



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
M. SZPUNAR
van 14 mei 2014¹

Zaak C-205/13

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

(verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing)

„Merken — Weigerings- of nietigheidsgronden — Driedimensionaal teken dat bestaat uit vorm van waar — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje — Teken dat uitsluitend bestaat uit vorm die door aard van waar bepaald wordt — Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje — Teken dat uitsluitend bestaat uit vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft — Kinderstoel Tripp Trapp”

I – Inleiding

1. De problematiek van merken die de waar zelf weergeven, is niet nieuw in het intellectuele-eigendomsrecht. Uit documenten die zijn opgesteld binnen het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) blijkt dat Franse rechterlijke instanties reeds vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw de mogelijkheid erkenden van bescherming van merken die de vorm van de waar zelf of de verpakking ervan weergeven – zo werd in 1858 bescherming toegekend aan een merk dat bestaat uit de vorm van een chocoladetablet.²

2. Het lijkt geen twijfel dat de problematiek van de inschrijving van dit type tekens een bijzonder kenmerk vertoont. Dit vloeit voort uit het feit dat het onderscheid tussen het teken en het voorwerp dat door dit teken wordt aangeduid, vervaagt: het voorwerp wordt een teken dat betrekking heeft op zichzelf. In het kader van het merkenrecht impliceert dit het risico dat het uitsluitende recht dat verbonden is aan de inschrijving van het merk wordt uitgebreid tot bepaalde kenmerken van de waar die tot uitdrukking komen in de vorm ervan, hetgeen kan leiden tot een beperking van de mogelijkheid om concurrerende waren op de markt te brengen.

1 — Oorspronkelijke taal: Pools.

2 — Zie de werken van de zeventiende bijeenkomst van het Permanent Comité van de WIPO voor merkenrecht, industriële ontwerpen en geografische aanduidingen, die betrekking had op de nieuwe types van merken (toegankelijk via <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>). In de rechtsleer uit die tijd werd betoogd dat de inschrijving van dergelijke merken niet in twijfel mocht worden getrokken, met uitzondering van vormen die „vereist worden door de aard zelf van de zaak” of die bepaald worden door de bij productie ervan geldende vereisten. Tevens werd gewezen op de mogelijkheid om deze bescherming te cumuleren met die van de tekeningen en modellen op grond van de wet van 1806 betreffende tekeningen en modellen; zie. E. Pouillet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres*, Parijs, Marchal et Billard, 1875, blz. 38-41. In Polen in het interbellum voorzag artikel 107 van de wet van 5 februari 1924 betreffende bescherming van uitvindingen, tekeningen en modellen, en merken uitdrukkelijk in de mogelijkheid van inschrijving van merken die bestaan uit plastische vormen.

3. Het merkenrecht van de Unie heeft rekening gehouden met deze omstandigheid. Een bijzondere bepaling werd immers ingevoerd met betrekking tot tekens die de vorm van de waar weergeven. In de periode waarop de feiten van de onderhavige zaak betrekking hebben, was de overeenkomstige bepaling opgenomen in artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104³.

4. De vragen die de Hoge Raad der Nederlanden in het kader van de prejudiciële verwijzing stelt, betreffen de vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van een driedimensionaal merk dat de kinderstoel Tripp Trapp weergeeft. Deze zaak stelt het Hof in de gelegenheid om voor de eerste keer de strekking uit te leggen van twee weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104, dat de inschrijving verbiedt van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm „die door de aard van de waar bepaald wordt” (eerste streepje van deze bepaling) of „die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” (derde streepje).

II – Toepasselijke bepalingen

A – *Unierecht*

5. Onder het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid” bepaalt artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104:

„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;

[...]”.

B – *Benelux-Verdrag*

6. Het merkenrecht in Nederland wordt geregeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005 (hierna: „Benelux-Verdrag”). Artikel 2.1 van dit verdrag, met het opschrift „Tekens die een Benelux-merk kunnen vormen”, bepaalt:

„[...]”

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.”

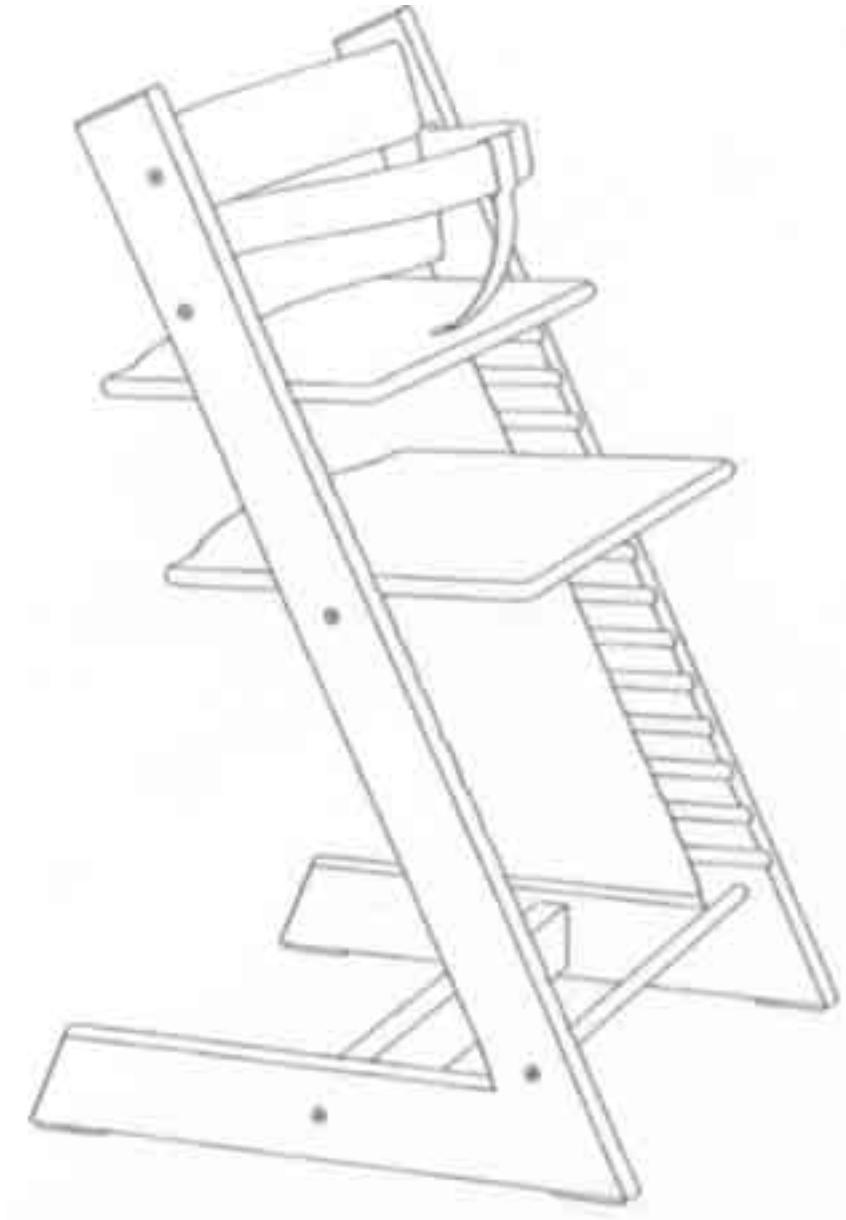
3 — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”). Deze richtlijn werd later ingetrokken bij richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25). Gelet op de feiten van de onderhavige zaak is niettemin richtlijn 89/104 van toepassing. In beide rechtshandelingen wordt de problematiek van de tekens die bestaan uit de vorm van de waar geregeld in artikel 3, lid 1, sub e, waarvan de bewoordingen dezelfde zijn.

