



Datum van inontvangstneming : 02/09/2013

Zaak C-421/13

Verzoek om een prejudiciële beslissing

Datum van indiening:

24 juli 2013

Verwijzende rechter:

Bundespatentgericht (Duitsland)

Datum van de verwijzingsbeslissing:

8 mei 2013

Merkhoudster en appellante:

Apple, Inc.

BUNDESPATENTGERICHT

BESLISSING

in de zaak

van Apple Inc., [OMISSIS] Cupertino, Californië,

merkhoudster en appellante,

[OMISSIS]

inzake internationale merkinschrijving nr. 1 060 321

heeft de 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat; beroepskamer voor merken) van het Bundespatentgericht ter terechtzitting van 8 mei 2013 [OMISSIS]

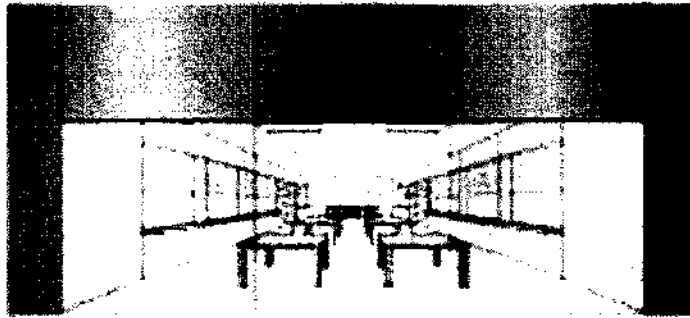
[Or. 2] besloten:

- I. De behandeling van de zaak wordt geschorst.
- II. Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie worden de volgende prejudiciële vragen gesteld tot uitlegging van de artikelen 2 en 3 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; hierna: „richtlijn”):
 1. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat met de mogelijkheid van bescherming van „verpakking” van waren ook de presentatie wordt bedoeld die een dienst belichaamt?
 2. Moeten artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat een teken dat de presentatie weergeeft die een dienst belichaamt, als merk kan worden ingeschreven?
 3. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat aan het vereiste van grafische voorstelling is voldaan door een uitgetekende voorstelling alleen of met aanvullingen zoals een beschrijving van de presentatie of absolute groottes in meter of relatieve groottes met schaal aanwijzing?
 4. Moet artikel 2 van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat de draagwijdte van de bescherming van het dienstmerk voor de detailhandel **[Or. 3]** zich ook uitstrekt tot de door detailhandelaren zelf geproduceerde waren?

Motivering

I.

Apple verzoekt om uitbreiding van de bescherming van haar op 10 november geregistreerd driedimensioneel internationaal merk nr. 1 060 321 steel gray and light brown (staalgrijs en lichtbruin) tot Duitsland.



voor diensten van

klasse 35: Retail store services featuring computers, computer software, computer peripherals, mobile phones, consumer electronics and related accessories, and demonstration of products relating thereto;

(diensten van detailhandelszaken in computers, computersoftware, computerperiferie, **[Or. 4]** mobiele telefoons, consumentenelektronica en verwant toebehoren alsook demonstratie van daarbijhorende waren)

met de beschrijving:

The mark consists of distinctive design and layout of a retail store.

(Het merk bestaat uit een onderscheidend teken en uit de inrichting van een detailhandelszaak.)

Het merk is bij beslissing van 24 januari 2013 bescherming in de Bondsrepubliek Duitsland geweigerd voor klasse 35 wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Het merk waarvan uitbreiding van de bescherming tot Duitsland wordt aangevraagd, bestaat alleen in de uitbeelding van het verkooppunt en stelt dus het wezenlijke aspect van de diensten van een detailhandelszaak voor. De uitbeelding van winkelbedrijven en verkooppunten heeft zich ongeacht het soort bedrijf ontwikkeld tot een belangrijk instrument voor de verkoop van waren. Het afgebeelde verkooppunt onderscheidt zich niet wezenlijk van winkels van andere aanbieders in de elektronicasector. De verschillen met de verkooppunten in grote

elektronicawinkels worden bepaald door de wezenlijk grotere veelvoud van waren in deze winkels. Bovendien geven logo's of merknamen doorgaans aan tot welk bedrijf een verkooppunt behoort – onder verwijzing naar de beslissing van het BHIM, R 0001/03-4 – Smart-Turm(1) –, zodat de winkelinrichting de klanten wijst op de hoogwaardige kwaliteit en prijsklasse van de waren en diensten, maar niet op de oorsprong uit een onderneming.

