

# Rechtspraak

MERKENRECHT

**Nr. 11**

**Hof van Justitie EU 18 september 2014**

IEF 14209, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233

**(Hauck/Stokke: vormmerk Tripp Trapp)**

Mrs. Silva de Lapuerta, Da Cruz Vilaça, Arestis,  
Bonichot en Arabadjiev

Hauck GmbH & Co. KG  
tegen  
Stokke A/S,  
Stokke Nederland BV,  
Peter Opsvik,  
Peter Opsvik A/S

**Samenvatting**

**Art. 3 lid 1 sub e MRI (89/104/EEG, thans: 2008/95/EEG)**

Artikel 3, lid 1, sub e Merkenrichtlijn moet aldus worden uitgelegd:

- 1) De onder het eerste streepje bedoelde weigeringsgrond ('aard van de waar') kan van toepassing zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.
- 2) De onder het derde streepje bedoelde weigeringsgrond ('wezenlijke waarde van de waar') kan van toepassing zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.
- 3) De in het eerste en het derde streepje van deze bepaling bedoelde weigeringsgronden kunnen niet gecombineerd worden toegepast.

**HvJ EU**

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „merkenrichtlijn”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen, enerzijds, Hauck GmbH & Co. KG, vennootschap naar Duits recht (hierna: „Hauck”) en, anderzijds, Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik en Peter Opsvik A/S (hierna samen: „Stokke e.a.”) inzake een vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk van een teken met de vorm van een door Stokke e.a. verkochte kinderstoel.

**Toepasselijke bepalingen**

**Unierecht**

3 Onder het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid” bepaalt artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn:

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

[...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”.

**Benelux-verdrag**

4 Artikel 2.1, lid 2, van het op 25 februari 2005 te Den Haag ondertekende Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), dat op 1 september 2006 in werking is getreden, bepaalt:

„Tekens die een Beneluxmerk kunnen vormen

[...]

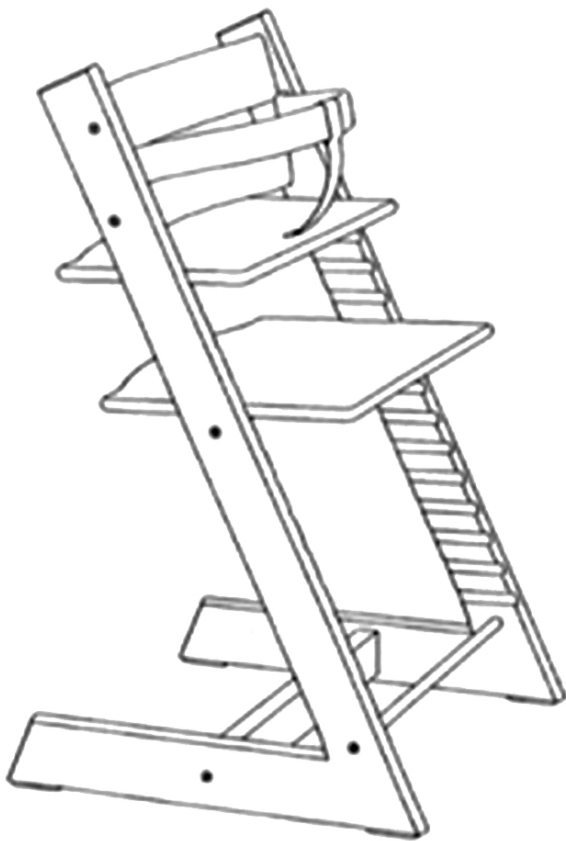
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”

**Hoofdgeding en prejudiciële vragen**

5 Peter Opsvik heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd „Tripp Trapp”. Deze stoel bestaat uit schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt, en uit horizontale liggers, waarbij de combinatie van de staanders en de liggers een „L-vorm” heeft. Door die schuine staanders en de L-vorm verkrijgt de stoel volgens de verwijzende rechter een hoge mate van oorspronkelijkheid. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen en eervolle vermeldingen bekroond en tentoongesteld in musea. Vanaf 1972 hebben Stokke e.a. de „Tripp trapp”-stoel op de markt gebracht, vooral op de Scandinavische markt, en sinds 1995 op de Nederlandse markt.

6 Hauck vervaardigt, distribueert en verkoopt kinderartikelen, waaronder twee stoelen die zij met „Alpha” en „Beta” aanduidt.

7 Op 8 mei 1998 heeft Stokke A/S bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een inschrijvingsaanvraag ingediend voor een driedimensionaal merk met het uiterlijk van de „Tripp Trapp”-kinderstoel. Het merk is op haar naam ingeschreven voor „stoelen, met name kinderstoelen” en betreft de hierna afgebeelde vorm:



8 In Duitsland heeft het Oberlandesgericht Hamburg in een andere procedure tussen Stokke e.a. en Hauck bij in kracht van gewijsde gegaan arrest geoordeeld dat de „Tripp Trapp”-stoel naar Duits recht auteursrechtelijke bescherming genoot en dat de „Alpha”-stoel inbreuk maakte op die bescherming.

9 In Nederland hebben Stokke e.a. beroep ingesteld bij de Rechtbank 's-Gravenhage, waarbij zij aanvoerden dat de productie en de verkoop door Hauck van de „Alpha”- en „Beta”-stoelen inbreuk maakte op de auteursrechten op de „Tripp Trapp”-stoel en op hun Beneluxmerk, en schadevergoeding voor deze inbreuk gevorderd. Hauck heeft bij wijze van verweer een reconventionele vordering tot nietigverklaring van het door Stokke A/S gedeponeerde Benelux-merk Tripp Trapp ingesteld.

