

Vormmerken en de wezenlijke waarde van een wiebelsteen

Prof.mr. D.J.G. Visser*

Hof van Justitie van de Europese Unie 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*)

Inleiding

Wie iets als merk wil beschermen, moet het laten registreren als Benelux- of EU-merk. Volgens de Europese Merkenrichtlijn¹ en het daarop gebaseerde Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE)² worden als merk beschouwd: benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, *vormen van waren* of van verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Ook de *vorm van een waar* kan dus in beginsel een merk vormen, mits deze (a) de waren of diensten van een onderneming kan *onderscheiden* van die van andere ondernemingen, en (b) in het register kan worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.³ Dat laatste kan bij vormen door het indienen van een afbeelding, een foto of een lijntekening.

Regelmatig worden vormmerken geweigerd wegens *gebrek aan onderscheidend vermogen*. De aanvrager moet dan aantonen dat de vorm *door gebruik* onderscheidend is geworden.⁴ In 2004 sprak het HvJ EU zich uit over het onderscheidend vermogen van vormmerken in het *Henkel*-

arrest, dat ging over de vorm van een fles voor vloeibaar wasmiddel.⁵ Hierin besliste het HvJ EU dat een vorm *significant moet afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is* om onderscheidend vermogen te hebben.⁶

Naast deze drempel van onderscheidend vermogen zijn er ook specifieke *absolute uitsluitingsgronden* voor vormmerken. Voor het Beneluxmerk is dit neergelegd in artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE en voor het EU-merk in artikel 7 lid 1 sub e van de Uniemarkverordening. Hierin is het volgende bepaald.⁷

- *1. Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard [...]
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
 - i. de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
 - ii. de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
 - iii. de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.⁷

De ratio achter deze uitsluitingsgronden is dat de (Europese) wetgever kort samengevat van mening is dat dergelijke vormen niet gemonopoliseerd mogen worden omdat ze een concurrentievoordeel opleveren. Historisch

* Het eerste concept voor deze annotatie is opgesteld door mr. B. Bogaerts met gebruikmaking van de eerdere publicatie van D.J.G. Visser, 'Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken', *IER* 2020/45. De auteur is ook dank verschuldigd aan mr.dr. C.J.S. Vrendenburg en mr. J. Klopper voor commentaar.

1 Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

lidstaten, *PbEU L* 336/1. Dit is een herschikking van Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PbEG L* 299/25.

2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, *Trb.* 2005, 96.

3 Art. 3 Richtlijn (EU) 2015/2436.

4 HvJ EU 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:206

(*Linde, Rado en Winward*), punt 48.

5 HvJ EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:88 (*Henkel*).

6 HvJ EU 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:88 (*Henkel*), punt 49.

7 Hier is art. 2.2bis lid 1 sub e BVIE weergegeven, de Uniemarkverordening bevat nagenoeg dezelfde bewoordingen.

gezien speelt ook het beperken van samenloop tussen verschillende IE-rechten hierbij een rol. Over deze beperkingen wordt al vijftig jaar gediscussieerd, sinds ze in 1970 onderdeel werden van het Benelux-merkenrecht. De Nederlandse rechter stelde recent ook nog vragen over deze uitsluitingsgronden.⁸

De Gömböc

Begin 2015 werd een aanvraag ingediend bij het Hongaarse merkenbureau (hierna: het Bureau) voor de inschrijving van een driedimensionaal vormmerk voor de categorieën ‘speelgoed’ (klasse 28) en voor ‘siervoorwerpen’ (klassen 14 en 21).



Abbeelding van de Gömböc als opgenomen in de merkinschrijving en het arrest.

‘Volgens het Bureau bestaat het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd uit een homogeen lichaam bestaande uit twee loodrecht op elkaar staande symmetrievlakken, zeven vlakke platen en de snijvlakken die deze platen scheiden. Dit voorwerp betreft het product “Gömböc” van verzoekster in het hoofdgeding, namelijk een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam dat slechts één stabiel en één instabiel evenwichtspunt, dus in totaal twee evenwichtspunten, bezit, en waarvan de vormgeving waarborgt dat het lichaam telkens naar de evenwichtspositie terugkeert. Volgens het Bureau bestaat het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft uit een afbeelding van een driedimensionaal lichaam dat dankzij zijn uiterlijke vormgeving en het toegepaste homogene materiaal telkens naar zijn evenwichtspositie terugkeert en bestaat de met de vormgeving van datzelfde lichaam beoogde technische uitkomst er derhalve [uit] dat het lichaam telkens weer overeenkomt’ (punt 11 van het arrest).

