

HET VORMMERK: SLECHTS VOOR DE VORM?

DE SPEELRUIMTE VOOR VORMMERKEN NA HAUCK/STOKKE

PETER TEUNISSEN



VOORUITBLIK

Deze scriptie behandelt de bescherming van vormmerken in de Europese Unie. Het arrest Hauck/Stokke neemt hierbij een centrale plaats in. De vraag komt aan de orde in hoeverre na dit arrest nog ruimte bestaat voor de inschrijving van vormmerken.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?
De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

HET VORMMERK, SLECHTS VOOR DE VORM?

DE SPEELRUIMTE VOOR VORMMERKEN NA HAUCK/STOKKE

18 MAART 2016
PETER TEUNISSEN, 3041182
MASTERSCRIPTIE ONDERNEMINGSRECHT
VAK: INDUSTRIËLE EIGENDOM: MERKENRECHT
BEGELEIDER: MW. MR. F.G.M.M. ALSTERS
TWEDE LEZER: PROF. MR. A.A. QUAEDVLIEG

INHOUDSOPGAVE

LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN	5
1. INLEIDING EN VERANTWOORDING	6
1.1. HET MERKENRECHT, MERKVORMEN EN VORMMERKEN	6
1.2. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAAG	7
2. DE BESCHERMING VAN VORMMERKEN IN DE BENELUX EN EUROPA	9
2.1. WAT IS EEN VORM?	9
2.1.1. TWEEDIMENSIONALE VORMEN	9
2.2. INSCHRIJFBAARHEID VAN VORMMERKEN	11
2.2.1. ACHTERGROND	12
2.2.2. VORMMERKEN EN ONDERSCHIEDEND VERMOGEN	12
3. DE ABSOLUTE WEIGERINGSGRONDEN VOOR VORMMERKEN	14
3.1. ALGEMENE OPMERKINGEN	14
3.2. VORMEN DIE DOOR DE AARD VAN DE WAAR WORDEN BEPAALD	15
3.2.1. ENGE LEER	15
3.2.2. RUIME LEER	16
3.3. VORMEN DIE EEN WEZENLIJKE WAARDE GEVEN AAN DE WAAR	16
3.3.1. HET BENELUX GERECHTSHOF ALS VORMGEVER	16
3.3.2. BENETTON/G-STAR: EEN LUXEMBURGSE SPRAAKVERWARRING?	18
3.3.3. EEN STRIJD TUSSEN GOODWILL EN 'GOOD LOOKS'	21
3.3.4. MARKTWAARDE: OBJECTIEVE VASTSTELLING EN DYNAMISCHE FACTOREN	22
3.3.5. MERKSTRATEGIE ALS BEPALENDE FACTOR VAN DE WEZENLIJKE WAARDE	23
3.3.6. EEN UITZONDERING OP DE WAARDERESTRICTIE?	24
3.4. VORMEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN OM EEN TECHNISCHE UITKOMST TE VERKRIJGEN	25
3.5. COMBINATIE VAN WEIGERINGSGRONDEN	26
4. HET ARREST HAUCK/STOKKE	28
4.1. GESCHIEDENIS	28
4.2. PROCEDURE BIJ DE NATIONALE RECHTER	29
4.2.1. RECHTBANK DEN HAAG	29
4.2.2. TUSSENARREST HOF DEN HAAG	30
4.2.3. HOF DEN HAAG	31
4.2.4. HOGE RAAD	33
4.3. PROCEDURE BIJ HET HOF VAN JUSTITIE	34
4.3.1. INLEIDING	34
4.3.2. DE RATIO ACHTER DE VORMMERKRESTRICIES	34
4.3.3. VORMEN DIE DOOR DE AARD VAN DE WAAR WORDEN BEPAALD	36
4.3.4. VORMEN DIE EEN WEZENLIJKE WAARDE AAN DE WAAR GEVEN	40
4.3.5. GECOMBINEERDE TOEPASSING VAN DE WEIGERINGSGRONDEN	45
4.4. CONCLUSIE	47
5. KRITIEK EN AANBEVELINGEN	48
5.1. KRITISCHE OPMERKINGEN BIJ DE UITLEG VAN DE AARDRESTRICIE	48
5.1.1. DE AARDUITSLUITING EN DE SIGNIFICANTE AFWIJKING	48

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

5.1.2.	DE AARDRESTRICTIE MAAKT DE TECHNIEKRESTRICTIE OVERBODIG	49
5.2.	AANBEVELINGEN VOOR DE AARDRESTRICTIE	50
5.2.1.	DE VOORWAARDE VAN SIGNIFICANTE AFWIJKING DIEN'T TE WORDEN VERLATEN	50
5.2.2.	APPARAATGERICHT OF RESULTAATGERICHT?	50
5.2.3.	TOEPASSING VAN DE RESULTAATGERICHTE LEER	54
5.3.	KRITISCHE OPMERKINGEN BIJ DE UITLEG VAN DE WAARDERESTRICTIE	55
5.3.1.	SUBJECTIEVE BENADERING, DYNAMISCHE BEOORDELINGSFACTOREN	55
5.3.2.	SIGNIFICANTE AFWIJKING EN DE WEZENLIJKE WAARDE	57
5.3.3.	DE RATIO ACHTER DE WAARDERESTRICTIE	58
5.3.4.	COMBINATIE VAN WEIGERINGSGRONDEN EN DE WAARDERESTRICTIE	58
5.4.	AANBEVELINGEN VOOR DE WAARDERESTRICTIE	60
5.4.1.	NAAR EEN OBJECTIEVE UITLEG VAN DE WAARDERESTRICTIE?	60
5.4.2.	HOE NU VERDER?	61
5.5.	RECENTE ONTWIKKELINGEN	63
6.	CONCLUSIE	66
6.1.	DE RUIMTE DIE RESTEERT VOOR VORMMERKEN	66
6.2.	DE RESULTAATGERICHTE AARDRESTRICTIE EN HET EINDE VAN DE WAARDERESTRICTIE	66
6.3.	DE SIGNIFICANTE AFWIJKING IN DE BAN	67
6.4.	TOT SLOT: VAN VORMMERKRESTRICTIES NAAR KENMERKRESTRICTIES	67
	VERKORT AANGEHAALDE WERKEN	69
	JURISPRUDENTIE	70

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN

BBIE	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BenGH	Benelux-Gerechtshof
BHIM	Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt
BMMB	Beneluxvereniging van Merken en Modellengemachtigden Bulletin
BTMW	Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (in 2003 vervangen door BVIE)
E.a.	En anderen
EIPR	European Intellectual Property Review
GvEA	Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Unie
GMVo	Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, <i>PbEG</i> 14 januari 1994, L11/1
HR	Hoge Raad der Nederlanden
HvJ	Hof van Justitie van de EG / thans EU
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht
IEF	IE-forum.nl
Mrl	Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten, <i>PbEG</i> 1 februari 1989, L40/1
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
NJB	Nederlands Juristenblad
Nr.	Nummer
NTER	Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
PbEG	Publicatieblad der Europese Gemeenschappen
Rb.	Rechtbank
R.o.	Rechtsoverweging

1. INLEIDING EN VERANTWOORDING

1.1. Het merkenrecht, merkvormen en vormmerken

Van alle intellectuele eigendomsrechten biedt het merkenrecht de breedste en langst durende bescherming. Zo kan een merkinschrijving onbeperkt verlengd worden en is het voor de merkhouder onder andere mogelijk om op te treden tegen het gebruik van overeenstemmende tekens door concurrenten. Maar wat is eigenlijk een 'merk' en wat voor tekens vallen daar allemaal onder? De gemiddelde consument zal al snel denken aan de (gestileerde) namen en logo's van producten, de klassieke woord- en beeldmerken. Mits deze tekens onderscheidend vermogen bezitten, komen zij in aanmerking voor merkenrechtelijke bescherming.

Buiten deze voor de hand liggende voorbeelden zijn er echter ook andere merkvormen denkbaar. Zo kan ook een kleur onder omstandigheden als merk functioneren. Bekende kleurmerken zijn het groengeel van oliemaatschappij BP en het magenta van telecomgigant T-Mobile.¹ Het kan nog exotischer: het pianodeuntje van Nokia is in de gehele Europese Unie ingeschreven als een geldig geluidsmerk.² Het zal dan ook niet verbazen dat ook de vorm van een product als merk kan worden ingeschreven. Een sprekend voorbeeld van een vormmerk is het gele poppetje van Lego.³ Deze scriptie richt zich met name op deze laatste categorie.

Vormmerken nemen een bijzondere plaats in binnen het merkenrecht. Dit is met name gelegen in het feit dat de vorm als teken samenvalt met het uiterlijk van het product. Dit heeft ertoe geleid dat de Merkenrichtlijn een drietal restricties (hierna: vormmerkrestricties) kent dat specifieke vormmerken van bescherming uitzondert. Het betreft absolute weigeringsgronden, wat betekent dat vormen die onder de uitzonderingen vallen nimmer als merk kunnen worden aangemerkt. Vormmerken hebben in de loop der jaren gezorgd voor een omvangrijke hoeveelheid jurisprudentie en ook in de literatuur woedt de discussie over de vraag in hoeverre deze merkvorm voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking zou moeten komen. Over de uitzondering die betrekking heeft op vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, de zogeheten

1 Reg.nrs. 000013376 (BP) en 000212787 (T-Mobile).
2 Reg.nr. 001040955.
3 Reg.nr. 000050518.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

techniekrestrictie, heeft het Hof reeds uitleg gegeven in de arresten *Philips/Remington*⁴ en *Lego*.⁵ Het Europees Hof van Justitie leek in het eerstgenoemde aanvankelijk een lans te breken door te bepalen dat voor vormmerken dezelfde eisen gelden als voor andere merken. In de zaken *Linde*⁶ en *Henkel*⁷ werd echter duidelijk dat het Hof een strengere maatstaf hanteert wanneer het aankomt op het inschrijven van vormmerken. De ruime uitleg van de techniekrestrictie zorgde er bovendien voor dat veel vormen die de toets van het onderscheidend vermogen doorstonden alsnog geweigerd werden. Over de andere twee uitsluitingen, die betrekking hebben op vormen die door de aard van de waar worden bepaald en vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, bestond aanzienlijk minder jurisprudentie.⁸ Over de betekenis en reikwijdte van de vormmerkrestricties bestond dan ook geruime tijd onzekerheid. Het Hof heeft in de zaak *Hauck/Stokke*⁹ duidelijkheid verschaft over de uitleg van deze twee restricties. Dit arrest staat centraal in deze scriptie en zal dan ook uitvoerig behandeld worden.

1.2. Doelstelling en onderzoeksvraag

De hiervoor beschreven trend heeft het voor ondernemers in de loop der jaren steeds moeilijker gemaakt om de vorm van hun product als merk in te schrijven. Van belang is daarom of het Hof deze lijn heeft doorgezet in *Hauck/Stokke*. Indien dat het geval is rijst de vraag of inschrijving van vormmerken daarmee niet (nagenoeg) onmogelijk is geworden. De doelstelling van deze scriptie is dan ook een beeld te schetsen van het speelveld dat resteert voor vormmerken en een bijdrage te leveren aan het debat over deze materie. Daarbij hoort de volgende onderzoeksvraag:

“In hoeverre is er na Hauck/Stokke nog ruimte voor de inschrijving van vormmerken?”

Het eerste hoofdstuk wordt gevormd door deze inleiding. In het tweede hoofdstuk zal vervolgens worden ingegaan op de bescherming van vormmerken in de Benelux en Europa door de jaren heen. De jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof speelt een belangrijke rol in deze behandeling. Het daaropvolgende hoofdstuk behandelt de absolute

4 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*).

5 HvJ EU 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg (*Lego*).

6 HvJ EG 8 april 2003, *IER* 2003, 48 (*Linde*).

7 HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*).

8 De wezenlijke waarderrestrictie kwam al eerder aan bod in: HvJ 20 september 2007, *IER* 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*G-Star/Benetton*). Over de aardrestrictie had het Hof zich tot aan de zaak *Hauck/Stokke* nog niet uitgesproken.

9 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 11 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

weigeringsgronden die gelden voor vormmerken, waarbij de relevante literatuur en rechtspraak voorafgaand aan het *Hauck/Stokke*-arrest worden geanalyseerd. Met name de uitsluitingen die betrekking hebben op de aard en wezenlijke waarde van de waar worden hierin uitgebreid behandeld. Dit arrest komt vervolgens in het vierde hoofdstuk uitgebreid aan bod, waarna het vijfde hoofdstuk een kritische beschouwing van de uitspraak biedt. Deze kanttekeningen worden opgevolgd door een blik op de toekomst waarbij enkele aanbevelingen worden gedaan. In het afsluitende zesde hoofdstuk wordt ten slotte een overzicht geboden van de belangrijkste onderwerpen die voorbij zijn gekomen.

2. DE BESCHERMING VAN VORMMERKEN IN DE BENELUX EN EUROPA

2.1. Wat is een vorm?

Alvorens in te gaan op de merkenrechtelijke bescherming voor vormen en de voorwaarden die daarvoor zijn gesteld, is het goed om te definiëren wat eigenlijk onder een ‘vorm’ moet worden verstaan. Dit is met name van belang omdat het Hof van Justitie voor vormmerken een enigszins afwijkende toets voor het onderscheidend vermogen hanteert en omdat de hierna te bespreken weigeringsgronden slechts van toepassing zijn indien het gaat om vormen. Een positieve definitie zou kunnen zijn dat het moet gaan om de uiterlijke verschijningsvorm van de waren of diensten. In het geval van diensten gaat het daarbij niet om de dienst zelf (die is immers immaterieel), maar om de vorm die wordt gebruikt om de diensten te onderscheiden. Daarbij kan worden gedacht aan hulpwaren die essentieel zijn om de dienst te onderscheiden, zoals een sleutelhanger voor autoverhuurdiensten.¹⁰

2.1.1. Tweedimensionale vormen

Er is discussie over de vraag of het bij een vorm alleen kan gaan om een driedimensionaal teken, of dat ook tweedimensionale tekens als vorm moeten worden aangemerkt.¹¹ Een eenduidig antwoord is uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie niet af te leiden. Bij een tweedimensionale vorm kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een silhouet,¹² maar ook een patroon, zoals het geval was in de *Burberry*-arresten¹³ die eind jaren '80 werden gewezen door het Benelux Gerechtshof. In deze zaken rondom het Britse modehuis Burberry kwam aan de orde of het door haar gebruikte ruitjesmotief¹⁴ moest worden aangemerkt als vormmerk, wat tot gevolg zou hebben dat de ‘vorm’ van Burberry onder één van de uitsluitingen voor vormmerken zou kunnen vallen. Uiteindelijk kwam het Gerechtshof tot de conclusie dat de uitsluitingen voor vormmerken zich slechts uitstrekten tot driedimensionale tekens.¹⁵ Het betreft echter jurisprudentie onder de oude



Afbeelding 1: Het ruitjesmotief van Burberry

10 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.2.

11 Alleen driedimensionaal: Gielen 2014, nr. 281. Ook tweedimensionaal: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.3; Kerly's Law nr. 8-159.

12 Rb. Den Haag 27 november 2013, *IEPT* 20131127 (*L&D/Julius Sämann*).

13 BenGH 14 april 1989, *NJ* 1989, 834 m.nt. L. Wichers Hoeth (*Burberry I*) en BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 m.nt. D.W.F. Verkade (*Burberry II*).

14 Reg. nr. 0351957 (merk inmiddels vervallen).

15 BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 m.nt. D.W.F. Verkade (*Burberry II*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Benelux Merkenwet en de vraag is derhalve wat geldend recht is onder de huidige Merkenrichtlijn.

In de literatuur is bepleit dat ook tweedimensionale vormen onder de uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 Mrl zouden moeten vallen, omdat dergelijke vormen net zo goed kunnen voldoen aan de voorwaarden die de restricties stellen.¹⁶ Annotator Verkade en advocaat-generaal Mok stellen in hun opmerkingen bij *Burberry's II* bovendien dat de ratio achter de vormmerkrestricties niet uitsluit dat ook tweedimensionale vormen onder de bepaling vallen.¹⁷ Een aanwijzing kan worden gevonden in het *Yoshida*-arrest¹⁸, dat overigens geen betrekking heeft op de vraag of de uitsluitingen zich uitstrekken tot tweedimensionale vormen, maar over de vraag of tweedimensionale tekens als een vorm kunnen worden aangemerkt. Het Gerecht kwam tot de conclusie dat onder vormen ook tweedimensionale tekens kunnen vallen. De vraag is echter niet of tweedimensionale tekens een vorm kunnen zijn, maar of deze tekens ook onder de uitsluitingen voor vormmerken vallen. Overigens werd dit arrest in appel door het Hof vernietigd zonder dat het zich duidelijk uitliet over de aangehaalde kwestie.¹⁹

Gielen heeft enkele bezwaren tegen het toepassen van de vormmerkrestricties op tweedimensionale vormen. Het belangrijkste argument dat hij daarbij aanvoert is dat taalkundig gezien alle beeldmerken kunnen worden aangemerkt als tweedimensionale vormen en dat deze vanaf het begin zijn gebruikt als herkomstaanduiding en niet als versiering, hetgeen bij *Burberry's* het geval was.²⁰ Dit argument acht ik niet overtuigend. De motieven van de merkhouder zijn voor de toepassing van een absolute weigeringsgrond immers niet van belang. Ik ben het met Gielen eens dat het uitbreiden van het toepassingsbereik van de restricties naar beeldmerken een onwenselijke ontwikkeling is. Het beperken van het toepassingsbereik van de vormmerkrestricties tot driedimensionale vormen brengt echter een ongelijkheid met zich mee. Tweedimensionale tekens kunnen dan bijvoorbeeld een merk vormen, zelfs wanneer zij voor een groot deel de aantrekkelijkheid van de waar bepalen. Voor driedimensionale vormen geldt in dat laatste geval echter de wezenlijke waarderrestrictie. Een deel van dit probleem wordt ondervangen doordat decoratieve vormen in de regel niet snel onderscheidend vermogen zullen hebben.

16 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.6.3.

17 Zie de conclusie van A-G Mok en de noot van D.W.F. Verkade bij BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. D.W.F. Verkade (*Burberry II*).

18 GvEA 8 mei 2012, T-331/10 (*Yoshida*), r.o. 36.

19 HvJ 6 maart 2014, IER 2014, 52 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Yoshida*).

20 Gielen 2012, p. 166

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

De mogelijkheid van inburgering van dergelijke vormen blijft echter bestaan, hetgeen niet mogelijk is voor driedimensionale vormen die onder de vormmerkrestricties vallen.²¹

Dit probleem kan volgens mij opgelost worden door bij de beoordeling van de wezenlijke waarderrestrictie rekening te houden met de merkenrechtelijke goodwill van het beeldmerk. Beeldmerken zullen namelijk initieel geen wezenlijke waarde aan de waar geven, maar dit kan wel het geval zijn als het beeldmerk een aanzienlijke bekendheid geniet, zoals de swoosh van Nike.²² Het kan zijn dat de bekendheid van het teken dan een belangrijke waarde aan het product geeft. Dergelijke tekens zouden volgens mij niet onder de wezenlijke waarderrestrictie moeten vallen.²³ Daarmee wordt de ongelijkheid tussen driedimensionale en tweedimensionale tekens opgeheven, terwijl aan de andere kant wordt voorkomen dat de uitsluiting een te ruim toepassingsbereik krijgt.

Van deze discussie moet overigens de situatie worden onderscheiden waarin de merkregistratie niet spreekt van een vormmerk of slechts een tweedimensionale weergave van het merk bevat, terwijl er wel sprake is van een (driedimensionale) vorm.²⁴ Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat in deze

Afbeelding 2: De 'swoosh' van Nike
gevallen de jurisprudentie aangaande driedimensionale vormmerken van overeenkomstige toepassing is.²⁵ Hetzelfde geldt indien het aangevraagde merk een beeldmerk is met een tweedimensionale afbeelding van slechts een deel van de waar.²⁶



2.2. Inschrijfbaarheid van vormmerken

Op grond van artikel 2.1 lid 1 BVIE (gebaseerd op artikel 2 Mrl) kunnen vormen als merk dienen. In de bepaling worden vormen uitdrukkelijk genoemd. Indien er sprake is van een voor grafische voorstelling vatbaar teken, dienende ter onderscheiding van de waren of diensten van een onderneming, wordt dit teken als merk beschouwd. Er wordt in het artikel

21 HvJ 20 september 2007, IER 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*G-Star/Benetton*), r.o. 24-27.

22 Reg. nr. 000277889.

23 Zie voor een uitgebreide analyse van deze theorie paragraaf 3.2.3 en A.A. Quaedvlieg, noot bij: HR 3 april 2009, *BIE* 2010, 23 (*Benetton/G-Star*), p. 149.