10 De Rechtbank 's-Gravenhage heeft de vorderingen van Stokke e.a. goeddeels toegewezen voor zover deze op hun exploitatierechten waren gebaseerd. Zij heeft de vordering tot nietigverklaring van dat merk evenwel toegewezen.

11 Hauck heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage (Nederland). In zijn arrest heeft het Gerechtshof geoordeeld dat de „Tripp Trapp”-stoel auteursrechtelijk werd beschermd en dat de „Alpha”- en „Beta”-stoelen onder de beschermingsomvang daarvan vielen. Het Gerechtshof is dus tot het besluit gekomen dat Hauck tussen 1986 en 1999 inbreuk had gemaakt op de auteursrechten van Stokke e.a.

12 Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft evenwel geoordeeld dat het aantrekkelijke uiterlijk van de „Tripp Trapp”-stoel een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft en dat de vorm ervan wordt bepaald door de aard van de waar, namelijk een veilige, comfortabele en deugdelijke kinderstoel. Volgens het Gerechtshof is het litigieuze merk dus een teken dat uitsluitend bestaat in een vorm die beantwoordt aan de gronden voor weigering of nietigheid bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, van de merkenrichtlijn. Deze rechter heeft bijgevolg geoordeeld dat de Rechtbank 's-Gravenhage dat driedimensionale merk op goede gronden had vernietigd.

13 Hauck heeft tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden, en Stokke e.a. hebben in het kader van deze procedure incidenteel cassatieberoep ingesteld. De Hoge Raad der Nederlanden heeft het cassatieberoep verworpen, maar stelt dat het incidentele cassatieberoep vragen van uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn doet rijzen, die in de rechtspraak van het Hof tot op heden geen beantwoording hebben gevonden.

14 Daarop heeft de Hoge Raad der Nederlanden de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) a) Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, [sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn], te weten dat [driedimensionale] merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of is daarvan reeds sprake bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt?

b) Indien geen van deze alternatieven juist is, hoe dient het voorschrift dan te worden uitgelegd?

2) a) Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3, lid 1, [sub e, derde streepje, van de merkenrichtlijn], te weten dat [driedimensionale] merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?

b) Is van ‚een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van evenbedoeld voorschrift slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij kinderstoelen: de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid) of kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?

c) Is voor de beantwoording van vragen 2a en 2b beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als ‚wezenlijk’ in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

d) Indien het antwoord op vraag 2c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?

3) Dient artikel 3, lid 1, van de [merkenrichtlijn], aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel [sub e] bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het [driedimensionale] merk een teken behelst waarvoor het aldaar onder [het eerste streepje] bedoelde geldt, en dat voor het overige voldoet aan het aldaar onder [het derde streepje] bedoelde?"

### Beantwoording van de prejudiciële vragen

#### Eerste vraag

15 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving enkel van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of ook op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm waarbij één of meer wezenlijke gebruikskennmerken van deze waar aanwezig zijn, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

16 Volgens die bepaling worden tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald niet ingeschreven, of kunnen zij, indien ingeschreven, nietig worden verklaard.

17 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat de verschillende in artikel 3 van de merkenrichtlijn opgesomde gronden voor weigering van inschrijving moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arresten *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punten 25-27, en *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 77).

18 Dienaangaande heeft het Hof met betrekking tot het tweede streepje van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn verklaard dat de ratio van de in deze bepaling vastgestelde gronden voor weigering van inschrijving erin bestaat te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt [arrest *Philips*, EU:C:2002:377, punt 78, en, wat betreft artikel 7, lid 1, sub e, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) – een bepaling die in wezen identiek is aan artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn – arrest *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 43].

19 Het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen, vastgesteld in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de merkenrichtlijn, of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, in de zin van

het derde streepje van deze bepaling, heeft als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen (zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punt 45).

20 Zoals de advocaat-generaal in de punten 28 en 54 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dient te worden vastgesteld dat de in artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn vastgestelde grond voor weigering van inschrijving hetzelfde doel nastreeft als het tweede en het derde streepje van deze bepaling en dat dit eerste streepje dus in overeenstemming daarmee moet worden uitgelegd.

21 Een correcte toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn verlangt dus dat de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken, namelijk de belangrijkste elementen ervan, per geval naar behoren worden geïdentificeerd op basis van de totaalindruk die het teken oproept of van een achterevolgend onderzoek van elk element waaruit dit teken bestaat (zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punten 68-70).

22 Dienaangaande dient te worden benadrukt dat de grond voor weigering van inschrijving van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn geen toepassing kan vinden wanneer de aanvraag tot inschrijving als merk betrekking heeft op een vorm van een waar, in welke vorm een ander element, zoals een sier- of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt (zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punten 52 en 72).

23 Zou het eerste streepje van die bepaling aldus worden uitgelegd dat het enkel van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit vormen die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk zijn, waarbij aan de betrokken producent geen enkele marge wordt gelaten voor een wezenlijke eigen bijdrage, dan zou de aldaar vastgestelde weigeringsgrond zijn doel dus niet volledig kunnen bereiken.