Deze wiebelsteen is nooit geöctrooieerd geweest en deze is ook niet octrooieerbaar. Je kan er namelijk niks functioneels mee. De steen kan niet worden ‘toegepast op het gebied van de nijverheid’ en bovendien betreft het ‘esthetische vormgeving’. Het gaat om een stuk speelgoed of een siervoorwerp. Je kan de steen langdurig laten wiebelen en daarnaar kijken. De steen is het bewijs van een wiskundige c.q. geometrische theorie over hoe weinig evenwichtspunten een vorm kan hebben (te weten: 2) van Vladimir Igorevich Arnold, ontdekt door Gábor Domokos en Péter

Várkonyi. In die zin vormt de Hongaarse wiebelsteen een ontdekking en geen uitvinding. Omdat octrooieren niet mogelijk is probeerden de Hongaren het via het merkenrecht. En dat roept fascinerende vragen op.

Het Bureau weigerde de inschrijving van de Gömböc als vormmerk vanwege het uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen en het uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Volgens het Bureau bestaat het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft uit een afbeelding van een driedimensionaal lichaam dat dankzij zijn uiterlijke vormgeving en het toegepaste homogene materiaal telkens naar zijn evenwichtspositie terugkeert en bestaat de met de vormgeving van datzelfde lichaam beoogde technische uitkomst er derhalve uit dat het lichaam telkens weer overeenkomt. Daarnaast baseert het Bureau zich op de vaststelling dat de gemiddelde consument bekend is geraakt met de *kenmerkende vormgeving* en de *functionaliteit* van de Gömböc.⁹ Kortom, volgens het Bureau ontleent de vorm zich aan de *technische uitkomst* en geeft deze een *wezenlijke waarde aan de waar*.

Vervolgens probeert de Hongaarse onderneming Gömböc Kft. tegen het besluit van het Bureau in te gaan, maar vangt zowel in eerste als in tweede aanleg bot. Het ingestelde cassatieberoep bij de hoogste Hongaarse rechter, de Kuria, leidt tot verschillende prejudiciële vragen die worden voorgelegd aan het HvJ EU. Net als de Nederlandse rechter, ondervindt de Hongaarse rechter namelijk problemen bij de toepassing van deze absolute uitsluitingsgronden.

Prejudiciële vragen aan het HvJ EU

De Hoogste Hongaarse rechter stelt drie prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

- ‘1) Dient artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat wanneer een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar
 - a) uitsluitend op grond van de in het register opgenomen grafische voorstelling onderzocht kan worden of de vorm noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, of
 - b) kan in dat geval tevens rekening worden gehouden met de perceptie van het doelpubliek?

Met andere woorden; kan er rekening mee worden gehouden dat voor het doelpubliek bekend is dat de vorm waarvoor bescherming wordt aangevraagd noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen?

- 2) Dient artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat de weigeringsgrond van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar en waar-

⁸ Vgl. bijv. HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:223, *NJ* 2015/349 (*Hauck/Stokke*) &

HvJ EU 12 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:423, *IEF* 17759 (*Louboutin*).

⁹ HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 11-12.

van, rekening houdend met de perceptie van de grafisch afgebeelde waar door het doelpubliek en de bekendheid van het doelpubliek met de waar, kan worden vastgesteld dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft?

- 3) Dient artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat de weigeringsgrond van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm
 - a) die op basis van het eigen karakter modellenbescherming geniet, of
 - b) waarvan de esthetische verschijning het enige is waaraan de betreffende waar zijn waarde ontleent?

Omdat deze weigeringsgronden voor vormmerken ook zijn geïmplementeerd in artikel 2.2bis BVIE, zijn deze prejudiciële vragen ook relevant voor Benelux-merkaanvragen.