Daartegen richt zich het beroep van de merkhoudster waarbij zij verzoekt,

de beslissing van het DPMA (Duits merkenbureau) van 24 januari 2013 nietig te verklaren.

[Or. 5] De vorm waarvan bescherming wordt aangevraagd, kan haars inziens abstract als merk worden ingeschreven en bezit als uniek op de relevante markt onderscheidend vermogen. [OMISSIS][wordt uiteengezet]

Apple heeft op 25 april 2013 een beschrijving van het merk ingediend die luidt als volgt:

*„Bescherming wordt gevraagd voor de kleuren staalgrijs en lichtbruin. Het merk geeft het design en de ruimte-indeling van een detailhandelszaak weer. De winkel heeft vooraan een transparant uitstalraam, omgeven door een uit panelen bestaande staalgrijze façade, waarbij over het uitstalraam grote rechthoekige, langwerpige panelen en aan weerszijden twee smallere panelen zijn aangebracht. Binnen de winkel loopt een rechthoekige in het **[Or. 6]** plafond ingewerkte verlichting over de gehele lengte van de winkel. Op de zijwanden van de winkel zijn er lichtbruine vrijdragende planken onder in de wand aangebrachte uitstalrekken. Op de zijwanden bevinden zich bovendien kasten met verschillende vakken. Te midden van de winkel staan lichtbruine rechthoekige tafels op rij parallel met de wanden vanaf het uitstalraam tot het einde van de winkelruimte. Achteraan de verkoopruimte staat een lichtbruine rechthoekige tafel met barkrukken, die zich onder aan de achterwand op gelijke hoogte aangebrachte beeldschermen bevinden. De in gestreepte lijnen voorgestelde voorwerpen die op de uitstalrekken aan de zijwanden zijn gepresenteerd, worden niet als eigen delen van het merk geclaimd; evenwel vormt hun plaatsing aldaar een bestanddeel van het merk in zijn geheel.”*

[OMISSIS]

II.

A.

De uitkomst van het [OMISSIS] beroep hangt af van de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn. Voor een beslissing in de zaak moet de procedure dus worden geschorst en overeenkomstig artikel 267, eerste alinea, sub b, en derde alinea, VWEU worden verzocht om een prejudiciële beslissing van het Hof van

Justitie van de Europese Gemeenschappen. Een nationale rechter kan om een prejudiciële beslissing verzoeken ook wanneer geen van partijen in het hoofdgeding een vraag van Unierecht heeft opgeworpen (arrest Hof van 21 februari 2013, FCI/FCIPPR, C-561/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30).

[Or. 7] B.

Voorwerp van de aanhangige procedure is de mogelijkheid tot bescherming van een presentatie die een dienst belichaamt.

De toepasselijke bepalingen zijn:

Punt 4 van de considerans van de richtlijn:

„Het lijkt niet nodig, de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen. Het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.”

Punt 8 van de considerans van de richtlijn:

„Het doel van de aanpassing kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. Hiertoe moet een niet-limitatieve opsomming van tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. De gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, moeten limitatief worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen. De lidstaten moeten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de procedureregels.”

Artikel 2 van de richtlijn luidt:

„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.”

Artikel 3, lid 1, sub a tot en met e, van de richtlijn bepaalt: **[Or. 8]**

„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
 - i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
 - ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
 - iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.”