24 Gielen 2014, p. 165.

25 HvJ EG 22 juni 2006, *NJ* 2007/237 m.nt. J.H. Spoor (*Werthers*), r.o. 29.

26 HvJ EU 15 mei 2014, *IER* 2014, 53 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Louis Vuitton*), r.o. 54.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

verder geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën merken. Een vorm kan dus net zo goed een merk zijn als een beeld- of woordmerk.

2.2.1. *Achtergrond*

Merkenrechtelijke bescherming van vormen is binnen de Benelux sinds de invoering van de Benelux Merkenwet in 1971 verzekerd. Voor die tijd bestond er alleen in België wettelijke basis voor de bescherming van vormmerken. Om toch bescherming te verkrijgen voor een bepaalde vorm werden tweedimensionale afbeeldingen ervan gedeponeerd. Doordat tweedimensionale afbeeldingen echter niet altijd corresponderen met de driedimensionale vormen, groeide de behoefte aan de mogelijkheid tot het inschrijven van vormen als merk. Om recht te doen aan het specifieke karakter van het vormmerk werd wel een aantal beperkingen opgenomen. Deze beperkingen zijn later grotendeels overgenomen door de Europese wetgever in de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening.

2.2.2. *Vormmerken en onderscheidend vermogen*

Het Hof van Justitie heeft meerdere malen geoordeeld dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen onderscheid mag worden gemaakt tussen de verschillende soorten merken.²⁷ De toetsing van een vorm aan de merkvereisten dient volgens dezelfde standaard te geschieden als bij beeld- en woordmerken. Het lijkt er echter op dat het Hof dit uitgangspunt in latere arresten heeft gerelativeerd. Allereerst heeft volgens het Hof te gelden dat de gemiddelde consument in de vorm van de waren minder snel een herkomstaanduiding ziet dan in woord- of beeldmerken.²⁸ Een vorm zal slechts dan spontaan onderscheidend zijn indien het relevante publiek in staat wordt gesteld om de waren 'onmiddellijk' en 'feilloos' te onderscheiden.²⁹ Dit zal over het algemeen het geval zijn wanneer de vorm significant afwijkt van de norm of wat in de betrokken sector gebruikelijk is, zo volgt uit *Henkel*.³⁰ Indien dit niet het geval is, zal de vorm slechts door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Gelet op het bepaalde in *Philips/Remington* en *Linde* wekt het voorgaande enige bevreemding. Hoe valt uit te leggen dat aan vormmerken gelijke eisen moeten worden gesteld, wanneer aan woord- en

27 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 48; HvJ EG 8 april 2003, *IER* 2003, 48 (*Linde*), r.o. 42.

28 HvJ EG 8 april 2003, *IER* 2003, 48 (*Linde*), r.o. 48; HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*), r.o. 38.

29 HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*); HvJ EG 22 juni 2006, *NJ* 2007/237 m.nt. J.H. Spoor (*Werthers*).

30 HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*), r.o. 49. Een voorbeeld van een significante afwijking is te vinden in HR 23 december 2011, *IER* 2012, 29 (*Trianon/Revillon*)

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

beeldmerken niet de eis wordt gesteld dat zij door het publiek onmiddellijk worden herkend?

Enig bewijs voor de veronderstelling van het Hof dat de gemiddelde consument vormen minder snel als onderscheidend ziet is overigens niet terug te vinden in de overwegingen van het Hof. Uit verschillende theorieën afkomstig uit de psychologie en marketing volgt dat de kracht van een merk voornamelijk wordt gecreëerd aan de hand van associaties.³¹ Gebleken is dat vormen voor het creëren van deze associaties minstens zo geschikt zijn als woorden of beelden.³² Bovendien is ons visuele systeem ingericht op het waarnemen van vormen.³³ Het Hof is desalniettemin van mening dat vormen strenger beoordeeld dienen te worden. In de literatuur wordt daarom ook gesproken van onwil of zelfs vijandigheid ten aanzien van het vormmerk.³⁴ Hoe dan ook hebben de beperkingen die het Hof aan vormmerken oplegt ertoe geleid dat zij in de regel slechts door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Daarmee is de kous echter nog niet af. Zoals zal worden besproken in het volgende hoofdstuk gelden voor vormen enkele specifieke uitsluitingen die de speelruimte voor het vormmerk nog verder beperken.

31 Zie voor een heldere analyse vanuit marketing-psychologisch perspectief Van Horen, Stapel & Pieters 2006.

32 Van Horen, Stapel & Pieters 2006, p. 166-167.

33 Van Horen, Stapel & Pieters 2006, p. 168.

34 Quaedvlieg 2014, p. 701.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

3. DE ABSOLUTE WEIGERINGSGRONDEN VOOR VORMMERKEN

3.1. Algemene opmerkingen

Uit artikel 2.1 lid 1 BVIE, dat is gebaseerd op artikel 2 Mrl, volgt dat vormen van waren of verpakkingen een merk kunnen zijn. Zoals hiervoor besproken is daarvoor vereist dat de vorm significant afwijkt van wat gebruikelijk is of door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Niettemin geldt ook voor onderscheidende vormen de mogelijkheid dat zij uitgezonderd worden van bescherming op grond van art. 2.1 lid 2 BVIE. De tekst van de bepaling luidt als volgt:

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.

Uit de bepaling zijn drie vormen te destilleren die niet geacht kunnen worden een merk te vormen:

- I. vormen die door de aard van de waar worden bepaald;
- II. vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven en
- III. vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.

De in dit artikel genoemde uitsluitingsgronden zijn absoluut, wat inhoudt dat toepassing van één van de restricties leidt tot weigering van de inschrijving of blootstelling aan nietigverklaring van de vorm. De gronden hebben volgens het Hof de ratio te verhinderen dat de merkhouders een monopolie verkrijgt op technische oplossingen of gebruikskennmerken van waren waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt.³⁵ Dit is in lijn met de jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof, dat eerder al oordeelde dat de ratio achter de absolute uitzonderingsgronden ziet op de gewenste vrijheid voor concurrenten.³⁶ Het onderscheidend vermogen of een eventuele inburgering van het teken kunnen de weigering of nietigverklaring van het merk dan niet verhinderen.³⁷ De ratio achter de vormmerkrestricties is immers dat een specifiek

³⁵ HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 78.

³⁶ BenGH 14 april 1989, *IER* 1989, 90 (*Burberry I*), r.o. 15.

³⁷ HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 75.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

monopolie wordt voorkomen.³⁸ Het Hof van Justitie heeft voorts geoordeeld dat eerst naar de absolute uitsluitingsgronden moet worden gekeken alvorens men toekomt aan de beoordeling van het onderscheidend vermogen.³⁹ De vraag of één van de uitsluitingsgronden zich voordoet dient te worden beoordeeld naar het tijdstip van depot.⁴⁰ Indien inschrijving van het teken geweigerd wordt op grond van één van de vormmerkrestricties, brengt het absolute karakter van de weigeringsgronden met zich mee dat de vorm niet kan inburgeren.⁴¹

3.2. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald

De eerste categorie vormen die artikel 2.1 lid 2 BVIE vermeldt zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar worden bepaald. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een ruime en een enge uitleg van de bepaling.⁴²

3.2.1. Enge leer

Voor de harmonisatie werd in de Benelux algemeen aangenomen dat de aardrestrictie doelt op vormen die voor de waar onontbeerlijk zijn. Dit werd tot voor kort ook in onder andere Duitsland⁴³ en het Verenigd Koninkrijk⁴⁴ verdedigd. Er kan onder andere worden gedacht aan de vorm van natuurlijke producten en gereguleerde vormen, zoals de kromming van bananen of de ovale vorm van een rugbybal. Voorbeelden uit de rechtspraak omvatten onder andere de verpakking van tomaten en de vorm van dodehoekspiegels.⁴⁵ De belangrijkste voorwaarde is dat voor de waar geen alternatieve vormen bestaan. Een logische veronderstelling zou zijn dat dergelijke vormen in de regel niet voldoen aan de (voor vormen strengere) toets van het onderscheidende vermogen. Een vorm die onontbeerlijk is voor de waar zal immers niet significant afwijken van wat gebruikelijk is.

38 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.6.4.

39 HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*).

40 HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 (*Benneton/G-Star*).

41 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 57 en 75.

42 Zie onder andere de noot van J.C.S. Pinckaers bij HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 (*Hauck/Stokke*).

43 Ingerl/Rohnke 2010, nr. 47-49.

44 Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names 2011, nr. 8-178.

45 Pres. Rb. Rotterdam 6 juni 1996, *BIE* 1997, 218; Rb. Maastricht 12 november 2003, *BIE* 2005, 63 (*Dodehoekspiegels*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

3.2.2. Ruime leer

Op grond van *Philips/Remington* en *Lego* is echter ook een ruimere interpretatie verdedigd. Zoals hierna nog aan bod zal komen oordeelde het Hof in deze zaken, die betrekking hebben op de techniekrestrictie, dat het bestaan van andere vormen die een technische uitkomst kunnen bieden niet relevant is voor de toepasselijkheid van de technische uitsluiting.⁴⁶ Het Hof Den Haag paste deze regel in de zaak *Hauck/Stokke* overeenkomstig toe op de aardrestrictie.⁴⁷ Het Hof motiveerde deze analoge toepassing door te verwijzen naar de gedachte achter de vormmerkrestricties. Het Hof van Justitie formuleerde in *Philips/Remington* als grondgedachte dat moet worden voorkomen dat een monopolie ontstaat op kenmerken van de waar die de consument mogelijkwerwijs zoekt in producten van concurrenten.⁴⁸ Gelet op deze ratio, en het daarmee samenhangende algemeen belang, oordeelde het Hof Den Haag dat de aardrestrictie ruim dient te worden uitgelegd.⁴⁹ Door deze uitleg rees de vraag of de teleologische interpretatie van het Hof Den Haag in overeenstemming is met hetgeen het Hof van Justitie heeft bedoeld in *Philips/Remington*. De Hoge Raad signaleerde deze onduidelijkheid in het cassatieberoep en stelde enkele prejudiciële vragen over de uitleg van de aardrestrictie.⁵⁰ Het Hof van Justitie heeft deze vragen beantwoord en zich daarmee voor het eerst uitgelaten over deze uitsluiting.⁵¹ In het volgende hoofdstuk zullen dit arrest en zijn consequenties voor de aardrestrictie uitvoerig aan bod komen.

3.3. Vormen die een wezenlijke waarde geven aan de waar

3.3.1. Het Benelux Gerechtshof als vormgever

De tweede restrictie uit artikel 2.1 lid 2 BVIE noemt tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Deze uitsluitingsgrond vindt, net als de andere twee gronden uit het artikel, zijn oorsprong in de oude Benelux Merkenwet. Na de introductie van de Merkenrichtlijn zijn de uitsluitingen overgeheveld naar het huidige BVIE. De door het Benelux Gerechtshof ontwikkelde jurisprudentie leek deze transitie

46 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 84.

47 Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*).

48 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 78.

49 Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*), r.o. 5.3.

50 HR 12 april 2013, *NJ* 2013/503 m.nt. P.B. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*).

51 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 11 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

grotendeels⁵² te hebben doorstaan en gaf daarom tot voor kort een goede indicatie voor de interpretatie van de uitsluitingsgronden.

Het Benelux Gerechtshof heeft zich in het *Adidas*-arrest voor het eerst uitgelaten over de vraag wanneer de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Dit is volgens het Hof zo wanneer de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepalen.⁵³ Het Gerechtshof heeft deze leer uitgebreid door in *Burberry I* te oordelen dat bij de beoordeling van de waarderrestrictie die invloed op de marktwaarde buiten beschouwing moet blijven die niet terug valt te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als merk samenhangende wervingskracht.⁵⁴ Wat de rechter dus dient te onderzoeken is de invloed van de aantrekkelijkheid van de vorm op de marktwaarde van de waar.⁵⁵

Deze twee uitspraken zorgen voor een belangrijke nuancering die op het eerste gezicht niet in de letterlijke bewoordingen van de bepaling kan worden gelezen: slechts dat deel van de marktwaarde dat voortvloeit uit de fraaiheid en oorspronkelijkheid moet in aanmerking worden genomen bij de vraag of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Daarmee heeft het Benelux Gerechtshof een invulling gegeven aan de vraag welke aspecten van de vorm mee mogen wegen in de beoordeling van invloed die de vorm heeft op de marktwaarde. De vraag wanneer een waarde nu kan worden aangemerkt als 'wezenlijk' blijft echter onbeantwoord: moet het bijvoorbeeld gaan om een overwegende invloed? Over de materiële betekenis van de waarderrestrictie heeft het Hof van Justitie zich vorig jaar mogen buigen in de zaak *Hauck/Stokke*.⁵⁶ In het volgende hoofdstuk zal zoals gezegd op dit arrest worden ingegaan.

52 Zoals hiervoor uiteengezet blijft over de vraag of tweedimensionale vormen onder de uitsluiting kunnen vallen verdeeldheid bestaan en geldt dat, in tegenstelling tot onder de Benelux-jurisprudentie, de vorm van een verpakking onder omstandigheden moet worden gelijkgesteld met de vorm van de waar; vgl. HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*).

53 BenGH 23 december 1985, *IER* 1986, 6 (*Adidas*), r.o. 61.

54 BenGH 14 april 1989, *BIE* 1989, 90 (*Burberry I*), r.o. 16. Deze formule was al eerder ontwikkeld en toegepast door de Hoge Raad in HR 11 november 1983, *NJ* 1984, 203 m.nt. L. Wichers Hoeth (*Wokkels*).

55 Bus 2002, p. 180.

56 Zie het hierna te behandelen arrest van 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 11 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

3.3.2. Benetton/G-Star: een Luxemburgse spraakverwarring?

Het heeft even geduurd voordat het Hof zich heeft kunnen uitspreken over de reikwijdte van de waarderrestrictie. Dit heeft gezorgd voor de nodige onzekerheid over de status van de Benelux-jurisprudentie over de uitsluiting. Dit kwam naar voren in een serie uitspraken rondom de twee modereuzen G-Star en Benetton. Centraal in dit geschil stond de door G-Star ontworpen 'Elwood', een spijkerbroek die zich kenmerkt door de duidelijk aanwezige stiksels en opvallende kniestukken.

Het Hof Amsterdam oordeelde dat de populariteit van de broek van G-Star voor een groot deel voortvloeit uit de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht en niet op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm. Het Hof achtte hiertoe redengevend dat de Elwood-broek een groot verkoopsucces is, dat G-Star intensieve reclamecampagnes heeft gevoerd om de broek als product van G-Star bekendheid te geven en dat steeds tegen inbreuken is opgetreden.⁵⁷



Afbeelding 3: De spijkerbroek van G-Star

De Hoge Raad merkte echter op dat het Hof hiermee nog niet heeft vastgesteld of het uiterlijk en de vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijkheid van dien aard zijn dat zij desalniettemin voor een belangrijk deel de marktwaarde van de broek bepalen. Het feit dat de broek populair is en dat G-Star intensief reclame heeft gemaakt leidt niet automatisch tot de conclusie dat de marktwaarde van de broek in belangrijk opzicht toegeschreven kan worden aan de wens van het publiek om waren van het merk aan te schaffen. Het Hof had volgens de Hoge Raad moeten onderzoeken *'of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als de broek van het merk G-Star'*.⁵⁸ In het eerste geval is de uitzonderingsgrond van toepassing, terwijl in het tweede geval de vorm wel sprake kan zijn van een geldig vormmerk.

⁵⁷ Hof Amsterdam 25 november 2004, ECLI:NL:GHAMS:2004:AU9159 (G-Star/Benetton), r.o. 4.22.

⁵⁸ HR 8 september 2006, IER 2006, 83, BIE 2007, 7 (Benetton/G-Star), r.o. 3.7.3.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Tot zover niets nieuws onder de zon: er moet positief vastgesteld worden of het publiek de broek koopt op grond van haar uiterlijke kenmerken. In de volgende (moeilijk leesbare) rechtsoverweging komt de Hoge Raad echter bij de kernvraag van het geding:

“Aan de bestreden overwegingen van het hof ligt de opvatting ten grondslag dat de uitsluiting van art. 3 lid 1 onder e, eerste (dit moet zijn: derde⁵⁹) streepje Merkenrichtlijn, dus voor zover die betrekking heeft op de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft niet aan een rechtsgeldige merkinschrijving in de weg behoeft te staan, indien te eniger tijd – gelet op hetgeen hiervoor in 3.7.2 is overwogen: voorafgaande aan het depot – de aantrekkelijkheid van de vorm een gevolg is geworden van de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van de vorm als merk.”⁶⁰

Wat als het publiek een vorm aanvankelijk aantrekkelijk vindt door zijn fraaiheid en oorspronkelijkheid, maar die aantrekkingskracht door intensieve wervingscampagnes nu vooral ligt in de bekendheid van de vorm? In een dergelijk geval kan het zo zijn dat de vorm aanvankelijk een wezenlijke waarde geeft aan de waar, welke zijn grondslag vindt in de fraaiheid of oorspronkelijkheid van de vorm. Door de intensieve marketing en de groeiende bekendheid is de vorm echter op een bepaald moment niet meer aantrekkelijk voor het publiek door zijn fraaiheid of oorspronkelijkheid, maar door de verworven bekendheid. De Hoge Raad vraagt zich af of in een dergelijk geval de waarde-uitsluiting van toepassing is en legt twee vragen voor aan het Hof:

- 1. Moet art. 3 lid 1 onder e, derde streepje Merkenrichtlijn, aldus worden uitgelegd dat de daarin vervatte uitsluiting de inschrijving als merk van een vorm blijvend belet, indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter geheel, dan wel in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, of mist die uitsluiting toepassing indien, voorafgaand aan de aanvraag om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?*

⁵⁹ Het gaat om een verschrijving. Zie ook de noot van Quanjel-Schreurs bij HvJ EG 20 september 2007, IER 2007, 99 (*Benetton/G-Star*).

⁶⁰ HR 8 september 2006, IER 2006, 83; BIE 2007, 7 (*Benetton/G-Star*), r.o. 3.7.4.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

2. *Indien het antwoord op vraag 1 in laatstbedoelde zin luidt: in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen, wil de uitsluiting niet langer van toepassing zijn?*

De Hoge Raad merkt verder nog op dat zijn prejudiciële vragen geen betrekking hebben op inburgering. Dit is van belang omdat het Hof van Justitie in *Philips/Remington* heeft geoordeeld dat merken waarvan inschrijving op grond van de absolute weigeringsgronden moet worden geweigerd niet kunnen inburgeren.⁶¹ De Hoge Raad maakt dus expliciet dat over inburgering van dergelijke vormen geen onduidelijkheid bestaat. Het Hof van Justitie heeft zich over deze vragen gebogen in zijn arrest van 20 september 2007.⁶² Opvallend is dat het Hof de letterlijke bewoordingen van de Hoge Raad niet overneemt, maar zich geroepen voelt om deze te herformuleren:

“Met de eerste vraag wenst de Hoge Raad in wezen te vernemen of art. 3 lid 1 sub e, derde streepje Richtlijn 89/104/EEG aldus moet worden uitgelegd dat de vorm van de waar die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, toch een merk kan vormen op basis van art. 3 lid 3 Richtlijn 89/104/EEG, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de waar.”

Het Hof gaat er kennelijk vanuit, en bevestigt dit in zijn navolgende rechtsoverweging ook,⁶³ dat de Hoge Raad wil weten of een vorm die wezenlijke waarde heeft door inburgering voorafgaand aan het depot toch een merk kan vormen. Het lijkt erop dat het Hof daarmee niet begrepen heeft wat de Hoge Raad eigenlijk heeft willen weten. Het gaat hier namelijk niet om inburgering, omdat de prejudiciële vraag geen betrekking heeft op het onderscheidend vermogen van het merk. Ter discussie staat of de wezenlijke waarde-uitsluiting ook van toepassing is indien het publiek de waar, waarvan de aantrekkingskracht van de vorm aanvankelijk in zijn fraaiheid en aantrekkelijkheid lag, aantrekkelijk is gaan vinden door de merkenrechtelijke goodwill van de vorm, en dus niet of een vorm die onder de uitzondering valt alsnog kan inburgeren. Het wekt dan ook geen bevreemding dat het antwoord van het Hof ons weinig verder brengt. Het Hof oordeelt,

61 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 75.

62 HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*G-Star/Benetton*), r.o. 21.

63 HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*G-Star/Benetton*), r.o. 22.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

verwijzend naar *Philips/Remington*, dat tekens die onder de absolute uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn vallen niet door inburgering onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, ook niet voorafgaand aan het depot.⁶⁴ Daarmee is de vraag van de Hoge Raad echter niet beantwoord. De Hoge Raad had in zijn arrest bovendien al aangegeven op de hoogte te zijn van de onmogelijkheid van inburgering.