24 Een dergelijke uitlegging zou immers ertoe leiden deze weigeringsgrond te beperken tot de zogeheten „natuurlijke” waren, waarvoor geen vervanger bestaat, of tot de zogeheten „gereguleerde” waren, waarvan de vorm wordt voorgeschreven door normen, terwijl de tekens die bestaan uit de vormen die uit dergelijke waren voortvloeien hoe dan ook niet zouden kunnen worden ingeschreven doordat zij onderscheidend vermogen missen.

25 Integendeel, bij de toepassing van de in artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn vermelde weigeringsgrond dient rekening te worden gehouden met het feit dat het begrip „vorm die door de aard van de waar bepaald wordt” impliceert dat in be-

ginsel ook de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar.

26 Zoals de advocaat-generaal in punt 58 van zijn conclusie heeft aangegeven, zou het voorbehouden van dergelijke kenmerken aan één marktdeelnemer eraan in de weg staan dat concurrerende ondernemingen hun waren een vorm kunnen geven die nuttig is voor het gebruik van deze waren. Bovendien zij vastgesteld dat het gaat om wezenlijke kenmerken waarnaar de consument kan zoeken in de waren van concurrenten, aanzien deze waren beogen dezelfde of een soortgelijke functie te vervullen.

27 Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkzwaars in de waren van concurrenten zoekt.

#### **Tweede vraag**

28 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven, en of bij deze beoordeling rekening dient te worden gehouden met de wijze waarop het doelpubliek de vorm van de waar waarneemt.

29 Blijkens de verwijzingsbeslissing vinden de twijfels van de Hoge Raad der Nederlanden over de uitlegging van deze bepaling hun oorsprong in de omstandigheid dat de vorm van de „Tripp Trapp”-stoel volgens hem een aanzienlijke esthetische waarde aan de stoel geeft, terwijl deze waar tegelijkertijd andere kenmerken heeft, die de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid betreffen en de waar wezenlijke waarden voor de functie ervan geven.

30 Dienaangaande zij opgemerkt dat de omstandigheid dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat ook andere kenmerken van de waar daaraan een aanzienlijke waarde kunnen geven.

31 Het doel om te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen, vereist dus – zoals de advocaat-generaal in punt 85 van zijn conclusie heeft opgemerkt – dat de toepassing van het derde streepje

van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn niet automatisch wordt uitgesloten wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult.

32 Het begrip „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” mag immers niet enkel worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, op gevaar af van geen betrekking te hebben op waren die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben. In dit laatste geval zou het door het merk aan de merkhouder verleende recht een monopolie toekennen op de wezenlijke kenmerken van de waren, waardoor deze weigeringsgrond zijn doel niet volledig zou kunnen bereiken.

33 Bovendien heeft het Hof met betrekking tot de invloed van het doelpubliek opgemerkt dat, anders dan in het geval van artikel 3, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het doelpubliek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokken waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd in het kader van lid 1, sub e, van dit artikel (zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punt 75).

34 De vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument is niet beslissend in het kader van de toepassing van de in het derde streepje van die bepaling vermelde weigeringsgrond, maar kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt (zie in die zin *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punt 76).

35 Zoals de advocaat-generaal in punt 93 van zijn conclusie heeft aangegeven, kan daarbij rekening worden gehouden met andere beoordelingselementen, zoals de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, of de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.

36 Gelet op een en ander dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.



**Derde vraag**

37 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de in het eerste en het derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving gecombineerd kunnen worden toegepast.

38 Volgens deze bepaling worden niet ingeschreven of kunnen, indien ingeschreven, nietig worden verklaard, tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

39 Uit deze bewoordingen blijkt duidelijk dat de drie in deze bepaling vastgestelde gronden voor weigering van inschrijving autonoom zijn. Het feit dat zij achtereenvolgens worden aangehaald, alsook het gebruik van de term „uitsluitend” impliceert immers dat elk van deze gronden onafhankelijk van de andere moet worden toegepast.

40 Wanneer is voldaan aan één van de in artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn vermelde criteria, kan het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, en zelfs uit een grafische weergave van deze vorm, dus niet als merk worden ingeschreven (arresten Philips, EU:C:2002:377, punt 76, en Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, punt 26, derde streepje).

41 Daarbij is niet van belang dat dit teken kan worden geweigerd op grond van verschillende weigeringsgronden, zodra één enkele weigeringsgrond volledig van toepassing is op dit teken.

42 Overigens zij benadrukt dat – zoals de advocaat-generaal in punt 99 van zijn conclusie heeft aangegeven – de doelstelling van algemeen belang, waarop de toepassing van de drie gronden voor weigering van inschrijving van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn is gebaseerd, in de weg staat aan de weigering van inschrijving wanneer geen van deze drie gronden volledig van toepassing is.

43 In deze omstandigheden dient op de derde vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de in het eerste en het derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.

**Kosten**

44 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

**Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:**

1) Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijksterwijs in de waren van concurrenten zoekt.

2) Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.

3) Artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de in het eerste en het derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.

**Noot**

*Het vormmerk: aard en wezenlijke waarde van de waar na Hauck/Stokke*

**I. Inleiding**

1. Vormen kunnen onderscheidend vermogen hebben en dus ook als merk fungeren. Vormen die van huis uit niet onderscheidend zijn, kunnen als merk inburgeren. Maar het algemeen belang brengt mee dat sommige vormen niet voor merkbescherming in aanmerking komen en ook niet kunnen inburgeren. Het is niet wenselijk dat een merkhouders door zijn vormmerk een monopolie krijgt op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Ook mag het vormmerk niet dienen om rechten die eindig zijn (auteursrecht, octrooirecht, modelrecht) de facto eeuwig te laten voortduren. Tegen dit licht heeft het Hof van Justitie zich telkenmale kritisch opgesteld tegenover het vormmerk. De kapstok wordt gevormd door de uitsluitingen genoemd in artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn (geïmplementeerd in artikel 2.1 lid 2 BVIE): als merk kunnen niet worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit (i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, (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.