III – Hoofding

7. In het begin van de jaren zeventig heeft Peter Opsvik een kinderstoel ontworpen, genaamd Tripp Trapp. Het ontwerp van deze stoel is met verscheidene prijzen bekroond en wordt tentoongesteld in musea.

8. In 1972 heeft de Stokke-groep, waartoe twee ondernemingen behoren die verweersters in het hoofding zijn, te weten de vennootschap naar Noors recht Stokke A/S en de vennootschap naar Nederlands recht Stokke Nederland BV, de Tripp Trapp-stoel op de markt gebracht. De twee overige verwerende partijen in het hoofding, te weten Peter Opsvik en de vennootschap naar Noors recht Peter Opsvik A/S, hebben eveneens intellectuele-eigendomsrechten op de betrokken vorm.

9. Op 8 mei 1998 heeft Stokke A/S bij het Benelux-Merkenbureau een aanvraag tot inschrijving ingediend voor een driedimensionaal teken dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel weergeeft. De inschrijvingsaanvraag betrof „stoelen, met name kinderstoelen”, die behoren tot klasse 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals gewijzigd. Dit merk, dat werd ingeschreven onder nummer 0639972 (hierna: „merk Tripp Trapp”), betreft de hierna afgebeelde vorm:



10. De vennootschap naar Duits recht Hauck GmbH & Co. KG (hierna „onderneming Hauck”) vervaardigt en distribueert kinderartikelen, waaronder twee modellen van kinderstoelen die worden aangeduid met de benamingen „Alpha” en „Beta”.

11. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik en Peter Opsvik A/S (hierna samen: „Stokke en Opsvik”) hebben bij de Rechtbank 's-Gravenhage een vordering ingesteld tegen de onderneming Hauck, op grond dat de verkoop van de stoelen „Alpha” en „Beta” inbreuk maakt op hun auteursrechten en op de rechten die voortvloeien uit de inschrijving van het merk Tripp Trapp.

12. De onderneming Hauck vorderde in reconventie onder meer dat de inschrijving van het merk Tripp Trapp nietig werd verklaard.

13. Bij vonnis van 4 oktober 2000 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage de vordering van Stokke en Opsvik toegewezen wat de inbreuk op de auteursrechten betreft. Voor het overige was deze rechter van oordeel dat de vordering in reconventie van de onderneming Hauck gegrond was en heeft hij het merk Tripp Trapp nietig verklaard.

14. In de beroepsprocedure heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage bovengenoemd vonnis gedeeltelijk vernietigd, onder meer met betrekking tot de schadevordering op grond van de inbreuk op de auteursrechten. Het vonnis werd bevestigd wat de nietigverklaring van het merk betreft.

15. Volgens het arrest van de verwijzende rechter hebben Stokke en Opsvik in beroep aangevoerd dat de wezenlijke waarde van de Tripp Trapp-stoel niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving ervan als wel in de gebruiksfunctie daarvan. Zij hebben tevens betoogd dat de vorm waarop het merk Tripp Trapp betrekking heeft, niet uitsluitend door de aard van de waar wordt bepaald, gelet op de diversiteit in de vormgeving van kinderstoelen. De onderneming Hauck stelde daarentegen dat de aantrekkelijke vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt en dat die vorm voorts grotendeels functioneel is, zodat hij wordt bepaald door de aard van de waar.

16. In zijn arrest heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage met name geoordeeld dat de in geding zijnde vorm zeer aantrekkelijk is en een wezenlijke waarde aan de Tripp Trapp-stoel geeft. Deze stoel lijkt – juist gelet op de vormgeving ervan – bij uitstek geschikt als kinderstoel. Deze stoel is veilig, deugdelijk en comfortabel, en om deze reden dient de vorm ervan te worden beschouwd als „pedagogisch” en „ergonomisch” verantwoord. In zoverre wordt de vorm van de Tripp Trapp-stoel bepaald door de aard van de waar. De consument koopt deze stoel dus omdat deze fraai én praktisch is. Gesteld kan worden dat de consument zoekt naar die kenmerken in concurrerende waren. Het merk dat – zoals het merk Tripp Trapp – uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken door de aard van de waar worden bepaald en een wezenlijke waarde aan die waar geven, beantwoordt aan de voorwaarden voor nietigverklaring als bedoeld in artikel 2.1, lid 2, van het Benelux-Verdrag. Dat die kenmerken van de waar ook door andere vormen kunnen worden verkregen, doet hieraan niet af.

17. Beide partijen in het hoofdgeding hebben bij de Hoge Raad cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

IV – Prejudiciële vragen en procesverloop voor het Hof

18. In deze omstandigheden heeft de Hoge Raad de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

- „1) a) Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e, [eerste streepje], van richtlijn [89/104] zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], te weten dat vormmerken 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 mogelijkwerijs 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 art. 3 lid 1, aanhef en onder e, [derde streepje], van richtlijn [89/104], zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], te weten dat (vorm)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'⁴ 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 2.a en 2.b 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 2.c in laatstbedoelde zin luidt, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?
- 3) Dient art. 3 lid 1 van richtlijn [89/104], zoals gecodificeerd in richtlijn [2008/95], aldus uitgelegd te worden dat de in dat artikel onder (e) bedoelde uitsluitingsgrond ook bestaat, indien het vormmerk 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?"

19. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is bij het Hof binnengekomen op 18 april 2013.

20. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de Duitse, de Italiaanse en de Poolse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Portugese regering en de Europese Commissie.

21. Deze partijen, met uitzondering van de Italiaanse en de Portugese regering, hebben ook deelgenomen aan de terechtzitting op 26 februari 2014.

V – Beoordeling

22. Zoals ik reeds heb vermeld, bevat richtlijn 89/104 naast de algemene weigerings- of nietigheidsgronden een bijzondere bepaling, in artikel 3, lid 1, sub e, die uitsluitend betrekking heeft op tekens die bestaan uit de vorm van de betrokken waar⁵.

4 — Opgemerkt dient te worden dat er een zeker onderscheid bestaat tussen het aangehaalde fragment van de bepaling in de procestaal, dat ziet op „de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” (zoals onder meer ook in het Duits, het Spaans, het Engels en het Frans) en de bewoordingen van deze bepaling in het Pools, waarbij sprake is van „kształcie zwiększającym znacznie wartość towaru” (de vorm die aanzienlijk de waarde van de waar verhoogt). Dit onderscheid leidt mijns inziens niet tot een verschillende opvatting wat de betekenis van deze bepaling betreft.

5 — Dit begrip omvat drie- of tweedimensionale vormen en beeldtekens die de vorm van de waar grafisch voorstellen, zie arrest Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76. Een identieke bepaling werd ingevoegd in artikel 7, lid 1, sub e, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) en voordien in 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).