Vraag 1: grafische voorstelling en doelpubliek

De eerste prejudiciële vraag gaat over de technische bepaaldheid van de vorm. Artikel 3 lid 1 onder e sub ii van merkenrichtlijn 2008/95 bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig worden verklaard. Het doel van dit artikel is verhinderen dat een onderneming een monopolie krijgt op een technische oplossing of gebruikskenmerken van een waar die consumenten mogelijk in de waren van concurrenten zoeken.¹⁰

Bij de toepassing van deze weigeringsgrond worden

‘ten eerste, de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken naar behoren vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving als merk en dient deze autoriteit, ten tweede, na te gaan of die kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de waar’.¹¹

Wezenlijke kenmerken

Allereerst moet dus onderzocht worden wat de wezenlijke kenmerken zijn. Voor deze eerste fase kan:

‘de bevoegde autoriteit hetzij zich onmiddellijk op de door het teken opgeroepen totaalindruk kan baseren, hetzij eerst achtereenvolgens elk bestanddeel van het teken [...] onderzoeken. De identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken, met het oog op de eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, kan dus, al naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinie- en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend’.¹²

De relevante autoriteit start met het onderzoeken van de *grafische voorstelling*, maar kan ook gebruikmaken van *andere relevante informatie*. Dat niet alleen moet worden gekeken naar de afbeelding die de aanvrager indient bij de relevante autoriteit voor de merkinschrijving was al eerder bepaald door het HvJ EU.¹³ Hier wordt nu aan toegevoegd dat de vermoedelijke *perceptie* van het doelpubliek niet beslissend is, maar hooguit een nuttig beoordelingselement. Bij de bepaling van de wezenlijke kenmerken heeft zowel het merkenbureau als de merkenrechter dus een nogal ruime beoordelingsvrijheid. Overigens moeten zij daarbij wel de afbeelding als *uitgangspunt* nemen.

Beantwoording aan de technische functie

Wanneer de wezenlijke kenmerken zijn gedefinieerd, moet worden nagegaan of *die kenmerken* beantwoorden aan de technische functie van de waar. Voor deze tweede fase:

‘moet ten eerste worden opgemerkt dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 kan worden toegepast wanneer de grafische voorstelling van de vorm van het product slechts een gedeeltelijk beeld van die vorm geeft, voor zover het zichtbare deel van deze vorm noodzakelijk is om voor dit product een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen maar op zich daartoe niet volstaat. Met deze uitlegging kan namelijk worden gewaarborgd dat het doel van deze weigeringsgrond wordt geëerbiedigd, aangezien aldus een monopolie op technische oplossingen of gebruikskenmerken van het betrokken product wordt vermeden. Bijgevolg is die weigeringsgrond [...] toepasselijk op een teken dat bestaat uit de vorm van de betrokken waar die niet alle wezenlijke kenmerken toont die noodzakelijk zijn om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, op voorwaarde dat ten minste een van de wezenlijke kenmerken die vereist zijn om die technische uitkomst te verkrijgen, zichtbaar is in de grafische voorstelling van de vorm van die waar. Ten tweede heeft het Hof erop gewezen dat er weliswaar moet worden uitgegaan van de vorm zoals die grafisch is weergegeven in het betrokken teken, maar dat deze tweede fase van de analyse niet kan worden verricht zonder in voorkomend geval rekening te houden met de bijkomende elementen die betrekking hebben op de functie van de betrokken waar’.¹⁴

Bij de beoordeling van de technische functie lijkt het hof het hierboven genoemde (fase 1) te verruimen. Het HvJ EU oordeelt dat de technische bepaaldheid wel een beetje uit de afbeelding moet blijken (ten minste één wezenlijk kenmerk moet uit de afbeelding volgen), maar verder moet de beoordelaar ook rekening houden met andere wezenlijke kenmerken die niet uit de afbeelding blijken.

Het merkenbureau dient de technische functie vast te stellen aan de hand van *objectieve* en *betrouwbare* informatie. Voorbeelden die het HvJ EU noemt zijn:

‘omschrijvingen van de waar die eventueel bij de indiening van de merkaanvraag zijn overgelegd, in gegevens betreffende eerder voor deze waar verleende intellectuele-eigendomsrechten, via opinie- en

10 HvJ EU 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips*), punt 78.

11 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 28.

12 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296

(*Gömböc*), punt 29. Zie ook HvJ EU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516 (*Lego Juris / BHIM*), punt 70-71.

13 Gerecht EU 25 november 2014, ECLI:EU:T:2014:983 (*Simba Toys / OHIM; Rubik's Cube*) vernietigd

door HvJ EU 10 november 2016, ECLI:EU:C:2016:849.

14 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 32-33.

deskundigen onderzoeken aangaande de functies van diezelfde waar of in alle relevante documentatie, zoals wetenschappelijke publicaties, catalogi en internetsites, waarin de technische functies van de waar worden beschreven'.¹⁵

Het HvJ EU benadrukt dat kennis van het doelpubliek over de technische functie onnauwkeurig kan zijn, omdat het doelpubliek wellicht niet over de vereiste deskundigheid beschikt. Dit kan het doel van de weigeringsgrond in de weg staan. Daarom oordeelt het HvJ EU terecht dat de beoordeling van de technische bepaaldheid *niet* afhankelijk is van de perceptie van het doelpubliek. Ook dit lijkt mij juist en duidelijk; technische bepaaldheid is geen (publieks)mening, opvatting of perceptie, maar een geobjectiverd oordeel, dat inderdaad op objectieve en betrouwbare bronnen gebaseerd moet zijn.