De Bondsrepubliek Duitsland deelde mee dat geen aanpassing van het Duitse recht op basis van deze voorschriften noodzakelijk is. De Duitse bepalingen luiden:

§ 3 Merkenwet

- „(1) Als merken kunnen alle tekens, in het bijzonder woorden met inbegrip van personennamen, afbeeldingen, letters, cijfers, klanken, driedimensionele vormen, met inbegrip van vormen van waren of van hun verpakking, alsook andere presentatievormen, met inbegrip van kleuren en kleursamenstellingen worden beschermd die geschikt zijn om de waren en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- (2) Niet vatbaar voor bescherming als merk zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm,
 - 1. die wordt bepaald door de aard van de waar,
 - 2. die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
 - 3. die aan de waar een wezenlijke waarde geeft.”

§ 8, lid 1 en lid 2, sub 1 en 2, van de merkenwet bepaalt:

- „(1) Voor bescherming als merk vatbare tekens in de zin van § 3 die niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling, worden niet ingeschreven.
- (2) Inschrijving van merken wordt geweigerd **[Or. 9]**
1. wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen voor de waren of diensten;
 2. wanneer zij uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

De Senat gaat uit van de volgende overwegingen:

De vraag of een driedimensionele vorm van een winkelinrichting als merk voor diensten van detailhandelszaken kan worden beschermd, is niet wettelijk geregeld en tot dusver in Duitsland evenmin beantwoord in de rechtspraak. Het in punt 8 van de considerans van de richtlijn gestelde doel dat in alle lidstaten gelijke voorwaarden voor de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk gelden, maakt een beslissing van het Hof over deze vragen noodzakelijk.

1.

Eerste vraag: beschermt artikel 2 van de richtlijn ook een presentatie die een dienst belichaamt?

De Senat is geneigd tot de slotsom te komen dat de bescherming voor de geclaimde presentatie tot Duitsland kan worden uitgebreid, daar inderdaad sprake is van duidelijke verschillen in vergelijking met de opmaak van concurrenten (arrest Hof van 20 oktober 2011, Freixenet, C-344/10 P en C-345/10 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie). Derhalve is beslissend of volgens het Hof is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn. De presentatie valt onder de bescherming van artikel 2 van de richtlijn indien zij geldt als een teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

Artikel 2 van de richtlijn geeft geen definitie van het begrip „teken”.

[Or. 10] Het begrip krijgt een nadere definitie in de voorbeelden: „woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking”. De presentatie van een dienst wordt niet vermeld.

Dat kan de uitdrukking zijn van een bewuste beslissing bij de vaststelling van de richtlijn om de presentatie van een dienst uit te sluiten van bescherming. Daarvoor pleit dat het dienstmerk bij de vaststelling van de richtlijn reeds erkend was en onder de bescherming van de richtlijn was gekomen. Diensten kunnen onvermeld

zijn gebleven omdat diensten zich naar hun aard corporeel niet direct lenen tot presentatie.

Daartegen pleit dat voorwerpen die voor de verrichting van een dienst worden gebruikt, als de belichaming ervan kunnen worden beschouwd zoals bijvoorbeeld een vrachtwagen voor een transportdienst of – zoals hier – een winkel voor de diensten van een detailhandel. Voorts heeft het Hof in de context van onconventionele tekens die warenmerk kunnen zijn, reeds meermaals verklaard dat de opsomming in artikel 2 van de richtlijn niet uitputtend is en ruimte laat voor andere niet in het bijzonder vermelde tekens die merk kunnen zijn (arresten Hof van 2 september 2002, Sieckmann, C-273/00 P, Jurispr. blz. I-11737, punten 44 en 45; 27 november 2003, Shield Mark, C-283/01, Jurispr. blz. I-14313, punt 55, en arrest Freixenet, reeds aangehaald). Tegen de uitsluiting van de bescherming van de richtlijn van de „presentatie van een dienst” als teken dat een merk kan zijn, spreekt ook het doel van de richtlijn om het waren- en dienstenverkeer samen uniforme en gelijke kansen in de mededinging te geven.