3.3.3. Een strijd tussen goodwill en 'good looks'

In het algemeen kan van vormen worden gezegd dat zij, naast een functionele waarde, een bepaalde aantrekkelijkheidswaarde toevoegen aan het product. Indien deze waarde groot genoeg is, kan de wezenlijke waarderestrictie van toepassing zijn.⁶⁵ Daarvoor is vereist dat de marktwaarde in doorslaggevende mate wordt beïnvloed door de fraaiheid of oorspronkelijkheid van de vorm. In *Benetton/G-Star* was de vraag of de wezenlijke waarde van de waar daadwerkelijk nog werd bepaald door de fraaiheid en oorspronkelijk van de vorm. De aantrekkingskracht van het product was immers enorm gestegen door de met de bekendheid samenhangende wervingskracht. De vraag was dus of de merkenrechtelijke goodwill van het teken de fraaiheid en oorspronkelijkheid van het product overtrof als bepalende factor in de marktwaarde.⁶⁶

De vraag die de Hoge Raad stelde was dan ook geen vraag over inburgering, maar een vraag over de invloed van de fraaiheid en oorspronkelijkheid op de marktwaarde in het licht van de waarde-uitsluiting. Onderscheidend vermogen speelt in het bepalen van deze marktwaarde een verwaarloosbare rol.⁶⁷ De waarde van de broek zit hem in andere factoren, waarbij zowel de fraaiheid en oorspronkelijkheid als de aan de broek verbonden goodwill een rol spelen. Bovendien valt niet uit te sluiten dat de fraaiheid en oorspronkelijkheid van de broek een steeds minder groot deel van de marktwaarde gaan uitmaken. Bijvoorbeeld bij merkkleding kan het zo zijn dat het publiek meer waarde hecht aan het imago dat een merk verschaft dan aan de fraaiheid of oorspronkelijkheid ervan.⁶⁸

In dat licht was ook de tweede prejudiciële vraag van de Hoge Raad een interessante: in hoeverre dient de goodwill de fraaiheid en oorspronkelijkheid van het product te hebben

64 HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*G-Star/Benetton*), r.o. 24-27.

65 Bus 2002, p. 174.

66 Quaedvlieg spreekt hierbij ook wel van 'goodwillovervleugeling'. Zie A.A. Quaedvlieg, annotatie bij: HR 3 april 2009, *BIE* 2010, 23 (*Benetton/G-Star*), p. 148.

67 Zie voor een heldere analyse A.A. Quaedvlieg, annotatie bij: HR 3 april 2009, *BIE* 2010, 23 (*Benetton/G-Star*), p. 148.

68 Vgl. Van den Akker 2010, p. 3.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

'overvleugeld' om ervoor te zorgen dat de uitsluiting niet meer van toepassing is? Een esthetische vorm kan onderscheidend vermogen bezitten. Indien er geen goodwill is verbonden aan deze vorm, zal de consument het product puur en alleen willen kopen om de fraaiheid ervan. De herkomstaanduiding is in de koopbeslissing immers niet van belang, omdat de betreffende vorm als merk geen uitstraling heeft. Wanneer de vorm door een intensieve marketing deze uitstraling toch verkrijgt, zal dit wel degelijk een rol gaan spelen in de koopbeslissing van het publiek. De toegevoegde waarde zit hem in dat geval in de verworven goodwill en niet in het, reeds aanwezige, onderscheidend vermogen.

Deze goodwill is volgens het Hof bovendien een belangrijke functie van het merk. Voorkomen moet daarom worden dat concurrenten '*profijt halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.*'⁶⁹ Rechtvaardigt dit een uitzondering voor vormmerken die aanvankelijk onder de waarde-uitsluiting vallen, maar door inspanning van de merkhouder in overwegende mate aantrekkelijk zijn geworden door hun uitstraling? In de literatuur vallen wisselende geluiden te horen. Quaedvlieg twijfelt en wijst erop dat het absolute karakter van de bepaling zelfs tekens met onderscheidend vermogen uitsluit van bescherming. Gezien het hier gaat om de meest primaire functie van de waar kan worden betoogd dat er geen grond is om een uitzondering te maken voor vormmerken die de goodwillfunctie vervullen.⁷⁰ Echter zou het zeer zeldzame karakter van de Benetton-uitsluiting volgens hem een uitzondering kunnen rechtvaardigen.

3.3.4. Marktwaaarde: objectieve vaststelling en dynamische factoren

Een ander probleem dat de waarderrestrictie met zich meebrengt is dat de commerciële aantrekkingskracht van een product geen vaststaand gegeven is. Marktwaaarde is een dynamische waarde, omdat zij afhangt van de voorkeur van het publiek.⁷¹ Dit maakt de beoordeling van de vraag of er sprake is van een wezenlijke waarde ingewikkeld. Bij de techniekuitsluiting is dit niet het geval, omdat daarvoor juist een statisch criterium is gesteld: op elk moment kan objectief worden vastgesteld of de vorm noodzakelijk is voor een technische uitkomst. Een statisch criterium leent zich veel beter voor een absolute weigeringsgrond, omdat de uitslag van de beoordeling hetzelfde blijft. In geval van de waarderrestrictie kan het voorkomen dat de grond reeds bij de aanvraag dient te worden toegepast. Het is dan gecompliceerd om een oordeel te vellen over de voorkeur van het

69 HvJ EG 18 juni 2009, *BIE* 2009, 58 m.nt. M.R.F. Senftleben, *IER* 2009, 43 m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*), r.o. 49 en 58.

70 A.A. Quaedvlieg, noot bij: HR 3 april 2009, *BIE* 2010, 23 (*Benetton/G-Star*), p. 149.

71 Quaedvlieg 2012, p. 199.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

publiek.⁷² Deze problematiek is ook gesignaleerd in de in opdracht van de Europese Commissie verschenen studie van het Max Planck Instituut:

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. It is inevitable that such evaluations change with time, and where they do, this will directly affect the type and impact of competitive advantage conferred by the sign. Where a shape has initially attracted consumers by its aesthetic appeal, but has later-on developed a high degree of distinctiveness and is mainly appreciated for that reason, the basic rationale for Article 3 (1) (e) TMD articulated by the ECJ in Philips does not apply any longer.⁷³

Overigens wordt ook hier het probleem gesignaleerd van een vermindering van de invloed van esthetische elementen op de populariteit van de vorm. Opmerkelijk is echter dat, net als in *Benetton/G-Star*, ook in deze studie het onderscheidend vermogen wordt gekoppeld aan de commerciële waarde van de waar. In de vorige paragraaf is al uiteengezet dat het onderscheidend vermogen niet van belang is voor de koopbeslissing van de consument, maar dat het gaat om de bekendheid van de vorm die een onderdeel vormt van de koopbeslissing van de consument.

3.3.5. Merkstrategie als bepalende factor van de wezenlijke waarde

Waar het Hof geen uitspraak doet over de invloed van deze verschillende factoren op de marktwaarde, lijkt het Gerecht dit wel te doen in *Bang & Olufsen*. In deze zaak ging het om de vorm van een luidspreker. Het Gerecht oordeelde dat het design voor deze waar een belangrijk criterium is, ook al neemt de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking.⁷⁴ Daarmee lijkt het Gerecht een uitspraak te doen over de invloed van de vormgeving op de marktwaarde. Deze aanname wordt door het Hof gemotiveerd in de daaropvolgende rechtsoverweging:



Afbeelding 4:
De luidspreker van
Bang & Olufsen

⁷² Verschuur 2012, p. 605.

⁷³ Max Planck Instituut 2011, nr. 2.32.

⁷⁴ GvEA 6 oktober 2011, BIE 2012, 18 m.nt. T. Cohen Jehoram (*Bang & Olufsen*), r.o. 73.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

“De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe, met name in punt 92 van het verzoekschrift, dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.”⁷⁵

Allereerst overweegt het Hof dat de luidspreker een zeer bijzonder design heeft, wat erop duidt dat zij in ieder geval significant afwijkt van ‘normale’ luidsprekers. Hiertoe acht het Hof relevant dat het design een wezenlijk element vormt van de merkstrategie en daardoor aantrekkelijker wordt en dus de waarde verhoogt. Dit oordeel lijkt tegenstrijdig met de gedachte dat de invloed van de esthetiek van de vorm op de marktwaarde leidinggevend is bij de beoordeling van de wezenlijke waarde. Het feit dat de vorm een centrale plaats inneemt in de marketingstrategie kan er hoogstens aan bijdragen dat de consument het product aantrekkelijker gaat vinden. Dat het benadrukken van de fraaiheid van de vorm zonder meer een wezenlijke waarde aan de waar geeft lijkt mij echter te kort door de bocht. Bovendien: welke designverkoper zal het uiterlijk van zijn waren niet aanprijzen? Ook voor het overige lijkt sprake te zijn van een wat ongenueanceerd oordeel. Hiervoor werd al beschreven dat de invloed van de vorm op de marktwaarde afhankelijk is van een veelvoud aan factoren. Wat in een specifieke situatie het gewicht is van de verschillende factoren is een feitelijke vraag die niet eenvoudig valt te beantwoorden.⁷⁶ In ieder geval plaatst de uitspraak van het Gerecht makers van designproducten voor een dilemma. Zoals eerder opgemerkt dienen vormen op grond van *Henkel* in beginsel significant af te wijken van de norm, hetgeen bij designproducten in de regel zo zal zijn. Het ligt voor de hand om in de marketingstrategie de bijzondere vorm van het product centraal te stellen. Doet de maker dat echter, dan stelt hij zijn vormmerk bloot aan nietigverklaring.

3.3.6. Een uitzondering op de waarderrestrictie?

Hoe nu verder? Uit het voorgaande blijkt dat nog volop onduidelijkheid bestaat over de waarderrestrictie. Zo heeft het Hof van Justitie nog steeds geen heldere richtlijn gegeven voor de beoordeling van de wezenlijke waarde. Moet de marktwaarde het centrale begrip blijven, of dient toch gekeken te worden naar de intrinsieke waarde van de waar? Daarbij is ook van belang dat de marktwaarde een dynamisch gegeven is. Ook de reikwijdte van het begrip is nog onduidelijk. Uit *Benetton/G-Star* blijkt immers niet of een geval van ‘goodwillovervleugeling’ onder de uitsluiting valt. Onder andere om deze redenen heeft de

⁷⁵ GvEA 6 oktober 2011, *BIE* 2012, 18 m.nt. T. Cohen Jehoram (*Bang & Olufsen*), r.o. 74.

⁷⁶ Bus 2002, p. 180.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Hoge Raad in de zaak *Hauck/Stokke* een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. De uitspraak van het Hof zal zoals aangekondigd nog uitvoerig aan bod komen.

3.4. Vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen

De laatste uitsluiting van artikel 2.1 lid 2 BVIE zondert van merkenrechtelijke bescherming uit tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Deze uitsluiting wordt ook wel de techniekrestrictie genoemd. De schakel met het octrooirecht is snel gelegd, nu de uitsluiting lijkt te beogen uitvindingen buiten het bereik van het merkenrecht te laten. De bepaling heeft echter een bredere reikwijdte. Zo volgt uit de toelichting bij het artikel dat het begrip ‘technische uitkomst’ breder is dan het begrip uitvinding uit de Rijsoctrooiwet.⁷⁷

In tegenstelling tot de vorige twee uitsluitingen heeft het Hof van Justitie wel een duidelijke richtlijn gegeven voor de toepassing van de techniekrestrictie. In *Philips/Remington* zijn de toepassingscriteria van de uitsluiting uiteengezet. De Nederlandse elektronicafabrikant Philips ontwikkelde in 1966 een scheerapparaat dat zich kenmerkte door de drie ronde scheerkoppen met roterende mesjes, ontworpen in de vorm van een driehoek. In 1985 volgt de inschrijving van het vormmerk in het Verenigd Koninkrijk. In 1995 komt concurrent Remington met een soortgelijk ontwerp, waarna Philips een verbod vordert. Uiteindelijk komt de zaak bij het Hof van Justitie terecht, dat duidelijk maakte onder welke voorwaarden de techniekrestrictie van toepassing is.



Afbeelding 5: De scheerkop van Philips

“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.”⁷⁸

⁷⁷ Zie de toelichting bij art. 2.1 lid 2 BVIE.

⁷⁸ HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 83.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Op grond van de laatste zin wordt algemeen aangenomen dat het Hof heeft gekozen voor de apparaatgerichte leer, die stelt dat slechts relevant is of de specifieke vorm een technisch effect sorteert. Dit in tegenstelling tot de resultaatgerichte leer, die de vraag stelt of er ook andere wijzen zijn om het technisch effect te sorteren.⁷⁹ Het gevolg is een groter toepassingsbereik van de technische uitsluiting, nu de rechthebbende zich niet meer kan verweren door te wijzen naar alternatieve mogelijkheden. Voorts moeten de wezenlijke kenmerken van de waar beantwoorden aan een technische functie.⁸⁰ In het Lego-arrest oordeelde het Hof dat de wezenlijke kenmerken zien op de belangrijkste kenmerken van het teken bezien als totaalbeeld.⁸¹ Dit lijkt een lichte verruiming ten opzichte van *Philips/Remington*. Daarnaast verduidelijkte het Hof dat uit het woord 'uitsluitend' volgt dat indien een niet-functioneel element een belangrijke rol speelt, er geen reden is het merk op grond van de techniekuitsluiting te weigeren.⁸² In dat geval zal de beschermingsomvang zich slechts beperken tot de wezenlijke niet-functionele elementen van de vorm.⁸³ De ratio achter de strikte bewoordingen van het Hof is gelegen in het voorkomen dat een monopolie wordt verkregen op technische oplossingen of gebruikskenmerken.

3.5. Combinatie van weigeringsgronden

Ten slotte rijst de vraag in hoeverre de verschillende weigeringsgronden kunnen worden gecombineerd. De tekst van artikel 2.1 lid 2 BVIE lijkt dit tegen te spreken, nu de drie uitsluitingen worden gescheiden door het woord 'of'. Op grond van een grammaticale interpretatie lijkt een gecombineerde toepassing van verschillende uitsluitingsgronden niet mogelijk. Toch lijkt het Hof Den Haag in de zaak *Stokke/Hauck* te beslissen dat combinatie geoorloofd is. Het Hof refereert aan de ratio van de vormmerkrestricties, die blijkt uit *Philips/Remington*:

Gelet op die ratio en op het feit dat met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn een algemeen belang is nagestreefd (punt 80 van het 'Philips/Remington'-arrest) kan een merk dat (...) uitsluitend bestaat uit een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken deels door de aard van de waar worden bepaald en voor

79 Dit onderscheid werd voor het eerst gemaakt in het proefschrift van: A.A. Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek* (diss. Nijmegen), Tjeenk Willink: Zwolle 1987, p. 31 e.v. Zie ook zijn noot onder HvJ EG 18 juni 2002, *BIE* 2003 (*Philips/Remington*).

80 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.9.2. Aangenomen wordt dat het woord 'functionele' overbodig is, nu het erom gaat of de wezenlijke kenmerken functioneel zijn en dus een technisch effect teweeg brengen.

81 HvJ 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg (*Lego*), r.o. 69-71.

82 HvJ 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg (*Lego*), r.o. 72.

83 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.9.2.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

het andere deel een wezenlijke waarde aan de waar geven, op grond van die bepaling, en het in overeenstemming daarmee uit te leggen artikel (...), geen merk vormen.⁸⁴

Dit lijkt een logische gevolgtrekking uit hetgeen het Hof heeft bepaald in *Philips/Remington*. Indien een vorm voor de ene helft aan de technische functie beantwoordt en voor de andere helft door de aard van de waar bepaald wordt, is niet goed in te zien waarom deze toch ingeschreven zou moeten worden. Gezien de gedachte achter de bepaling, namelijk vrijhouding voor de concurrentie, zou de vorm geweigerd moeten worden. Het Hof van Justitie heeft ook over dit onderwerp zijn zienswijze gegeven in het *Hauck/Stokke*-arrest, dat in het volgende hoofdstuk wordt behandeld.

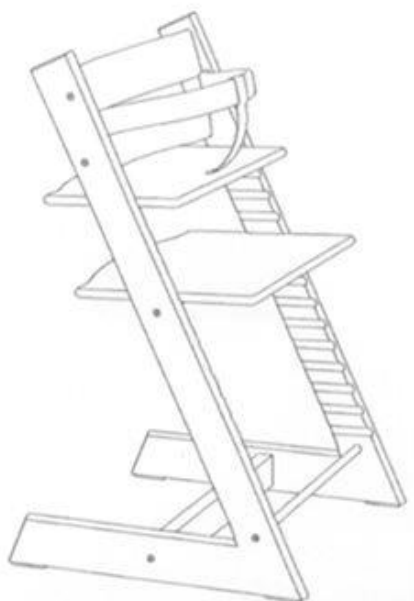
⁸⁴ Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Stokke/Hauck*), r.o. 5.3.

4. HET ARREST HAUCK/STOKKE

4.1. Geschiedenis

Over de uitleg en reikwijdte van de technische uitsluitingsgrond bestaat na *Philips/Remington* en *Lego* weinig onduidelijkheid. Hetzelfde kan helaas niet worden gezegd over de gronden die betrekking hebben op de ‘aard van de waar’ en ‘wezenlijke waarde van de waar’. Dit is onder andere gelegen in het feit dat het Hof van Justitie zich tot voor kort niet had uitgesproken over de uitsluitingen, maar ook in de vage bewoordingen van de bepaling. Een eerste poging van de Hoge Raad om meer duidelijkheid te verkrijgen over de wezenlijke waarde-uitsluiting in de zaak *Trianon/Revillon* strandde bovendien jammerlijk doordat partijen schikten voordat het Hof van Justitie uitspraak kon doen.⁸⁵ Niettemin is het Hof een nieuwe mogelijkheid geboden zich uit te spreken in de zaak *Hauck/Stokke*.

Het geding concentreert zich op de zogeheten ‘Tripp Trapp’-stoel, een kinderstoel die in de jaren zeventig is ontworpen door de Zweed Peter Ospvik. De stoel kenmerkt zich door zijn bijzondere vorm en is zelfs in verschillende musea tentoongesteld. Ospvik is houder van het auteursrecht op de Tripp Trapp-stoel. In 1982 werd de stoel in Nederland op de markt gebracht door de Noorse vennootschap Stokke. In 1998 besluit Stokke om ook een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal teken van de vorm van de Tripp Trapp-stoel te doen. Het merk wordt uiteindelijk ingeschreven in de hieronder afgebeelde vorm:



*Afbeelding 6:
De Tripp Trapp-stoel*

⁸⁵ HR 23 december 2011, *IER* 2012, 29 (*Trianon/Revillon*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Concurrent Hauck, een vennootschap naar Duits recht, brengt in Nederland twee vergelijkbare modellen kinderstoelen op de markt, te weten de Alpha en de Beta. Deze kinderstoelen lijken op het eerste gezicht te zijn geïnspireerd op de stoel die Stokke verhandelt. Dit is voor Stokke aanleiding om samen met de maker van de stoel, Peter Ospvik, een procedure te starten tegen Hauck en Jakotrade, importeur van de stoel van Hauck. Stokke en Ospvik vorderen in eerste aanleg onder andere een verklaring voor recht dat Hauck en Jakotrade inbreuk maken op de auteursrechten en de merkrechten van Stokke alsmede de persoonlijkheidsrechten van Ospvik. In reconventie vordert Hauck onder meer dat de inschrijving van het vormmerk nietig wordt verklaard. Uiteindelijk wordt geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, die zich genoodzaakt ziet zich tot het Hof van Justitie te wenden met een aantal prejudiciële vragen.

4.2. Procedure bij de nationale rechter

4.2.1. Rechtbank Den Haag

In eerste aanleg wordt door zowel partijen als de rechtbank zeer beknopt ingegaan op de geldigheid van het merk. De rechtbank merkt op dat tussen partijen voornamelijk in geschil is of de vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Daarbij herhaalt zij de regel uit *Burberry's I* en overweegt dat de waar niet als merk kan worden beschouwd indien deze van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.⁸⁶ Als het publiek de waar koopt vanwege fraaiheid en originaliteit, is het merk dan ook niet toelaatbaar. De vorm is echter wel geldig indien het publiek zich naast de genoemde feiten en omstandigheden in niet onbelangrijke mate laat leiden door andere kenmerken zoals prijs, gewenning of gemak.⁸⁷ Daar is in dit geval geen sprake van, zo is de rechtbank kennelijk van mening. Vast staat volgens de rechter dat de stoel van Stokke zich voornamelijk onderscheidt van die van concurrenten door zijn fraaie en originele vormgeving en de aanmerkelijk hogere prijs. Indien het publiek ondanks deze hogere prijs toch voor de Tripp Trapp-stoel kiest, moet de doorslaggevende factor wel de fraaie en oorspronkelijke vormgeving zijn, zo is de redentatie. De rechtbank stelt daarmee de koopbeslissing centraal in het beoordelen van de wezenlijke waarde van de waar.

