



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken

Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2020). Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2020(5), 354-361. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3160840>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3160840>

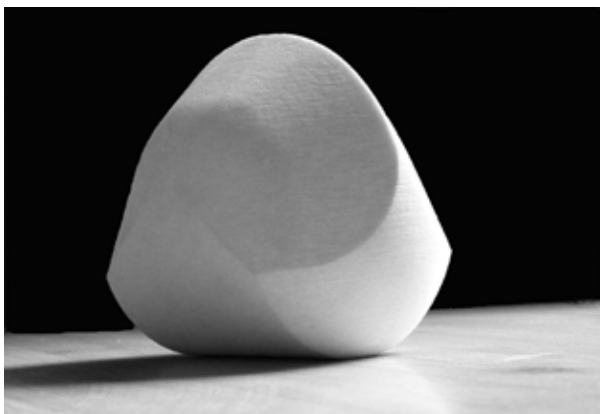
Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken

IER 2020/45

1. De wezenlijke waarde van de wiebelsteen

“Een homogeen lichaam bestaande uit twee loodrecht op elkaar staande symmetrievlakken, zeven vlakke platen en de snijvlakken die deze platen scheiden, te weten een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam *met het kenmerk dat het 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*”.



Gömböc in rust²

Dit is een beschrijving van het product “Gömböc”³ van de Hongaarse onderneming Gömböc Kutató, Szolgálató és Kereskedelmi Kft. Tijdens het schrijven van deze bijdrage is dit het voorwerp van het meest recente kadootje van het Hof van Justitie van de EU aan de IE-wereld in een tijd waarin we wel wat afleiding kunnen gebruiken.⁴ Nu zijn arresten van het Hof van Justitie sowieso al ruim dertig jaar geschenken uit de hemel. Je bent maar één keer per jaar jarig en het is maar één keer per jaar Sinterklaas, maar het Hof van Justitie is voor IE-juristen ‘a gift that keeps on giving’. Steeds is er weer een exotische casus met in Nederlandse oren exotisch klinkende rechterlijke instanties en partijen, waarvan als het een fictieve IE-tentamencasus zou zijn, iedereen zou oorde-

len dat deze echt te ver gezocht is om geloofwaardig te zijn.⁵

Wie wordt er nu niet vrolijk van de vraag van de Finse Korkein oikeus⁶ of het bewaren door een particulier van een partij van 150 kogellagers uit China in ruil voor een slof sigaretten en een fles cognac is aan te merken als ‘gebruik van een merk in het economische verkeer’? Dit was ook een vraag waarop het Hof van Justitie ons in de donkere dagen van het voorjaar van 2020 met het antwoord verblijdde.⁷ Het antwoord op deze vraag was overigens ‘ja’. Dat is minder verbazend dan het misschien in eerste instantie klinkt, als men erbij vertelt dat deze 150 kogellagers niet bestemd waren voor een gemiddeld keukenlaasje, maar gebruikt werden als ‘reserveonderdelen in transmissiemechanismen, generatoren en motoren alsook bij de bouw van bruggen en trams’. Ze wogen in totaal 710 kilo en konden dus bepaald niet voor eigen gebruik in het eerdergenoemde keukenlaasje worden bewaard, zoals de in het vooruitzicht gestelde slof sigaretten.⁸

Maar de casusposities, het land van herkomst en de intrigerende namen van partijen en instanties zijn zeker niet het enige dat de rechtspraak van de Kirchberg tot een permanent genoeg maakt. Het is vooral het kenmerk dat bijna iedere uitspraak rijkelijk gevuld is met multi-interpretabele en soms tegenstrijdige overwegingen waardoor er steeds voor diverse interpretaties weer argumenten in te vinden zijn. Iedere paar maanden komt er een uitspraak die vaak verrassend is, met voor iedereen wel wat stenen des aanstoots en nieuwe groeibriljantjes, en die mede dankzij de creatieve vertalers in Luxemburg, de taal verrijkt en het debat stimuleert. En dat is goed. Daar kunnen feitenrechters, annotatoren, scribenten en advocaten mee aan de slag. Ieder arrest van het Hof van Justitie leidt tot nieuwe input voor vervolgvragen, noten, scripties en processtukken. Dat heet rechtsontwikkeling.

