nauwkeurig van andere diensten konden worden onderscheiden, zodat een indeling in klassen niet mogelijk was. Hiertegen heeft aanvraagster beroep ingesteld.

Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing

- 4 In geding is de vraag of een opgave van de diensten, waarbij een teken wordt aangevraagd voor detail- en groothandel in nader aangeduide diensten, voldoende bepaald is.

5 De vraag of aanduidingen in de opgave van de waren en diensten van een aangevraagd teken voldoende bepaald zijn, valt onder het Unierecht. Deze vraag ziet immers niet op een probleem inzake de inschrijvingsprocedure, waarvan de organisatie overeenkomstig punt zes van de considerans van de richtlijn voorbehouden blijft aan elk van de lidstaten afzonderlijk, maar op een materiële voorwaarde voor de verkrijging van merken, waarvoor overeenkomstig punt acht van de considerans van de richtlijn in beginsel gelijke voorwaarden moeten gelden binnen de Gemeenschap (zie arrest Hof van 7 juli 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C-418/02, punten 30-32, over richtlijn 89/104).

6 Artikel 2 van richtlijn 2008/95 bepaalt:

„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.”

7 Deze bepaling stemt inhoudelijk overeen met § 3, lid 1, MarkenG.

Eerste vraag

8 Noch artikel 2 van de richtlijn noch § 3, lid 1, MarkenG bevatten een omschrijving van de daar gebruikte term „diensten”.

9 Aanwijzingen voor de omschrijving van het merkenrechtelijke begrip „diensten” kunnen blijken uit het doel van de merkenrichtlijn. De punten van de considerans van de richtlijn verwijzen uitdrukkelijk naar de in artikel 3 VEU vervatte doelstellingen van vrijwaring van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten, en bescherming tegen de vervalsing van de mededinging op de gemeenschappelijke markt. Een wezenlijk bestanddeel van de verwezenlijking van deze doelstellingen is de bescherming van diensten van economische aard. Daaruit volgt dat merkenbescherming beschikbaar moet zijn voor alle diensten van economische aard.

10 Op Unierechtelijk niveau biedt artikel 57 VWEU een omschrijving van het begrip „diensten”. Overeenkomstig dit artikel zijn doorslaggevende kenmerken van diensten het feit dat de prestatie niet-lichamelijk is en gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, tijdelijk is, en dat de dienstverrichter zelfstandig is.

11 Ook het Hof heeft in zijn arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punten 33 e.v.) geen omschrijving van het merkenrechtelijke begrip „diensten” gegeven, maar enkel verwezen naar artikel 57 VWEU. Verder heeft het bevestigd dat de merkenrichtlijn geen voorwaarden met betrekking tot de inschrijving van diensten bevat. Het Hof heeft het dus als zijn taak beschouwd om een eenvormige gemeenschapsrechtelijke uitlegging van het merkenrechtelijke begrip „dienst” te geven. Daarbij heeft het Hof zich evenwel beperkt tot de vaststelling dat dit begrip ook diensten omvat die in het kader van de detailhandel in waren worden verricht.

Aangezien het doel van de detailhandel de verkoop van waren aan consumenten is, omvat deze handel naast de verkoop als rechtshandeling, alle activiteiten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Deze activiteiten omvatten met name de selectie van een assortiment te koop aangeboden waren en het aanbod van verschillende prestaties die de consument moeten overhalen bij de betrokken handelaar in plaats van bij een concurrent te kopen. Uit de richtlijn of de algemene beginselen van gemeenschapsrecht blijkt geen dwingende reden die zich ertegen verzet dat deze prestaties onder het begrip „diensten” in de zin van de richtlijn vallen en dat derhalve de handelaar het recht heeft om door inschrijving de bescherming van zijn merk als aanduiding van de herkomst van de door hem aangeboden diensten te verkrijgen. Dit wordt geïllustreerd door de toelichting bij klasse 35 van de classificatie van Nice, die „het verzamelen voor rekening van derden van verschillende waren [...] om de consument in staat te stellen ze gemakkelijk te bekijken en te kopen” omvat.