⁸⁶ Rb. Den Haag 4 oktober 2000, *IER* 2000, 67 (*Stokke/Hauck c.s.*), r.o. 24; vgl. BenGH 14 april 1989, *BIE* 1989, 90 (*Burberry's I*).

⁸⁷ Rb. Den Haag 4 oktober 2000, *IER* 2000, 67 (*Stokke/Hauck c.s.*), r.o. 24.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

4.2.2. Tussenarrest Hof Den Haag

In een tussenarrest heeft het Hof Den Haag zich uitgesproken over de verhouding tussen rechtspraak onder de Benelux Merkenwet, die het relevante recht ten tijde van *Burberry's I* bevatte, en de Merkenrichtlijn. Het Hof merkt op dat het toenmalige artikel 1, tweede volzin BMW (thans: artikel 2.1 lid 2 BVIE) moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3 lid 1, sub e van de Merkenrichtlijn.⁸⁸ Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Benelux Merkenwet en de voor de inwerkingtreding van de Merkenrichtlijn gewezen rechterlijke uitspraken hebben volgens het Hof aan belang ingeboet. Het Hof verwijst verder naar de ratio achter de weigeringsgronden van artikel 3 lid 1, sub e Merkenrichtlijn, die beoogt te verhinderen dat de merkhouders een monopolie verkrijgt op technische oplossingen of gebruikskennmerken van waren waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt.⁸⁹ Uit deze bewoordingen leidt het Hof af dat het bij de techniekrestrictie gaat om technische oplossingen, terwijl de aard- en waarderrestrictie zien op gebruikskennmerken die de consument in de waar zoekt. Op grond van het voorgaande wordt door het Hof aan partijen de gelegenheid geboden zich in door hen te nemen akten nader uit te laten over de vraag in hoeverre de Tripp Trapp-stoel door gebruikskennmerken wordt bepaald. Daarbij dient de rechter ook in te gaan op de vraag of de aarduitsluiting van toepassing is. De rechtbank had hier in zijn vonnis geen uitspraak gedaan, terwijl Hauck hier blijkens de pleitnota in eerste aanleg wel een beroep op had gedaan.⁹⁰

Stokke had verder aangevoerd dat de grote bekendheid van de Tripp Trapp-stoel tot gevolg zou hebben dat de consument graag meer betaalt voor het 'originele' product. Het Hof overweegt dat hieraan geen zelfstandig argument kan worden ontleend. Het Hof van Justitie had in *G-Star/Benetton* immers beslist dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan de waar geeft geen merk kan vormen wanneer deze vorm voor inschrijfdatum aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.⁹¹

Hierbij moet worden opgemerkt dat de overweging van het Hof van Justitie volgens mij duidt op een verkeerd begrip van de door de Hoge Raad gestelde vraag. Het ging in die zaak namelijk niet om een vraag over inburgering. De vraag was juist of de aantrekkingskracht van een vorm in overwegende mate bepaald wordt door met de

88 Hof Den Haag 17 november 2009, IEF 8029 (*Hauck/Stokke*), r.o. 51.

89 HvJ EG 18 juni 2002, IER 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide (*Philips/Remington*), r.o. 78.

90 Hof Den Haag 17 november 2009, IEF 8029 (*Hauck/Stokke*), r.o. 52.

91 Hof Den Haag 17 november 2009, IEF 8029 (*Hauck/Stokke*), r.o. 53; vgl. HvJ EG 20 september 2007, IER 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*Benetton/G-Star*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

bekendheid van die vorm samenhangende wervingskracht, en dus niet door de fraaiheid of aantrekkelijkheid van die vorm. Onderscheidend vermogen speelt bij het wegen van deze invloed een onbeduidende rol.⁹² Het Hof Den Haag lijkt hier in dezelfde valkuil te lopen. Het argument van Stokke is er immers op gericht om te bewijzen dat de marktwaarde van de Tripp Trapp-stoel met name ligt in de goodwill van de vorm. Als een consument graag meer uitgeeft voor het 'origineel', dan betekent dat in ieder geval dat de (merkenrechtelijke) goodwill van de vorm een deel van de waarde is gaan bepalen. Dit heeft niets te maken met het verkrijgen onderscheidend vermogen, want dit was ook al aanwezig voordat de vorm van de stoel bekendheid verwierf. Indien de goodwill van de Tripp Trapp-stoel dermate groot is dat de fraaiheid en oorspronkelijkheid niet (langer) een wezenlijke waarde aan de waar geven, ben ik van mening dat de waarde-uitsluiting niet van toepassing is. Het Hof Den Haag stapt hier echter overheen met een verwijzing naar de, volgens mij op verkeerde gronden gestoelde, overweging van het Hof van Justitie.

4.2.3. Hof Den Haag

Zowel Stokke als Hauck zijn in het tussenarrest in de gelegenheid gesteld om zich nader uit te laten over de vraag of het vormmerk van Stokke wordt bepaald door gebruikskennmerken en wat daarvan de gevolgen zijn. Stokke meent dat de aarduitsluiting buiten beschouwing dient te worden gelaten en wijst op het verbod van reformatio in peius, wat inhoudt dat Stokke door het instellen van beroep in een slechtere positie zou komen dan wanneer het beroep niet was ingesteld. Dit wordt door het Hof van tafel geveegd met de motivering dat het merk in eerste aanleg reeds nietig was verklaard en dat van een positieverslechtering dus geen sprake kan zijn.⁹³ Stokke verklaart met betrekking tot de wezenlijke waar dat deze niet zozeer is gelegen in de aantrekkelijke vormgeving van het product, maar in de gebruiksfunctie daarvan. Dit leidt volgens Stokke echter niet tot toepasselijkheid van de aarduitsluiting, omdat – nu kinderstoelen er in vele maten en vormen zijn – het merk niet uit een vorm bestaat die uitsluitend door de aard van de waar wordt bepaald. Hauck reageert aan door te stellen dat de aantrekkelijk vorm van de Tripp Trapp-stoel de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, terwijl aan de andere kant de vorm in hoge mate functioneel is en dus door de aard van de waar wordt bepaald. Beide nietigheidsgronden zijn volgens Hauck in meerdere of mindere mate aanwezig.⁹⁴

⁹² Zie pg. 2.2.3 van het vorige hoofdstuk.

⁹³ Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*), r.o. 5.1.

⁹⁴ Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*), r.o. 5.2.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Het Hof begint met een verwijzing naar het arrest *Stokke/Fikszó*, waar inbreuk op het auteursrecht van Stokke werd vastgesteld. In dat arrest liet hetzelfde Hof zich uit over de beschermingsomvang van het auteursrecht op de Tripp Trapp-stoel. Het Hof overwoog dat de Tripp Trapp-stoel twee afzonderlijke auteursrechtelijk beschermde trekken heeft, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers.⁹⁵ Dit leidt in *Hauck/Stokke* tot de vaststelling van het Hof de Tripp Trapp-stoel een zeer aantrekkelijk uiterlijk heeft, wat een wezenlijke waarde aan de stoel geeft.⁹⁶ Door zijn vormgeving is de stoel in de ogen van het Hof bovendien bij uitstek geschikt als kinderstoel: de stoel is veilig, comfortabel en deugdelijk en (daarom) pedagogisch en ergonomisch verantwoord te noemen. De stoel wordt daarom in zoverre bepaald door de aard van de waar. Daarmee lijkt het Hof een ruime uitleg te geven aan de aardrestrictie door deze uit te laten strekken tot gebruikskenmerken die de consument redelijkerwijs in waren van concurrenten zoekt. Het Hof van Justitie had zich tot dan toe niet uitgesproken over het toepassingsbereik van deze weigeringsgrond.

Op grond van het voorgaande komt het Hof tot de conclusie dat de vorm van de stoel deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de stoel geeft.⁹⁷ Deze vaststelling leidt niet automatisch tot de conclusie de weigeringsgronden van toepassing zijn. Stokke betoogt immers dat de vorm niet uitsluitend door één van de uitsluitingen wordt beheerst. Hauck aan de andere kant is van mening dat het voldoende is dat de stoel louter wordt bepaald door de combinatie van deze factoren. Het Hof lost dit probleem op door te verwijzen naar de gedachte achter de absolute uitsluitingsgronden, die het Europees Hof formuleerde in *Philips/Remington*. De ratio is het voorkomen van een monopolie op kenmerken van de waar die de consument mogelijk zoekt in producten van concurrenten.⁹⁸ Het Hof stelt vast dat de consument de stoel van Stokke koopt omdat deze fraai én praktisch is. De consument zal volgens het Hof dan ook naar deze kenmerken op zoek gaan in stoelen van concurrenten. Gelet op de hiervoor genoemde ratio, en het daarmee samenhangende algemeen belang, oordeelt het Hof dat dergelijke merken niet kunnen worden ingeschreven.⁹⁹ Het merk van Stokke wordt daarom ook in hoger beroep nietig verklaard.

95 Hof Den Haag 30 juni 2009, *IER* 2009, 77 m.nt. F.W. Grosheide (*Stokke/Fikszó*), r.o. 9-13.

96 Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*), r.o. 5.2.

97 Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*), r.o. 5.3.

98 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 78.

99 Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Stokke/Hauck*), r.o. 5.3.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

4.2.4. Hoge Raad

Het getouwtrek om de beroemde kinderstoel is daarmee nog niet ten einde, aangezien Stokke de zaak naar de Hoge Raad brengt. In cassatie voert Stokke allereerst aan dat het Hof zich ten onrechte heeft gebaseerd op een combinatie van de uitsluitingsgronden 'aard van de waar' en 'wezenlijke waarde van de waar'. Het hof stelt volgens het onderdeel immers vast dat de stoel deels door de aard van de waar wordt bepaald en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft en daarmee kennelijk de twee uitsluitingen combineert. Advocaat-generaal Verkade merkt in zijn conclusie op dat deze klacht van Stokke berust op een onjuiste lezing van het arrest van het hof.¹⁰⁰ Een juiste lezing zou volgens hem zijn dat het hof zowel de ene als de andere uitsluitingsgrond voldaan acht. In de literatuur is de mogelijkheid dat verschillende gronden tegelijk van toepassing zijn in ieder geval onderkend.¹⁰¹ Ook indien de lezing van Stokke de juiste is, moet de klacht in de ogen van de advocaat-generaal ongegrond worden verklaard, die wijst op de ratio van artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn. Op grond van deze ratio en het daarin nagestreefde algemene belang acht de advocaat-generaal het immers verdedigbaar dat de uitsluitingsgronden gecombineerd kunnen worden toegepast.¹⁰²

De belangrijkste bezwaren van Stokke zijn gericht op de uitleg van de genoemde weigeringsgronden door het hof. Zo miskent het hof volgens Stokke dat de aarduitsluiting beperkt moet worden uitgelegd. De fabrikant beroept zich erop dat de specifieke vormgeving niet louter voortvloeit uit de aard van een kinderstoel, omdat er oneindig veel mogelijkheden zijn om een kinderstoel vorm te geven. In dat geval, zo merkt de advocaat-generaal op, is de vraag wat dan nog de zelfstandige betekenis van de weigeringsgrond is.¹⁰³ Het hof heeft volgens Stokke daarnaast miskend dat de Tripp Trapp-stoel niet (louter) bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De wezenlijke waarde van de stoel zou volgens de klacht immers gelegen zijn in de gebruiksfunctie ervan, waartoe Stokke stelt dat de kinderstoel primair wordt gekocht als veilige, degelijke, duurzame en ergonomisch verantwoorde functionele stoel van een kind. De fraaie vormgeving beïnvloedt daarbij de waarde, maar kan niet als hoofdreden voor de aanschaf worden gezien. Hiermee betoogt Stokke kennelijk dat een product slechts één wezenlijke waarde kan hebben, en dat deze wezenlijke waarde bij een kinderstoel niet kan bestaan

100 HR 12 april 2013 (concl. A-G Verkade), *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*), pt. 5.47.2.

101 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.7.

102 HR 12 april 2013 (concl. A-G Verkade), *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*), pt. 5.47.5.

103 HR 12 april 2013 (concl. A-G Verkade), *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*), punt 5.48.5.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

in de fraaie vormgeving van de stoel (maar in zijn gebruikskenmerken).¹⁰⁴ De Hoge Raad volgt de advocaat-generaal in zijn overweging dat over de juistheid van deze stellingen geen uitspraak kan worden gedaan en besluit tot het stellen van prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie.¹⁰⁵

4.3. Procedure bij het Hof van Justitie

4.3.1. Inleiding

Anders dan het geval was in *Trianon/Revillon* komt het Hof van Justitie ditmaal wel toe aan de beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen. De beantwoording van het Hof zal in dit hoofdstuk per onderwerp besproken worden, waarbij achtereenvolgens de ratio van de weigeringsgronden, de aard- en wezenlijke waarderrestrictie en de mogelijkheid tot combinatie van deze gronden aan bod komen. Naast de uitleg van het Hof van Justitie wordt uitvoerig aandacht besteed aan de conclusie van advocaat-generaal Szpúnar. Zijn uitvoerige betoog omvat onder andere de grondslagen van het merkenrecht, de ratio achter de vormmerkrestricties en de uitleg van deze uitsluitingen. Zijn conclusie geeft niet alleen relevantie discussiepunten in de literatuur weer, maar dient ook als een belangrijk referentiekader voor de uitleg van de uitspraak van het Hof.

4.3.2. De ratio achter de vormmerkrestricties

Het Hof van Justitie vangt aan met een uiteenzetting van de ratio achter de vormmerkrestricties van artikel 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn. Daarbij sluit het zich grotendeels aan bij de conclusie van advocaat-generaal Szpúnar dat de weigeringsgronden dienen te worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.¹⁰⁶ In de uitvoerige analyse van de advocaat-generaal is op te maken dat de uitsluitingen uiteindelijk het doel hebben het evenwicht tussen vrije mededinging en een gerechtvaardigd monopolie te bewaken. In dit evenwicht speelt zowel het algemeen belang, bestaande in de bescherming van innovatie en creativiteit, een rol als het economische belang gebruik te kunnen maken van intellectuele scheppingen en aldus de economische ontwikkeling te bevorderen.¹⁰⁷

104 HR 12 april 2013 (concl. A-G Verkade), *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*), punt 5.49.5.

105 HR 12 april 2013, *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*), r.o. 7.

106 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 17.

107 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 36 en 39.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Nu het Hof heeft vastgesteld dat de uitsluitingen in het licht van het algemeen belang moeten worden uitgelegd, is de vraag wat dan dit algemeen belang is. Het Hof vangt aan met een verwijzing naar *Philips/Remington*, waarin het ten aanzien van de techniekrestrictie overwoog dat moet worden voorkomen dat een monopolie ontstaat op technische oplossingen en gebruikskenmerken van de waar waarnaar de consument mogelijkwerwijs in de waren van concurrenten zoekt.¹⁰⁸ Daarnaast dient te worden voorkomen dat het merkrecht wordt gebruikt ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen.¹⁰⁹ Niet alleen het vermijden van specifieke monopolies, maar ook het voorkomen van ongewenste vereeuwiging is daarmee een doel van de uitsluiting. Deze twee doeleinden zijn volgens mij geen strikt gescheiden wegen. Een vorm die oorspronkelijk door bijvoorbeeld het octrooirecht beschermd en vervolgens vereeuwigd wordt via het merkenrecht, zal in de regel kenmerken hebben die de consument ook in de producten van concurrenten zoekt. Deze vereeuwiging kan aldus een ongewenst monopolie ten gevolge hebben.¹¹⁰

Vervolgens overweegt het Hof dat de ratio achter de techniekrestrictie ook geldt voor aard- en waarderestrictie. Deze uitsluitingsgronden dienen dan ook in overeenstemming met dit doel te worden uitgelegd.¹¹¹ Daarmee sluit het Hof aan bij het standpunt van het Hof Den Haag in het hoger beroep, namelijk dat de ratio uit *Philips/Remington* van overeenkomstige toepassing is op de aardrestrictie.¹¹² Daarbij gaat het Hof een stap verder door te stellen dat deze ratio ook aan de waarderestrictie ten grondslag ligt.¹¹³

108 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 18; HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 78-79.

109 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 19; vgl. HvJ 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg (*Lego*), r.o. 45.

110 Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.6.1.

111 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 20.

112 Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*).

113 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 20.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

4.3.3. Vormen die door de aard van de waar worden bepaald

4.3.3.1. Rechtsvergelijkende analyse van de aarduitsluiting

Voor een goed begrip van de uitspraak zal ik de inleidende uiteenzetting van advocaat-generaal Szpúnar over de aardrestrictie te behandelen. Hij wijst erop dat binnen de literatuur grofweg twee stromingen bestaan met betrekking tot de wijze waarop de bepaling moet worden uitgelegd, te weten de restrictieve leer en de ruime leer. Voorstanders van de restrictieve leer zijn fabrikant Stokke en ontwerper Ospvik, de landen Italië en Portugal en de Europese Commissie. De restrictieve leer houdt in dat met een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald dient te worden verstaan een vorm die inherent is aan het wezen van de betrokken waar. Daarbij is er geen ruimte voor eigen inbreng van de producent. In beginsel vallen hier alleen natuurlijke producten en goederen die het voorwerp zijn van bepaalde normen onder, zoals een rugbybal.¹¹⁴ Dit standpunt is eveneens terug te vinden in de richtsnoeren van het BHIM.¹¹⁵

Aan de andere kant staan Hauck, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland als verdedigers van de ruime uitleg. Deze uitleg berust op de opvatting dat onder de aardrestrictie wordt verstaan de meest aangenomen vorm die het meest getrouw het wezen van de betrokken waar vertolkt. Daarbij moet het gaan om vormen die bestaan uit kenmerken die gewoonlijk aan de betrokken waar worden toegeschreven. Specifieke kenmerken en kenmerken die uit een concrete toepassing voortvloeien vallen niet onder de uitzondering. De Britse regering noemt ter terechtzitting als voorbeelden onder andere een theepot in de vorm van een kom met een tuit, deksel en handgreep en de getande vorm van een drietand voor een vork.¹¹⁶

4.3.3.2. Naar een ruime uitleg voor de aarduitsluiting

In zijn conclusie signaleert de advocaat-generaal dat een restrictieve uitleg van de aardrestrictie weliswaar het beste aansluit bij een grammaticale interpretatie van de bepaling, maar dat deze uitleg niet overeenstemt met de ratio die ten grondslag ligt aan de uitsluiting. Door een enge uitleg zou de bepaling namelijk nog maar een zeer klein toepassingsbereik hebben en zo zijn doel voorbijschieten. Bovendien is de kans dat een vorm die inherent is aan het wezen van een waar nog onderscheidend vermogen heeft erg

114 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 46.

115 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), pg. 2.5.2.

116 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 48-49.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

klein.¹¹⁷ Het Hof sluit zich voor een groot deel aan bij de woorden van de advocaat-generaal. Op teleologische gronden verwerpt het Hof een enge uitleg van de bepaling:

“Zou het eerste streepje van die bepaling (de aardrestrictie – red.) aldus worden uitgelegd dat het enkel van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit vormen die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk zijn, waarbij aan de betrokken producent geen enkele marge wordt gelaten voor een wezenlijke eigen bijdrage, dan zou de aldaar vastgestelde weigeringsgrond zijn doel dus niet volledig kunnen bereiken.”¹¹⁸

Uit een restrictieve uitleg van de bepaling volgt volgens het Hof dat de weigeringsgrond zich beperkt tot natuurlijke en gereguleerde waren. Dergelijke vormen kunnen in de ogen van het Hof geen onderscheidend vermogen bezitten en dus ook niet worden ingeschreven.¹¹⁹ Uit praktisch oogpunt valt deze redenering valt te begrijpen. De enge uitleg zou zich beperken tot vormen die per definitie geen merk *kunnen* vormen en het hanteren van een specifieke uitsluiting voor deze gronden is dan ook overbodig. Het is onwaarschijnlijk dat de wetgever met die wetenschap aan de bepaling een dermate eng toepassingsbereik heeft willen geven. Met deze gedachte in het achterhoofd kiest het Hof dan ook voor een ruime definitie voor de aarduitsluiting:

Integendeel, bij de toepassing van de in artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn vermelde weigeringsgrond dient rekening te worden gehouden met het feit dat het begrip “vorm die door de aard van de waar bepaald wordt” impliceert dat in beginsel ook de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar.¹²⁰

Deze omschrijving lijkt *grosso modo* overeen te komen met de uitleg van de technische uitsluiting in *Philips/Remington*. In dat laatste arrest spreekt het Hof van vormen ‘waarvan de wezenlijke kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven’,

117 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (Hauck/Stokke), pt. 50-52.