2. Deze zaak gaat over de uitsluitingen ‘aard van de waar’ en ‘wezenlijke waarde van de waar’. De Hoge Raad had in de zaak *Trianon/Revillon*<sup>1</sup> over de laatste uitsluitingsgrond ook al vragen van uitleg gesteld aan het Hof van Justitie. Die zaak werd echter geschikt voordat het hof uitspraak had kunnen doen. Het hof kreeg in *Hauck/Stokke* een nieuwe kans.

3. Over de techniekuitsluiting heeft het hof in *Philips/Remington*<sup>2</sup> en *Lego*<sup>3</sup> al het nodige gezegd. Voor een goed begrip van de overige uitsluitingen grijpt het hof daarop terug. Een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie kan geen vormmerk zijn. Maar wanneer er een niet-functioneel element aan het teken wordt toegevoegd, zoals een sier- of een fantasie-element, is er geen reden het merk vanwege de techniekuitsluiting te weigeren (*Lego*, rov. 72).

4. Een voorbeeld: de vorm van de Philips scheerkop is louter functioneel en kan daarom geen geldig vormmerk zijn. Maar als Philips een onderscheidende snor aan de scheerkop plakt, bevat de vorm een belangrijk niet-functioneel element. Daardoor kan het merk wel een geldig merk zijn. Ook vanuit oogpunt van concurrentie is daar niets tegen, zolang Philips met dit merk (afbeelding links) maar niet kan verbieden dat Remington dezelfde scheerkop *zonder* snor (afbeelding rechts) gebruikt.



Als merk en teken volgens de gewone regels (dus globaal) worden vergeleken, dan is ten minste sprake van enige mate (en eigenlijk: een zeer hoge mate) van overeenstemming: de scheerkop is nu eenmaal nogal onderscheidend. Maar deze vergelijking mag niet leiden tot de kwalificatie als merkinbreuk: concurrenten moeten zich werkelijk ongestoord weten als zij de scheerkop zonder snor gebruiken.

5. Juist aan een dergelijke situatie heeft het hof in rov. 72 van *Lego* aandacht besteed: “(...) In dit geval hebben de concurrerende ondernemingen gemakkelijk toegang tot alternatieve vormen met een gelijkwaardig functioneel karakter, zodat er geen gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan de beschikbaarheid van de technische oplossing. Die oplossing kan in deze hypothese probleemloos door de concurrenten van de merkhouder worden gebruikt

*in vormen van de waar die niet hetzelfde niet-functionele element hebben als de vorm van de waar van die merkhouder en die dus niet identiek zijn aan of overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.*” Deze overweging toegepast op de scheerkop-met-snor: de scheerkop kan door Remington worden gebruikt in vormen die niet dezelfde snor hebben als de scheerkop-met-snor en die dus niet overeenstemmen met laatstgenoemde vorm.

6. Het Hof van Justitie gaf aldus in *Lego* de oplossing door eenvoudigweg vast te stellen *dat* er bij toevoeging van een sier- of fantasie-element geen overeenstemming is. Die zienswijze is in het algemeen alleen juist wanneer in de vergelijking tussen vormmerk en teken de technische oplossing *helemaal* niet wordt meegewogen (althans niet ten voordele van de merkhouder). Want alleen dan kan overeenstemming op een zeer onderscheidend, technisch onderdeel worden geëcarteerd. Het hof bevestigde met deze overweging de eerder door Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper bepleite zienswijze dat de beschermingsomvang zich in de praktijk niet uitstrekt tot die elementen van de vorm die wel uitsluitend zijn toe te schrijven aan de technische uitkomst.<sup>4</sup>

## II. Aard van de waar

7. In *Hauck/Stokke* herhaalt het hof deze zienswijze voor de uitsluiting m.b.t. de aard van de waar (kortweg: aard-uitsluiting): deze uitsluiting kan geen toepassing vinden bij een vorm waarin een ander element, zoals een sier- of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt (rov. 22). De hiervoor uit *Lego* aangehaalde toelichting dat concurrenten het betreffende (hier aardgebonden) element probleemloos kunnen gebruiken *omdat* overeenstemming dan ontbreekt, is niet uitdrukkelijk herhaald. Ik lees dit uitgangspunt wel in de verwijzing naar de passage in *Lego*. Ook hier geldt dat een concurrent die afwijkt op het sier- of fantasie-element en overigens dezelfde aardgebonden vorm gebruikt, een niet-overeenstemmend teken gebruikt en dus geen inbreuk maakt op het vormmerk.

8. De Nederlandse vertaling van rov. 22 is overigens net een nuance anders dan de Franse werktalversie en de Engelse en Duitse vertaling. Dit zou tot een interpretatieverschil kunnen leiden. De Nederlandse versie noemt ‘*een sier- of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar*’ (zonder komma, dus een beperkende bijzin: alleen een element dat inherent is). In het Frans is de zin daarentegen met komma geformuleerd, dus als uitbreidende bijzin (een element waarvan iedereen weet dat het niet inherent is): ‘*qu’un élément ornemental ou fantaisiste, qui n’est pas inhérent à la fonction générique du produit*’ evenals in het Engels: ‘*a decorative or imaginative element, which is not inherent to the generic function of the goods*’ en het Duits: ‘*ein dekoratives oder phantasievolles Element, das der gattungstypischen Funktion dieser Ware nicht innewohnt*’.