[Or. 11] De Senat is geneigd zich aan te sluiten bij deze laatste opvatting en de aangevraagde winkelinrichting voor diensten van een detailhandel dus gelijk te stellen met verpakking van waren en dus te beschouwen als beschermd door artikel 2 van de richtlijn.

De presentatie van een winkel stelt namelijk een deelaspect van de dienst „detailhandel” voor en kan als een belichaming van deze dienst worden beschouwd. Volgens de rechtspraak van het Hof (arrest van 7 juli 2005, Praktiker, C-418/02, Jurispr. blz. I-5873, punt 34) is het doel van een detailhandel de verkoop van waren aan consumenten. Deze handel omvat naast de verkoop als rechtshandeling, alle activiteiten die de marktdeelnemer verricht om de totstandkoming van die verkoop te bevorderen. Deze activiteiten omvatten onder meer 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. Het omvat ook de presentatie van waren in een winkel. Dit is de regel zij het dat de presentatie in een winkel ook niet uitsluitend bepalend is.

Derhalve is het antwoord van het Hof op de eerste vraag beslissend voor de uitkomst van de procedure.

2.

Tweede vraag: kan een teken dat de dienst belichaamt, worden ingeschreven volgens artikel 2 en artikel 3, lid 1, van de richtlijn?

Een teken dat de presentatie weergeeft waarin de dienst zich belichaamt, moet grafisch voorstelbaar en geschikt zijn om de geclaimde diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen **[Or. 12]** en

mag bovendien niet ingaan tegen de gronden voor weigering of nietigheid van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

Als het Hof zoals de Senat van oordeel is dat de presentatie van een dienst op dezelfde wijze als de presentatie van een waar voor bescherming in aanmerking komt, is allereerst beslissend of de uitbreiding van de bescherming voor het litigieuze merk ingaat tegen de gronden voor weigering of nietigheid van artikel 3, lid 1, sub e-i tot en met iii, volgens welke bepaalde tekens, die uitsluitend uit de vorm van de waar bestaan, niet kunnen worden ingeschreven.

De bepaling omvat blijkens haar formulering alleen tekens in de vorm van een waar. Een directe toepassing op tekens in de vorm van een voorwerp dat de geclaimde dienst belichaamt, is volgens deze formulering uitgesloten. Aangezien artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn gronden voor weigering of nietigheid regelt, is de toepassing ervan die verder gaat dan de directe formulering ervan volgens de Senat slechts gerechtvaardigd onder strikte voorwaarden. Dat blijkt uit punt 8 van de considerans van de richtlijn volgens hetwelk de gronden voor weigering of nietigheid limitatief worden opgesomd (arrest Hof van 18 juni 2002, Philips/Remington, C-299/99 P, Jurispr. blz. I-5475, punt 74). Een overeenkomstige toepassing op de presentatie van diensten kan evenwel noodzakelijk zijn omdat voor waren en diensten dezelfde beschermingsvoorwaarden moeten gelden om mededingingsverstoringen te voorkomen. De verschillende behandeling van merken in de vorm van een waar en merken in de vorm van de presentatie van diensten zou de laatste bevoordelen, hetgeen de richtlijn niet kan hebben bedoeld.

Ook de ratio van de bepaling kan een uitbreiding tot de presentatie van diensten vereisen. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e-i tot en met iii, strekken in het algemeen belang ertoe te voorkomen dat de merkenrechtelijke bescherming de merkhouders een monopolie op een technische uitkomst of gebruikskenmerken van een waar geeft, die de gebruiker ook bij een waar **[Or. 13]** van concurrenten kan zoeken (arrest Philips/Remington, reeds aangehaald, punt 78). De merkenbescherming mag namelijk in het algemeen belang niet belemmeren dat een technische uitkomst of gebruiksvoordelen vrij worden gebruikt. In het bijzonder mogen de wettelijke grenzen van andere beschermde rechten zoals octrooibescherming niet worden ondermijnd door de merkbescherming zonder tijdslimiet en moet de merkbescherming tot deze grenzen van de in het algemeen belang beschermde vrije beschikbaarheid van deze uitkomsten beperkt blijven.