118 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (Hauck/Stokke), r.o. 23.

119 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (Hauck/Stokke), r.o. 24.

120 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (Hauck/Stokke), r.o. 25.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

terwijl uit *Hauck/Stokke* volgt dat het bij de aarduitsluiting moet gaan om 'vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie(s) van deze waar'.

4.3.3.3. De grens van de aardrestrictie: functie-inherent of niet?

Het toepassingsbereik van de aardrestrictie strekt zich uit tot de wezenlijke kenmerken die *inherent* zijn aan de generieke functie van de waar. De terminologie van het Hof lijkt terug te grijpen op hetgeen de advocaat-generaal betoogde omtrent de niet-functionele kenmerken van de vorm. Volgens hem is de aarduitsluiting slechts van toepassing indien *alle* wezenlijke kenmerken zijn toe te schrijven aan de aard van de waar. Indien de vorm naast wezenlijke gebruikskenmerken ook andere fundamentele kenmerken bezit, is de aarduitsluiting niet van toepassing.¹²¹ Het Hof lijkt op eenzelfde koers aan te sturen. De uitsluiting vindt geen toepassing indien een ander element, zoals een sier- of fantasie-element dat *niet inherent* is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.¹²²

De grens van de aardrestrictie is hiermee aangegeven: voor zover een vorm een wezenlijk niet-functioneel element bevat dat niet onlosmakelijk verbonden is aan de generieke functie van de waar, kan deze worden ingeschreven. Een niet-functioneel element dat wel inherent is aan de generieke functie van de waar valt daarmee binnen het bereik van de uitsluiting. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de conclusie van de advocaat-generaal: niet-functionele elementen, waaronder volgens het Hof onder andere sier- en fantasie-elementen vallen, mogen niet direct voortvloeien uit de functie van de betrokken waar.

Enigszins verwarrend is dat het Hof in het dictum een afwijkende formulering hanteert. Het Hof overweegt het moet gaan om vormen waarvan de *waarbij één of meerdere gebruikskenmerken aanwezig zijn* die inherent zijn aan de generieke functie of functies van de waar.¹²³ In tegenstelling tot het voorgaande lijkt onder deze formulering een vorm met een wezenlijk niet-functioneel element ook onder de uitsluiting te vallen, zelfs indien dit element inherent is aan de generieke functie(s) van de waar.¹²⁴ Gelet op het feit dat het Hof enkele overwegingen eerder deze mogelijkheid expliciet uitsluit, lijkt het me

121 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 64.

122 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 22.

123 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 27.

124 Dit signaleert ook Haak in zijn noot bij *BIE* 2015, 3 (*Hauck/Stokke*), p. 67.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

onwaarschijnlijk dat het Hof met deze formulering het toepassingsgebied van de aardrestrictie heeft willen verruimen.

4.3.3.4. *Generieke functies en specifieke kenmerken*

Een belangrijke aanvulling die het Hof doet is de eis dat de wezenlijke kenmerken inherent moeten zijn aan de *generieke* functie van de waar. De vraag is hoeveel gewicht moet worden toegekend aan deze toevoeging. Het lijkt erop dat het moet gaan om gebruikskenmerken die in het algemeen aan de waar worden gegeven. Onduidelijk is of het Hof hiermee de reikwijdte van de aardrestrictie enigszins heeft willen beperken. De overweging kan immers zo gelezen worden dat de aarduitsluiting niet van toepassing is indien de vorm *specifieke* gebruikskenmerken bezit die in het algemeen niet aan het betrokken product worden gegeven. Gelet op de letterlijke tekst van de bepaling ligt een dergelijke beperking in de rede. Indien een product bepaalde gebruikskenmerken bezit die in het algemeen niet aan de waar wordt gegeven, zullen deze kenmerken ook niet door de aard van de waar bepaald kunnen worden.

Het voorbehouden van generieke kenmerken staat er volgens het Hof aan in de weg dat concurrerende ondernemingen hun waren een vorm kunnen geven die nuttig is voor het gebruik van de waren. De concurrent kan naar deze wezenlijke kenmerken mogelijkwijs zoeken in de waren van concurrenten, aangezien de waren eenzelfde of soortgelijke functie vervullen.¹²⁵ Met deze overweging geeft het Hof niet alleen een inzicht in de ratio achter de formulering, maar lijkt het ook te omschrijven wat bedoeld wordt met de generieke functie van de waar. Gelezen in samenhang met de vorige overweging komt het erop neer dat het voorbehouden van kenmerken die inherent zijn aan een generieke functie concurrenten de mogelijkheid ontnemt om aan hun producten een vorm te geven die nuttig is voor het gebruik daarvan. Hieruit kan worden afgeleid dat onder de generieke functie van de waar in ieder geval vormen vallen die nuttig zijn voor het gebruik van de waar.

4.3.3.5. *Beschermingsomvang en het Lego-arrest*

De uitspraak van het Hof doet denken aan het Lego-arrest, waarin het Hof zich uitsprak over de technische uitsluiting. Daarin werd bepaald dat de indien er een niet-functioneel element aanwezig is, zoals een sier- of fantasie-element, de technische uitsluiting niet van toepassing is.¹²⁶ De gedachte achter deze opvatting is dat in een dergelijk geval een

¹²⁵ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 26.

¹²⁶ HvJ 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg (*Lego*), r.o. 72.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

gestelde inbreuk op een andere manier beoordeeld wordt. Bij het beoordelen van de overeenstemming tussen merk en teken worden slechts de elementen betrokken die geen betrekking hebben op de technische oplossing. Zo wordt recht gedaan aan de ratio achter de uitsluiting, aangezien concurrenten ongestoord gebruik kunnen maken van de technische oplossing. Aan de andere kant geniet de merkhouders bescherming indien de niet-functionele kenmerken van de vorm onderscheidend vermogen bezitten.¹²⁷

4.3.4. Vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven

4.3.4.1. De waarderrestrictie in rechtsvergelijkend perspectief

Net als bij de aardrestrictie bestaan over de uitleg van de waarderrestrictie eveneens verschillende visies. Ook hier kiest de advocaat-generaal voor een uitvoerige behandeling van de uitsluiting. Hij wijt het bestaan van de verschillende visies met name aan de onduidelijke bewoordingen van de bepaling. In tegenstelling tot de aardrestrictie geldt voor de waarderrestrictie dat beide lezingen van de uitsluiting grofweg uitgaan van eenzelfde, teleologisch gegronde, ratio van de bepaling. Deze ratio luidt dat de waarde-uitsluiting een afbakening beoogt tussen merkbescherming en bescherming van immateriële goederen, waarvan de laatste groep voornamelijk wordt beschermd op grond van het modellenrecht of het auteursrecht.¹²⁸ Bij de uitleg van de bepaling zijn desalniettemin twee concurrerende theorieën ontstaan, die de advocaat-generaal kort bespreekt in zijn conclusie.

De eerste uitleg vindt zijn grondslag in de Duitse rechtsleer en beperkt de werkingssfeer van de waarderrestrictie tot vormen waarvan de esthetische waarde zo belangrijk is dat de hoofdfunctie van het merk, te weten de herkomstaanduiding, niet meer tot zijn recht komt. Wanneer de waar niet uitsluitend wordt bepaald door de esthetische vorm, is inschrijving mogelijk. De advocaat-generaal merkt op dat deze uitleg ervoor zorgt dat de weigeringsgrond met name ziet op kunstwerken, werken van toegepaste kunst en decoratieve waren. Een andere uitleg is te vinden in de beslissingspraktijk van het BHIM en het arrest *Bang & Olufsen* van het Gerecht¹²⁹. In het laatstgenoemde arrest komt de uitleg van de waarderrestrictie erop neer dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven niet uitsluit dat ook andere kenmerken van de

¹²⁷ Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.9.2.

¹²⁸ HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 69-70.

¹²⁹ GvEA 6 oktober 2011, *BIE* 2012, 18 m.nt. T. Cohen Jehoram (*Bang & Olufsen*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

waar, zoals technische kwaliteiten, een belangrijke waarde aan de waar geven.¹³⁰ Ook in dat geval is de uitsluiting van toepassing.

4.3.4.2. *Kanttekeningen bij de strikte leer*

De advocaat-generaal heeft zo zijn twijfels over de strikte definitie die met name voet aan de grond heeft gekregen in de Duitse rechtsleer. Volgens hem zijn er buiten de situatie dat een vorm uitsluitend esthetische doeleinden dient ook andere gevallen denkbaar waarop de bepaling betrekking zou moeten hebben. Een restrictieve uitleg van de waarderrestrictie wordt door hem dan ook verworpen. De advocaat-generaal overweegt dat de vormmerkrestricties in het algemeen beogen te voorkomen dat merkenrechtelijke bescherming wordt verkregen voor een ander doel dan waarvoor deze bescherming is ingevoerd. Dit heeft immers het gevolg dat de concurrentie onwenselijk wordt beïnvloed. De waarderrestrictie beoogt in het bijzonder uit te sluiten dat een monopolie wordt toegekend op uiterlijke kenmerken van de waar die geen technische of gebruiksfunctie vervullen, maar die tegelijkertijd de waar aantrekkelijker maken en daarmee de voorkeur van de consument sterk beïnvloeden.

Gelet op de ratio van anti-monopolisering kiest de advocaat-generaal voor een ruime uitleg van de waarderrestrictie. De uitsluiting zou volgens hem niet alleen van toepassing moeten zijn op kunstwerken of werken van toegepaste kunst, maar op alle gebruiksvoorwerpen waarvan het design één van de wezenlijke elementen is die bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid en (dus) voor het succes ervan op de betrokken markt. Daarmee zou de waarderrestrictie ook gelden voor waren die in het algemeen niet worden beschouwd als decoratief, maar waarbij vormgeving een belangrijke rol speelt. Hierbij kan worden gedacht aan designmeubels. Een vorm met een belangrijke gebruiksfunctie die tevens wezenlijke esthetische kwaliteiten kan dan ook onder de waarderrestrictie vallen.¹³¹

In navolging van advocaat-generaal overweegt het Hof dat de omstandigheid dat de vorm geacht wordt een wezenlijke waarde aan de waar te geven niet uitsluit dat ook andere kenmerken van de waar daaraan een aanzienlijke waarde kunnen geven.¹³² Het verschil in bewoording tussen enerzijds de *wezenlijke* waarde van de vorm en anderzijds

130 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 73-76.

131 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 78-85.

132 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 30.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

aanzienlijke kenmerken wordt verder niet verklaard, maar gelet op de opvolgende rechtsoverweging is het niet de bedoeling van om een onderscheid te maken:

Het doel om te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen, vereist dus – zoals de advocaat-generaal in punt 85 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de toepassing van het derde streepje van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn niet automatisch wordt uitgesloten wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult.¹³³

In navolging van de advocaat-generaal kiest dus ook het Hof voor een ruime uitleg van de waarderrestrictie. Daarbij is voorkomen dat het merkrecht wordt gebruikt ter vereeuwiging een belangrijke reden om een ruime definitie te hanteren. Daarnaast acht het Hof het verhinderen van monopolies op wezenlijke kenmerken van de waar een belangrijke reden om te kiezen voor een ruime definitie.¹³⁴ Het gaat hoe dan ook om een subtiel onderscheid, omdat beide motieven beogen te voorkomen dat de merkhouder een oneerlijk voordeel verkrijgt ten opzichte van zijn concurrenten.

4.3.4.3. Esthetische en functionele kenmerken

Het Hof zet vervolgens uiteen welke elementen een rol kunnen spelen bij het antwoord op de vraag of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Daarbij borduurt zij voort op de gedachte dat de waar meerdere wezenlijke kenmerken kan hebben en dat dit niet uitsluit dat de waarderrestrictie van toepassing is:

Het begrip ‘vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ mag immers niet enkel worden beperkt door de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, op gevaar af van geen betrekking te hebben op waren die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben. In dit laatste geval zou het door het merk aan de merkhouder verleende

133 HvJ EU 18 september 2014, IER 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, BIE 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, NJ 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (Hauck/Stokke), r.o. 31.

134 HvJ EU 18 september 2014, IER 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, BIE 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, NJ 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (Hauck/Stokke), r.o. 32; zie ook punt 80 van de conclusie van advocaat-generaal Szpunar.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

recht een monopolie toekennen op de wezenlijke kenmerken van de waren, waardoor deze weigeringsgrond zijn doel niet volledig zou kunnen bereiken.¹³⁵

Deze overweging is toegesneden op de in het geding zijnde stoel. Het Hof wijst er eerder in het arrest op dat de twijfels van de Hoge Raad over de uitleg van de bepaling voortvloeien uit het feit dat de Tripp Trapp-stoel zowel een vorm heeft die een aanzienlijke esthetische waarde aan de stoel geeft, als dat het functionele kenmerken heeft die aan de waar een wezenlijke waarde geven.¹³⁶

4.3.4.4. 'Uitsluitend'

Indien de waar ook andere wezenlijke kenmerken bezit, kan niet worden gesteld dat de wezenlijke waarde van de waar *uitsluitend* wordt bepaald door de esthetische kenmerken van de vorm, omdat er ook belangrijke functionele elementen aanwezig zijn. Volgens het Hof is het echter onwenselijk dat een monopolie wordt verkregen op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die naast een belangrijk esthetisch element ook wezenlijke functionele kenmerken heeft. In die situatie, zo leid ik uit deze overweging af, verkrijgt de merkhouders immers een monopolie op een vorm waarvan de kenmerken afzonderlijk onder één van de drie weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e zouden vallen. Het Hof lost dit op door in het dictum te oordelen dat de waarderrestrictie eveneens van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven.¹³⁷ Het gebruik van het woord 'uitsluitend' is in dat geval enigszins overbodig, aangezien de wezenlijke kenmerken overal betrekking op kunnen hebben. De formulering van het Hof heeft tot gevolg dat de waarderrestrictie van toepassing is wanneer de esthetische kenmerken van de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geven. Dit sluit niet uit dat de vorm ook andere wezenlijke kenmerken aan de waar geeft, waarbij in ieder geval kan worden gedacht aan functionele kenmerken.

4.3.4.5. De perceptie van het relevante publiek

De vraag of er ook daadwerkelijk sprake is van wezenlijke waarde dient afzonderlijk te worden beantwoord. Het Hof gaat daarmee in op de overige prejudiciële vragen, die

¹³⁵ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 32.

¹³⁶ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 29; zie ook HR 12 april 2013, *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*).

¹³⁷ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 36.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

betrekking hebben op de vraag of, en in hoeverre, rekening moet worden gehouden met de opvatting van het publiek bij toetsing aan de waarderestrictie. Daarbij besteedt het onder andere aandacht aan de vraag de perceptie van het publiek leidend is en wat relevante beoordelingselementen kunnen zijn bij de beoordeling van de vraag of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Het Hof merkt op dat bij de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub b Mrl, dat ziet op merken die elk onderscheidend vermogen missen, dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het publiek. Een dergelijke verplichting kan echter niet worden opgelegd bij toetsing aan de vormmerkrestricties. Het Hof komt dan ook tot de conclusie dat de perceptie van de gemiddelde consument niet beslissend is voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van de waar, maar dat dit slechts een nuttig beoordelingsinstrument kan vormen.¹³⁸

In zijn conclusie overwoog de advocaat-generaal dat de weigeringsgronden van artikel 3 Mrl kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep, bestaande uit sub b en g van de richtlijn, bevat gronden die de consument beogen te beschermen. De weigeringsgronden hebben immers betrekking op tekens die niet voldoen aan het criterium van identificatie, die niet kunnen dienen als aanduiding van de waar of die het publiek kunnen misleiden. De tweede groep bestaat uit restricties die concurrerende ondernemingen proberen te beschermen door bepaalde tekens in het publieke domein te houden. Bij toetsing van een teken aan een weigeringsgrond die onder de eerste groep valt, dient het publiek volgens de advocaat-generaal noodzakelijkerwijs in aanmerking te worden genomen. In geval van een restrictie die onder de tweede groep valt moet volgens de advocaat de toetsing in een breder perspectief worden geplaatst. In dat geval dient rekening te worden gehouden met de opvatting van de consument en de economische gevolgen van een alleenrecht voor één onderneming, maar is deze opvatting niet doorslaggevend. Het Hof sluit zich aan bij deze gedachte:

De vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument is niet beslissend in het kader van de toepassing van de in het derde streepje van die bepaling vermelde weigeringsgrond, maar kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke

138 HvJ EU 18 september 2014 *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 33.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

*kenmerken van het teken vaststelt (zie in die zin Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516, punt 76).*¹³⁹

Naast de perceptie van het publiek zijn er volgens het Hof immers ook andere beoordelingsinstrumenten die kunnen worden betrokken in de toetsing. Het Hof sluit daarbij grotendeels¹⁴⁰ aan bij de voorbeelden die de advocaat-generaal noemt in zijn conclusie. Het Hof noemt onder andere de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren en de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.¹⁴¹

De advocaat-generaal sluit in zijn conclusie overigens niet uit dat de perceptie van de consument bij toepassing van de waarderestrictie relevanter is. De beoordeling van de vraag of een vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft impliceert immers dat rekening wordt gehouden met het oogpunt van de gemiddelde consument.¹⁴² Een dergelijke nuancering is in de overwegingen van het Hof niet af te leiden en dus is nog enigszins onduidelijk hoe de verschillende beoordelingselementen zich tot elkaar verhouden.

4.3.5. Gecombineerde toepassing van de weigeringsgronden

Het Hof heeft met een beroep op het doel van de weigeringsgronden aldus gekozen voor een ruime uitleg van de aard- en waarderestrictie. Vervolgens is de vraag of het ook mogelijk is om deze uitsluitingen te combineren. Het is eenvoudig voor te stellen dat een vorm deels door de aard en deels door de wezenlijke waarde wordt bepaald. In het geval van de Tripp Trapp-stoel wordt dit geïllustreerd door het feit dat op beide gronden een beroep wordt gedaan. De stoel heeft dan ook zowel een gebruiksfunctie als een

¹³⁹ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 34.

¹⁴⁰ De overwegingen zijn nagenoeg identiek, al spreekt het Hof van 'soortgelijke waren' terwijl de advocaat-generaal 'concurrerende goederen' noemt. De laatste bewoording omvat volgens mij een breder spectrum aan goederen, aangezien ook niet-soortgelijke waren tot op zekere hoogte kunnen concurreren.

¹⁴¹ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 35; zie ook de conclusie van A-G Szpúnar, pt. 95.

¹⁴² HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 92.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

herkenbaar “Scandinavisch” design. Niet geheel verrassend zijn ook over de mogelijkheid tot combinatie de meningen verdeeld.¹⁴³

Het Hof is het ook hier eens met de advocaat-generaal en overweegt dat uit de letterlijke bewoordingen van artikel 3 lid 1 sub e Mrl volgt dat de drie weigeringsgronden autonoom zijn. Het feit dat de gronden achtereenvolgens worden aangehaald, alsmede het gebruik van het woord ‘uitsluitend’ leidt volgens het Hof tot de conclusie dat de vormmerkrestricties onafhankelijk van elkaar dienen te worden toegepast.¹⁴⁴ Indien is voldaan aan één van de uitsluitingsgronden kan het teken niet worden ingeschreven. Daarbij is niet van belang dat er verschillende weigeringsgronden tegelijk van toepassing kunnen zijn.¹⁴⁵ De belangrijkste vraag is of combinatie van de weigeringsgronden mogelijk is indien géén van de uitsluitingen in zijn geheel van toepassing is. De toepasselijkheid van één van de uitsluitingen leidt immers al tot het oordeel dat de vorm niet ingeschreven kan worden. Het Hof wijst net als de advocaat-generaal op de doelstelling van algemeen belang die aan de weigeringsgronden ten grondslag ligt. Deze ratio staat er volgens het Hof aan in de weg dat de inschrijving van een vormmerk geweigerd wordt indien geen van de drie gronden volledig van toepassing is. Het Hof concludeert dan ook dat de aardrestrictie de en waarderrestrictie niet gecombineerd kunnen worden toegepast.¹⁴⁶

In zijn conclusie zag de advocaat-generaal nog wel ruimte voor een gecombineerde toepassing wanneer het gaat om dienstmerken. Wanneer het gaat om tekens die door het publiek worden opgevat als een geheel van verschillende vormen, zou volgens hem een gecombineerde toepassing toegestaan moeten zijn. Als voorbeelden van dergelijke samengestelde vormen noemt hij de inrichting van een tankstation of een winkel.¹⁴⁷ In dat geval gaat het dus niet om de vorm van de waar, maar om de (materiële) vorm verbonden aan de dienst, waarop de weigeringsgronden eveneens van toepassing zijn. Verwezen wordt daarbij naar de, toen nog aanhangige, zaak *Apple* waarin de vraag aan de orde kwam of de vorm van een winkelinrichting kan worden ingeschreven als merk. Het Hof heeft deze vraag inmiddels bevestigend beantwoord.¹⁴⁸ Een nuancering voor dienstmerken is in de

143 Hauck, Polen en het Verenigd Koninkrijk vinden dat combinatie is toegestaan. De overige landen zijn van mening dat combinatie niet toegestaan is.