1 HR 23 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT8460, *Trianon/Revillon*.

2 HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG, *Philips/Remington*.

3 HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 P, BIE 2010, 94 m.nt. Quaadvlieg; IER 2010, 85 m.nt. De Wit/Vlaar; NJ 2011, 303 m.nt. Spoor, *Lego*.

4 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële Eigendom 2*, p. 141.

Kennelijk veronderstelt het hof dat een sier- of fantasie-element per definitie niet functie-inherent is.

9. De aard-uitsluiting moet ruim worden gezien: het gaat niet alleen om ‘natuurlijke waren’ of ‘gereguleerde waren’ (rov. 23). Het hof verwijst hier impliciet naar de voorbeelden die A-G Szpunar had aangedragen: de natuurlijke vorm die nu eenmaal eigen is aan een banaan, resp. de vorm van een rugbybal die geheel uit regelgeving voortvloeit.<sup>5</sup> De uitsluiting heeft niet alleen betrekking op vormen die voor de functie van de betrokken waar *onontbeerlijk* zijn, zoals in deze voorbeelden. Ook vormen waarin de producent een *wezenlijke eigen bijdrage* heeft geleverd, kunnen volgens het hof nog steeds uitsluitend uit de aard voortvloeien en dus onder de uitsluiting vallen. Onduidelijk is hoe de bijdrage van de producent ‘wezenlijk’ kan zijn, als deze bijdrage toch niet belangrijk genoeg is voor het oordeel dat de vorm als geheel door méér dan uitsluitend de aard wordt bepaald. Zoals opgemerkt, trekt toevoeging van een sier- of fantasie-element het merk juist wel over de streep. Hier blijft veel ruimte voor invulling aan de hand van concrete omstandigheden.

10. Een bijkomende onduidelijkheid volgt uit het dictum. Volgens rov. 25 zijn vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar uitgesloten. In het dictum is dit zonder toelichting algemener geformuleerd: daar gaat het om de vorm van een waar *waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn* die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar (hierna kortweg: functie-inherent kenmerk). Het element ‘waarbij een of meer kenmerken aanwezig zijn’ kan taalkundig slaan op een *deel* van de vorm, die dan verder nog bestaat uit andere elementen. Maar gelezen in samenhang met de overwegingen, ligt niet voor de hand dat het hof hiermee bedoelt dat een vorm die uit (aanzienlijk) méér bestaat dan zo’n functie-inherent kenmerk toch onder de uitsluiting zou vallen. Dat zou ook haaks staan op de overweging dat toevoeging van een ander element, zoals een niet-aardgerelateerd sier- of fantasie-element, het concurrentieprobleem oplost (want: geen overeenstemming). En waarom wordt een vorm die deels beantwoordt aan een technische functie en deels uit een onderscheidend, niet-functioneel element bestaat wel beschermd, terwijl een vorm buiten de boot zou vallen als deze deels een functie-inherent kenmerk heeft en deels een onderscheidend, niet-aard- of functiegerelateerd bestanddeel bevat?

11. Volgens het dictum kan de weigeringsgrond van toepassing zijn op een vorm waarbij (waarin?) genoemde functie-inherente gebruikskenmerk(en) aanwezig zijn *en* waarnaar de consument mogelijksterwijs in de waren van concurrenten zoekt. In *Philips/Remington* werd dit uitgangspunt nog als toelichting op de ratio van de uitsluitingsgronden genoemd (op zo’n eigenschap moet nu eenmaal kunnen worden geconcurrereerd).<sup>6</sup> In het (Nederlandse) dictum van *Hauck/Stokke* lijkt dit

uitgangspunt door gebruik van ‘en’ ineens als cumulatieve voorwaarde te worden geformuleerd. Taalkundig beschouwd laat het dictum ruimte voor de stelling dat een vorm weliswaar een wezenlijk functie-inherent gebruikskenmerk heeft (en dus voldoet aan het eerste deel van het dictum), maar dat dit kenmerk niet relevant is voor de consument. Die zal daar dan ook niet naar zoeken in een concurrerend product. Zo’n gecombineerde vorm zou dan wel voor registratie in aanmerking komen. Nog daargelaten dat deze situatie zich feitelijk moeilijk laat indenken, ligt meer voor de hand dat het uitgangspunt na ‘en’ geen eigen betekenis heeft en dat dit louter als toelichting moet worden gelezen. Duidelijker was geweest als het hof dit uitgangspunt niet in het dictum had herhaald, maar had volstaan met rov. 18 waarin dit uitgangspunt uit *Philips/Remington* wordt aangehaald. In de Franse werktalversie hanteert het hof geen formulering met ‘en’. Daar gaat het om “*une ou plusieurs caractéristiques d’utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents.*” Geen extra ver-eiste dus, slechts een verklaring.

### III. Wezenlijke waarde

12. De wezenlijke waarde-uitsluiting is belangrijker geworden. Aanvankelijk werd vooral beoogd om vormen die door auteursrecht zijn beschermd uit te sluiten van merkbescherming: een mooie vaas is vooral mooi en wordt ook om die reden gekocht. Na verval van het auteursrecht moet iedereen die vaas kunnen maken en verhandelen. Deze concurrentie moet niet via het merkenrecht worden belemmerd.