23. Wanneer is voldaan aan één van de drie in artikel 3, lid 1, sub e, vermelde gronden, kan het teken niet als merk worden ingeschreven. Die gronden zijn definitief, in die zin dat – anders dan de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, van de richtlijn – de toepassing ervan niet kan worden uitgesloten op grond dat het betrokken merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen (artikel 3, lid 3, van de richtlijn).⁶

24. Het Hof is reeds meermaals overgegaan tot uitlegging van de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn bedoelde grond. Deze grond betreft de weigering van inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.⁷ In casu wordt het Hof daarentegen verzocht om uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje. Het verzoek van de verwijzende rechter betreft tevens de eventuele mogelijkheid om die twee gronden op cumulatieve wijze toe te passen.

A – *Ratio legis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn*

25. Het Hof is van oordeel dat de verschillende in artikel 3, lid 1, van de richtlijn opgesomde weigerings- of nietigheidsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.⁸

26. Volgens de rechtspraak van het Hof inzake artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn, is het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze bepaling daarin gelegen dat wordt verhinderd dat een monopolie wordt toegekend op bepaalde wezenlijke kenmerken van de waar die voortvloeien uit de vorm ervan.

27. Volgens het Hof beoogt artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus te verhinderen dat als gevolg van de inschrijving van het merk een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Deze bepaling wil aldus vermijden dat de bescherming van het merk eraan in de weg komt te staan dat concurrenten ongestoord waren kunnen aanbieden waarin dezelfde technische oplossingen of gebruikskenmerken aanwezig zijn.⁹

28. Het lijkt geen twijfel dat bovengenoemd doel ten grondslag ligt aan elk van de drie gronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Deze drie gronden beogen alle de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar, die worden weerspiegeld in de vorm ervan, in het publiek domein te houden.

29. De rechtvaardigingsgrond van dit doel behoort overigens tot de grondregels van het merkrecht.

30. Het merk – als immaterieel goed – kan bij het publiek bepaalde associaties tussen de waar (of de dienst) en het betrokken teken doen ontstaan.¹⁰ Hierdoor kan het publiek een verband leggen tussen het betrokken merk en de herkomst van waren met een constant kwaliteitsniveau. Het merk waarborgt de eenvormigheid van de kenmerken van de gekochte waren, en vermindert aldus, ten

6 — Arresten Philips, EU:C:2002:377, punt 75, en Benetton Group, C-371/06, EU:C:2007:542, punten 25-27.

7 — Arresten Philips, EU:C:2002:377, en Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, alsmede arresten Gerecht Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi-Design e.a. (Weergave van driehoekig oppervlak met zwarte stippen), T-331/10, EU:T:2012:220; Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi-Design e.a. (Weergave van oppervlak met zwarte stippen), T-416/10, EU:T:2012:222, en Reddig/BHIM – Morleys (Messenheft), T-164/11, EU:T:2012:443.

8 — Arresten Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punten 25-27, en Philips, EU:C:2002:377, punt 77.

9 — Arresten Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punt 25, en Philips, EU:C:2002:377, punten 78-79.

10 — Zie R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Lublin 1988, blz. 15-18, 235-236; E. Wojcieszko-Głuszko, „Pojęcie znaku towarowego”, *System prawa prywatnego, tom 14b – Prawo własności przemysłowej*, Warschau, CH Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN 2012, blz. 427-428.

eerste, het gevaar dat verband houdt met de beperkte toegang tot informatie en, ten tweede, de kosten van het zoeken naar de geschikte waar. Aldus versterkt de merkenregeling de markttransparantie, waarbij het gebrek aan evenwicht tussen het ingewikkelde verkoopbeleid en de beperkte kennis van de consument ter zake wordt weggelaten.¹¹

31. Gelet op de economische functies ervan vormt de merkenregeling een onontbeerlijk element dat beoogt eerlijke mededinging te verwezenlijken op grond van de prijs en de kwaliteit van de waren.¹² Op dit punt dient te worden opgemerkt dat het exclusieve gebruik van een bepaald immaterieel goed, dat het kenmerk vormt van alle intellectuele-eigendomsrechten, in merkenrechtelijke context gewoonlijk niet leidt tot beperking van de mededinging. Het exclusieve gebruik van een bepaald teken (het merk) vormt geen beperking van de vrijheid van concurrenten om waren aan te bieden. Zij kunnen vrij putten uit de voorraad aan potentiële tekens (merken), waarvan het aantal in werkelijkheid onbegrensd is.

32. In bepaalde gevallen kan het bestaan van uitsluitende merkrechten evenwel leiden tot verstoring van de mededinging.

33. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn beoogt te voorkomen dat de inschrijving van een vorm – door toekenning van uitsluitende rechten op wezenlijke kenmerken van de waar die fundamenteel zijn voor een daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt – het mogelijk maakt om een oneerlijk concurrentievoordeel te verkrijgen. Een dergelijke situatie zou erop neerkomen dat wordt voorbijgegaan aan het doel van de merkenregeling.

34. Een voorbeeld van een dergelijk gebruik van de merkenregeling – hoewel niet het enige – is de cumulatieve bescherming op grond van de inschrijving van een merk en op grond van andere intellectuele-eigendomsrechten. Op dit punt zou ik uitdrukkelijk erop willen wijzen dat dit in beginsel toegestaan is volgens het Unierecht. Zo sluit de inschrijving van een model niet uit dat een recht wordt verleend waardoor dezelfde driedimensionale vorm als merk wordt beschermd, uiteraard op voorwaarde dat is voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving van het merk.¹³

35. Niettemin mag niet uit het oog worden verloren dat het doel van de merkenregeling, te weten het creëren van de grondslag voor een eerlijke mededinging door versterking van de markttransparantie, zich onderscheidt van de beginselen die ten grondslag liggen aan de bescherming van bepaalde andere categorieën van intellectuele-eigendomsrechten, die – in wezen – beogen de innovatie en de creativiteit te bevorderen.

36. Die onderscheiden doelstellingen verklaren waarom de bescherming die voortvloeit uit de inschrijving van een merk, niet beperkt is in de tijd, terwijl de wetgever de bescherming van andere intellectuele-eigendomsrechten in de tijd heeft beperkt. Die beperking vloeit voort uit het evenwicht tussen, enerzijds, het algemeen belang bestaande in de bescherming van innovatie en creativiteit en, anderzijds, het economische belang bestaande in de mogelijkheid om gebruik te maken van de intellectuele verwezenlijkingen van andere personen teneinde de verdere sociale en economische ontwikkeling te bevorderen.

11 — Zie W.M. Landes, R.A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Cambridge, Harvard University Press, 2003, blz. 166-168; A. Griffiths, *An Economic Perspective on Trade Mark Law*, Cheltenham, Elgar Publishing, 2011, blz. 47-53, 157.

12 — Zie ook arresten *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punt 38, en *Pi-Design e.a./BHIM en BHIM/Yoshida Metal Industry*, C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, punt 42.

13 — Dit vloeit onder meer voort uit artikel 16 van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289, blz. 28). Zie J. Szwaja, E. Wojcieszko-Głuszko, I.B. Mika, „Kumulacja i kolizja praw własności przemysłowej (na przykładzie wzorów przemysłowych i znaków towarowych)”, *Kwartalnik Prawa Prywatnego*, 2001, deel 2, blz. 343.

37. Een beroep op het merkrecht met het oog op de uitbreiding van de uitsluitende rechten tot immateriële goederen die op grond van andere intellectuele-eigendomsrechten worden beschermd, kan – na uitdoving van die rechten – leiden tot een schending van het door de wetgever vastgestelde evenwicht tussen die belangen, onder meer door de beperking van de periode van bescherming van die andere rechten.