144 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 39.

145 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 40-41.

146 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 42-43.

147 HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 107.

148 HvJ 10 juli 2014, *NJ* 2015, 283 m.nt. Ch. Gielen (*Apple Store*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

overwegingen van het Hof niet terug te vinden. Hoewel het logisch lijkt om een gecombineerde toepassing toe te staan, omdat de dienst belichaamd wordt door meerdere vormen die elk hun eigen kenmerken hebben, heeft het Hof hier zijn vingers kennelijk nog niet aan willen branden.

4.4. Conclusie

Het Hof van Justitie heeft in *Hauck/Stokke* een aantal belangrijke verduidelijkingen en nuanceringen gegeven voor de uitleg van de waarde- en aarduitsluiting. Met een beroep op de ratio achter de drie weigeringsgronden kiest het Hof voor een ruime uitleg van de uitsluitingen.

Samengevat geldt het volgende voor de aardrestrictie: onder de uitsluiting vallen enkel vormen waarvan *alle* wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar. De aanwezigheid van een wezenlijk niet-functioneel kenmerk, zoals een sier- of fantasie-element, zorgt ervoor dat een vorm kan worden ingeschreven, tenzij deze kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar. Analoog aan hetgeen is bepaald in *Legó* geldt dan dat de beschermingsomvang zich uitstrekt tot de wezenlijke kenmerken die niet voortvloeien uit de aard van de waar. Het Hof heeft voor de waarderestrictie eveneens gekozen voor een ruime uitleg. De uitsluiting strekt zich niet alleen uit tot puur esthetische producten, maar ook op waren met een wezenlijke gebruiksfunctie. De perceptie van het relevante publiek is daarbij niet doorslaggevend, maar slechts één van de relevante gezichtspunten die kunnen worden meegewogen bij het identificeren van de wezenlijke kenmerken van de waar. Een gecombineerde toepassing van vormmerkrestricties is volgens het Hof niet mogelijk, al lijkt hetzelfde doel bereikt te worden door de zeer ruime uitleg van de waarderestrictie. Een vorm die zowel functionele als esthetische kenmerken heeft, kan hierdoor onder de waarderestrictie vallen zolang de esthetische kenmerken een wezenlijke waarde aan de waar geven.

5. KRITIEK EN AANBEVELINGEN

5.1. Kritische opmerkingen bij de uitleg van de aardrestrictie

5.1.1. De aardsluiting en de significante afwijking

Eerder is al besproken dat een vorm pas geacht wordt onderscheidend vermogen te hebben wanneer deze significant afwijkt van wat gangbaar is voor het specifieke product.¹⁴⁹ Buiten het feit dat deze gedachte nauwelijks beargumenteerd wordt – en uit de praktijk een ander beeld naar voren komt¹⁵⁰ – brengt deze strenge maatstaf de nodige complicaties met zich mee voor de vormmerkrestricties. Een significante afwijking zal er al snel voor zorgen dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Voor de aardrestrictie geldt het tegenovergestelde: wanneer een vorm significant afwijkt van de norm zal deze niet snel door de aard van de waar zijn bepaald.¹⁵¹ Bij een enge uitleg van de uitsluiting is de betekenis van de aardsluiting nog beperkter, aangezien dergelijke vormen behoudens het geval van inburgering geen onderscheidend vermogen zullen hebben en op die grond ook kunnen worden geweigerd. Door de ruime uitleg van het Hof is het niet uitgesloten dat een afwijkende vorm op grond van de aardsluiting wordt geweigerd, maar het toepassingsbereik van de bepaling blijft in mijn ogen (zeer) beperkt. De ruime aardrestrictie is immers pas van toepassing wanneer *alle* wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar. Indien een vorm significant afwijkt van de norm bestaat de mogelijkheid dat de consument het product juist om die afwijkende vorm aantrekkelijk zal vinden. Dan zal de aardsluiting al snel toepassing missen omdat de waar een wezenlijk niet-functioneel kenmerk bezit.

Dit leidt tot de conclusie dat de aardsluiting in de regel slechts van toepassing is zolang de waarde-uitsluiting dat niet is. Dit kan volgens mij in twee gevallen zo zijn: (1) wanneer de significante afwijking *niet aantrekkelijk genoeg* is voor de consument om als ‘wezenlijk’ te worden bestempeld of (2) wanneer de vorm van het product voor het relevante publiek in het algemeen geen wezenlijk kenmerk zal vormen.¹⁵² Zoals verderop nog aan bod zal komen denk ik niet dat het eerste geval zich snel zal voordoen. In het tweede geval zal het met name gaan om ‘pure’ gebruiksproducten, levensmiddelen en verpakkingen. Bij esthetische producten zoals kunst, maar ook in het geval van toegepaste kunst zoals

149 Zie paragraaf 1.2.

150 Van Horen & Pieters 2006, p. 166-167.

151 Vgl. ook de noot Gielen in *NJ* 2015, 349 (*Hauck/Stokke*), pt. 6.

152 Wellicht ten overvloede: voor toepassing van de aardexcepcie zal altijd gekeken moeten worden naar het specifieke als vormmerk gedeponeerde product. Met deze indeling wordt slechts gepoogd een algemene uitspraak te doen over de reikwijdte van de aardexcepcie.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

designwaren en modeartikelen, zal de vorm van het product voor de immers consument altijd een belangrijk element zijn.

5.1.2. De aardrestrictie maakt de techniekrestrictie overbodig

Zoals uit het vorige hoofdstuk is gebleken heeft het Hof de uitleg van de technische uitsluiting in het algemeen overgenomen voor de aarduitsluiting. Wat betekent dit voor de reikwijdte van de aardrestrictie en de verhouding met de techniekrestrictie? Het Hof heeft gebruik gemaakt van een vergelijkbare terminologie als in *Philips/Remington* voor de techniekrestrictie. Beide uitsluitingen beogen zoals gezegd te beschermen dat functionele vormen niet worden ingeschreven als merk. Daarbij ligt het zwaartepunt bij de aarduitsluiting op (generieke) gebruikskenmerken, terwijl de techniekuitsluiting zich met name concentreert op technische kenmerken.

Hoe verhouden beide uitsluitingen zich nu tot elkaar? De restricties lijken hetzelfde doel na te streven en bovendien is de tekst van de uitsluitingen vergelijkbaar, zo blijkt uit een weergave van de volgende overwegingen:

- i. Aardrestrictie: 'bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat (...) de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies (cursivering van mij, red.) van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.'¹⁵³
- ii. Techniekrestrictie: 'mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat (...) een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven (cursivering van mij, red.)'¹⁵⁴

Als de aarduitsluiting door de uitleg van het Hof op alle functionele vormen ziet, lijkt de techniekuitsluiting min of meer overbodig te zijn geworden. Elke vorm die toe te schrijven

153 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 27.

154 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaadvlieg, *AA* 2003, p. 41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 83.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

is aan een technische uitkomst zal immers een gebruiksfunctie hebben. In dat opzicht is de technische uitsluiting de species en de aarduitsluiting het genus. Hoewel niet elk functioneel kenmerk aan een technische uitkomst is toe te schrijven, is elke technische vorm wel functioneel. De techniekuitsluiting verliest in dat geval geheel haar relevantie omdat zij geen enkel gebied bestrijkt dat niet al door de aardrestrictie wordt gedekt. Het lijkt me niet aannemelijk dat het Hof een dergelijk gevolg heeft beoogd met zijn uitleg van de aardrestrictie.

5.2. Aanbevelingen voor de aardrestrictie

5.2.1. De voorwaarde van significante afwijking dient te worden verlaten

De in de jurisprudentie gehanteerde eis dat vormmerken in de regel significant af zullen moeten wijken van de norm is gebrekkig onderbouwd, leidt tot complicaties en doet bovendien af aan de werking van de absolute weigeringsgronden. Het afschaffen van deze eis is niet alleen gezien het gebrek aan onderbouwing bevredigend maar komt ook de werking van weigeringsgronden ten goede. Bovendien wordt voorkomen dat er sprake kan zijn van een *catch 22*-situatie¹⁵⁵ waarin een niet-significante afwijking leidt tot het oordeel dat een vorm geen onderscheidend vermogen heeft, terwijl een significante afwijking ervoor zorgt dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

5.2.2. Apparaatgericht of resultaatgericht?

De omschrijving van de aardrestrictie komt grotendeels overeen met die van de techniekrestrictie. De ruime aarduitsluiting heeft de techniekuitsluiting 'opgeslokt' doordat zij nu van toepassing is op alle vormen waarvan de wezenlijke kenmerken functioneel bepaald zijn. In dat opzicht valt moeilijk in te zien onder welke omstandigheden de techniekrestrictie van toepassing is zonder dat ook de aarduitsluiting kan worden toegepast. Toch is het niet ondenkbaar dat zowel de aardrestrictie als techniekrestrictie zelfstandig een functie kunnen vervullen. Volgens mij kan dit worden bereikt door te kiezen voor een resultaatgerichte interpretatie van de bepaling.

Het Hof oordeelde in *Philips/Remington* dat de technische uitsluiting van toepassing is indien de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, zelfs indien er ook andere vormen zijn waarmee deze technische uitkomst kan worden bereikt.¹⁵⁶ Aangenomen wordt dat het Hof met deze bijzin heeft gekozen voor

155 M.F.J. Haak, noot bij: *BIE* 2015, 3 (*Hauck/Stokke*), pt. 16.

156 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaadvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 83.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

de apparaatgerichte leer. Deze leer stelt dat moet worden gekeken naar de vraag of de vorm zelf een technisch effect sorteert. Dit in tegenstelling tot de resultaatgerichte leer, die stelt dat een specifieke vorm gekozen moet worden om het technische effect te bereiken.¹⁵⁷ De bijzin waaruit blijkt dat het Hof heeft gekozen voor een apparaatgerichte leer ontbreekt in het dictum van *Hauck/Stokke*. Het is dus nog maar de vraag is of de apparaatgerichte leer ook moet worden toegepast bij het toetsen aan de aarduitsluiting.

Met betrekking tot de techniekrestrictie is in de literatuur succesvol de apparaatgerichte leer bepleit.¹⁵⁸ De vraag is nu of de apparaatgerichte leer ook leidend moet zijn bij de uitleg van het Hof van de aarduitsluiting. Op het eerste gezicht lijkt dat zo te zijn: er is gebruik gemaakt van een vergelijkbare terminologie als in *Philips/Remington*. Ter herinnering: het Hof achtte de aarduitsluiting van toepassing voor 'vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van die waar', terwijl het in *Philips/Remington* sprak van 'vormen waarvan de wezenlijke kenmerken uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven'.¹⁵⁹ De keuze die het Hof daar maakte voor een apparaatgerichte leer blijkt echter met name uit het feit dat het Hof het bestaan van alternatieve vormen die tot dezelfde technische uitkomst kunnen leiden irrelevant acht. Door het ontbreken van dergelijke bewoordingen in *Hauck/Stokke* is deze keuze uit het arrest niet, althans niet expliciet, af te leiden.

5.2.2.1. Vrijhouden van functionele vormen als ratio

Om vast te stellen wat de beste benaderingswijze is, moet worden bepaald welke keuze het beste aansluit op ratio achter de uitsluitingen. Voor de techniek- en aardrestrictie komt de grondgedachte overeen: er moet worden voorkomen dat een monopolie op technische oplossingen en gebruikskenmerken wordt verkregen waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren zoekt.¹⁶⁰ Als toelichting overweegt het Hof in *Hauck/Stokke* nog dat concurrenten hun producten een vorm moeten kunnen geven die nuttig is voor het gebruik ervan, zonder daarbij beperkt te worden door een monopolie op die vorm.¹⁶¹ Het

157 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.9.1. Deze leren zijn voor het eerst uiteengezet in: A.A. Quaedvlieg, *Auteursrecht op techniek*, diss. Zwolle 1987, p. 31 e.v.

158 Quaedvlieg 1987, p. 31 e.v. Zie voor de leer in het kader van het merkenrecht zijn noot onder HvJ EG 18 juni 2002, *BIE* 2003 (*Philips/Remington*).

159 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*); HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*), r.o. 83.

160 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 27

161 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 26.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

lijkt erop dat het Hof technische oplossingen en gebruikskenmerken beide als 'nuttige vormen' ziet, wat zich volgens mij ook wel laat vertalen als 'functionele vormen'.

Het vrijhouden van nuttige of functionele vormen staat dus voorop bij het interpreteren van de uitsluitingen. Er zal moeten worden gekozen voor een uitleg van de bepaling die dit doel het beste dient. In het geval van een apparaatgerichte benadering is elke nuttige vorm uitgesloten van bescherming, terwijl bij een resultaatgerichte benadering een nuttige vorm alleen is uitgesloten van bescherming indien er geen alternatieve vormen bestaan die dezelfde functie(s) hebben. In theorie zorgen beide benaderingen ervoor dat marktdeelnemers hun producten een nuttige vorm kunnen geven. Bij de apparaatgerichte leer is dat het geval omdat alle nuttige vormen zijn uitgesloten, terwijl de resultaatgerichte leer alleen vormen uitsluit waarvoor geen gelijkwaardig alternatief bestaat, zodat concurrenten altijd de mogelijkheid hebben te kiezen voor een andere vorm.

5.2.2.2. Concrete toepassing van functionele vormen

Hoewel beide leren in beginsel in overeenstemming zijn met de ratio, heeft het Hof voor de technische uitsluiting de voorkeur gegeven aan de apparaatgerichte leer. Deze keuze wordt in de literatuur gerechtvaardigd met het argument dat een resultaatgerichte benadering geen rekening houdt met wisselende omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt. Deze omstandigheden kunnen van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat, waardoor geen eenduidig antwoord mogelijk is op de vraag of er een alternatief voorhanden is dat onder alle omstandigheden dezelfde gebruikswaarde biedt.¹⁶² Ondanks de (voor de techniekrestrictie terechte) kritiek op de resultaatgerichte leer ben ik van mening dat een resultaatgerichte benadering voor de aarduitsluiting wel degelijk soelaas kan bieden. De kritiek die in het kader van de technische uitsluiting is geleverd, geldt namelijk in veel mindere mate voor de aardrestrictie.

Het argument dat wisselende omstandigheden leiden tot verschillende resultaten kan namelijk niet zonder meer analoog worden toegepast op de discussie over de aardrestrictie. Het Hof heeft in *Hauck/Stokke* immers overwogen dat het bij toepassing van de aardrestrictie gaat om de *generieke* (gebruiks-)functie van de waar. Kennelijk heeft het Hof een onderscheid willen maken tussen een algemene en specifieke functie die aan de waar kan worden toegekend. Uit de rechtspraak van het Hof volgt bovendien dat voor de toepasbaarheid van de uitsluiting moet worden gekeken naar de vorm van de specifieke

¹⁶² A.A. Quaedvlieg, noot bij: *BIE* 2003, 89 (*Philips/Remington*), pt. 2.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

waar in kwestie.¹⁶³ Dit leidt tot de conclusie dat indien aan een specifiek product één of meer algemene functies worden toegedicht, en de wezenlijke kenmerken daaraan inherent zijn, de uitsluiting van toepassing is. Aan een concrete toepassing komen we derhalve niet toe.

5.2.2.3. *Naar een resultaatgerichte leer voor de aarduitsluiting*

Zoals opgemerkt is het gevolg van een apparaatgerichte interpretatie van de aardrestrictie dat de techniekrestrictie min of meer overbodig wordt. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het Hof dit heeft beoogd bij de uitleg van de aarduitsluiting. Het doorslaggevende argument om voor de aardrestrictie de resultaatgerichte leer aan te hangen ligt volgens mij dan ook besloten in de verhouding tussen de aard- en de techniekrestrictie. Beide uitsluitingen beogen zoals betoogd te beschermen dat functionele vormen niet worden ingeschreven als merk. Daarbij ligt het zwaartepunt bij de aarduitsluiting op (algemene) gebruikskenmerken die bij een product 'horen', terwijl de techniekuitsluiting zich met name concentreert op technische kenmerken.

5.2.2.4. *Anti-vereeuwiging en de apparaatgerichte leer*

De rechtvaardiging om deze strengere toets te hanteren voor de techniekrestrictie ligt volgens mij in het, door Gielen als zodanig omgedoopte, anti-vereeuwigingsmotief.¹⁶⁴ Hoewel zowel het concurrentiemotief als het anti-vereeuwigingsmotief voor alle uitsluitingen gelden, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat het laatstgenoemde motief beduidend meer betekenis heeft in het kader van de techniekrestrictie. De waarborg dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken als oneigenlijk middel om uitsluitende rechten te vereeuwigen, is voor wat betreft de samenloop met het octrooirecht namelijk al geboden in de technische uitsluiting.¹⁶⁵

Het Hof heeft blijkbaar willen voorkomen dat het merkenrecht en octrooirecht cumuleren. Met een apparaatgerichte uitleg van de technische uitsluiting heeft het Hof er effectief voor gezorgd dat deze cumulatie is uitgesloten, ongeacht het bestaan van andere vormen die hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Dit laatste is voor het concurrentiemotief niet per se doorslaggevend: de concurrentie kan immers ook voor andere vormen kiezen. Voor het anti-vereeuwigingsmotief is een apparaatgerichte leer echter essentieel om te voorkomen dat technische vormen kunnen worden ingeschreven. Nu onwenselijke cumulatie met het

¹⁶³ Bus 2002, p. 178; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.8.2.

¹⁶⁴ Ch. Gielen, noot bij: NJ 2015, 349 (*Hauck/Stokke*), pt. 2.

¹⁶⁵ Voor wat betreft het auteurs- en modellenrecht is deze waarborg geboden in de wezenlijke waarde-uitsluiting.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

octrooirecht door de technische uitsluiting wordt bestreden, is er geen reden om op die grond voor een strenge apparaatgerichte toets te kiezen voor de aarduitsluiting. Met een resultaatgerichte leer kan immers ook worden bereikt dat nuttige vormen vrij beschikbaar zijn voor concurrenten.

5.2.2.5. *Functie-inherente kenmerken en alternatieve vormen*

Indien er ook alternatieve vormen zijn die het product dezelfde gebruiksfunctie(s) te geven, kan ook niet worden gesteld dat de kenmerken van de gekozen vorm *inherent* zijn aan de generieke functie(s) van de waar. Integendeel: de vorm kan los worden gezien van de functie die het vervult juist *omdat* er ook andere vormen kunnen worden gebruikt. Het bestaan van alternatieve vormen is daarom wel degelijk relevant voor de toepassing van de aarduitsluiting. Dit sluit ook aan bij de letterlijke tekst van de uitsluiting: als de aard van de waar, natuurlijk of industrieel, de vorm van het product dicteert, is er blijkbaar geen andere vorm mogelijk. Het hanteren van een resultaatgerichte leer voor de (algemene) aarduitsluiting en een apparaatgerichte leer voor de (specifieke) techniekuitsluiting doet daarmee recht aan het doel en karakter van beide uitsluitingen.