Wat dit betreft laat de Nederlandse Hoge Raad het afgelopen decennium, zeg maar: de periode Numann, het een beetje afweten. Enerzijds komt dat doordat de Hoge Raad vooral moet constateren dat er weer eens iets onduidelijk is in het meest recente arrest uit Luxemburg en alleen maar opnieuw vragen mag stellen. Anderzijds komt het doordat de Hoge Raad de laatste jaren in IE-

1 Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht in Leiden en advocaat in Amsterdam.

2 Bron afbeelding: By Domokos - Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2135700>

3 Zie <https://gomboc-shop.com/>. ‘pronounced: ‘goemboets’’, dus ik neem aan op z’n Hollands: ‘gumbuts’.

4 HvJ EU 23 april 2020, ECLI:EU:C:2020:296 (*Gömböc*).

5 Bij mij is de vlam voor de IE ontstoken door het arrest van de Hoge Raad over de wezenlijke waarde van de Wokkel. HR 11 november 1983, *NJ* 194, 203, m.nt. LWH, *BIE* 1985, nr. 9, p. 23 (*Bahlsens/Smiths; Wokkel*).

6 Hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Finland.

7 HvJ EU 30 april 2020, C-772/18, ECLI:EU:C:2020:341 (*Kogellagers*).

8 In deze zaak zijn overigens de namen van de partijen geanonimiseerd hetgeen op Europees niveau een recente ontwikkeling is die zonder meer valt te betreuren.

zaken vaak nogal duidelijke uitspraken doet en ook nog eens een heldere samenvatting geeft van de eerdere rechtspraak over het onderwerp. Na Cruijff/Tirion,⁹ Stokke/H3,¹⁰ Allround/Simstars,¹¹ allemaal uitspraken onder voorzitterschap van mr. Numann, is het voor praktijk en onderwijs eigenlijk onnodig om nog te verwijzen naar eerdere rechtspraak over het betreffende onderwerp. Met Allround/Simstars is eigenlijk de noodzaak komen te ontvallen om het arrest Hyster Karry Krane verplicht voor te schrijven in het IE-onderwijs. En dat doet pijn. Het heeft allemaal ook iets onbevredigends voor annotatoren en advocaten die bij onduidelijkheid en tegenstrijdigheid pas echt kunnen laten zien wat ze waard zijn. Annotatoren mogen graag hun brede kennis en inzicht etaleren door te constateren “dit lijkt op gespannen voet te staan met eerdere uitspraak X” en “dit roept vooral nieuwe vragen op, te weten [...]”. En advocaten willen graag wat te kiezen hebben bij het selectief citeren uit de hogere rechtspraak, anders wordt het leven wat saai en zou de spreekwoordelijke super specialistische complexiteit van de IE in gevaar kunnen komen. Een duidelijk arrest wijzen in een IE-zaak is toch een beetje zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft. Daar is terughoudendheid geboden.

2. Hongaarse hobbelsteen

Terug naar de Hongaarse hobbelsteen. De geciteerde beschrijving, waar ik uiteraard niet per ongeluk de zinsnede ‘met het kenmerk dat’ in gesmokkeld heb, klinkt als een octrooi-conclusie. Maar dat is het niet. Dit wakkere wiebelaatje is nooit geoctrooieerd geweest en het is ook niet octrooieerbaar. Je kan er namelijk niks mee. Het kan niet worden ‘toegepast op het gebied van de nijverheid’¹² en het is een ‘esthetische vormgeving’.¹³ Het is een stukje speelgoed of een siervoorwerp. Je kan het langdurig laten wiebelen en daarnaar kijken. En het 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.¹⁴ In die zin vormt de Hongaarse hobbelsteen een ontdekking¹⁵ en geen uitvinding. Octrooieren was en is niet mogelijk. Daarom pro-

beerden de Hongaren het via het merkenrecht.¹⁶ En dat roept fascinerende vragen op.