Toepassing Gömböc

Maar wat betekent dit nu voor de Gömböc? Heeft deze Hongaarse wiebelsteen een vorm die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen? Dat is uiteraard een zeer nauw met de feiten verweven oordeel. Het is goed denkbaar dat het oordeel van het Hongaarse Bureau in stand kan blijven als het gaat om de inschrijving van de vorm voor de waar speelgoed. Het speelelement is het langdurige kunnen (laten) wiebelen, en daar is de gehele vormgeving ondergeschikt aan.

Vraag 2: vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft

De tweede prejudiciële vraag ziet op de wezenlijke waarde van de waar. Artikel 3 lid 1 onder e) sub iii) van merkenrichtlijn 2008/95 bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die *een wezenlijke waarde aan de waar geeft*, niet worden ingeschreven, en indien ingeschreven, nietig kunnen worden verklaard. Het gaat hier om:

‘een objectieve analyse die ertoe strekt aan te tonen dat de betrokken vorm wegens de eigen kenmerken ervan een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden van dat voordeel aan één enkele onderneming de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt zou verstoren’.¹⁶

Kenmerken die geen verband houden met de vorm zijn voor deze beoordeling niet relevant. Dergelijke kenmerken kunnen overigens wel voor het andere ‘kenmerk-criterium’ relevant zijn. Daarover later meer.

Deze uitsluitingsgrond mag alleen worden toegepast aan de hand van *objectief* en *betrouwbaar* bewijs dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door een of meerdere

kenmerken van de vorm. De ‘keuze van de consument’ is lastiger te bepalen dan de eerder besproken ‘technische uitkomst’.¹⁷

Toepassing Gömböc

Het HvJ EU overweegt met betrekking tot de toepassing van deze rechtsregels in onderliggende zaak het volgende:

‘In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de rechter in eerste aanleg voor de waren van klasse 14 (“siervoorwerpen”) en klasse 21 (“siervoorwerpen uit glas of keramiek”) van de Overeenkomst van Nice rekening heeft gehouden met de perceptie en de kennis van de waar bij het doelpubliek en daardoor, bij de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, heeft geoordeeld dat die waar, los van de waardering die de vorm ervan op esthetisch gebied verdient, haar wezenlijke waarde ontleent aan het feit dat de vorm waaruit het betrokken teken uitsluitend bestaat, het tastbaar symbool is geworden van een wiskundige ontdekking. In dit verband zij eraan herinnerd dat de vermoedelijke perceptie van het betrokken teken door de gemiddelde consument op zich weliswaar niet beslissend is in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), maar niettemin een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van dit teken vaststelt’.¹⁸

De vraag of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft kan worden onderzocht aan de hand van andere relevante elementen. Daarbij is met name het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt van belang.

Nu bij Gömböc uit objectief en betrouwbare gegevens is vastgesteld dat de keuze van de consument om de Gömböc te kopen in hoge mate wordt bepaald door de vorm, is de toepassing van deze weigeringsgrond correct.

Vraag 3: samenloop modellenrecht of waarde door esthetische verschijning

De derde prejudiciële vraag is tweeledig. Het HvJ EU verwoordt het eerste deel van de derde vraag als volgt:

‘Wat de eerste in deze vraag bedoelde hypothese betreft, vraagt de verwijzende rechter zich af of de vorm van een waar die reeds bescherming als model geniet a priori is uitgesloten van de bescherming van het merkenrecht’.¹⁹

Het hof benadrukt dat de weigeringsgrond vereeuwiging zonder beperking uitsluit. Dit betekent overigens niet dat rechten van intellectuele eigendom niet naast elkaar kunnen bestaan. Kortom: dat de verschijningsvorm van een waar kan worden (of wordt) beschermd als model, sluit niet uit dat die vorm bescherming geniet van het merkenrecht.

Het tweede deel van de derde vraag wordt als volgt verwoord.

15 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 34.

16 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 40.