13. Een waar kan meer dan één wezenlijke waarde hebben. Ook andere kenmerken van de waar kunnen aan die waar een aanzienlijke waarde geven. Het hof wijst in het geval van een kinderstoel op kenmerken die de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid betreffen. Het begrip ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ is niet beperkt tot de vorm van waren die *uitsluitend* een artistieke of sierwaarde hebben (en dus *helemaal geen* andere functie). Anders verwoord: de uitsluiting kan ook van toepassing zijn op waren die *naast* een belangrijk esthetisch element wezenlijke functionele kenmerken hebben (rov. 32). Het hof verwerpt daarmee de enge opvatting omtrent de wezenlijke waarde-uitsluiting, zoals o.a. door het Duitse Bundesgerichtshof werd aangehangen.<sup>7</sup> Hiermee is de vraag uit *Trianon/Revillon* opgeklaard: voor een chocoladebonbon in de vorm van een druivenrank zal gelden dat deze niet alleen wordt gekocht vanwege de kwaliteit of smaak van de chocolade, maar (wellicht) ook omdat de sierlijke bonbons een after dinner-tafel extra cachet kunnen geven. In zo’n geval kan het esthetisch element een wezenlijke waarde aan de waar geven, terwijl de waar daarnaast ook een ander wezenlijk kenmerk kan hebben.

<sup>5</sup> Conclusie A-G Szpunar vóór *Hauck/Stokke*, nr. 46.

<sup>6</sup> HvJ EU 18 juni 2002, C-299/99, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG, *Philips/Remington*, rov. 78.

<sup>7</sup> Vgl. conclusie A-G Szpunar bij *Hauck/Stokke*, nr. 73 en de aldaar genoemde verwijzingen naar Duitse rechtspraak en literatuur.



14. In het dictum formuleert het hof iets algemener dat de uitsluiting van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit *de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven*. Deze formulering is taalkundig onduidelijk: gaat het om een *vorm* met verschillende kenmerken of om een *waar* met verschillende kenmerken? In rov. 32 refereert het hof aan kenmerken van de waar, niet van de vorm. Maar waarom is dan toch die meer algemene formulering in het dictum gehanteerd? Ik lees in die algemene formulering in ieder geval een verruiming t.o.v. rov. 32, die slechts ziet op de situatie dat de waar meerdere wezenlijke kenmerken heeft *naast* esthetische kenmerken (strekking: in dat geval kan de uitsluiting van toepassing zijn). Dat zegt dus niet iets over de situatie waarin de vorm *niet* een wezenlijke esthetische waarde heeft, maar een andere wezenlijke waarde. Uit de algemene formulering in het dictum volgt dat de uitsluiting ook van toepassing kan zijn als de vorm een andere wezenlijke waarde aan de waar geeft. De door het hof genoemde wezenlijke kenmerken als veiligheid, comfort en deugdelijkheid kunnen samenhangen met het materiaal of de ingrediënten van de waar. Maar het is ook mogelijk dat zo'n wezenlijk kenmerk juist *wel* volgt uit de vorm. Denkbaar is dat het comfort van een kinderstoel uit de vorm ervan volgt. Dan kan die vorm ook een wezenlijke waarde aan de waar geven. Het begrip 'wezenlijke waarde' is dus niet beperkt tot bepaalde waarden.

15. Een vorm waarin een wezenlijk kenmerk voorkomt dat *niet* mede bepalend is voor de wezenlijke waarde aan de waar, kan wel als merk worden ingeschreven. De redenering over het toevoegen van een sier- of fantasie-element ontbreekt weliswaar bij de wezenlijke waarde-uitsluiting,<sup>8</sup> maar de ratio ervan kan er wel op worden toegepast: de scheerkop of een designvaas kan bijvoorbeeld als vormmerk worden ingeschreven als er een onderscheidend logo aan de vorm is toegevoegd. Aan dat logo kan het merk dan het onderscheidend vermogen ontlenuen. Concurrenten kunnen (indien andere IE-rechten en oneerlijke mededinging dit niet zouden belemmeren) ongestoord dezelfde scheerkop of designvaas verhandelen zo lang het concurrerende product maar niet is voorzien van dit logo of een daarmee overeenstemmend teken. In de redenering van het hof omtrent het sier- of fantasie-element is dan immers geen sprake van een identieke of overeenstemmende vorm en dus niet van een merkinbreuk.

16. Bij het bepalen van de wezenlijke kenmerken van het teken is de vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument nuttig, maar niet doorslaggevend. Ook met andere beoordelingselementen kan rekening worden gehouden. Het hof herhaalt de vijf voorbeelden van beoordelingselementen die door de A-G zijn aangedragen,<sup>9</sup> zonder te motiveren waarom, wanneer en in welke mate deze elementen kunnen meewegen:

- *De aard van de warencategorie*. Dit criterium ligt voor de hand: een bijzonder vormgegeven verbindingsring voor koperen buizen en een gouden trouwring met dezelfde vorm kunnen niet over één kam worden geschoren. Elke warencategorie kan andere wensen of eisen met zich brengen, die ook voor de wezenlijke waarde bepalend kunnen zijn. Bij een sieraad zal de esthetische waarde zwaarder wegen dan bij een buisverbindingsring.