38. Deze kwestie is op uiteenlopende wijze geregeld in de verschillende rechtssystemen.¹⁴ De Uniewetgever heeft dit probleem opgelost door normatieve criteria vast te stellen die absolute weigeringsgronden kunnen vormen voor de inschrijving van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar.

39. Deze in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn vervatte criteria verhinderen aldus dat gebruik wordt gemaakt van het merkrecht in een situatie waarin het nagestreefde doel niet in overeenstemming is met de grondslag ervan. Zij beogen de eerlijke mededinging te beschermen door te verhinderen dat een monopolie wordt toegekend op wezenlijke kenmerken van de betrokken waar die fundamenteel zijn voor een daadwerkelijke mededinging op de betrokken markt. Die criteria beogen in het bijzonder het evenwicht tussen de belangen te waarborgen dat de wetgever heeft vastgesteld door de bescherming die voortvloeit uit bepaalde intellectuele-eigendomsrechten in de tijd te beperken.

40. Tegen deze achtergrond zal ik thans de vragen van de verwijzende rechter onderzoeken.

B – Uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn (eerste vraag)

41. Met zijn eerste vraag verzoekt de verwijzende rechter om uitlegging van het begrip „de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt”.

42. Wat de context van deze vraag betreft, blijkt uit het arrest van de Hoge Raad dat de kenmerken van de vorm van de betrokken kinderstoel minstens gedeeltelijk worden bepaald door de gebruikskennmerken ervan, en in het bijzonder door de veiligheid, het comfort en de deugdelijkheid ervan. Deze stoel bezit bovendien „pedagogische en ergonomische” eigenschappen.

43. Stokke en Opsvik hebben in het hoofdgeding aangevoerd dat de kenmerken van de betrokken stoel niet volstaan voor de vaststelling van de weigeringsgrond betreffende de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt (artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje). Volgens Stokke en Opsvik ziet deze weigeringsgrond op waren met een vooraf bepaalde vorm, die geen andere vorm kunnen hebben.

44. Zoals ik reeds heb vermeld, had het Hof nog niet de gelegenheid om zich uit te spreken over de wijze waarop artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn dient te worden uitgelegd.¹⁵

45. Allereerst wil ik erop wijzen dat er twee standpunten bestaan met betrekking tot de wijze waarop deze bepaling dient te worden uitgelegd, die zowel in de rechtsleer ter zake als in de opmerkingen van de deelnemers aan de procedure terug te vinden zijn.

14 — In het federale recht van de Verenigde Staten wordt dit probleem opgelost door middel van de „rechtsleer van de functionaliteit” („functionality doctrine”), aanvankelijk in de rechtspraak, vervolgens gecodificeerd bij wet; zie A. Horton, „Designs, shapes and colours: a comparison of trade mark law in the United Kingdom and the United States”, *European intellectual property review*, 1989, deel 11, blz. 311.

15 — Zie met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub e-i, van verordening nr. 40/94, arrest Procter & Gamble/BHIM (Vorm van zeep), T-122/99, EU:T:2000:39, punt 55.

46. Volgens een eerste restrictiever standpunt betreft het begrip „de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt” een vorm die inherent is aan het wezen van de betrokken waar, waarbij er dus geen marge is voor een eigen inbreng van de producent.¹⁶ Deze uitlegging beperkt de werkingssfeer van deze grond tot waren die niet beschikken over alternatieve vormen, en dus tot de natuurlijke waren (het klassieke voorbeeld van toepassing van deze grond is de uitsluiting van de mogelijkheid van inschrijving van „de vorm van een banaan voor bananen”) en tot de goederen waarvan de kenmerken van de vorm het voorwerp zijn van normen (bijvoorbeeld die van een rugbybal).

47. Dit standpunt lijkt de overhand te hebben in de administratieve praktijk van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) met betrekking tot het gemeenschapsmerk.¹⁷

48. Volgens het tweede standpunt, dat berust op een ruimere uitlegging, omvat deze grond – met betrekking tot alle waren – de meest aangenomen vorm, die het meest getrouw het wezen van de betrokken waar vertolkt.¹⁸ Het gaat hierbij om tekens die typerend zijn voor de betrokken semantische categorie, met andere woorden om tekens die betrekking hebben op de opvatting die de consument heeft over de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar. Het verbod van inschrijving ziet uitsluitend op de algemene (generieke) kenmerken van de betrokken waar die voortvloeien uit de functie ervan. Het verbod ziet daarentegen niet op de specifieke kenmerken van de betrokken waar en evenmin op die welke voortvloeien uit een concrete toepassing van die waar.¹⁹

49. Volgens dit tweede standpunt kan de inschrijving niet worden aanvaard van een vorm die uitsluitend bestaat uit kenmerken die gewoonlijk worden toegeschreven aan de betrokken waar, zoals – om gebruik te maken van voorbeelden die de Britse regering ter terechtzitting heeft gegeven en die vaak in de rechtsleer worden vermeld – de vorm van een parallellepipedum voor een baksteen, de vorm van een kom met een tuit, een deksel en een handgreep voor een theepot, of de getande vorm van een drietand voor een vork.

50. Mijns inziens kan het eerste, restrictieve standpunt weliswaar aanvaard worden bij een letterlijke uitlegging van de betrokken bepaling, maar is dit niet correct in het licht van de ratio legis ervan.

51. Om te beginnen kan dat eerste standpunt ertoe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan het wezen zelf van de grond van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat een rationele wetgever een weigeringsgrond met een zo enge werkingssfeer heeft vastgesteld door zich in werkelijkheid te beperken tot vormen die door de natuur zijn gecreëerd of door eenvormige normen zijn vastgelegd. Bij een dergelijke restrictieve uitlegging lijkt bovengenoemd criterium overbodig, aangezien die vormen duidelijk geen onderscheidend vermogen hebben en dit ook niet kunnen verkrijgen door gebruik. De inschrijving ervan is sowieso uitgesloten krachtens artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn, en artikel 3, lid 3, kan geenszins daarop toepassing vinden.

16 — In de onderhavige zaak blijkt dit standpunt uit de opmerkingen van Stokke en Opsvik in het hoofdgeding, alsmede uit de opmerkingen van de Italiaanse en de Portugese regering en van de Commissie.

17 — Zie de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM, recentelijk bevestigd door beslissing nr. EX-13-5 van de voorzitter van het BHIM van 4 december 2013 (hierna: „richtsnoeren van het BHIM”), deel B, afdeling 4 (Absolute weigeringsgronden), punt 2.5.2. Zie ook A. Folliard-Monguiral, D. Rogers, „The protection of shapes by the Community trade mark”, *European intellectual property review*, 2003, deel 25, blz. 173.

18 — Dit standpunt wordt verdedigd in de opmerkingen van de onderneming Hauck, alsmede – met bepaalde voorbeholden – in die van de Duitse en de Poolse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk.

19 — Zie H. Fezer, „MarkenG § 3”, *Markenrecht*, H. Fezer (ed.), 4e uitgave, München, Beck 2009, punt 663; G. Eisenführ, „Art 7”, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, G. Eisenführ, D. Schennen (ed.), 3e uitgave, Keulen, Wolters Kluwer, 2010, punt 197, alsmede A. Firth, E. Gredley, S. Maniatis, „Shapes as trade marks: public policy, functional considerations and consumer perception”, *European intellectual property review*, 2001, deel 23, blz. 92.