17 Vgl. Max Planck Institute, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, 15 februari 2011, p. 72 onder 2.33: ‘The problems

are due to the fact that whereas the technical necessity of a shape can be assessed in a fairly stable and objective manner, the answer to the question whether a shape gives substantial value to a product (in terms of determining its commercial attractiveness) is essentially depending on the public's apprehension, which involves

subjective evaluations’.

18 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 43-44.

19 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 49.

‘Met betrekking tot de tweede hypothese waarvan de verwijzende rechter in zijn derde vraag gewaagt, moet worden erkend dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, gelet op de daarin gebruikte bewoordingen “vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”, met name van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar die een artistieke of sierwaarde heeft.’²⁰

Volgens het HvJ EU dienen siervoorwerpen niet automatisch te worden afgewezen op deze grond. Afwijzing mag namelijk alleen als uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument voor het product in zeer hoge mate wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van die vorm. Naast de vorm kunnen ook andere kenmerken een wezenlijke waarde aan de waar geven, zo overweegt het HvJ EU:

‘In dit verband zij erop gewezen dat het geenszins uitgesloten is dat de wezenlijke waarde van dergelijke artikelen voortvloeit uit andere factoren dan de vorm, zoals met name de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper ervan.’²¹

De beoordelaar van de merkinschrijving mag dus niet *a priori* een uit de vorm van een waar bestaand teken uitsluiten (doordat dit beschermd wordt door het modellenrecht of wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp). Evengoed merk ik hier op dat een siervoorwerp (als merk voor siervoorwerpen) meestal toch wel ‘voor de sier’ zal worden gekocht.

Of een ander kenmerk

Zoals hiervoor al eerder aangeven, kunnen ook kenmerken die geen verband houden met de vorm van de waar relevant zijn voor de beoordeling van een merkinschrijving. Sinds 2015 worden namelijk niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan uit:

- i) de vorm die, *of een ander kenmerk* dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- ii) de vorm van de waren die, *of een ander kenmerk* van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- iii) de vorm die, *of een ander kenmerk* dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

De weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 onder e) van de oude Merkenrichtlijn zijn blijkens artikel 4 lid 1 sub e) van de nieuwe Merkenrichtlijn ook van toepassing op

andere kenmerken van de waar dan de vorm. De weigeringsgronden voor ‘andere kenmerken’ zijn nieuw in het merkenrecht.

Andere kenmerken dan de vorm die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen zijn mijns inziens bijvoorbeeld doorzichtige bakken, hitte-afstotende kleuren en tweedimensionale patronen die technische voordelen hebben, zoals camouflage-stof. Andere kenmerken dan de vorm van de waar die een wezenlijke waarde aan de waar geven zijn mijns inziens bijvoorbeeld de rode kleur van een zool,²² het Manhattan-patroon van een gordijnstof²³ en het patroon van een tiggernoot²⁴ voor zover consumenten de betrokken waren vanwege deze kenmerken kopen.

Bestaande merken van vóór 2015 kunnen niet getoetst worden aan de weigeringsgrond voor ‘andere kenmerken’.²⁵

Verschillende rechtsoverwegingen uit het *Gömböc*-arrest kunnen worden toegepast op het ander kenmerk-criterium. Neem bijvoorbeeld de volgende overweging:

‘De weigeringsgrond waarin deze bepaling voorziet kan worden toegepast indien uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk’²⁶

Daar ging het om de vorm als zodanig. Maar nu betrekken we het volgende daarbij:

‘In dit verband zij erop gewezen dat het geenszins uitgesloten is dat de wezenlijke waarde van dergelijke artikelen voortvloeit uit andere factoren dan de vorm, zoals met name de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper ervan.’²⁷

Met ‘dergelijke artikelen’ wordt hier ‘siervoorwerpen’ bedoeld. Wat als we ‘andere factoren’ nu eens herformuleren als ‘andere kenmerken’. Zijn dat dan niet allemaal kenmerken van waren waarvoor merkenrechtelijke bescherming niet is bedoeld? ‘[D]e ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper ervan’ zijn allemaal kenmerken waar de consument naar zoekt (in de woorden van het *Hauck / Stokke*-arrest),²⁸ of, in de woorden van het *Gömböc*-arrest, kenmerken waarvan blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen er in hoge mate door wordt bepaald – en die dus een wezenlijke waarde aan een waar kunnen geven ten aanzien van een ‘ander kenmerk’ dan de vorm, ook al is dat kenmerk dan mogelijk wel verbonden met de vorm van de waar.

20 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 49.

21 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 60.