- 12 Vandaar dat andere activiteiten, die louter naar aanleiding van de verkoop van waren of naast de detailhandel plaatshebben en niet enkel aan detailhandelaars zijn voorbehouden, maar in eerste instantie behoren tot het werkerrein van andere economische sectoren, niet onder dit begrip „diensten” vallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bemiddeling bij krediet- en verzekeringsovereenkomsten, het herstellen van waren, reisbemiddeling of het verzorgen van maaltijden voor kopers. Met dergelijke diensten treedt de detailhandelaar niet in concurrentie met andere detailhandelaars, maar met banken, verzekeraars, reisbureaus, restaurants, enzovoort. Wie voor dergelijke diensten merkbescherming wenst, moet ervoor zorgen dat zijn aangevraagde dienstmerk uitdrukkelijk daarnaar verwijst.
- 13 Over de vraag of de handelaar overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn ook voor detailhandel in diensten merkenrechtelijke bescherming kan verkrijgen, heeft het Hof in het genoemde arrest noch later uitspraak gedaan. De verwijzende rechter neigt tot de opvatting dat uit de richtlijn of de algemene beginselen van gemeenschapsrecht geen dwingende reden blijkt die zich **ertegen** verzet dat de detailhandel in diensten onder het begrip „diensten” in de zin van de richtlijn valt, aangezien het begrip „handel” ook daarop ziet.
- 14 Uit bedrijfseconomisch oogpunt kan elke uitwisseling van waren en diensten worden beschouwd als handel, respectievelijk distributie, ongeacht door welke bedrijven dit gebeurt (= functionele handel in ruime zin). In de economische praktijk wordt het begrip „handel” beperkt tot lichamelijke roerende zaken (= functionele handel in enge zin), waarbij evenwel niet is uitgesloten dat dit ook betrekking kan hebben op alle andere reële goederen, dus ook diensten. Daarbij richt de **detailhandel** zich uitsluitend tot niet-commerciële klanten, met andere woorden, de eindverbruiker.
- 15 Voorts worden wegens veranderingen in de maatschappelijke, economische, concurrentiële en technische omgevingsfactoren gevestigde vormen van handel voortdurend aangepast en nieuwe bedrijfspvormen ontwikkeld. Hierdoor tonen zij

die bij de handel betrokken zijn niet meer enkel belangstelling voor lichamelijke roerende zaken (waren), maar ook steeds meer voor diensten. Een dergelijke ontwikkeling valt net ook in de sector van de nationale en Europese detailhandel te bemerken, bijvoorbeeld bij de traditionele levensmiddelendiscounters en supermarkten alsook de grote warenhuisketens. Bij hen kan men bovenop de aankoop van waren intussen een beroep doen op een groot aantal verschillende diensten.

- 16 Daarbij moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen de handel in diensten en de loutere bemiddeling bij diensten. Kenmerkend voor de handelsactiviteit is dat een assortiment van bij derden aangekochte en niet te bewerken of verwerken goederen wordt geselecteerd en, in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico aan derden tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld. Voor zover de handelaar diensten aanbiedt in andermans naam en voor andermans rekening, of als commissionair weliswaar in eigen naam maar voor andermans rekening goederen verkoopt, is daarentegen sprake van een loutere bemiddelingsprestatie.
- 17 Een (detail-)handel in diensten vereist, om de vergelijking met het door het Hof erkende dienstmerk voor de detailhandel in waren te kunnen doorstaan, dat de handelaar voor zijn klanten meerdere verschillende dienstverrichters volgens bepaalde criteria of meerdere verschillende diensten volgens de vraag selecteert. In dat geval is de handelaar niet enkel de bemiddelaar tussen klanten en externe dienstverrichters, maar de rechtstreekse contractspartij van de klant.
- 18 Hoewel een dergelijke handel in diensten op de Duitse markt nog niet zeer gebruikelijk lijkt, maar overwegend bemiddelingsdiensten worden aangeboden, bestaan daarvan toch al enkele voorbeelden (fotodiensten van Duitse drogisterijketens, waarbij de klant kan kiezen tussen verschillende fotolaboratoria; verkoop van mobiele communicatiediensten van verschillende telecommunicatiebedrijven door één aanbieder).