Gömböc als opgenomen in de merkinschrijving en in het arrest

De Gömböc werd in Hongarije gedeponeerd als vormmerk voor “speelgoed” (klasse 28) en voor “siervoorwerpen” (klassen 14 en 21). Het Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Bureau voor intellectuele eigendom, Hongarije, hierna ‘het Bureau’) weigerde de inschrijving.

Het Bureau overwoog “dat het driedimensionale lichaam dankzij zijn vormgeving kan functioneren als speelgoed dat gekenmerkt wordt door de eigenschap dat het telkens terug naar de stabiele evenwichtspositie tuimelt. Alle elementen van het betrokken teken zijn dus ondergeschikt gemaakt aan deze technische uitkomst. Met andere woorden, zij hebben een technische functie. De geïnformeerde en rationeel handelende consument ziet het betrokken teken dan ook als een vorm die noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen die wordt beoogd door het product dat met dit teken wordt aangeduid” (punt 13). Het Bureau overwoog ook “dat de driedimensionale voorstelling waaruit het teken in casu bestaat, op specifieke en aantrekkelijke wijze is gestiliseerd, hetgeen het centrale gegeven is bij het verhandelen van die producten. Consumenten kopen siervoorwerpen vooral vanwege hun bijzondere vormgeving. Siervoorwerpen met een driedimensionale vorm zijn niet per definitie uitgesloten van inschrijving, maar wanneer de opvallende vormgeving bepalend is voor de verschijningsvorm ervan, ontleent de waar zijn waarde aan die vormgeving” (punt 14).

2.1 Grafische voorstelling en doelpubliek

De Kuria, de hoogste Hongaarse rechter, stelt vragen van uitleg aan het Hof EU over de bekende, inmiddels in artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE ondergebrachte, weigeringsgronden voor vormmerken die verband houden met we-

⁹ ECLI:NL:HR:2013:CA2788.

¹⁰ ECLI:NL:HR:2013:BY1529.

¹¹ ECLI:NL:HR:2017:938.

¹² Artikel 2 lid 1 ROW 1995.

¹³ Artikel 2 lid 2 sub b ROW 1995.

¹⁴ Zie voor een korte samenvatting <https://gomboc-shop.com/> - Why so special?, en voor een uitgebreide beschouwing <https://www.gomboc.eu/> - Mathematical background.

¹⁵ Artikel 2 lid 2 sub a ROW 1995.

¹⁶ Een andere vormmerkenrechtelijke cause célèbre heeft ook een Hongaarse oorsprong: de Rubik's kubus waarvoor het Britse Seven Towns Ltd zonder veel succes merkenrechtelijke bescherming probeert te krijgen en die is ontworpen door de Hongaar Ernő Rubik. Zie HvJ EU 10 november 2016, C-30/15 P, ECLI:EU:C:2016:849 (*Simba Toys/OHIM & Seven Towns*) en Gerecht EU 24 oktober 2019, T-601/17, ECLI:EU:T:2019:765 (*Rubik's Brand/EUIPO*). Zie over de auteursrechtelijke bescherming van de Rubik's Cube: HR 19 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2737, NJ 2015/179, m.nt. DWFV (*Rubik/Beckx Trading*).

zenlijke waarde en technische uitkomst. En bij die vragen betreft de Kuria 'de in het register opgenomen grafische voorstelling' en 'de perceptie van het doelpubliek'.

De eerste stap op weg naar het kennen van de kenmerkende kenmerken van bepaalde merken betreft onderzoek naar het 'teken' waarvan de toelaatbaarheid als merk getoetst moet worden. Daarvoor is het eerste aanknopingspunt 'de grafische voorstelling van dit teken'. Dit klinkt logisch, maar dit kan tot merkwaardige resultaten leiden. In het verleden is er veel gedoe geweest over een tamelijk merkwaardige uitspraak van het Gerecht EU die inhield dat een merkdepot met een plaatje van een Rubik's kubus niet getoetst moest worden alsof het een poging van de deposant betrof om de vorm van die kubus als merk te claimen, maar alleen de betreffende *afbeelding* van die kubus.¹⁷ Dat laatste is bij beweerdelijk technisch bepaalde 3D vormgeving natuurlijk een weinig zinvolle benadering. Het gaat natuurlijk om de geclaimde 3D vorm, niet om de afbeelding als zodanig. Op dit punt vernietigde het Hof EU het arrest van het Gerecht, en gaf het een duidelijk antwoord:

"het onderzoek of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, [hoeft niet] te worden beperkt tot de grafische voorstelling van dit teken. Ook andere gegevens dan deze grafische voorstelling alleen, zoals informatie over de perceptie van het betrokken teken door het doelpubliek, kunnen worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen" (punt 37).