22 HvJ EU 12 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:423, *BIE* 2018/21, Rb. Den Haag 6 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:930, EUIPO 22 mei 2019, 14145 C (*Christian Louboutin*).

23 HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18, ECLI:EU:C:

2019:199, *IER* 2019/42, m.nt. P.G.F.A Geerts & J.R. Torenbosch (*Textilis*).

24 Vgl. V.zr. Rb. Rotterdam 9 november 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AZ3045 (*Duyvis / Dutch-Nut-Group; tiggernoot*) en Rb. Gelderland 27 maart 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:1444 (*Frito-Lay / Intersnack; tiggernoot*).

25 HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18, ECLI:EU:C:2019:199, *IER* 2019/42, m.nt. P.G.F.A Geerts &

J.R. Torenbosch (*Textilis*).

26 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 47.

27 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*), punt 60.

28 HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:223, *NJ* 2015/349 (*Hauck / Stokke*).

Gelet op het voorgaande, lijkt het dat het HvJ EU zichzelf tegenspreekt door te stellen dat ‘de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, [en] de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn’ elementen zijn waardoor deze tekens niet *a priori* van merkenrechtelijke bescherming kunnen worden uitgesloten. Dit lijken *andere kenmerken* die een wezenlijke waarde aan de waar geven en dus vallen ze ook onder de absolute uitsluitingsgronden. Een uitzondering geldt voor de ‘identiteit van de ontwerper’ aangezien dit ziet op de herkomstaanduiding en dat juist hetgeen is dat het merkenrecht probeert te beschermen.

Nu zou men hiertegen in kunnen brengen dat veel van die kenmerken niet in een merkregistratie te vinden zijn. Hoe bescherm je bijvoorbeeld de ‘ontstaansgeschiedenis’? Maar dat miskent dat via een vormmerkaanvraag of een beeldmerkdaanvraag wel degelijk iets geclaimd kan worden dat niet direct uit de afbeelding blijkt. Dat is bij de Gömböc ook het geval. En dat was bij Rubik's kubus het geval. En toch vindt het HvJ EU terecht dat daar ook rekening mee moet worden gehouden. De Gömböc-steen is een bewijs van een geometrische theorie, die heel lang kan wiebelen. Aan die kenmerken – die beide niet kenbaar zijn uit de afbeelding – ontleent hij zijn meerwaarde.

Conclusie

Uit het Gömböc-arrest kunnen verschillende conclusies worden getrokken. Allereerst blijkt dat bij de beoordeling van een merkinschrijving door de bevoegde autoriteit of de rechter, naast de grafische voorstelling ook andere kenmerken in het oordeel mogen meewegen met betrekking tot de absolute weigeringsgronden. Dit geldt zowel voor de technische uitkomst van de waar als de wezenlijke waarde van de waar.

Verder mag de beoordelaar van de merkinschrijving het merk niet *a priori* uitsluiten van bescherming omdat het merk modellenbescherming kan genieten. Het uitgangspunt is dat rechten van intellectuele eigendom kunnen cumuleren. Daar mag niet zonder meer aan voorbij worden gegaan. Ook siervoorwerpen zijn volgens het HvJ EU niet zonder meer uitgesloten van merkbescherming. Andere kenmerken dan de vorm kunnen volgens de hoogste Europese rechter namelijk relevant zijn.

Toch lijkt het tamelijk onwaarschijnlijk dat siervoorwerpen vaak als merk voor siervoorwerpen zullen worden geaccepteerd. Meestal zal het publiek op zoek zijn naar dat ‘siervoorwerp-aspect’, dat aldus een wezenlijke waarde aan de waar geeft en niet als merk kan worden ingeschreven. ■

ArsAequi Libri

arsaequi.nl



Jurisprudentie Intellectuele eigendom 1953-2020

Selectie uitspraken met annotaties van 1953 tot en met 2020 op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht. Alle uitspraken in deze bundel zijn speciaal voor het onderwijs geannoteerd door:

Prof.mr. J.J. Brinkhof
Prof.mr. H. Cohen Jehoram
Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen
Prof.mr. Ch. Gielen
Prof.mr. P.B. Hugenholtz
Prof.mr. K.J.M. Mortelmans
Prof.mr. G.A.I. Schuijt
Prof.mr. D.J.G. Visser

De inhoudsopgave is in te zien op arsaequi.nl/
isbn/9789493199057

ISBN: 978-94-9319-905-7 | Redactie: Ars Aequi Libri | Druk: 2e druk 2020 | Pagina's: 500 | Prijs: € 34,50