Dat geldt uiteindelijk op dezelfde wijze voor de presentatie van diensten. Ook een voorwerp voor de verrichting van een dienst kan uitsluitend uit een vorm bestaan die voor een technische uitkomst noodzakelijk is. Bij bescherming van een dergelijk voorwerp als een dienstmerk zou de merkhouders de concurrenten het gebruik van het voorwerp voor de dienst kunnen verbieden, zodat ook hier een toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn zinvol lijkt.

De verduidelijking door het Hof van de vraag of artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn van toepassing is op de presentatie van een dienst en onder welke voorwaarden sprake is van een grond van weigering in het geval van een presentatie van een dienst, is dus relevant voor de beslissing.

a)

Artikel 3, lid 1, sub e-i, van de richtlijn kan in het geval van diensten inhouden dat een teken niet kan worden ingeschreven wanneer het uitsluitend bestaat uit een vorm die volgt uit de aard van de dienst, zoals bijvoorbeeld een symbool. Volgens de Senat kan zelfs bij gelijkstelling van merken in de vorm van de waar en merken in de vorm van een dienst niet op deze grond worden geweigerd, daar de afgebeelde winkel alleen een van de vele denkbare vormen bij de verrichting van een detailhandeldienst is en derhalve niet is bepaald door het soort dienst zelf.

[Or. 14] b)

Artikel 3, lid 1, sub e-ii, van de richtlijn kan daarentegen een weigeringsgrond voor de presentatie van een dienst vormen.

De richtlijn bevat geen omschrijving van technische uitkomst. Het Hof heeft het begrip tot dusver niet nader gedefinieerd. Het Hof verklaarde evenwel dat de bepaling moet garanderen dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische uitkomsten zonder tijdslimiet te verkrijgen. Wanneer de vorm van een waar er immers louter in bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op zijn verzoek geoctrooieerde technische oplossing verwerkt, zal een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperken. Met de woorden „uitsluitend” en „noodzakelijk” garandeert die bepaling dat alleen inschrijving wordt geweigerd van vormen van een waar die louter een technische oplossing verwerken en waarvan de inschrijving als merk dus werkelijk het gebruik van deze technische oplossing door andere ondernemingen zou verhinderen (arrest Hof van 14 september 2010, Lego, C-48/09 P, Jurispr. blz. I-8403, punten 45-48).

Bij die opvatting van de bepaling verzet niets zich tegen de uitbreiding van de bescherming voor het teken tot Duitsland. Een winkel, presentatierекken en -kasten alsook een kassa kunnen voor een detailhandel geen technische uitkomst in die zin zijn.

Wanneer het begrip „technische uitkomst” wordt opgevat in de zin van een algemene functionele werking kan de driedimensionele uitbeelding van een winkelruimte voor detailhandeldiensten onder de weigeringsgrond vallen. Een winkelruimte is als zodanig noodzakelijk althans voor een sedentaire detailhandel. Daartegen pleit evenwel dat de detailhandel uit een veelvoud van diensten als assortimentskeuze, advies over producten en andere diensten **[Or. 15]** van

vakpersoneel bestaat die niet kunnen worden belichaamd in de voorstelling van een verkoopruimte.

c)

Ten slotte kan zijn voldaan aan de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e-iii, van de richtlijn. Daartoe moet de presentatie uitsluitend uit een vorm bestaan, die de dienst „detailhandel” een wezenlijke waarde geeft.

De presentatie van een winkel is een wezenlijk kwaliteitscriterium van de dienst detailhandel. Dat de presentatie van een winkel een rol speelt voor de kwaliteit van de aankoop, is algemeen bekend en wordt besproken in heel wat bedrijfsliteratuur [OMISSIS]. Evenwel vormt de presentatie van de plaats van de dienstverrichting niet de essentie van de dienst detailhandel. Daarnaast staan veeleer althans op gelijke voet de kwaliteit van de productkeuze en de andere in de detailhandel verrichte diensten.