Dit gaat dus nog niet over de vraag hoe vastgesteld moet worden of een vorm technisch bepaald is, maar om de (voor-)vraag welke vorm onderzocht moet worden. En dat is dus, niet verbazingwekkend, de vorm die men beoogt te claimen, niet de afbeelding ervan. Dat hier 'de perceptie van het doelpubliek' bij betrokken wordt, is niet de introductie van een onberekenbare subjectieve factor, maar juist een poging tot gerechtvaardigde objectivering. Wat zal de gemiddelde raadpleger van het merkenregister denken dat hier geclaimd wordt? Niet de afbeelding, maar het afgebeelde voorwerp, aldus het Hof EU. Dit gaat dus ook nog niet om de vraag waarom het publiek het geclaimde voorwerp zou kopen of gebruiken. Het gaat nog steeds niet over technische bepaaldheid of wezenlijke waarde, maar alleen om de vraag wat beoordeeld moet worden door de instantie of rechter die zich over de toelaatbaarheid van de merkinschrijving moet buigen.

Wezenlijke kenmerken

De tweede stap is door het Hof EU in zijn Lego-steentje arrest¹⁸ geïntroduceerd en betreft de vaststelling wat de "wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken" zijn, alvorens te kunnen vaststellen of die wezenlijke kenmerken technisch bepaald zijn.

Over die beoordeling wat de wezenlijke kenmerken zijn, heeft het Hof EU namelijk geoordeeld dat in deze fase de bevoegde autoriteit:

"hetzij zich onmiddellijk op de door het teken opgeroepen totaalindruk kan baseren, hetzij eerst achtereenvolgens elk bestanddeel van het teken kan onderzoeken. De identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken, met het oog op de eventuele toepassing van de weigeringsgrond [m.b.t technische bepaaldheid], 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" (Gömböc, punt 29, Lego, ECLI:EU:C:2010:516, punten 70 en 71).

Bij de bepaling van de wezenlijke kenmerken heeft het merkenbureau en heeft de merkenrechter dus een nogal ruime beoordelingsvrijheid. Daarbij moeten zij wel de afbeelding als uitgangspunt nemen.

De weigeringsgrond kan ook van toepassing zijn:

"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 gebruikskennmerken van het betrokken product wordt vermeden. Bijgevolg is die weigeringsgrond, zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangegeven, 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" (punt 32).

De technische bepaaldheid moet dus wel een beetje uit de afbeelding blijken (tenminste één wezenlijk kenmerk

¹⁷ Gerecht EU 25 november 2014, T-450/09, ECLI:EU:T:2014:983 (*Simba Toys/OHIM; Rubik's Cube*) vernietigd door HvJ EU 10 november 2016, C-30/15 P, ECLI:EU:C:2016:849.

¹⁸ HvJ 14 september 2010, C-48/09 P, ECLI:EU:C:2010:516 (*Lego*).

moet uit de afbeelding blijken), maar verder moet de beoordelaar ook rekening houden met andere wezenlijke kenmerken die niet uit de afbeelding blijken. In casu: lekker lang kunnen wiebelen door zijn bijzondere evenwichtspunten.

Objectieve en betrouwbare bronnen

De derde stap is de beoordeling van de technische bepaaldheid van de wezenlijke kenmerken. En daarover oordeelt het Hof terecht dat die *niet* afhankelijk is van de perceptie van het doelpubliek:

“Wat daarentegen het onderzoek betreft of deze kenmerken ook beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waar kunnen gegevens die niet uit de grafische voorstelling van het teken blijken slechts in aanmerking worden genomen voor zover die gegevens voortkomen uit objectieve en betrouwbare bronnen en kunnen zij geen betrekking hebben op de perceptie van het teken door het doelpubliek” (punt 37).