52. Bovendien zou een dergelijke restrictieve uitlegging van de betrokken bepaling niet alleen de normatieve betekenis daaraan ontnemen. Een dergelijke uitlegging zou ook in strijd zijn met het uitgangspunt dat de drie criteria van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hetzelfde doel nastreven.²⁰

53. Alvorens tot een conclusie te komen met betrekking tot de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, wil ik verwijzen naar de rechtspraak van het Hof inzake het tweede streepje van deze bepaling. Ik herinner eraan dat deze bepaling de inschrijving verbiedt van „vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen”. In het arrest Philips oordeelde het Hof dat deze grond ziet op vormen waarvan de *wezenlijke kenmerken* (cursivering van mij) beantwoorden aan een technische functie. De vaststelling van de aan een merk verbonden uitsluitende rechten mag de concurrenten niet de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden. Evenmin mag zij een beperking vormen van de mogelijkheid voor de concurrenten om een oplossing voor incorporatie van een technische functie in hun waren vrij te kiezen. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.²¹

54. Gelet op het feit dat overeenkomstige beginselen ten grondslag liggen aan de drie gronden als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, is mijns inziens bovengenoemde redenering ook van toepassing op de grond waarbij de inschrijving wordt uitgesloten van tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt”.

55. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn de inschrijving uitsluit van een vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken door de aard van de betrokken waar worden bepaald en dus toe te schrijven zijn aan de gebruiksfunctie die deze waar vervult.

56. Mijns inziens dient hierbij rekening te worden gehouden met de volgende omstandigheid: bepaalde kenmerken van de vorm zijn van bijzonder belang voor de functie die een bepaalde waar vervult. Het kan ook gaan om kenmerken van de vorm die moeilijk kunnen worden omschreven als noodzakelijk om een „technische uitkomst” te verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn.

57. Aangezien het hierbij gaat om kenmerken die van wezenlijk belang zijn voor de functie van de betrokken waar, betreft het ongetwijfeld ook kenmerken die de gebruiker kan zoeken in de waren van concurrenten. Uit economisch oogpunt gaat het om kenmerken van de vorm waarvoor geen gelijkwaardig substituut bestaat (volstreekte substitueerbaarheid).

58. Het voorbehouden van dergelijke kenmerken aan één marktdeelnemer zou eraan in de weg staan dat concurrerende ondernemingen hun waren voorzien van een vorm die ook nuttig is bij gebruik. Het zou ertoe leiden dat de merkhouder een aanzienlijk voordeel wordt toegekend waardoor de structuur van de mededinging op de betrokken markt negatief wordt beïnvloed.

20 — In casu gaat de Commissie – mijns inziens verkeerdelijk – ervan uit dat de weigeringsgrond als bedoeld in het eerste streepje van de betrokken bepaling een andere aard heeft dan de gronden die zijn vastgesteld in de twee overige streepjes, te weten in het tweede en het derde streepje. Bij eerstgenoemde grond gaat het volgens de Commissie niet om de toekenning van een monopolie op bepaalde wezenlijke kenmerken van de waar, maar beoogt deze het ontstaan van een „natuurlijk monopolie” ten aanzien van de waar als zodanig te voorkomen, en dus de situatie waarin het voorbehouden van de enige mogelijke vorm van de waar aan één marktdeelnemer elke mededinging uitsluit.

21 — Arrest Philips, EU:C:2002:377, punten 79 en 83.

59. Gelet op deze overwegingen lijdt het voor mij geen twijfel dat artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn duidelijk de inschrijving uitsluit van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken door de functie van de betrokken waar worden bepaald. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om poten met een horizontaal blad voor een tafel, of om een zool met orthopedische vorm en met een riem in „v”-vorm voor teenslippers. Deze bepaling kan evenwel ook van groot belang zijn om te beoordelen of tekens kunnen worden ingeschreven die bestaan uit vormen van complexere goederen, zoals de vorm van de romp van een zeilboot of die van de propellers van een vliegtuig.

60. Tevens moet rekening worden gehouden met de omstandigheid dat de wetgever met betrekking tot de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b, c en d, van de richtlijn heeft voorzien in de mogelijkheid dat een teken onderscheidend vermogen verkrijgt door het gebruik dat ervan is gemaakt, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

61. Evenwel kan geen beroep worden gedaan op artikel 3, lid 3, van de richtlijn om de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de hand te wijzen. De toepassing van deze weigeringsgrond betekent dus dat de inschrijving van de betrokken vorm definitief uitgesloten is. Dit is in overeenstemming met het doel van de betrokken bepaling, daar deze beoogt dat de wezenlijke kenmerken van de vorm, die fundamenteel zijn voor de functie van de betrokken waar, niet worden gemonopoliseerd via het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen.

62. Bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn dient bovendien rekening te worden gehouden met het feit – dat ook speelt bij de weigeringsgrond als bedoeld in het tweede streepje – dat door de inschrijving van een merk dat een vorm weergeeft niet alleen kan worden opgekomen tegen het gebruik van die vorm, maar ook van overeenstemmende vormen. Bij inschrijving van een teken bestaande in een vorm die uitsluitend bestaat uit kenmerken die door de aard van de waar worden bepaald, dreigen vele alternatieve vormen ontoegankelijk te zijn voor concurrenten.²²

63. Dit argument is van bijzonder belang met betrekking tot vormen van gebruiksvoorwerpen, waarbij de creativiteit wordt beperkt door de noodzaak om een functionele uitkomst te verkrijgen. Deze omstandigheid rechtvaardigt dat dergelijke vormen, waarvan de basiskenmerken uitsluitend dienen te worden toegeschreven aan de gebruiksfunctie van de betrokken waar, niet kunnen worden ingeschreven.

64. Daarentegen ben ik van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, niet van toepassing is op vormen die naast dergelijke algemene (generieke) functionele kenmerken ook andere fundamentele kenmerken bezitten. Deze kenmerken mogen evenwel niet direct voortvloeien uit de functie van de betrokken waar en mogen enkel de uiting van een concrete toepassing van die functie vormen. Als voorbeeld van een dergelijke concrete toepassing kan worden verwezen naar het handvat van een tandenborstel in de vorm van een personage uit een sprookje, of de klankkast van een gitaar die is gesneden op een wijze die afwijkt van de algemene opvatting over de vorm van dit instrument.

65. Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat op de eerste vraag, sub a, van de verwijzende rechter dient te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn ziet op de vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar, waarbij van geen belang is of die waar ook een andere, alternatieve vorm kan aannemen.

66. Gelet op deze uitlegging behoeft de eerste vraag, sub b, niet te worden beantwoord.

22 — Zie met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punt 56.

C – Uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn (tweede vraag)

67. In zijn tweede vraag werpt de verwijzende rechter een aantal problemen op die verband houden met de uitlegging van de weigeringsgrond inzake „de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”.

68. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat Stokke en Opsvik in het hoofdgeding opkomen tegen de vaststelling van het Gerechtshof te 's-Gravenhage dat de in geding zijnde vorm binnen de werkingsfeer van die weigeringsgrond valt gelet op het feit dat hij zeer aantrekkelijk is en een wezenlijke waarde aan de kinderstoel Tripp Trapp geeft. In het bijzonder betogen zij dat de consument de Tripp Trapp-stoel vooral koopt omdat deze deugdelijk, veilig, functioneel en ergonomisch is. Bovendien is het „design” van die stoel – ook al wordt de waarde van de stoel daardoor beïnvloed – niet de hoofdreden voor deze aankoop.

69. Allereerst zou ik erop willen wijzen dat artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn niet duidelijk is geformuleerd. De zeer uiteenlopende uitlegging van deze bepaling getuigt daarvan.²³

70. Het lijkt mij dat alle in de rechtsleer en de rechtspraak in overweging genomen uitleggingen van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn berusten op gelijklopende teleologische overwegingen. Ze gaan uit van de veronderstelling dat het verbod van inschrijving van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, de afbakening beoogt tussen merkbescherming en bescherming van andere immateriële goederen (die worden beschermd op grond van het modellenrecht of het auteursrecht). Bij de uitlegging van deze bepaling dient dus te worden voorkomen dat het merkrecht uitsluitend zou worden gebruikt voor doeleinden waarvan de verwezenlijking het voorwerp vormt van andere intellectuele-eigendomsrechten.²⁴

71. Ondanks gelijklopende teleologische overwegingen is nog geen eenvormige uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn bereikt.

72. Dienaangaande kan worden gewezen op twee strekkingen in de rechtspraak. Enerzijds gaat het vooral om de rechtspraak van de Duitse rechters, en anderzijds om de rechtspraak van de kamers van beroep van het BHIM en van het Gerecht van de Europese Unie.

73. Volgens de rechtspraak van het Bundesgerichtshof²⁵ (Duits federaal hooggerechtshof) en de Duitse rechtsleer²⁶ sluit deze bepaling de inschrijving uit van vormen wanneer de esthetische waarde van de waar, die tot stand is gebracht door de vorm ervan, zo belangrijk is dat de hoofdfunctie van het merk, te weten de aanduiding van een bepaalde herkomst, niet meer tot haar recht komt. Wanneer daarentegen uit het oogpunt van het publiek de betrokken waar niet uitsluitend wordt gevormd door de esthetische vorm, maar de vorm slechts een „element” is van de gehele waar, waarvan de gebruiksfunctie of de bestemming berust op andere kenmerken, is de inschrijving van deze vorm wel mogelijk.

23 — Zo stellen de auteurs van een studie die in opdracht van de Commissie werd verricht door het Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition, dat de ratio legis van deze bepaling niet duidelijk is en zij stellen voor om deze bepaling in te trekken of te wijzigen, zie Study of the overall functioning of the European trade mark system, München, 2011, punten 2.32 en 2.33, blz. 72 en 73 (te raadplegen via http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm). In het thans voorliggende voorstel tot wijziging van de richtlijn wordt deze bepaling evenwel ongewijzigd behouden [COM(2013) 162 van 27 maart 2013].

24 — Zie de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Philips, C-299/99, EU:C:2001:52, punten 30 en 31.

25 — Zie arrest van 24 mei 2007, „Fronthaube” (I ZB 37/04) BGH GRUR 2008, 71, punt 23. Het Bundesgerichtshof verwees hierbij naar rechtspraak van de jaren vijftig: arresten van 22 januari 1952, „Hummelfiguren” (I ZR 68/51) BGHZ 5, 1, en 9 december 1958, „Rosenthal-Vase” (I ZR 112/57) BGHZ 29, 62, 64.

26 — Zie Fezer, reeds aangehaald (in voetnoot 19), punt 696, en Eisenführ, reeds aangehaald (in voetnoot 19), punt 201.

74. In het licht van deze uitlegging heeft deze weigeringsgrond vooral betrekking op kunstwerken en werken van toegepaste kunst, alsmede op goederen die uitsluitend een decoratieve functie vervullen. Daarentegen sluit hij niet uit dat vormen van waren worden ingeschreven die naast een decoratieve functie ook andere gebruiksfuncties vervullen, zoals een stoel of een fauteuil.²⁷

75. De beslissingspraktijk van het BHIM, die werd bevestigd bij het arrest van het Gerecht in de zaak Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van luidspreker), gaat in een andere richting.²⁸

76. Volgens dit arrest sluit het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uit dat andere kenmerken van de waar, zoals de technische kwaliteiten van een luidspreker, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar geven. Met andere woorden, reeds het loutere feit dat het „design” van de betrokken waar een zeer belangrijk element is uit het oogpunt van de consument, toont aan dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Hierbij is het van geen belang dat de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.²⁹ Deze uitlegging lijkt op constante wijze te worden toegepast in de beslissingspraktijk van het BHIM.³⁰

77. Volgens de eerste strekking in de rechtspraak, die vooral wordt gevolgd in de rechtspraak van de Duitse rechters, is de grond als bedoeld in het derde streepje enkel van toepassing wanneer de esthetische waarde van de betrokken vorm zo belangrijk is dat de hoofdfunctie van het merk niet meer tot haar recht komt. Dit is het geval wanneer de economische waarde van de betrokken waar uitsluitend berust op het design, zoals bij werken van toegepaste kunst of bepaalde verzamelobjecten (collector's item).

78. Ik heb mijn twijfels over dit standpunt. Ik ben het er natuurlijk mee eens dat de vorm van een kunstwerk, daaronder begrepen werken van toegepaste kunst, gelet op de aard zelf ervan niet de functie van een merk kan vervullen met betrekking tot dat werk. Niettemin is het feit dat een vorm uitsluitend esthetische doeleinden dient en derhalve niet de functie van een merk kan vervullen, mijns inziens niet de enige situatie waarop deze bepaling betrekking heeft. Ik vind het dus moeilijk om in te stemmen met het basisbeginsel van dit standpunt, volgens hetwelk het begrip „de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” zich beperkt tot situaties waarin de economische waarde van de waar uitsluitend is gelegen in de esthetische vorm ervan.

79. Mijns inziens dient bij de uitlegging van die bepaling te worden gepoogd daaraan een betekenis te geven die in overeenstemming is met het algemene doel van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Deze bepaling beoogt dat de merkbescherming niet wordt gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor deze bescherming werd ingevoerd, en in het bijzonder dat deze niet wordt gebruikt om een oneerlijk voordeel op de markt te verkrijgen dat niet voortvloeit uit een mededinging gebaseerd op prijs en kwaliteit.

27 — Zie bijvoorbeeld het arrest van het Duitse Bundespatentgericht van 8 juni 2011, „Barcelona-Sessel” [26 W (pat) 93/08], met betrekking tot de Barcelona-stoel die is ontworpen door de beroemde Duitse architect Ludwig Mies van der Rohe. De Duitse rechter oordeelde dat de betrokken vorm niet valt onder de nietigheidsgrond inzake een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, omdat de eerste bestemming en gebruiksfunctie ervan de functie is van een meubel dat dient om te zitten („Sitzmöbel”), en dat afgezien van esthetische overwegingen moet voldoen aan ergonomische eisen.

28 — T-508/08, EU:T:2011:575. Dit arrest betreft het beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 10 september 2008 (zaak R 497/2005-1).