Ook hier rijst voor de Senat de vraag of een enkel onderdeel van het dienstenaanbod van de detailhandel kan bepalen dat sprake is van een weigeringsgrond. De Senat is geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden.

3.

Derde vraag inzake de vereisten van grafische voorstelling ingevolge artikel 2 van de richtlijn

Volgens de Senat staat dus in beginsel niets in de weg aan mogelijke merkenrechtelijke bescherming van de presentatie van een ruimte waarin een dienst wordt verricht. Deze uitbeelding moet evenwel voldoen aan de vereisten van grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

[Or. 16] Volgens de rechtspraak van het Hof inzake andere tekens die een merk kunnen vormen, kan een teken een merk zijn wanneer het een visuele weergave van het teken mogelijk maakt, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en het teken nauwkeurig, eenduidig, op zich gemakkelijk te vatten, begrijpelijk, duurzaam en objectief is (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, en arrest Hof van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129). Dat is vereist met het oog op de functionaliteit van het systeem van merkschrijvingen. De grafische voorstelling dient tot vaststelling van het merk zelf en bakent zo nauwkeurig de bescherming af die de merkhouders krijgt. Daarmee moeten de bevoegde registratie-instanties de presentatie van het teken waaruit het merk bestaat, duidelijk en ondubbelzinnig kennen en hun verplichtingen inzake controle van de merkaanvragen alsook publicatie van een verder doelmatig en nauwkeurig merkenregister kunnen nakomen. Anderzijds moeten de marktdeelnemers duidelijk en ondubbelzinnig kennis kunnen nemen van de aanvragen of aanmeldingen van huidige of potentiële concurrenten.

Het Hof heeft tot dusver niet beslist hoe concreet de uitbeelding van een presentatie voor diensten moet zijn om te voldoen aan de vereisten van grafische voorstelling. Volgens de Senat ligt het voor de hand, parallel met de rechtspraak van het Hof over merken met abstracte kleurencombinaties (arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793; arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald), te eisen dat de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de presentatie-elementen op vooraf vastgelegde en vaste wijze met elkaar in verbinding brengt.

De Senat gaat ervan uit dat een perspectieftekening in beginsel een geschikte presentatievorm is, wanneer daaruit de draagwijdte van de bescherming van het teken duidelijk blijkt. De Senat is geneigd aan te nemen dat de aanvraag de schaal van de verkoopruimte tot de inrichting ervan en de [Or. 17] onderdelen van de inrichting onderling kenbaar moet maken. Alleen op die wijze kan de beschermingsdraagwijdte duidelijk worden vastgesteld.

De bij het merk gevoegde ruimteschets stelt de winkelinrichting waarvan bescherming wordt aangevraagd, grafisch voor. De schets geeft evenwel noch de absolute grootte van de winkel en van de inrichtingsbestanddelen, noch de relatieve grootteverhouding van de inrichtingselementen onderling en in de ruimte duidelijk aan. Zij zijn in de perspectieftekening van de ruimte alleen aangeduid. In het bijzonder de grootte van de ingang in verhouding tot de diepte van de ruimte is niet exact, maar alleen als gezamenlijke indruk te erkennen.

Gelet op deze omstandigheden kan de bij de aanvraag gevoegde ruimteschets de vereiste duidelijkheid en eenduidigheid missen om als teken te kunnen gelden. Alleen een tekening kan zonder aanvullingen de concrete grootte van de verkoopruimte en van de inrichtingsbestanddelen alsook de onderlinge plaatsing ervan niet weergeven. Alleen een vakman op gebied van technische tekeningen kan de nauwkeurige afstanden van de inrichtingsbestanddelen onderling in een perspectieftekening als in casu, in voorkomend geval door afmetingen en berekeningen bepalen, terwijl de gemiddelde kijker de relatieve grootteverhoudingen in elk geval kan schatten.