Ook dit lijkt mij juist en duidelijk: technische bepaaldheid is geen (publieks-)mening, opvatting of perceptie, maar een geobjectiveerd oordeel, dat inderdaad op objectieve en betrouwbare bronnen gebaseerd moet zijn. Die ‘objectieve en betrouwbare bronnen’ voor technische bepaaldheid dienen te worden opgespoord “in de omschrijvingen van de waar die eventueel bij de indiening van de merk-aanvraag zijn overgelegd, in gegevens betreffende eerder voor deze waar verleende intellectuele-eigendomsrechten, via opinie- en deskundigenonderzoeken 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” (punt 34).

Maar wat betekent dit nu voor de Gömböc? Heeft deze Hongaarse hobbelsesteen een vorm die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen? Dat is uiteraard een zeer nauw met de feiten verweven oordeel. Ik denk 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.

Maar ook voor de inschrijving van de vorm voor de waar siervoorwerp lijkt mij goed verdedigbaar dat de vorm ook daarvoor ‘technisch bepaald’ is. Het langdurig kunnen wiebelen is immers een technisch gegeven, ook als het tevens een element is dat de vorm als siervoorwerp aantrekkelijk maakt om naar te kijken. Men zou kunnen denken dat ik hier technische bepaaldheid en esthetische aantrekkelijkheid door elkaar begin te halen, maar ik geloof dat dat niet het geval is, althans ik denk dat hier tenminste een overlap is. In dit geval is het niet het voorwerp in stilstand, maar de beweging van dat voorwerp die het gevolg is van de bijzondere ‘technische bepaalde’ vormgeving en die het voorwerp aantrekkelijk maakt. Hetzelfde

geldt mijns inziens voor een fraai vormgegeven tol als bureau-speeltje en voor een knikkerbaan en voor de slinger van Foucault¹⁹ en voor Newton’s pendel²⁰ (zie de afbeelding hieronder). Deze voorwerpen zijn technisch bepaald en hebben een technische ‘uitkomst’, ook al heeft de werking ervan geen technisch ‘voordeel’.



Newton's pendel

Maar zo oordeelde het Bureau niet. Het oordeelde ten aanzien van die warencategorie dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, een ander weigeringsgrond voor vormmerken. Daarover nu.

Wezenlijke waarde

Artikel 3 lid 1 onder e) sub iii) van Merkenrichtlijn 2008/95 bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die *een wezenlijke waarde aan de waar geeft*, niet worden ingeschreven, en indien ingeschreven, nietig kunnen worden verklaard.

Daarover overweegt het Hof EU: “De toepassing van deze weigeringsgrond berust dus op 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” (punt 40).

“Bijgevolg”, zo gaat het Hof verder, “mag [deze] weigeringsgrond [...] alleen worden toegepast voor zover aan de hand van objectief en betrouwbaar bewijs wordt aangetoond 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 waaruit het teken uitsluitend bestaat”.

19 Een slinger van Foucault, onder andere te bewonderen in het Panthéon in Parijs, is een zeer groot uitgevoerde slinger, genoemd naar de Franse fysicus Léon Foucault. Doordat het vlak waarin de slinger beweegt dezelfde stand in de ruimte behoudt, kan hij gebruikt worden om de draaiing van de aarde aan te tonen (bron: Wikipedia).

20 De newtonpendel is een toestel dat de derde wet van Newton, de wet van behoud van impuls en energiebehoud, illustreert, ontworpen door Edme Mariotte (bron: Wikipedia). Afbeelding: DemonDeLuxe (Dominique Toussaint).

“Objectief en betrouwbaar bewijs” klinkt heel objectief en betrouwbaar, maar “de keuze van de consument” is wel wat lastiger te bepalen dan de eerder besproken “technische uitkomst”.²¹

Maar hier neemt het Hof het oordeel van het Bureau tot uitgangspunt, dat had geoordeeld dat de hobbelsteen “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” (punt 43).

Daarbij verwijst het Hof naar zijn arrest in de zaak over de Tripp Trapp-stoel²² en het oordeel “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”.

