

Merkbescherming voor een winkelinrichting?

29-10-2014 00:00

Vrijwel iedere consument zal bij het zien van een afbeelding van een zilveren appel met een beet eruit onmiddellijk denken aan elektronicamerk Apple. Maar heeft een consument dezelfde ervaring bij het betreden van een winkel met glazen deuren en lange houten tafels? Dat was de vraag die voorlag bij het Europees Hof van Justitie, nadat de Duitse merkenautoriteit de merkinschrijving van de winkelinrichting van Apple in Duitsland had geweigerd.

Apple is al enige jaren bezig om het interieur van haar flagshipstores merkenrechtelijk te beschermen. In 2010 heeft Apple in de Verenigde Staten al tekeningen van de inrichting van haar winkels succesvol als merk ingeschreven. Vervolgens heeft zij deze tekeningen ook in Europa proberen in te schrijven. Onder meer Duitsland en de Benelux weigerden de merkinschrijving, omdat een winkelinrichting niet voor merkregistratie vatbaar zou zijn.

Het Europees Hof van Justitie was het hier niet mee eens. Op 10 juli 2014 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat ook een winkelinrichting vatbaar kan zijn voor merkbescherming.

Wat is een merk?

Volgens de wet kan ieder teken dat vatbaar is voor een grafische voorstelling dat geschikt is om een product of dienst te onderscheiden van concurrerende producten of diensten worden ingeschreven als merk. Gedacht kan worden aan onder meer woorden, logo's, symbolen en productverpakkingen. Ook een kleur of klank kan onder deze definitie vallen.

Wel moet een teken voldoende onderscheidend vermogen bezitten om als merk te kunnen worden geregistreerd. Het teken moet de producten of diensten waarvoor zij wordt ingeschreven onderscheiden van soortgelijke producten of diensten van de concurrent.

Apple-uitspraak

De Duitse merkautoriteit weigerde de inschrijving van de winkelinrichting van Apple als merk, omdat de gemiddelde consument een winkelinrichting niet ziet als een teken ter onderscheiding van producten of diensten. Daarnaast zou de winkelinrichting van Apple niet voldoende van andere (elektronica)winkels verschillen, waardoor niet genoeg onderscheidend vermogen zou bestaan om als merk te worden geregistreerd.

Ter beantwoording van de vraag of een winkelinrichting onder het Europese recht merkenrechtelijk kan worden beschermd, verwees de Duitse rechter de zaak door naar het Europees Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat voor een winkelinrichting geen andere eisen gelden dan voor bijvoorbeeld een logo. De inrichting van een winkel kan worden aangemerkt als een teken dat vatbaar is voor een grafische voorstelling. Daarbij is een winkelinrichting geschikt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het Hof zag daarom geen reden waarom een winkelinrichting niet voor merkinschrijving in aanmerking zou kunnen komen.

Het Hof verwees de zaak terug naar de Duitse rechter die nu moet oordelen of de winkelinrichting van Apple voldoende onderscheidend vermogen bezit om een merk te kunnen zijn. Zal de gemiddelde consument aan het winkelinterieur van Apple kunnen aflezen dat het om een Apple store gaat?

Wat betekent deze uitspraak voor uw winkelinrichting?

Het Europees Hof van Justitie heeft met deze uitspraak de deur opengezet voor retailers om hun

winkelinrichting als merk te registreren. Apple is hierin overigens niet de eerste. Eerder is het BP al gelukt om de inrichting van haar tankstations als Europees merk te registreren.

Door de inschrijving van de winkelinrichting als merk, kan een monopolie op die inrichting worden verkregen. Na merkregistratie zal het bedrijven in dezelfde branche niet langer zijn toegestaan een vergelijkbare winkelinrichting te hebben.

Wel moet de winkelinrichting voldoende onderscheidend zijn. In Amerika heeft Apple met een marktonderzoek aangetoond dat van voldoende onderscheidend vermogen sprake is. Of dit ook in Duitsland zal lukken moet nog worden afgewacht. Wordt dus vervolgd.

Marina Kleijn

Bosselaar & Strengers Advocaten.