5.2.3. *Toepassing van de resultaatgerichte leer*

Wat betekent een resultaatgerichte leer voor de praktijk? In ieder geval dat de aarduitsluiting een minder allesomvattend vehikel zal zijn en dat alleen vormen die bij monopolisering daadwerkelijk de concurrentie beperken kunnen worden uitgesloten. De aard- en techniekrestrictie vullen elkaar op deze manier aan: de aardrestrictie legt de nadruk op het voorkomen van concurrentiebeperkingen, terwijl de techniekrestrictie de scheidslijn met het octrooirecht bewaakt. Zo kan een technische vorm eerst op grond van de aardrestrictie worden getoetst, waarbij een resultaatgerichte leer wordt gehanteerd. Indien er andere vormen zijn die tot hetzelfde resultaat leiden, zal de inschrijving in ieder geval niet op grond van de aarduitsluiting kunnen worden geweigerd. Zodra we bij de techniekrestrictie komen geldt echter een apparaatgerichte leer. Naar mijn mening zorgt dit samenspel er voor dat op de meest getrouwe manier wordt aangesloten bij de tekst van de bepalingen. De techniekrestrictie beoogt enigszins kort door de bocht technische oplossingen uit te sluiten wanneer deze zich in de vorm manifesteren, terwijl de aardrestrictie tot doel heeft vormen die naar hun aard een bepaalde functie hebben in het domein van de vrije markt te houden. In het eerste geval dient elke vorm die uitsluitend technisch bepaald is te worden uitgesloten, terwijl in het tweede geval voldoende is dat een vorm is uitgesloten indien deze inherent een bepaalde (gebruiks-)functie heeft.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

5.3. Kritische opmerkingen bij de uitleg van de waarderrestrictie

5.3.1. *Subjectieve benadering, dynamische beoordelingsfactoren*

Ook de uitleg van de waarderrestrictie is onbevredigend. Het Hof heeft zoals gezegd net als bij de aardrestrictie gekozen voor een ruime interpretatie van de uitsluiting. Mijn belangrijkste bezwaar tegen deze ruime uitleg is dat zij onverenigbaar is met het objectieve en statische karakter van de weigeringsgronden voor vormmerken. Ten eerste omdat de beoordeling van de esthetische waarde zoals het Hof die voorstaat inherent subjectief is en ten tweede omdat de uitleg aan de hand van de verschillende beoordelingselementen geen basis biedt voor een statische beoordeling. Ik ben bovendien van mening dat, wat het Hof er ook van moge vinden, de perceptie van het relevante publiek essentieel is voor de vraag of de esthetiek van een vorm zich vertaalt in een commerciële waarde. Deze perceptie is afhankelijk van tijd, denk aan de opkomst van design in vergelijking met de jaren '80, maar ook van ruimte, denk aan modetrends die mede bepaald worden door de geografische afzetmarkt.

5.3.1.1. *De maatstaf van het Hof is moeilijk toepasbaar*

Het Hof lijkt gelet op de beoordelingselementen die zij noemt uit te gaan van een subjectieve interpretatie van de waarderrestrictie. Deze benadering doet in mijn ogen geen recht aan het karakter van de weigeringsgrond. Meer dan bij de aard- en techniekuitsluiting is de waarderrestrictie onderworpen een beoordeling op subjectieve gronden. Het vaststellen of een vorm een bepaald technisch effect sorteert is objectief vast te stellen, de rol die vormgeving speelt in de waarde van een product niet. De esthetische waarde van een product is geen vaststaande waarde en kan dan ook niet objectief worden vastgesteld. Dit probleem is inherent aan de waarderrestrictie en van het Hof kan dan ook niet worden verwacht dat het met een volmaakte oplossing voor dit probleem komt. De beoordelingselementen die het Hof noemt maken het er echter ook niet makkelijker op. Zo heeft het Hof ervoor gekozen om de artistieke waarde van het product een beoordelingselement te noemen. Maar wat is een artistieke waarde eigenlijk? Is dat afhankelijk van de perceptie van de consument of moet daarvoor een deskundige worden geraadpleegd? In dat laatste geval blijft het gevaar van een inconsistente toets bestaan, aangezien ook deskundigen het oneens kunnen zijn over de artistieke waardering van een product.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Zie de noot van Haak in *BIE* 2015, 3 (*Hauck/Stokke*), pt. 16.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

5.3.1.2. *Marketingstrategie en prijsverschillen*

De overige factoren die het Hof noemt roepen eveneens meer vragen op dan zij beantwoorden. Met name de overweging dat rekening gehouden kan worden met de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de waar is problematisch.¹⁶⁷ Ten eerste omdat de ontwikkeling van een reclamestrategie *an sich* nog niets zegt over de uitkomst daarvan: hoogstens het effect van deze reclamestrategie kan van belang zijn, omdat daaruit kan blijken waarom het publiek de waar koopt. Ten tweede omdat de gestegen aantrekkingskracht van de waar juist niet het gevolg is van esthetische kenmerken, maar van de merkenrechtelijke goodwill van de vorm.¹⁶⁸

Als een intensieve marketingcampagne er in belangrijke mate aan bijdraagt dat de consument het product koopt en er zelfs meer voor wil betalen, dan zou dit volgens mij juist een reden moeten zijn om de waarderrestrictie niet toe te passen. De toegevoegde waarde van het product is dan immers het gevolg van inspanningen van de merkhouder. In de geest van *Burberry's I* zou ik willen betogen dat deze inspanningen niet in het nadeel van de merkhouder moeten werken bij de beoordeling van de wezenlijke waarde.¹⁶⁹ Dat ondernemingen in marketingcampagnes de nadruk leggen op de schoonheid van een product is ook niet meer dan logisch en zou niet moeten worden afgestraft.¹⁷⁰

5.3.1.3. *Dynamische beoordelingselementen*

Daarbij geldt ook dat de beoordelingselementen van het Hof niet statisch maar dynamisch zijn. De perceptie van het publiek kan veranderen, zeker als er sprake is van een intensieve reclamestrategie. Ook het antwoord op de vraag wat de artistieke waarde is van een product, of wat moet worden beschouwd als een gebruikelijke verschijningsvorm daarvan, is afhankelijk van plaats en tijd. Een mobieltje ziet er sinds de smartphone zijn intrede heeft gedaan beduidend anders uit dan tien jaar geleden. Dat prijzen fluctueren behoeft ten slotte weinig toelichting. Het hanteren van dergelijke instabiele variabelen maakt een objectieve uitleg nagenoeg onmogelijk. Dit is niet alleen onwenselijk vanwege de ingewikkelde toepasbaarheid van de uitsluiting, maar ook omdat het leidt tot een versplinterd landschap waarin een vorm in de ene lidstaat wordt ingeschreven, terwijl zij in

¹⁶⁷ Dit geldt min of meer ook voor een ander beoordelingselement dat het Hof noemt, namelijk het significante prijsverschil in vergelijking met soortgelijke waren.

¹⁶⁸ Zie paragraaf 2.2.3.

¹⁶⁹ Vgl. BenGH 14 april 1989, BIE 1989, 90 (*Burberry I*), r.o. 16; HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. L. Wichers Hoeth (*Wokkels*).

¹⁷⁰ Gielen, 2014, p. 168.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

een andere lidstaat wordt geweigerd. Een uniforme uitleg van de waarderestrictie in de gehele Europese Unie lijkt uitgesloten.¹⁷¹

Naast het feit dat de beoordelingselementen die het Hof noemt moeilijk te hanteren zijn, past een subjectieve beoordeling ook niet in de systematiek van de weigeringsgronden. Aangezien het gaat om absolute weigeringsgronden moet het gaan om tekens die zowel in het heden als in de toekomst van bescherming dienen te worden uitgesloten. Daarbij past een subjectieve beoordeling niet. De kans bestaat dan immers dat een vorm die aanvankelijk toegestaan was door tijdsverloop (en de daarbij horende veranderingen in de markt) onder de uitsluiting is gaan vallen. Ook is het mogelijk dat een vorm reeds is uitgesloten later eigenlijk niet meer onder de waarderestrictie valt. Dit strookt niet met het karakter van een absolute weigeringsgrond. Als een vorm nu onder de uitsluiting valt, moet dat in de toekomst ook zo zijn. Deze problematiek speelt niet bij de andere uitsluitingen, omdat deze zich wel lenen voor een objectieve interpretatie. Het is aan de toetsende autoriteiten om een oordeel te vellen over de vraag of een vorm functioneel is.

5.3.2. Significante afwijking en de wezenlijke waarde

Het Hof noemt als ander relevant gezichtspunt bij de beoordeling of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft 'het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt.'¹⁷² Het lijkt erop dat het Hof wil suggereren dat een afwijkende vorm eerder onder de uitsluiting valt. Uit de jurisprudentie over het onderscheidend vermogen van vormen volgt echter dat de gemiddelde consument niet kan worden geacht de herkomst van de waar af te leiden uit de vorm of verpakking van een product en dat een vorm daarom normaal gesproken pas zal kunnen worden ingeschreven indien deze significant afwijkt van de norm.¹⁷³ Dit leidt tot een onwenselijke situatie: een vorm zal in de regel pas onderscheidend vermogen hebben indien deze significant afwijkt van de norm. Zodra dit het geval is dreigt de vorm op grond van de waarderestrictie alsnog van bescherming te worden uitgesloten. Deze kritiek werd ook al gesignaleerd in de Max Planckstudie en zal door de bewoordingen van het Hof zeker niet afnemen.¹⁷⁴

171 Zie de noot van J.C.S. Pinckaers bij HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 (*Hauck/Stokke*), punt 7.

172 HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 35.

173 Vgl. HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*); HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02 (*Mag Instrument/BHIM*); HvJ EG 22 juni 2006, *NJ* 2007/237 m.nt. J.H. Spoor (*Werthers*).

174 Max Planck Instituut 2011, nr. 2.33.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Daarbij moet worden bedacht dat vormgeving van producten steeds belangrijker wordt en dat producten zonder een belangrijk esthetisch element nauwelijks nog te vinden zijn.¹⁷⁵ Dit hoeft op zichzelf nog geen reden te zijn om niet te kiezen voor een ruime uitleg van de uitsluitingen voor vormmerken, maar dit brengt wel de consequentie met zich mee dat een groot aantal vormen niet op bescherming kan rekenen, ook al voldoen deze vormen aan de vereisten die gelden voor een merk. De vraag is of de ratio achter de waarderrestrictie een dergelijk ruim toepassingsbereik rechtvaardigt.

5.3.3. De ratio achter de waarderrestrictie

In het geval van de techniekrestrictie is de ratio van vrijhouding voor concurrenten begrijpelijk. De merkhouders moet zijn concurrenten immers niet dwars kunnen zitten door gebruikskennmerken van het product te monopoliseren. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat concurrenten niet of in mindere mate een nuttige vorm aan hun producten kunnen geven, wat er weer toe leidt dat de merkhouders de mededinging ondermijnt. Het merken- en octrooirecht sluiten elkaar om deze reden uit. Deze ratio ligt voor de waarderrestrictie echter minder voor de hand.¹⁷⁶ In tegenstelling tot geoctrooieerde uitvindingen is het bij vormen die worden beschermd door het auteurs- en/of modellenrecht namelijk mogelijk dat er tegelijkertijd een merkrecht bestaat op de vorm.¹⁷⁷ Dat betekent dat in veel gevallen de vorm al ontoegankelijk is geworden voor concurrenten doordat er een ander uitsluitend recht op van toepassing is.¹⁷⁸ Het merkenrecht zal daarom in veel gevallen niet kunnen dienen als effectief middel om dit doel te bereiken.¹⁷⁹ De vraag kan bovendien gesteld worden waarom een fraaie vorm uitgezonderd zou moeten zijn van merkenrechtelijke bescherming wanneer deze onderscheidend vermogen heeft. Wanneer een vorm die aanvankelijk beschermd is door het auteursrecht na afloop van deze bescherming niet door een merkrecht wordt beschermd, bestaat immers de mogelijkheid dat verwarring bij het publiek ontstaat zodra concurrenten mee gaan liften op dit succes.¹⁸⁰ Het doel van de uitsluiting rechtvaardigt het ontstaan van dit verwarringsgevaar geenszins.

5.3.4. Combinatie van weigeringsgronden en de waarderrestrictie

Het Hof heeft met een beroep op het doel achter de weigeringsgronden gekozen voor een ruime interpretatie van de aard- en waarderrestrictie. Opmerkelijk is daarom dat het Hof een combinatie van weigeringsgronden op grond van een grammaticale interpretatie heeft

175 Quaedvlieg 2012, p. 194.

176 Max Planck Instituut 2011, nr. 2.32.

177 Zie ook Gielen 2014, p. 169.

178 Gielen 2014, p. 169; Quaedvlieg 2012, p. 207.

179 Max Planck Instituut 2012, nr. 2.32.

180 Ch. Gielen, noot bij: *NJ* 2015, 349 (*Hauck/Stokke*), punt 4.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

verworpen. Het Hof verwijst daarbij naar het door de advocaat-generaal aangehaalde algemene belang en stelt dat dit belang in de weg staat aan een gecombineerde toepassing van weigeringsgronden wanneer geen van deze gronden afzonderlijk van toepassing is.¹⁸¹ Deze redenering gaat echter mank. Gezien de ratio achter de uitsluitingen, te weten dat deze wezenlijke kenmerken niet worden gemonopoliseerd, lijkt een gecombineerde toepassing juist in de rede te liggen. Het ligt meer voor de hand dat, zoals de advocaat-generaal ook stelt, de ruime uitleg van beide bepalingen ervoor zorgt dat een combinatie van gronden niet meer noodzakelijk is.¹⁸²

Er zijn voor het Hof echter meer wegen die leiden naar Rome, of in dit geval naar de bijna algehele uitsluiting van merkbescherming voor vormen. In dit geval loopt die route via de ruime uitleg die het Hof aan de waarderestrictie heeft gegeven. Zoals in het vorige hoofdstuk aan bod kwam, brengt de interpretatie van het Hof met zich mee dat de waarderestrictie van toepassing is wanneer een vorm een wezenlijke esthetische functie heeft, *ongeacht de aanwezigheid van andere wezenlijke kenmerken*.¹⁸³ Zoals uit de uitleg van de aardrestrictie volgt, is deze niet van toepassing zodra de vorm van de waar een wezenlijke esthetisch kenmerk heeft. Is dat het geval, dan staat de deur echter wagenwijd open voor de waarderestrictie. In die zin is er strikt gezien geen sprake van een gecombineerde toepassing – de aardrestrictie is immers niet van toepassing – maar wordt wel hetzelfde effect bereikt. Een vorm die uit zowel wezenlijke functionele als esthetische kenmerken bestaat, is uitgesloten van bescherming. Het Hof motiveert deze uitleg van de waarderestrictie door te wijzen op de ratio van vrijhouding; een doel dat volgens datzelfde Hof in de weg zou staan van het combineren van gronden.

Dit samenspel van tegenstrijdigheden doet het vermoeden rijzen dat het Hof gebruik maakt van een doelredenering. Het is niet ondenkbaar dat het oordeel van het Hof van Justitie voor een deel bepaald is door wat een redelijke uitkomst is.¹⁸⁴ De duizelingwekkende scope die de waarderestrictie door deze overweging heeft gekregen rechtvaardigt wel de vraag in hoeverre het merkenrecht vormmerken nog bescherming biedt. Voor puur esthetische producten was al langer duidelijk dat de waarderestrictie aan

¹⁸¹ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 42.

¹⁸² HvJ EU 18 september 2014 (concl. A-G Szpúnar), *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), pt. 99.

¹⁸³ HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*), r.o. 31.

¹⁸⁴ Visser 2015, p. 410.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

bescherming in de weg stond.¹⁸⁵ Door de ruime uitleg van het Hof lijken ook makers van designproducten en andere toegepaste kunst merkenrechtelijke bescherming te kunnen vergeten.¹⁸⁶ In deze waren zal immers bijna altijd een wezenlijk esthetisch element aanwezig zijn. Voor pure gebruiksproducten geldt dan weer dat de aardrestrictie inschrijving voorkomt zolang er géén wezenlijk esthetisch element in de waar voorkomt, terwijl de waarderestrictie van toepassing is wanneer dat wél het geval is. Voor levensmiddelen zou nog wel bescherming mogelijk moeten zijn, aangezien deze producten in de regel geen gebruikswaarde hebben en de esthetische kenmerken van deze producten niet snel een wezenlijke waarde aan het product zullen geven.¹⁸⁷ Hetzelfde geldt voor andere waren waarvan de vorm slechts een verpakking is van het product.

5.4. Aanbevelingen voor de waarderestrictie

Hiervoor is betoogd dat de waarderestrictie door haar huidige vorm moeilijk toepasbaar is en geen recht doet aan de ratio achter de weigeringsgronden. De uitleg van het Hof draagt bepaald niet bij aan een verbetering van deze situatie. De vraag rijst nu wat een juiste uitleg van de bepaling zou moeten zijn. Daarnaast komt aan de orde of de genoemde bezwaren niet nopen tot een wijziging of zelfs afschaffing van de bepaling.¹⁸⁸

5.4.1. Naar een objectieve uitleg van de waarderestrictie?

Een belangrijke argument tegen het gebruik van subjectieve beoordelingsfactoren is dat zij een uniforme uitleg van de waarderestrictie in gevaar brengen.¹⁸⁹ Dat een oordeel over esthetiek naar zijn aard subjectief is, betekent nog niet dat de waarderestrictie onderworpen moet zijn aan een subjectief oordeel. Welke esthetische waarde een product heeft is namelijk wel subjectief, maar de invloed die deze waarde voor de gemiddelde consument heeft op de koopbeslissing is dat zeker niet (waarmee overigens niet gezegd is dat deze invloed eenvoudig is vast te stellen). De invloed van esthetische kenmerken van de vorm op de marktwaarde zou dan ook het doorslaggevende criterium moeten zijn bij toepassing van de waarderestrictie. Daarbij moet rekening gehouden worden met de invloed van merkenrechtelijke goodwill die aan deze vorm verbonden is.¹⁹⁰ Voor deze beoordeling is echter de perceptie van het publiek doorslaggevend, aangezien de koopbeslissing en de invloed daarop afhankelijk is van de consument zelf en het publiek

185 Zie onder andere het overzicht in: Bus 2002, p. 174-181.

186 Visser 2014.

187 Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper 2008, nr. 5.5.8.3.

188 Vgl. Gielen, 2014; Verschuur 2012; Quaedvlieg 2012.

189 J.C.S. Pinckaers, noot bij: *IER* 2015, 24 (*Hauck/Stokke*), pt. 7.

190 Paragraaf 2.2.4.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

als geheel. Zoals al eerder uiteengezet is marktwaarde echter een dynamische factor en geen vaststaand gegeven. Dat betekent dat ook indien er gebruik wordt gemaakt van een objectief criterium om de wezenlijke waarde te bepalen, het statische karakter van de weigeringsgrond zich simpelweg niet leent voor een dergelijke beoordeling. Waar een product eerst gekocht werd om de esthetische waarde van de vorm, kan de koopbeslissing een jaar later voor een groot deel gebaseerd zijn op de aantrekkingskracht die de vorm door zijn populariteit heeft verkregen.¹⁹¹ De vorm functioneert in dat geval als merk en verdient dan ook bescherming, maar krijgt deze niet omdat zij reeds geweigerd is op grond van de waarderrestrictie.

5.4.2. Hoe nu verder?

Zelfs al zou het Hof van Justitie in *Hauck/Stokke* een bevredigende uitleg van de waarderrestrictie hebben gegeven, dan stuit toepassing ervan op twee belangrijke bezwaren, namelijk 1) het hierboven beschreven bezwaar dat het statische karakter van de uitsluiting zich niet leent voor een beoordeling aan de hand van dynamische factoren en 2) het obstakel dat het doel van vrijhouding in vele gevallen niet wordt bereikt, omdat de vorm is gemonopoliseerd door een auteurs- en/of modellenrecht dat erop rust. Om deze redenen denk ik dat een esthetische restrictie niet in de vorm van een absolute weigeringsgrond kan worden gegoten.

5.4.2.1. Inburgering en de waarderrestrictie

In de Max Planck-studie is onder andere geopperd dat de waarderrestrictie niet van toepassing zou moeten zijn op vormmerken die zijn ingeburgerd.¹⁹² Deze oplossing heeft als voordeel dat de waarderrestrictie kan worden gehandhaafd, terwijl aan de andere kant verwarring kan worden voorkomen bij de consument. Er kleven echter een aantal bezwaren aan deze oplossing. Zo heeft het Hof in *Philips/Remington*¹⁹³ en, expliciet ten aanzien van de waarderrestrictie in *G-Star/Bennetton*¹⁹⁴, de mogelijkheid van inburgering uitgesloten.¹⁹⁵ De mogelijkheid van inburgering laat bovendien onverlet dat de toepassing van de waarderrestrictie problematisch blijft door de vage beoordelingselementen en het subjectieve karakter van de uitsluiting. Er zal daarom naar andere oplossingen gekeken moeten worden.