De Senat zou er hier van uitgaan dat tot bepaling van de beschermingsdraagwijdte van het merk de grootteverhoudingen moeten worden vermeld. Dat kan in een aanvullende beschrijving hetzij in absolute parameters, dus meters en centimeters, hetzij door het aangeven van de verhoudingen over de relatieve groottes en afstanden van de inrichtingsbestanddelen onderling en in verhouding tot de totale grootte van de ruimte.

In dit verband is de Senat geneigd te denken dat een weergave naar verhouding volstaat, die achteraf mag worden ingediend, wanneer zij met de oorspronkelijke voorstelling [Or. 18] overeenstemt, met een latere datum van indiening van de aanvraag tot gevolg.

Om de vereisten inzake grafische voorstelling als voorwaarde voor inschrijving voor het gebied van de Gemeenschap verbindend te maken, is een beslissing van het Hof vereist.

4.

Vierde vraag: strekt de draagwijdte van de bescherming van het detailhandelsmerk zich ook uit tot waren die de detailhandelaar zelf produceert?

Het Hof heeft in zijn rechtspraak niet beslist of detailhandel alleen in producten van anderen of ook in eigen producten onder de bescherming van het detailhandelsmerk valt. Ook hierop is een antwoord van het Hof noodzakelijk om de aanvrager klaarheid te geven over de draagwijdte van de bescherming van zijn merk.

Daarover is tot dusver geen nationale rechtspraak. De rechtsleer legt de beslissing van het Hof in de zaak „Praktiker” aldus uit dat de detailhandel ofwel uitsluitend [OMISSIS] ofwel toch in hoofdzaak door anderen geproduceerde waren [OMISSIS] moet betrekken om als zodanig merkenrechtelijk te kunnen worden beschermd. De verkoop van eigen waar is dan alleen een dienst die de productie van waren helpt. Tot motivering wordt gesteld dat eigen producten reeds zijn beschermd door het warenmerk als fabrikant en binnen hetzelfde economisch activiteitsgebied voor een en dezelfde handeling geen waren- en dienstmerk tegelijk kan gelden jegens dezelfde adressaten. Een dergelijke „dubbele merkenrechtelijke bescherming” is ongeoorloofd [OMISSIS].

[Or. 19] De Senat denkt veeleer dat alleen detailhandel in door anderen geproduceerde waren in aanmerking komt voor merkbescherming. Het uitgangspunt van de hoedanigheid van handelaar is juist het betrekken van goederen bij derden. Assortimentssamenstelling betekent dus dat de handelaar diensten van ten minste één aanbieder ontvangt, die een onderscheiden rechtspersoonlijkheid van de handelaar heeft. [OMISSIS].

Indien de handelaar eigen waren verkoopt, staat hij vooral in concurrentie met andere producenten, zodat hem alleen merkbescherming in de vorm van een merk voor zelf geproduceerde waren kan worden gegeven. Bij de afzet van producten van anderen staat hij in de regel in concurrentie met andere handelaren, zodat merkbescherming voor de handel in waren moet worden gegeven [OMISSIS].

Tegen deze opvatting pleit evenwel dat ook wie in eigen waar handelt, in zijn zaak niet zijn eigen volledige productassortiment dient aan te bieden, maar een op de behoeften van bepaalde doelgroepen toegespitste assortimentskeuze kan aanbieden, bijvoorbeeld doordat hij voorziet in regionale behoeften, smaak of koopkracht van klanten. Ook in dit geval verricht hij met de assortimentskeuze een dienst die de koopbeslissing van de klanten moet beïnvloeden, en voegt dus een commerciële meerwaarde toe, waardoor deze dienst zich definieert. Bovendien worden aanvullende diensten zoals advies of presentatie ook voor

eigen waren verricht. Ook in dit opzicht gaat de dienst verder dan de productie van waren.

5.

De beantwoording van de vorige vragen is van belang omdat de Senat geneigd is aan te nemen dat het merk concreet onderscheidend vermogen heeft.