29 — Zie met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94, arrest Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van luidspreker), EU:T:2011:575, punten 73 en 77. Een soortgelijk, ruimer standpunt, dat zich niet beperkt tot goederen met een uitsluitend decoratieve functie, vindt ook steun in de rechtsleer, zie Folliard-Monguiral, Rogers, reeds aangehaald (in voetnoot 17), 175, en Firth, Gredley, Maniatis, reeds aangehaald (in voetnoot 19), blz. 94.

30 — Zie de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM met betrekking tot de vorm van de stoel „Alu-Chair” die is ontworpen door de Amerikaanse architecten Charles en Ray Eames (beslissing van 14 december 2010 in zaak R 486/2010-2), en die inzake flessen in de vorm van een diamant ontworpen door de Egyptische designer Karim Rashid (beslissing van 23 mei 2013 in zaak R 1313/2012-1); zie ook de richtsnoeren van het BHIM, deel B, afdeling 4, punt 2.5.4.

80. Ik ben van mening dat de grond als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn beoogt uit te sluiten dat een monopolie wordt toegekend op de uiterlijke kenmerken van de waar die geen technische of gebruiksfunctie vervullen, maar die tegelijkertijd de waar aantrekkelijker maken en de voorkeur van de consument sterk beïnvloeden.

81. Overeenkomstig deze uitlegging beperkt de werkingssfeer van de grond als bedoeld in het derde streepje van de betrokken bepaling zich niet tot kunstwerken of werken van toegepaste kunst. Deze grond betreft ook alle andere gebruiksvoorwerpen waarvan het design een van de wezenlijke elementen is die bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid ervan en dus voor het succes ervan op de betrokken markt.

82. In dit verband denk ik niet alleen aan bepaalde categorieën van waren die – over het algemeen – worden gekocht wegens de esthetische vorm ervan, zoals het geval is bij sieraden of decoratief bestek.

83. Die bepaling ziet mijns inziens ook op waren die over het algemeen niet worden beschouwd als voorwerpen die een decoratieve functie vervullen, maar waarbij het esthetische aspect van de vorm een wezenlijke rol speelt op een bepaald afgebakend marktsegment, zoals bij „designmeubels”.

84. Het is juist dat niemand een luidspreker koopt louter om deze in een hoek van een ruimte te zetten als siervoorwerp. Niettemin is de vorm van de luidspreker in een bepaald marktsegment ongetwijfeld beslissend voor de aantrekkelijkheid ervan.

85. De door mij bepleite uitlegging van deze bepaling houdt rekening met het feit dat een bepaalde waar meerdere functies kan vervullen. Het lijdt immers geen twijfel dat een waar naast de oorspronkelijke gebruiksfunctie ervan (bijvoorbeeld een luidspreker als een apparaat om muziek te kunnen beluisteren), ook kan voldoen aan andere behoeften van de consument. Het is voorstelbaar dat de wezenlijke waarde van de waar niet alleen voortvloeit uit de kenmerken die dienen om de gebruiksfunctie ervan te vervullen, maar ook uit de esthetische kwaliteiten ervan (zo kan de luidspreker ook een decoratieve functie vervullen). Dat een bepaalde waar naast de esthetische functie ook een gebruiksfunctie vervult, mag naar mijn mening niet de mogelijkheid van toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn uitsluiten. Dit is mijns inziens het geval voor bepaalde „designwaren”, waarvan de esthetische kenmerken van de vorm de hoofdreden of minstens een van de basisredenen voor de aankoopbeslissing van de consument zijn.

86. Evenwel dient afzonderlijk te worden onderzocht welke feitelijke omstandigheden in aanmerking dienen te worden genomen om te bewijzen dat de betrokken vorm van een waar een „wezenlijke waarde” aan die waar geeft (tweede vraag, sub a, c en d).

87. De vraag van de verwijzende rechter ziet vooral op de eventuele noodzaak om rekening te houden met de wijze waarop de betrokken vorm wordt opgevat door het in aanmerking komende publiek.

88. Ik zou om te beginnen erop willen wijzen dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn – eenvoudig voorgesteld – kunnen worden ingedeeld in twee groepen. Ten eerste zijn er de gronden die de ontoelaatbaarheid van inschrijving opvatten uit het oogpunt van de consument, aangezien zij betrekking hebben op tekens die niet voldoen aan het criterium van identificatie, die voor het publiek niet kunnen dienen als aanduiding van de herkomst van de waar of die het publiek kunnen misleiden (sub b en g). Ten tweede zijn er de gronden die ook dienen ter bescherming van de concurrerende ondernemingen, aangezien zij tot doel hebben bepaalde tekens in het publiek domein te houden (sub c en e).

89. Bij de toetsing van een teken aan de eerste groep van weigeringsgronden dient de wijze waarop het teken door het relevante publiek wordt opgevat, noodzakelijkerwijs in aanmerking te worden genomen.³¹ Bij de tweede groep van gronden dient de wijze waarop het betrokken teken wordt opgevat in een breder perspectief te worden beoordeeld. Rekening dient te worden gehouden met zowel de wijze waarop dit teken door de consument van de waar wordt opgevat, als de economische gevolgen die zullen voortvloeien uit het feit dat het teken wordt voorbehouden aan één enkele onderneming. Met andere woorden, overwogen dient te worden of de inschrijving van het teken geen negatieve invloed heeft op de mogelijkheid om concurrerende waren op de markt te brengen.

90. In het kader van de uitlegging van een bepaling die overeenkomt met artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn oordeelde het Hof dat de perceptie van het teken door de gemiddelde consument niet beslissend is en hooguit voor de bevoegde autoriteit een nuttig beoordelingselement kan zijn wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt.³²

91. Ik ben van mening dat een analoge redenering kan worden gevolgd bij de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn.

92. Ik sluit niet uit dat in het kader van de toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn de vermoedelijke perceptie van de consument relevanter kan zijn dan in het kader van de toepassing van het tweede streepje van die bepaling. Anders dan in het geval van vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen (tweede streepje), impliceert de beoordeling of de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft (derde streepje), bijvoorbeeld door de esthetische kenmerken van de vorm, noodzakelijkerwijs dat rekening wordt gehouden met het oogpunt van de gemiddelde consument.

93. Zoals reeds in punt 89 supra werd uiteengezet, is de perceptie van de betrokken vorm door de consument evenwel geen beslissend beoordelingscriterium. Zij vormt een van de vele – en in beginsel objectieve – feitelijke vaststellingen om aan te tonen dat de esthetische kenmerken van de betrokken vorm een dermate grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden ervan aan één enkele onderneming de mededinging op de relevante markt zou verstoren. Andere dergelijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld: de aard van de onderzochte 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 concurrerende goederen met soortgelijke kenmerken, en de ontwikkeling door de producent van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.³³

94. Gelet op deze overwegingen ben ik van mening dat met het oog op de beantwoording van de tweede vraag, sub b, van de verwijzende rechter dient te worden geoordeeld dat het begrip vorm „die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn betrekking heeft op de vorm waarvan de esthetische kenmerken een van de hoofdelementen zijn die de marktwaarde van de betrokken waar bepalen, waarbij deze tegelijkertijd een van de redenen zijn waarom de consument beslist deze waar te kopen. Deze uitlegging sluit niet uit dat de waar andere kenmerken bezit die belangrijk zijn voor de consument.

31 — Arresten Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punten 34 en 56, en Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, EU:C:2006:20, punten 60-63.

