

get”) tot het publiek van een bepaalde lidstaat, zullen de rechtbanken van deze lidstaat bevoegd zijn, ook al bevinden de inbreukmaker, de server van de website en de inbreukmakende goederen zich op het grondgebied van een andere lidstaat.

Een andere, meer restrictieve, betekenis geven aan de term “lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden” zou er volgens het HvJ toe leiden dat het lid 5. van artikel 97 van de Gemeenschapsmerkenverordening elke betekenis zou verliezen als alternatief ten opzichte van de bevoegdheidsgrond uit het lid 1., met name de woonplaats/vestiging van de inbreukmaker.

EUIPO 22 oktober 2019

MERK – UNIEMERK

Onderscheidend karakter

MARQUES – MARQUES UNIONISTES

Caractère distinctif

Naar aanleiding van een verzoek tot nietigverklaring deed de nietigheidsafdeling (van het EU-Bureau voor Intellectuele Eigendom) op 24 oktober 2019 uitspraak over de geldigheid van het Europese vormmerk met nr. 15 756 622 ingeschreven door de Canadese onderneming Globefill voor de klassen 32 en 33. Onder dit merk, bestaande uit een 3D-voorstelling van een schedel die dient als fles, verdeelt Globefill haar “Crystal Head Vodka”.



Het verzoek tot nietigverklaring was gesteund op twee absolute nietigheidsgronden uit artikel 59 van de Europese merkenverordening (nr. 2017/1001), en meer bepaald het beweerde gebrek aan onderscheidend vermogen (art. 7, 1., b)) en het argument dat het merk uitsluitend zou bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft (art. 7, 1., e), iii)).

Wat betreft het onderscheidend vermogen oordeelde de nietigheidsafdeling dat het EU-merk aanzienlijk verschilt van de vorm van een typische fles en dat er zonder de opening aan de bovenkant zelfs niet met zekerheid gesteld zou kunnen worden dat de schedel een fles is. Daarenboven werd vastgesteld dat geen van de voorbeelden van andere flessen, bijgebracht door de verzoeker, vergelijkbaar waren met het vormmerk in kwestie. Bijgevolg besloot de nietigheidsafdeling dat het EU-merk aanzienlijk afwijkt van de normen en van wat gangbaar is in de relevante sector en dus voldoende onderscheidend vermogen bevat.

Wat betreft de nietigheidsgrond dat het merk uitsluitend zou bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft, stelt de nietigheidsafdeling vooreerst dat het begrip “waarde” niet enkel in economische termen moet worden geïnterpreteerd, maar er ook moet gekeken worden naar de waarschijnlijkheid dat de waren in de eerste plaats vanwege hun bijzondere vorm zullen worden gekocht. Het enkele feit dat het een aantrekkelijke vorm betreft is volgens de nietigheidsafdeling evenwel niet voldoende om nietig te zijn. Vervolgens leidt de nietigheidsafdeling uit het arrest T-508/08 (*Loudspeaker*) enkele vragen af die positief beantwoord moeten worden om te voldoen aan artikel 7, 1., e), iii) merkenverordening. Twee van deze vragen worden *in casu* door de nietigheidsafdeling onderzocht en negatief beantwoord. Het gaat met name over (i) de vraag of het ontwerp van het EU-merk een essentieel onderdeel vormt van de branding van de merkhouder en dit de aantrekkingskracht (de waarde) van het product verhoogt en (ii) de vraag of de esthetische eigenschappen van het EU-merk door merkhouder in de eerste plaats worden benadrukt bij de promotie van diens product.

De nietigheidsafdeling stelde vast dat niet was aangetoond dat er sprake was van een systematische promotiecampagne voor Crystal Head Vodka die de nadruk legt op het ontwerp van de fles. De verzoeker toonde volgens de nietigheidsafdeling enkel aan dat er mensen zijn die het uiterlijk van de fles leuk vinden, maar niet dat de merkhouder het uiterlijk en de esthetiek van de fles zodanig gepromoot had dat het een essentieel onderdeel was geworden van zijn branding.

Bovendien bewees de merkhouder dat het uiterlijk van de vodkafles de voorkeur van de consument, die in de eerste plaats op zoek is naar een luxueus vodkaproduct, niet sterk had beïnvloed, aangezien Crystal Head Vodka ook onder meer prijzen had gewonnen op basis van blinde smaaktesten. Bijgevolg oordeelde de nietigheidsafdeling dat de vorm van het EU-merk geen wezenlijke waarde gaf aan de waren en dus dat het verzoek tot nietigverklaring ook op basis van deze grond moest worden afgewezen.