En het Hof benadrukt vervolgens, weer onder verwijzing naar het Tripp Trapp-arrest,²³ dat het bij wezenlijke waarde niet om een artistieke of sierwaarde behoeft te gaan:

“Het feit dat een dergelijk kenmerk als zodanig geen betrekking heeft op de esthetische waarde van de vorm, staat er niet aan in de weg dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 wordt toegepast. In dit verband is het begrip „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” niet beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben. De vraag of de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar, kan worden onderzocht aan de hand van andere relevante elementen, waaronder met name het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt” (punt 46).

“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 [te weten: de vorm]” (punt 47).

Nu dat laatste hier feitelijk vast is gesteld, is ook de weigering op deze grond terecht.

Samenloop modellenrecht

De Hongaarse rechter stelde ook nog een derde vraag, die op zijn beurt uiteenvalt in twee afzonderlijke deelvragen.

3a) Geeft een vorm die door het modellenrecht wordt beschermd *altijd* een wezenlijke waarde aan de waar?

“Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95 tot doel hebben, [...], 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 heeft willen onderwerpen aan verjaring” (punt 50).

Maar:

“Die doelstelling impliceert echter niet dat het Unierecht inzake intellectuele eigendom het naast elkaar bestaan van verschillende vormen van rechtsbescherming uitsluit” (punt 51).

Samenloop is dus niet uitgesloten. Een vorm kan tegelijk voor zowel modelrechtelijke als merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Er is ook geen sprake van enige hiërarchie tussen de Europese regels ten aanzien van modellen enerzijds en merken anderzijds (punt 54).

Het antwoord op vraag 3a is dus: nee.

Siervoorwerp als merk voor siervoorwerpen

3b) Geeft een vorm die uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp *altijd* een wezenlijke waarde aan de waar?

Daarbij moet volgens het Hof “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”.

Maar:

“Deze omstandigheid betekent evenwel niet dat een aanvraag tot inschrijving als merk, zoals in het hoofdgeding het geval is, voor tekens bestaande uit de vorm van een waar als „siervoorwerpen” en „siervoorwerpen uit glas of keramiek”, die respectievelijk tot de klassen 14 en 21 van de Overeenkomst van Nice behoren, krachtens die weigeringsgrond automatisch moet worden afgewezen. Zoals in punt 41 van dit arrest is uiteengezet, mag die weigeringsgrond immers alleen worden toegepast voor zover uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument voor het betrokken product in zeer hoge mate

²¹ 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”.

²² HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (*Hauck/Stokke*), punt 34.

²³ HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (*Hauck/Stokke*), punten 32 en 35.

wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van die vorm" (punt 59).

"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" (punt 60).

De vorm van een siervoorwerp geeft niet altijd een wezenlijke waarde aan de waar omdat dat siervoorwerp ook gekocht kan worden vanwege 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". Maar als de vorm "het tastbaar symbool is geworden van een wiskundige ontdekking" kan die vorm wel een wezenlijke waarde aan de waar geven, "los van de waardering die de vorm ervan op esthetisch gebied verdient".

Het is behoorlijk complex, maar het zij zo. Nu gaan we het echter nog iets ingewikkelder maken. We gaan de overwegingen van het Gömböc-arrest loslaten op de nieuwe weigeringsgronden voor "andere kenmerken" dan vormen.

Andere kenmerken

Sinds 2015 worden 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 waren* (dan de vorm).²⁴

Aan welke 'andere kenmerken' moeten we dan denken? En waarom is deze uitbreiding van deze weigeringsgrond in de richtlijn (en in de nieuwe Merkenverordening) terecht gekomen?