- *De artistieke waarde van de betrokken vorm*. De artistieke waarde wordt afzonderlijk van de (ook in het arrest uitdrukkelijk genoemde) esthetische kenmerken van de waar genoemd en moet daarvan kennelijk ook worden onderscheiden.<sup>10</sup> Ik denk daarom dat het bij de artistieke waarde gaat om een (misschien alleen in theorie) objectieve beoordeling vanuit kunsthistorisch perspectief. Een opinie van een kunsthistoricus zal hier dienend zijn, niet het perspectief van de gemiddelde consument die (naar mijn verwachting) vooral zal afgaan op wat hij mooi of aantrekkelijk vindt. Deze consumentenperceptie lijkt mij juist relevant bij het bepalen van de esthetische waarde.

- *Het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt*. De A-G liet dit criterium als verrassing uit de hemel vallen en het hof pikte het stilzwijgend op. Opmerkelijk: dit lijkt sterk op de significante afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is die wordt gehanteerd om te bepalen of een vorm als merk onderscheidend vermogen heeft.<sup>11</sup> Waarom en in welke mate kan dit verschil meewegen bij de beoordeling van de wezenlijke waarde? Bedoelt het hof dat een zeer onderscheidende vorm eerder onder de uitsluiting valt (zoals ik aanneem), of juist niet? Dit lijkt wel een catch 22: zonder significante afwijking geen onderscheidend vermogen, maar met significante afwijking mogelijk nietigheid vanwege de wezenlijke waarde-uitsluiting.

- *Het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren*. Ook dit criterium is opmerkelijk, althans zonder nadere toelichting. Een prijsverschil kan vele oorzaken hebben. Als het product vanwege de vorm heel gewild is, kan het prijsverschil daarvoor zijn ingegeven. Maar het verschil kan net zo goed zijn ingegeven door de betrouwbaarheid van de producent/merkhouders van het product. Een totaal onbekend bedrijf kan minder vragen voor een nieuwe ultrahippe mobiele telefoon dan bedrijven als Apple of Google die al hebben bewezen kwaliteit belangrijk te vinden, of waarvan de producten eenvoudigweg *cool* gevonden worden omdat het merk erop staat. Waar de oorzaak van het prijsverschil met soortgelijke waren niet aantoonbaar samenhangt met de vorm, is er ook geen reden waarom

8 Dat is ook logisch: het sierelement zou moeilijk te onderscheiden zijn van een vorm met een grote artistieke of esthetische waarde.

9 Conclusie A-G bij *Hauck/Stokke*, nr. 93.

10 Anders: D.J.G. Visser, Een stoel is geen merk, IE-Forum.nl, IEF 14237, die esthetisch en artistiek door elkaar gebruikt en beide begrippen koppelt aan de reclamestrategie.

11 Zie o.a. HvJEU 29 april 2004, zaken C/456-01, C/457-01 en C/468-01 t/m C-474/01, *Henkel*.



dit prijsverschil in de beoordeling van de wezenlijke waarde-uitsluiting zou worden betrokken.<sup>12</sup>

• *De ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.* Dit criterium lijkt afkomstig uit een beslissing van het Gerecht over een vormmerk van Bang & Olufsen in 2011:<sup>13</sup> “De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe (...) dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.” Het komt mij voor dat niet de marketingstrategie richtinggevend is, maar de perceptie van de gemiddelde consument. Het is immers de consument die een vorm wel of niet aantrekkelijk vindt en daarvoor wellicht meer wil betalen dan voor een concurrerend product dat die vorm niet heeft. Het gaat uiteindelijk om die bereidheid onder consumenten om een hogere prijs te betalen vanwege het design waaraan het product een wezenlijke waarde kan ontleen, niet om de wijze waarop het product in de markt wordt gezet. Hoogstens kan de marketingstrategie ondersteunend zijn in het onderzoek of de consument iets om het design geeft. Niet voldoende is dat aanneemelijk is dat de consument in de toekomst wellicht meer zal willen betalen, lees: dat het design (in de toekomst?) een wezenlijke waarde aan de waar kan geven. Die ruimere ‘kan’ norm geldt bijvoorbeeld wel bij de beoordeling of een teken als beschrijvend moet worden aangemerkt, maar niet bij de toets of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

17. Dit zijn voorbeelden van elementen waarmee rekening kan worden gehouden. Het hoeft dus niet in alle gevallen zo te gebeuren. Evenmin is deze opsomming limitatief.

18. Het aanhaken bij de marketingstrategie als mogelijk beoordelingselement is de meest venijnige bedreiging voor makers van sierlijke gebruiksvoorwerpen (design). Welke fabrikant zal niet in marketing onderstrepen dat een stoel, een speaker of een kast een mooi, eigentijds (of juist tijdloos) design heeft? Wat mooi is, wordt natuurlijk ook afgebeeld. En als het design afwijkt van de rest van de markt, zal een marketeer juist de aandacht vestigen op de onderscheidende vormgeving. Voor het onderscheidend vermogen als vormmerk kan dat goed zijn, maar dit heeft dus ook een keerzijde: een succesvolle marketingstrategie op basis van beeldmateriaal kan killing zijn voor een als vormmerk geregistreerd designobject. De inburgering van de vorm als merk gaat hand in hand met een wezenlijke waarde ervan.

12 Vgl. BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 835 m.nt. LWH; BIE 1989, 90 m.nt. Ste, IER 1989, 30, BMMB 1989-2, p. 34, *Superconfex/Burberry's; Burberry's I*: “(...) waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingssteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven.”

13 Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak T-508/08, *Bang & Olufsen / OHIM en Blok*.