Wat de toetsing van het onderscheidend vermogen en de andere weigeringsgronden betreft, lijkt het de Senat wegens de vergelijkbaarheid van de litigieuze **[Or. 20]** presentatie met een teken dat warenmerk kan zijn, voor de hand te liggen de criteria te gebruiken die het Hof voor deze tekens die merk kunnen zijn, heeft ontwikkeld en in zijn arrest Freixenet nogmaals uitdrukkelijk voor „andere tekens die een merk kunnen vormen” heeft bevestigd (arresten Hof van 8 april 2003, Linde, Winwards Industries und Rado-Uhren, C-53/01 P–C-55/01 P, Jurispr. blz. I-3161; 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 30; 4 oktober 2007, Henkel/ BHIM C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punt 36; arrest Freixenet, reeds aangehaald). Volgens die rechtspraak hoeft de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk, dat bestaat in het uiterlijk van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde te zijn als in het geval van een woord- of beeldmerk in de vorm van een teken dat losstaat van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waren. Wanneer grafische of woordbestanddelen ontbreken, wijst de vorm van de waar of verpakking de gemiddelde verbruiker namelijk doorgaans niet op de oorsprong van de waar; het kan dus moeilijker zijn het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk aan te tonen dan bij een woord- of beeldmerk. Derhalve bezit alleen een merk, dat aanzienlijk van de norm of het sectorgebruik afwijkt en dus kan voldoen aan de wezenlijke functie van aanduiding van oorsprong, onderscheidend vermogen in de zin van de richtlijn.

De maatstaf voor de vergelijking met de concurrenten is weliswaar de presentatie waarvan bescherming wordt gevraagd, maar zij dient niet alleen esthetisch te worden vergeleken; het wezen van de detailhandel dient veeleer als uitgangspunt te gelden. Wezenlijke kenmerken van een detailhandelszaak zijn duidelijk zichtbare kassa's meestal bij de ingang, togen waaraan klanten diensten worden aangeboden, open en gesloten vakken in uitstalramen, zodat klanten of personeel waren kunnen nemen. Bij een omvangrijk assortimentsaanbod is de winkelruimte door kastelementen in gangen ingedeeld, waarlangs de klanten worden geleid. Logo's of firmanaam zijn buiten bij de ingang en in de winkel zelf **[Or 21]** aangebracht. Informatietafels met logo's van verschillende fabrikanten trekken vaak de aandacht.

Deze elementen prevaleren ook bij de detailhandelaren in de hier aan de orde zijnde telecomunicatie- en computerbranche. **[OMISSIS]**[nader uiteengezet]

De presentatie waarvan bescherming wordt aangevraagd, vertoont daarentegen bijzondere kenmerken, die van de gebruikelijke inrichting van andere aanbieders in deze branche aanzienlijk **[Or. 22]** verschillen. Zij wijkt namelijk af van tal van wezenlijke elementen van een typische detailhandelszaak. Er is geen ruimte voor de opslag van goederen. Er is geen als kassa herkenbare plaats. In plaats van rekken zijn er tafels zonder boven- en onderbouw, die bovendien ver uit elkaar zijn geplaatst. Ook de strikt uniforme schikking van de tafels en de ruime afstand tussen de presentatievlakken zijn voor de elektronicadetailhandel ongewoon. Bovendien zijn de inrichtingsbestanddelen alledaagse voorwerpen zonder opvallende kleur of vormgeving: eenvoudige rechthoekige tafels en kasten, die ook in een kantoor of leeszaal van een bibliotheek zouden kunnen staan. De winkel herinnert veeleer aan een bibliotheek of aan een bezinningsruimte. Doordat is afgezien van typische detailhandelbestanddelen werkt de presentatie als geheel voor een detailhandel disfunctioneel; de indruk dat hier consumptie van waren zal plaatsvinden, wordt vermeden. Deze markante eigen kenmerken van de presentatie tegenover de in de sector gebruikelijke marktopstelling geven onderscheidend vermogen.

De prejudiciële vragen die rijzen alvorens te beslissen over het onderscheidend vermogen zijn derhalve voor de uitkomst van de procedure beslissend.