Deze uitbreiding is het gevolg van de uitbreiding van wat een merk kan zijn, vooral ten aanzien van geluiden. De Max Planck studie uit 2011 waar veel van de wijzigingen uit 2015 op zijn terug te voeren bevat de volgende passage:

"[...] the confinement of the permanent exclusion clauses to shapes might be too narrow. For instance,

the corresponding exclusion clause for functional signs in US trade mark law does not contain any such restrictions, but can be applied to all kinds of signs, like colours, smells, or sounds. Whereas the practical relevance of the exclusion clause for such other forms of signs may be much smaller in practice than for shape marks, there is no pertinent reason for generally excluding other signs from its ambit. For instance, if the sound of a motorbike is produced by the technical properties of the engine, it could be of relevance to assess whether the sound results from the nature, or rather from the technical performance, of the goods it is intended to designate".²⁵

Gevolgd door de aanbeveling:

"Article 7 (1) (e) (i) CTMR and Article 3 (1) (e) (i) TMD should be reformulated so as to extend to all signs which exclusively result from the nature or the (technical) performance of the goods."²⁶

Het lijkt inderdaad niet wenselijk dat 'technisch bepaalde' of door de aard van de waar bepaalde geluiden via het merkenrecht zouden kunnen worden gemonopoliseerd. Er is evenwel medio 2020 nog geen enkel klankmerk geweigerd op deze nieuwe uitgebreide weigeringsgrond. Motorgeluiden werden geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen.²⁷

Verder speelt een rol dat ook afbeeldingen, dus tweedimensionale 'vormen', soms als merk geweigerd moeten worden. Dit gebeurde deels al door het Hof EU door de term 'vorm' ruim op te vatten en een patroon op een mes of op een schoenzool ook als vorm aan te merken.

²⁵ Max Planck Institute, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, p. 72 onder 2.31.

²⁶ Max Planck Institute, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, 15 februari 2011, p. 72 onder 2.37. Opgemerkt moet worden dat de Max Planck studie de 'wezenlijk waarde weigeringsgrond' niet wilde uitbreiden, maar juist wilde schrappen: "In view of those misgivings, it appears recommendable to delete Article 7 (1) (e) (iii) CTMR and Article 3 (1) (e) (iii) TMD. Of course, this does not mean that the competition concerns which underlie the first two subsections of Article 7 (1) (e) CTMR and Article 3 (1) (e) TMD are completely meaningless with regard to products the commercial value of which resides entirely or predominantly in their shape. If that is the case, they should remain excluded from protection. That result can be achieved by applying Article 7 (1) (b) or (c) CTMR and Article 3 (1) (b) or (c) TMD, based on the consideration that as long as the product is bought for its appearance without the appearance having become an indication of commercial origin, the shape is not to be regarded as distinctive. That principle could also be set out expressly, by stipulating that shapes determining the commercial value of the goods are excluded from protection, unless the shape has become distinctive through use" (2.34).

²⁷ IVECO EU merk 3 maart 2017, nr. 016432874, PIAGGIO EU merk 18 april 2018, nr. 017889555, SUZUKI EU merk 18 juli 2019, nr. 018096464.

²⁴ Zie hierover ook P. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', IER 2016/45.

Een voorbeeld zou ook kunnen zijn een stof met fraaie plattegrondjes van Manhattan zoals aan de orde in de Textilis-zaak.²⁸ Of de Burberry-ruit.²⁹

Het sterkste voorbeeld lijkt mij het kenmerk 'doorzichtige bak' van de Dyson-stofzuiger dat door het Hof EU eerder werd geweigerd omdat het niet als 'teken' zou worden gepercipieerd.³⁰ Dit terwijl uit de overwegingen duidelijk bleek dat het vooral het technisch voordeel van dit kenmerk – dat je kan zien of de bak van de stofzuiger vol is – was dat volgens het Hof EU in de weg diende te staan van registratie ervan als merk.

Het beroemdste voorbeeld is momenteel de rode zool van de schoenen van Louboutin.³¹ Geeft het kenmerk 'rode zool' een wezenlijke waarde aan de waar? Men kan er verschillend over denken.

De voorstanders van merkbescherming voor 'anything under the sun that is made by man'³² zijn erg in hun nopjes over het feit dat blijkens het Textilis-arrest de nieuwe weigeringsgronden niet voor bestaande merken van vóór 2015 gelden, waaronder de rode zool van Louboutin. Maar ook zij zullen zich moeten gaan buigen over de vraag wat dan geldt voor nieuwe 'kenmerk-merken'. Wat zijn de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken?

Over welke kenmerken hebben we het? Bij kenmerken die technische voordelen bieden kunnen we denken aan doorzichtige bakken, hitte-afstotende kleuren en tweedimensionale patronen die technische voordelen hebben, zoals camouflage-stof. Bij 'wezenlijke waarde' aan afbeeldingen die een artistieke of sierwaarde hebben.