Tweede vraag

- 19 Aangezien de detailhandel in waren zich enkel door het verhandelbare goed onderscheidt van de detailhandel in diensten, moet ook bij de detailhandel in diensten van de aanvrager worden verlangd dat hij de diensten of de soorten diensten, waarop de detailhandel betrekking heeft, door nauwkeurigere aanduidingen specificceert. Daarbij heeft het Hof in het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punt 50, onder verwijzing naar punt 11) toegestaan dat de omschrijving van een algemene sector en het gebruik van algemene benamingen volstaan.
- 20 Of het Hof deze opvatting over de nauwkeurigere aanduiding van de verhandelde goederen zal handhaven, is evenwel onduidelijk, gelet op het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10; hierna: „arrest IP

TRANSLATOR”). Volgens dit arrest (punten 56, 61, 62 en 64) staat de richtlijn niet in de weg aan het gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice voor de omschrijving van de waren en diensten waarvoor de merkbescherming wordt gevraagd, voor zover een dergelijke omschrijving voldoende duidelijk en nauwkeurig is. De aanvrager die gebruikmaakt van alle algemene benamingen van een specifieke hoofdklasse van de classificatie van Nice moet bijgevolg nader toelichten of zijn aanvraag betrekking heeft op alle in de alfabetische lijst van de betrokken klasse opgenomen waren of diensten dan wel op slechts bepaalde van deze waren of diensten. In het geval dat de aanvraag slechts betrekking heeft op bepaalde van die waren of diensten moet nader worden toegelicht welke tot deze klasse behorende waren of diensten worden bedoeld.

- 21 De vraag of het kan volstaan om de waren of diensten die worden verhandeld enkel te omschrijven door het nummer van de klasse aan te duiden, wanneer het de bedoeling is om alle in de alfabetische lijst van de betrokken klasse(n) opgenomen waren of diensten te omvatten, werd tot op heden ook nog niet beantwoord.

Derde vraag

- 22 Het Hof heeft zich in het arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte niet uitgesproken over de vraag of onder de bescherming van het merk voor de detailhandel, enkel de detailhandel in andermans waren, of ook de detailhandel in eigen waren valt. De verwijzende rechter is van oordeel dat enkel de detailhandel in andermans diensten in aanmerking komt voor merkbescherming. Dit volgt reeds uit de bedrijfseconomische omschrijving van de handel in de functionele betekenis. Een handelsactiviteit veronderstelt immers juist dat goederen bij derden worden aangekocht. Het samenstellen van een assortiment betekent dus dat de handelaar diensten afneemt van minstens één aanbieder die een van de handelaar onderscheiden rechtspersoonlijkheid heeft.

Gegrontheid van het beroep van aanvrager

- 23 Volgens de verwijzende rechter is de detailhandel in diensten waarvoor het merk is aangevraagd, voldoende duidelijk en nauwkeurig omschreven, zodat de voor het onderzoek bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers louter op basis daarvan de beschermingsomvang van het merk kunnen bepalen (zie arrest IP TRANSLATOR, punt 49).
- 24 De onderhavige aanvraag voldoet ook aan de voorwaarden die het Hof in zijn arrest Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte heeft gesteld aan de specificatie van de verhandelde dienst. De aangevraagde „diensten van de detail- of groothandel, inzonderheid het samenbrengen van verschillende diensten voor derden, om het verwerven van deze diensten te vergemakkelijken voor de consument, inzonderheid ook door detailhandelszaken, groothandelszaken, via

postordercatalogussen of elektronische media, bijvoorbeeld websites of teleshoppinguitzendingen” hebben betrekking op de concreet aangeduide „diensten: van klasse 35: reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; van klasse 36: uitgifte van tegoed- of waardebonnen; van klasse 39: organisatie van reizen; van klasse 41: ontspanning; van klasse 45: persoonlijke en maatschappelijke diensten om aan individuele behoeften te voldoen”. Deze bakenen de sector en het assortiment van de verhandelde diensten nauwkeurig en duidelijk af.