32 — Zie met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, arrest Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516, punt 76. Zie ook met betrekking tot punt iii van die bepaling, arrest Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van luidspreker), EU:T:2011:575, punt 72.

33 — Zie ook de omstandigheden die door het Gerecht in aanmerking zijn genomen in de context van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 in het arrest Bang & Olufsen/BHIM (Afbeelding van luidspreker), EU:T:2011:575, punten 74 en 75.

95. Met betrekking tot de problemen die aan de orde worden gesteld in de tweede vraag, sub a, c en d, dient daarentegen te worden gesteld dat de perceptie van de gemiddelde consument een van de omstandigheden is waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de toepasselijkheid van de betrokken grond voor weigering van inschrijving, onder meer naast omstandigheden als de aard van de onderzochte 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 concurrerende goederen, en het bestaan van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Geen enkele van deze omstandigheden is als zodanig doorslaggevend.

D – Mogelijkheid van een gecombineerde toepassing van de gronden als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, van de richtlijn (derde vraag)

96. In het kader van zijn derde vraag analyseert de verwijzende rechter de mogelijkheid van een cumulatieve toepassing van twee verschillende gronden voor weigering van inschrijving, te weten de gronden als bedoeld in het eerste respectievelijk het derde streepje van artikel 3, lid 1, sub e.

97. Zoals blijkt uit de verwijzingsbeslissing betreft deze vraag de mogelijkheid van inschrijving van een teken bestaande in de weergave van een driedimensionale vorm waarvan bepaalde kenmerken een wezenlijke waarde aan de waar geven (derde streepje), en de overige kenmerken worden bepaald door de aard van de waar (eerste streepje).

98. De opvattingen van de deelnemers aan de procedure over de mogelijkheid van een dergelijke cumulatieve toepassing zijn verdeeld.³⁴

99. Mijns inziens vloeit het antwoord op de aldus gestelde vraag in zekere mate voort uit de normatieve structuur van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, dat drie alternatieve gronden omvat die elk een autonome belemmering voor inschrijving vormen. Die opbouw van de bepaling lijkt de toepassing ervan uit te sluiten wanneer niet is voldaan aan alle voorwaarden van een van de drie gronden.

100. Deze opvatting vindt ook steun in een letterlijke uitlegging. Volgens de bewoordingen van die bepaling betreft elk van de drie alternatieve gronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn tekens die „uitsluitend” bestaan uit de vorm als bedoeld in de afzonderlijke streepjes.

101. Wanneer vervolgens rekening wordt gehouden met een teleologische uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, blijkt dat deze bepaling – zoals ik reeds heb vermeld – één algemeen doel nastreeft. Elk van de drie gronden als bedoeld in de afzonderlijke streepjes beoogt te vermijden dat het uitsluitende recht dat is verbonden aan een bepaald teken ertoe leidt dat wezenlijke kenmerken van de waar die tot uitdrukking komen in de vorm ervan, worden gemonopoliseerd.

102. De door mij voorgestane uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn impliceert dat de toepassing van het criterium van het eerste streepje van deze bepaling niet uitsluit dat de betrokken waar verschillende vormen kan aannemen, alsmede dat de toepassing van het criterium van het derde streepje niet uitsluit dat de waar naast de esthetische functie ervan andere functies vervult die ook belangrijk zijn voor de consument.

103. In het licht van deze uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn lijkt de gecombineerde toepassing van de betreffende gronden mij niet noodzakelijk ter verwezenlijking van het door deze bepaling nagestreefde doel.

³⁴ — De onderneming Hauck, de Poolse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk geven in overweging te antwoorden dat een dergelijke cumulatieve toepassing toegestaan is, terwijl de overige deelnemers aan de procedure die mogelijkheid uitsluiten.

104. Indien de nationale rechter in casu zou oordelen dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel een wezenlijke waarde aan deze waar geeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje van de richtlijn, en dus is voldaan aan alle voorwaarden voor toepassing van deze grond, is het van geen belang dat die vorm ook andere kenmerken waarborgt, zoals de veiligheid of ergonomische eisen, die bovendien zouden kunnen worden getoetst aan de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de richtlijn.

105. Dit voorstel van uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn sluit dus de parallelle analyse van dezelfde omstandigheden uit het oogpunt van een of meerdere gronden als bedoeld in de afzonderlijke streepjes niet uit. Weigering of nietigheid van de inschrijving is enkel mogelijk op voorwaarde dat minstens is voldaan aan alle voorwaarden van een van deze gronden.

106. Ten slotte wens ik evenwel één voorbehoud te formuleren met betrekking tot dit voorstel van uitlegging van de betrokken bepaling.

107. Ik zou met name erop willen wijzen dat de gecombineerde toepassing van de gronden als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn zou moeten worden toegestaan in het geval van tekens die door de consument enkel worden opgevat als een geheel van verschillende vormen. Ik doel hiermee op tekens die een samenstel zijn van meerdere afzonderlijke voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een teken bestaande in de weergave van de inrichting van een tankstation of van een detailhandelszaak³⁵, en die dus in feite niet de vorm van een waar weergeven, maar een materiële weerspiegeling zijn van de omstandigheden waarin de betrokken dienst wordt verricht.

108. Voor zover wordt geoordeeld dat dergelijke „samengestelde” tekens de functie van een merk kunnen vervullen, dient mijns inziens ook te worden onderzocht of een cumulatieve toepassing van de criteria is toegestaan bij toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn op die tekens.

109. Deze kwestie gaat evenwel het bestek van deze zaak te buiten.

110. Gelet op de voorgaande overwegingen dient mijns inziens op de derde vraag te worden geantwoord dat eenzelfde teken tegelijkertijd kan worden getoetst aan de gronden van artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, maar de grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van het merk enkel bestaat wanneer minstens is voldaan aan alle voorwaarden voor toepassing van een van deze gronden.

VI – Conclusie

111. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van de Hoge Raad der Nederlanden te beantwoorden als volgt:

- „1) Het begrip vorm ‚die door de aard van de waar bepaald wordt’ in de zin van 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 ziet op de vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar. Daarbij is van geen belang of die waar ook een andere, alternatieve vorm kan aannemen.
- 2) Het begrip vorm ‚die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van deze richtlijn heeft betrekking op de vorm waarvan de esthetische kenmerken een van de hoofdelementen zijn die de marktwaarde van de betrokken waar bepalen, waarbij deze

35 — Zie met betrekking tot de inrichting van een winkel, arrest van de Franse Cour de cassation van 11 januari 2000, nr. 97-19.604, en de aanhangige zaak Apple (C-421/13).

tegelijkertijd een van de redenen zijn waarom de consument beslist deze waar te kopen. Deze uitlegging sluit niet uit dat de waar andere kenmerken bezit die belangrijk zijn voor de consument.

De perceptie van de gemiddelde consument is een van de omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de toepasselijkheid van de betrokken grond voor weigering van inschrijving, onder meer naast omstandigheden als de aard van de onderzochte 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 concurrerende goederen, en het bestaan van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Geen enkele van deze omstandigheden is als zodanig doorslaggevend.

- 3) Eenzelfde teken kan tegelijkertijd worden getoetst aan de gronden van artikel 3, lid 1, sub e, eerste en derde streepje, van deze richtlijn, maar de grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van het merk bestaat enkel wanneer minstens is voldaan aan alle voorwaarden voor toepassing van een van deze gronden.”