191 Paragraaf 2.2.2.

192 Max Planck Instituut 2012, 2.34.

193 HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaadvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*).

194 HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*Bennetton/G-Star*).

195 Overigens volgde dit al min of meer uit de systematiek van de absolute weigeringsgronden.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

5.4.2.2. Een homogene exceptie

Quaedvlieg pleit voor het invoeren van een homogene exceptie die zowel voor het auteursrecht als het merkenrecht stijlen en ideeën uitzondert van bescherming. Op die manier kan de waarderestrictie voorkomen dat vormen waarvoor geen auteursrecht is verkregen alsnog op via het merkenrecht worden ingeschreven en zo een ruimer beschermingsbereik krijgen.¹⁹⁶

Met name vormen waarbij de esthetische en functionele kenmerken gecombineerd worden kunnen onder deze uitsluiting vallen. Dergelijke vormen, die zich op verschillende gebieden van de intellectuele eigendom begeven, hebben de eigenschap dat zij de mededinging kunnen belemmeren.¹⁹⁷ Zoals hiervoor gezien leidt de aanwezigheid van een wezenlijk niet-functioneel element ertoe dat de aardrestrictie niet kan worden toegepast. De brede uitleg van de waarderestrictie door het Hof moet ongewenste effecten op de mededinging te bedwingen. Het probleem is echter dat de waarderestrictie niet alleen ziet op de zojuist genoemde hybride vormen, maar ook op producten zonder (belangrijke) functionele elementen. Er bestaat geen noodzaak om zulke vormen uit te sluiten, omdat bij deze producten niet het gevaar bestaat dat functionele elementen worden gemonopoliseerd. De uitsluiting beperkt zich tot 'iconische' vormen: het aan de vormgeving ten grondslag liggende idee is zo overheersend dat het in elke uitvoering van het product de boventoon voert.¹⁹⁸

Er valt dan ook veel voor te zeggen om een op maat gesneden uitsluiting in het leven te roepen voor zowel het auteurs- als het merkenrecht (en wie weet ook het modellenrecht). De wezenlijke waarderestrictie kan daarmee, eventueel onder een nieuwe definitie, een hanteerbare en effectieve uitsluiting vormen die de inschrijving van hybride vormen een halt toeroept. Een belangrijk voordeel is dat een dergelijke uitleg geen oordeel vergt over de esthetische waarde van een vorm, maar dat slechts van belang is of er sprake is van een idee of een uiting van een bepaalde stijl.¹⁹⁹

¹⁹⁶ Quaedvlieg 2012, p. 207-215.

¹⁹⁷ A. Geier, 'Hybrid shapes and disclaimers in European trademark law', E.I.P.R. 2016, 38(9), p. 545-550.

¹⁹⁸ Quaedvlieg 2016, p. 53.

¹⁹⁹ Vgl. HR 29 december 1995, NJ 1996, m.nt. D.W.F. Verkade (Decaux/Mediamax) voor een toepassing in het auteursrecht.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

5.4.2.3. Afschaffing van de waarderrestrictie

Afschaffing van de waarderrestrictie lijkt gezien de recente herziening van de Merkenrichtlijn (voorlopig) van de baan.²⁰⁰ Hoewel in de Max Planckstudie naast het hiervoor besproken voorstel ook afschaffing als reële optie werd genoemd, is dit voorstel niet overgenomen door de Commissie en ook in de vernieuwde Merkenrichtlijn blijft de waarderrestrictie ongewijzigd bestaan.²⁰¹ Desalniettemin blijven er in de literatuur stemmen opgaan om de weigeringsgrond in de ban te doen. Ik ben geneigd hierin mee te gaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat het leerstuk omtrent onderscheidend vermogen voldoende instrumenten biedt om esthetische vormen buiten het domein van het merkenrecht te houden. Indien een product puur om de esthetische vorm wordt gekocht, zal dit product immers ook geen onderscheidend vermogen bezitten.²⁰² Wanneer een vorm belangrijke esthetische kenmerken heeft die onderscheidend vermogen geven aan de waar, zie ik niet in waarom aan deze vorm geen bescherming zou moeten worden verleend. In dat geval is er wat mij betreft veel voor te zeggen om analoog aan *Lego* de beschermingsomvang van het merk te beperken tot de onderscheidende elementen van de vorm.²⁰³ Dit leidt ertoe dat concurrenten niet gehinderd worden om hun vorm in bepaalde stijl vorm te geven en daarbij esthetische elementen kunnen gebruiken die ook in het beschermde vormmerk aanwezig zijn, terwijl de merkhouder niet hoeft te vrezen dat van zijn, al dan niet door eigen inspanningen, succesvolle design wordt geprofiteerd. Daarmee wordt eveneens het vraagstuk van goodwillovervleugeling opgelost. Het verdient in mijn ogen daarom aanbeveling om de wezenlijke waarderrestrictie af te schaffen.

5.5. Recente ontwikkelingen

De recente aanpassingen van de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening hebben er niet voor gezorgd dat de genoemde bezwaren zijn weggenomen. De tekst van de vormmerkrestricties blijft grotendeels hetzelfde, met de toevoeging dat naast de vorm van de waar ook 'andere eigenschappen' onder de uitsluitingen kunnen vallen. Voor vormmerken verandert er derhalve weinig. Dat ook andere eigenschappen van belang zijn betekent dat ook andere tekens dan vormen onder de weigeringsgrond kunnen vallen, zolang deze tekens een eigenschap van het product vormen. Ik denk daarbij onder andere

200 Verwijzing naar vernieuwde Merkenrichtlijn.

201 Zie de vernieuwde Merkenrichtlijn en Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, München 2011, nr. 2.37.

202 Gielen 2014, p. 167.

203 HvJ 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg, r.o. 72 (*Lego*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

aan kleur-, klank- of geurmerken. Het is dan ook zuiverder om niet meer te spreken van vormmerkrestricties, maar eerder van kenmerkrestricties. Consequentie van deze aanpassing lijkt in ieder geval dat onconventionele merken het zwaar gaan krijgen.

De gevolgen van de wijziging laten zich illustreren door de jurisprudentie over de rode zool van de bekende schoenenontwerper Louboutin.²⁰⁴ Louboutin had de bekende rode zool ingeschreven voor onder andere damesschoenen. In de procedure tegen schoenenketen Van Dalen kwam aan de orde of er sprake was van een geldig merk. Daarbij werd door Van Dalen onder andere aangevoerd dat er sprake was van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar gaf. Van belang was uiteraard of er ook daadwerkelijk sprake was van een vormmerk, omdat anders de waarderrestrictie niet van toepassing kon zijn. Het Brusselse Hof oordeelde dat er geen sprake was van een vormmerk, maar een ingeburgerd beeldmerk.²⁰⁵

Een soortgelijke zaak over de zool van Louboutin kwam in Nederland aan de orde, dit keer met schoenenwinkel Van Haren als wederpartij. Die voerde aan dat de kleur van de zool samenvalt met de vorm van de waar en dat er dus sprake moest zijn van een vormmerk. De rechtbank vroeg zich af in hoeverre de vormmerkrestricties van artikel 3 lid 1 sub e Mrl zich uitstrekken tot niet-driedimensionale eigenschappen van de waar (zoals kleur) en sprak daarop het voornemen uit om prejudiciële vragen te stellen aan het



Afbeelding 7: De rode zool van Louboutin

Hof van Justitie.²⁰⁶ Hoewel deze vraag door het Hof nog niet is beantwoord, heeft de rechtbank in haar vonnis alvast een voorlopig oordeel te geven. Indien er geen sprake is van een vormmerk heeft Louboutin volgens de rechtbank een geldig (ingeburgerd) merk en zullen de inbreukvorderingen normaliter worden toegewezen. Wanneer er echter wel sprake is van vormmerk, geldt volgens de rechtbank dat de waarderrestrictie van toepassing is.²⁰⁷ Door de wijziging van artikel 3 lid 1 sub e Mrl lijkt een antwoord op de voorgenomen prejudiciële vraag evenwel niet meer van belang. Ook wanneer er geen

²⁰⁴ Rb, Den Haag 1 april 2015, *IER* 2015, 47 m.nt. L.E. Fresco (*Louboutin*).

²⁰⁵ HvB Brussel 18 november 2014, *IEF* 14389 (*Louboutin/Van Dalen*)

²⁰⁶ Rb, Den Haag 1 april 2015, *IER* 2015, 47 m.nt. L.E. Fresco (*Louboutin/ Van Haren*), r.o. 4.35.

²⁰⁷ Rb, Den Haag 1 april 2015, *IER* 2015, 47 m.nt. L.E. Fresco (*Louboutin/Van Haren*), r.o. 4.30.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

sprake is van een vorm kan de waarderrestrictie immers van toepassing zijn. De Europese wetgever heeft daarmee de strenge leer voor vormmerken van overeenkomstige toepassing verklaard op minder conventionele merken, waaronder dus een merk als dat van Louboutin.

6. CONCLUSIE

6.1. De ruimte die resteert voor vormmerken

Met het *Hauck/Stokke* arrest heeft het Hof van Justitie de speelruimte voor vormmerken aanzienlijk beperkt. Voor design lijkt het merkenrecht inmiddels een onbegaanbare weg geworden.²⁰⁸ Ook voor andere soorten waren lijkt het inschrijven van de vorm een lastig verhaal geworden. Allereerst geldt op grond van vaste jurisprudentie dat alleen significant afwijkende vormen onderscheidend vermogen kunnen hebben. Daarnaast sluiten de absolute weigeringsgronden voor vormmerken het leeuwendeel van de resterende vormen uit van merkenrechtelijke bescherming. Zo zijn functionele vormen door de aard- en techniekrestrictie grotendeels uitgesloten. Een wezenlijk niet-functioneel element kan ervoor zorgen dat een vorm aan de greep van deze restricties ontkomt. Dan zal echter veelal de waarderrestrictie van toepassing zijn omdat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Ook een significante afwijking kan ertoe leiden dat een vorm geweigerd wordt op grond van de waarderrestrictie, aangezien een afwijking in de vorm vaak een belangrijke waarde aan de vorm zal geven. Het speelveld voor vormmerken zal daarom in de praktijk beperkt blijven tot waren waarvan de vorm niet puur functioneel is en bovendien geen wezenlijke waarde aan de waar kunnen geven. Ik denk daarbij aan levensmiddelen en verpakkingen, waarbij de vorm een minimale rol speelt voor de consument. Het gaat mij te ver om, in lijn met bijvoorbeeld Visser²⁰⁹, te concluderen dat het vormmerk 'dood' is, al scheelt het niet veel.

6.2. De resultaatgerichte aardrestrictie en het einde van de waarderrestrictie

De uitleg die het Hof aan de aardrestrictie heeft gegeven stuit bij mij op een aantal bezwaren. Zo is de uitsluiting nauwelijks nog te onderscheiden van de techniekrestrictie, zij het dat de uitleg van het Hof impliceert dat de aardrestrictie een ruimer bereik heeft. In dat geval is de techniekrestrictie evenwel overbodig geworden. Ook de uitleg van de wezenlijke waarderrestrictie is problematisch. De beoordelingselementen van het Hof werken rechtsongelijkheid in de hand en zijn bovendien moeilijk toepasbaar.

Een resultaatgerichte uitleg van de aardrestrictie, waarbij het bestaan van andere vormen wordt meegenomen in de beoordeling van de vraag of een vorm door de aard van de waar wordt bepaald, voorkomt dat de techniekrestrictie overbodig wordt. Deze resultaatgerichte uitleg is volgens mij gerechtvaardigd omdat het karakter van de aardrestrictie verschilt van

208 Visser 2014.

209 Visser 2015, p. 410.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

dat van de techniekrestrictie. Waar de aardrestrictie vooral ten doel heeft dat functionele vormen vrijgehouden worden, richt de techniekrestrictie zich op het bewaken van de grens met het octrooirecht.

Voor de waarderestrictie lijkt door Quaedvlieg betoogde uniforme stijl- en ideerestrictie kan uitkomst te bieden. Deze oplossing voorkomt dat een monopolie ontstaat op producten waarbij de functionele en esthetische kenmerken zijn versmolten. De toets van onderscheidend vermogen biedt volgens mij bovendien voldoende waarborg om te voorkomen dat esthetische vormen al te snel als merk kunnen worden ingeschreven.

6.3. De significante afwijking in de ban

Het verdient naar mijn mening eveneens aanbeveling om de significantie-eis voor vormmerken te verlaten. De eis leidt namelijk tot een onwenselijke situatie: een vorm moet om onderscheidend vermogen te verkrijgen significant afwijken van de norm, terwijl deze significante afwijking op grond van de in *Hauck/Stokke* genoemde beoordelingselementen een belangrijke aanwijzing biedt dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De in deze scriptie voorgestelde afschaffing van de waarderestrictie neemt deze onwenselijkheid weg. Echter, ook in dat geval ben ik van mening dat de eis van een significante afwijking dient te worden verlaten. Dit omdat de eis voortvloeit uit een onjuiste veronderstelling, namelijk dat de consument vormen minder snel als onderscheidend ziet dan conventionele tekens. Voor deze veronderstelling heeft het Hof van Justitie geen enkel bewijs aangedragen, terwijl uit onderzoek de conclusie kan worden getrokken dat er geen sprake is van een verschil in perceptie.

6.4. Tot slot: van vormmerkrestricties naar kenmerkrestricties

De wijzigingen die inmiddels zijn doorgevoerd voor de Merkenrichtlijn en de Merkenverordening brengen voor vormmerken geen veranderingen met zich mee. Wel wordt het toepassingsgebied van de vormmerkrestricties uitgebreid. Niet alleen de vorm van de waar, maar ook andere kenmerken ervan kunnen ertoe leiden dat de aard-, waarde- of de techniekrestrictie van toepassing is. In die zin zien de algemene weigeringsgronden niet langer slechts op vormen. Het is daarom beter om voortaan te spreken van kenmerkrestricties. Door deze verandering kunnen in beginsel alle tekens onder de weigeringsgronden vallen, zolang deze tekens maar een kenmerk herbergen dat voldoet aan één van de uitsluitingen. Het lijkt evident dat deze wijziging het er voor de merkhouder niet makkelijker op maakt om bescherming te verkrijgen voor zijn merk. De speelruimte voor onconventionele merken, waarbij gedacht kan worden aan kleur- en positiemerken,

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

lijkt daarmee hetzelfde lot beschoren als het vormmerk is bedield. En dat is geen rooskleurig vooruitzicht.

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

VERKORT AANGEHAALDE WERKEN

Quaedvlieg 1987

A.A. Quaedvlieg, Auteursrecht op techniek (diss. Nijmegen), Tjeenk Willink Zwolle 1987, p. 31

Bus 2002

F. Bus, 'Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?', *BMMB* 2002, 4, p. 174.

Speyart 2003

H.M.H. Speyart, 'Philips' oud-vaderlandse scheerkoppen als toetssteen voor vormmerken', *NTER* 2003, p. 11-14.

Van Horen, Stapel & Pieters 2006

F. Van Horen, D. Stapel en R. Pieters, 'Over het belang van vormen in de waarneming van merken', *BMMB* 2006, 4.

Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. Van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële Eigendom 2 – Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008.

Van den Akker 2010

B. Van den Akker, 'Fashion: Merkgebruik in de mode?', *BMMB* 2010, 1, p. 3.

Ingerl/Rohnke 2010

R. Ingerl & C. Rohnke, *Markengesetz*, München: Beck 2010.

Kerly's Law 2011

J. Mellor e.a., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15th Edition*, Londen: Sweet & Maxwell 2011.

Max Planck Instituut 2011

Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, München 2011.

Quaedvlieg 2012

A.A. Quaedvlieg, 'Shapes which give substantial value to the goods. Towards a systematic and homogeneous protection of designs in the EU', in: M-C Janssens & G. Van Overwalle, *Harmonisation of European IP Law and Practice, Contributions in honour of Frank Gotzen*, 2012, p. 175-218.

Verschuur 2012

A.M.E. Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waarlijk wonderlijk wezen', *IER* 2012, 76, p. 605.

Gielen 2014

Ch. Gielen, 'Substantial Value Rule; How it came into Being and Why it Should be Abolished', *EIPR* 2014, 3, p. 168.

Gielen, Alkema & Geerts 2014

Ch. Gielen, A.C.M. Alkema & P.G.F.A. Geerts, *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2014.

Quaedvlieg 2014

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

A.A. Quaedvlieg, De ontwikkeling van het unierecht op het gebied van de intellectuele eigendom, in: A.S. Hartkamp e.a. (red.), *De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht (Serie Onderneming en Recht deel 81-II)*, Deventer: Kluwer 2014, p. 671-702.

Visser 2014

D.J.G. Visser, 'Een stoel is geen merk', *IEF* 14237.

Steinhauser 2015

P.J.M. Steinhauser, 'Het vormmerk na het Stokke-arrest', in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. Van Oerle, *gIElen, een bekend begrip*, Deventer: Kluwer 2015, p. 345-352.

Visser 2015

D.J.G. Visser, 'Het vormmerk is dood', in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. Van Oerle, *gIElen, een bekend begrip*, Deventer: Kluwer 2015, p. 399-412.

Quaedvlieg 2016

A.A. Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *IRDI* 2016/1, p. 53.

JURISPRUDENTIE

Hof van Justitie

HvJ EG 4 mei 1999, *NJ* 2000, 269 m.nt. D.W.F. Verkade, *IER* 1999, 30 m.nt. Ch. Gielen, *BMMB* 1999, 3 m.nt. Hoorneman (*Windsurfing Chiemsee*).

HvJ EG 18 juni 2002, *IER* 2002, 42 m.nt. F.W. Grosheide, *BIE* 2003, 89 m.nt. A.A. Quaedvlieg, *AA* 2003, p.41 m.nt. Ch. Gielen (*Philips/Remington*).

HvJ EG 8 april 2003, *IER* 2003, 48 (*Linde*).

HvJ EG 12 februari 2004, *BMMB* 2004, 2 (*Henkel*).

HvJ EG 22 juni 2006, *NJ* 2007, 237 m.nt. J.H. Spoor (*Werthers*).

HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007, 99 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs (*Benneton/G-Star*).

HvJ EG 18 juni 2009, *BIE* 2009, 58 m.nt. M.R.L. Senftleben, *IER* 2009, 43 m.nt. Ch. Gielen (*L'Oréal/Bellure*).

HvJ EU 14 september 2010, *BIE* 2010, 94 m.nt. A.A. Quaedvlieg (*Lego*).

HvJ EU 6 maart 2014, *IER* 2014, 52 m.nt. F.W.E. Eijsvogels (*Yoshida*).

HvJ EU 10 juli 2014, *NJ* 2015, 283 m.nt. Ch. Gielen (*Apple Store*).

HvJ EU 18 september 2014, *IER* 2015, 24 m.nt. J.C.S. Pinckaers, *BIE* 2015, 3 m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2015, 349 m.nt. Ch. Gielen (*Hauck/Stokke*).

Het vormmerk: slechts voor de vorm?

De speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke

Gerecht van Eerste Aanleg

GvEA 6 oktober 2011, *BIE* 2012, 18 m.nt. T. Cohen Jehoram (*Bang & Olufsen*).

GvEA 8 mei 2012, T-331/10 (*Yoshida*).

Benelux Gerechtshof

BenGH 23 december 1985, *IER* 1986, 6 (*Adidas*).

BenGH 14 april 1989, *BIE* 1989, 90 (*Burberry I*).

BenGH 16 december 1991, *NJ* 1992, 596 m.nt. D.W.F. Verkade (*Burberry II*).

Hoge Raad

HR 11 november 1983, *NJ* 1984, 203 m.nt. L. Wichers Hoeth (*Wokkels*).

HR 8 september 2006, *IER* 2006, 83, *BIE* 2007, 7 (*G-Star/Benetton*).

HR 23 december 2011, *IER* 2012, 29 (*Revillon/Trianon*).

HR 12 april 2013, *NJ* 2013, 503 m.nt. P.H. Hugenholtz (*Hauck/Stokke*).

Gerechtshoven

Hof Amsterdam 25 november 2004, *ECLI:NL:GHAMS:2004:AU9159* (*G-Star/Benetton*).

Hof Den Haag 30 juni 2009, *IER* 2009, 77 m.nt. F.W. Grosheide (*Stokke/Fikszo*).

Hof Den Haag 17 november 2009, *IEF* 8029 (*Hauck/Stokke*).

Hof Den Haag 31 mei 2011, *IER* 2012, 3 m.nt. J.M.B. Seignette (*Hauck/Stokke*).

Rechtbanken

Pres. Rb. Rotterdam 6 juni 1996, *BIE* 1997, 218.

Rb. Den Haag 4 oktober 2000, *IER* 2000, 67 (*Hauck/Stokke*).

Rb. Maastricht 12 november 2003, *BIE* 2005, 63 (*Dodehoekspiegels*).

Rb. Den Haag 27 november 2013, *IEPT* 20131127 (*L&D/Julius Sämann*).

Rb. Den Haag 1 april 2015, *IER* 2015, 47 m.nt. L.E. Fresco (*Louboutin/Van Haren*).

Hof van Beroep Brussel

HvB Brussel 18 november 2014, *IEF* 14389 (*Louboutin/Van Dalen*)