#### IV. Geen gecombineerde toepassing, of toch?

19. De uitsluitingsgronden mogen niet gecombineerd worden toegepast. Als reden geeft het hof – verrassenderwijs – ditmaal een strikt taalkundige lezing van de richtlijntekst: er staat in die tekst ‘technisch’ of ‘aard’ of ‘wezenlijke waarde’ en *dus* zijn de drie uitsluitingen elk autonoom. Het algemeen belang zou zelfs aan toepassing van een weigeringsgrond in de weg staan wanneer geen van de drie gronden volledig van toepassing is.

20. Deze redenering is niet redengevend. Het hof had de tekst net zo goed ruimhartig kunnen uitleggen; het zou ook niet de eerste keer zijn dat het hof iets leest wat niet letterlijk in de tekst staat. Het doel van de uitsluitingen wordt bovendien juist bereikt in een gecombineerde toepassing van de uitsluitingen. Een vorm die voor de helft beantwoordt aan een technische functie en voor (precies) de andere helft door de aard van de waar wordt bepaald, kan in de lezing van het hof wel als merk worden ingeschreven. Het gevolg is dat een concurrent dan door dit merkrecht gehinderd kan worden om deze combinatie te gebruiken. Maar het kan goed zijn dat juist *deze* combinatie op de een of andere wijze handiger of meer gewild is dan een combinatie van het aardgerelateerde deel met een andere (misschien net minder goede) technische oplossing. Zo komen we toch in de discussie die in *Philips/Remington* is afgesloten: het mag niet uitmaken dat het ook op een andere manier kan. Ik zie niet in waarom het vanuit het oogpunt van concurrentie verschil zou maken of een vorm *geheel* door een van de uitsluitingsgronden wordt bestreken, of deels door de ene en deels door de andere grond (mits daarmee het geheel is gedekt en hier niet nog een onderscheidend onderdeel buiten valt). Hof Den Haag besliste tegen dit licht in *Stokke/Hauck* nog dat de uitsluitingsgronden wel cumulatief gelden (deels aard, deels wezenlijke waarde),<sup>14</sup> maar die lezing blijkt nu achterhaald.

21. Het hof biedt de oplossing misschien langs een andere weg. De wezenlijke waarde-uitsluiting is volgens het dictum van toepassing op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar *met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven*. Een wezenlijke waarde die samenhangt met niet-vormgebonden kenmerken valt in ieder geval buiten het bereik van de uitsluiting. Maar hoe is dit bij een vorm die voor de ene helft functioneel is (wezenlijke waarde: functioneel) en voor de andere helft heel mooi (wezenlijke esthetische waarde)? Als de technische scheerkop wordt gecombineerd met een prachtige designgreep, zou deze vormcombinatie toch wel eens als geheel de wezenlijke waarde van de waar kunnen bepalen. De verworpen cumulatieve toepassing van de verschillende uitsluitingsgronden lijkt zo in feite alsnog mogelijk onder de vlag van de wezenlijke waarde-uitsluiting. Verdedigbaar is dat deze ruime formulering de wezenlijke waarde-uitsluiting tot een vergaarbak maakt van wat mooi is en handig tegelijk en wellicht ook nog wordt ingegeven door de aard van de waar,

14 Hof Den Haag 31 mei 2011, IER 2012/3 m.nt. JBMS, *Stokke/Hauck*, rov. 5-3.

zo lang de relevante wezenlijke waarden maar volgen uit vormgerelateerde wezenlijke kenmerken. Met wat goede wil kan elk onderdeel van de vorm dat een concurrentievoordeel biedt een wezenlijke waarde aan de waar geven. De grens ligt in (i) het woord 'uitsluitend' waardoor vormen die uit (veel) méér bestaan dan de elementen die een wezenlijke waarde vertegenwoordigen erbuiten vallen en (ii) de drempel dat niet elke waarde voldoende zwaar weegt. Het moet wel een *wezenlijke* waarde zijn. Daarin ligt de beoordelingsruimte voor de instantie die zich over de geldigheid van het vormmerk buigt. De andere mogelijkheid is dat het dictum beperkt moet worden uitgelegd: alleen als de gehele vorm één bepaalde wezenlijke waarde aan de waar geeft, kan de uitsluiting van toepassing zijn. Ongetwijfeld zal het Hof van Justitie zich te zijner tijd over deze nuance buigen.

22. Het vormmerk heeft opnieuw een flinke knauw gekregen. Duidelijk is dat design het voortaan van andere beschermingsregimes moet hebben.<sup>15</sup> Maar ook vormmerken die minder sierlijke gebruiksvorwerpen beogen te beschermen, zijn minder betrouwbaar geworden als handhavingsinstrument. Met sleutelwoorden 'aard', 'handig', 'mooi' of 'technisch' kan worden betoogd dat een vorm een wezenlijke waarde heeft waarop dan ook moet kunnen worden geconcurrereerd. De onzekerheid voor de merkhouders is nog groter nu ook het perspectief van waaruit de wezenlijke kenmerken van de waar worden beoordeeld kan variëren: de perceptie van de consument kan meetellen, maar het kan net zo goed vanuit het perspectief van een expert of vanuit de professionele gebruiker worden bekeken. Makers van gebruiksvorwerpen hebben nu nog betere redenen om tijdig na te denken over modelrechtelijke bescherming, die geen aard- en wezenlijke waarde-uitsluitingsgronden kent.

*M.F.J. Haak*

.....  
<sup>15</sup> Zo ook: D.J.G. Visser, Een stoel is geen merk, IE-Forum.nl, IEF 14237.