Als wij nu eens teruggrijpen naar punt 47 van het Gömböc-arrest:

"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"

Daar ging het om de vorm als zodanig. Maar nu betrekken we punt 60 van hetzelfde arrest 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 ma-

terialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper ervan"

Met 'dergelijke artikelen' wordt hier 'siervoorwerpen bedoeld. En als we 'andere factoren' nu eens herformuleren als 'andere kenmerken'. Zijn dat dan niet allemaal kenmerken van waren waarvoor merkenrechtelijke bescherming niet bedoeld is? "[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-arrest³³), 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.

Het merkenrecht heeft volgens het Hof EU allerlei functies, maar een functie ervan is niet om 'kenmerken' van waren te beschermen die 'een wezenlijke waarde' aan die waren geven. Als consumenten graag schoenen met rode zolen kopen omdat ze rode zolen aantrekkelijk vinden, geven die rode zolen dus een wezenlijke waarde aan de waar. Als mensen gordijnstof willen kopen met plattegrondjes van Manhattan erop, geeft dat patroon dus een wezenlijke waarde aan de waar. En dat geldt mogelijk ook voor het patroon van de tiggernoot.³⁴

Wél zou ik een uitzondering willen maken voor "de identiteit van de ontwerper ervan". Die identiteit is mijns inziens in wezen een herkomstaanduiding die wat mij betreft wél via het merkenrecht beschermd zou mogen worden. Als de rode zool wordt opgevat als signaal dat een bepaalde schoen is ontworpen door Christian Louboutin is dat wat mij betreft een omstandigheid die niet in de weg zou moeten staan aan merkenrechtelijke bescherming ervan.

Maar "de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, [en] de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn" zijn wat mij betreft allemaal 'andere kenmerken' die, indien komt vast te staan dat consumenten daar naar zoeken en die in hoge mate de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen bepalen, als wezenlijke kenmerken dienen te worden aangemerkt, die een wezenlijke waarde aan de waar geven en om die reden niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerkingen komen.

Nu zou men daar tegenin kunnen brengen dat veel van die kenmerken niet in een merkregistratie te vinden zijn. Hoe

28 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).

29 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, m.nt. LWH, BIE 1989 p. 329, m.nt. Ste, BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596, m.nt. D.W.F. Verkade en BIE 1992, 99, m.nt. JHS (Burberry's I en II).

30 HvJ EG 25 januari 2007, C-321/03, ECLI:EU:C:2007:51, BIE 2008, 19, m.nt. Visser, IER 2007/47, m.nt. Gielen (Dyson, transparante stofzuigerbak).

31 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, 14 145 C (Christian Louboutin).

32 In de parlementaire geschiedenis van de Amerikaanse octrooiwet, dat het voorwerp van octrooierecht 'may include anything under the sun that is made by man'. Geciteerd in Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980).

33 "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", punt 27.

34 Vgl. Rb. Rotterdam (vzr.) 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).

bescherm je bijvoorbeeld 'ontstaansgeschiedenis'? Maar dat miskent dat via een vormmerkdepot of een beeldmerkdepot 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 Hof EU terecht dat daar ook rekening mee moet worden gehouden. De Gömböc is een bewijs van een geometrische theorie en hij kan heel lang wiebelen. Aan die kenmerken, die beide niet kenbaar zijn uit de afbeelding, ontleent hij zijn meerwaarde.

Geeft een vorm die uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp altijd een wezenlijke waarde aan de waar? Misschien niet altijd, maar meestal wel.

Indien blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk, is het daarmee automatisch een wezenlijk ('ander') kenmerk van die waar dat een wezenlijke waarde aan die waar geeft en daarom niet, direct of indirect als een merk geclaimd of ingeschreven kan worden.

Ergo: ieder 'kenmerk' dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate bepaalt en dat (dus) niet primair als herkomstaanduiding wordt gepercipieerd, kan niet als merk worden beschermd. En aldus kennen wij door de wezenlijke waarde van de wiebelsteen de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken.