Noot HvJ EU 18 sept. 2014, NJ 2015/349 (Hauck/Stokke)

Auteur: Ch. Gielen

Algemeen

1.

De bescherming van vormen van producten als merk blijft aanleiding geven tot steeds nieuwe rechtspraak. De hier besproken zaak is er weer een mooi voorbeeld van. Het wordt ondernemers die voor vormen van producten merkbescherming willen, niet gemakkelijk gemaakt. Dat komt in de eerste plaats doordat het Europese Hof van oordeel is dat het voor consumenten lastiger is aan de hand van de vorm de herkomst van producten te onderscheiden (zie recent nog HvJ 10 juli 2014, *NJ* 2015/283, *Apple Store* met mijn noot en de in dat arrest aangehaalde oudere rechtspraak). Daarom, zo vindt het Hof, kunnen alleen die vormen, die significant afwijken van de norm in de markt als onderscheidend worden gezien en dus merk zijn. Maar als een ondernemer (zoals in dit geval Stokke) erin is geslaagd de rechter ervan te overtuigen dat de vorm van zijn product als merk fungeert, komt de volgende horde. Bepaald is namelijk (zie art. 3(1)(e) Merkenrichtlijn en in navolging art. 2.1(2) BVIE) dat niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit (i) de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, (ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en (iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Over de betekenis van die uitzonderingen onder Europees recht bestond lange tijd onzekerheid. Onder het Benelux merkenrecht, zoals dat gold vóór de aanpassingen aan de Europese Harmonisatierichtlijn Merkenrecht bestonden die uitzonderingen ook al. Inmiddels heeft het Hof over alle drie uitzonderingen beslist en we weten nu dat de uitleg van die uitzonderingen aanzienlijk beperkter is dan voorheen. De uitzondering onder (iii), technische uitkomst, is door het Hof uitgelegd in de zaken *Philips/Remington* (HvJ 18 juni 2002, *NJ* 2003/481) en *Lego/Megabrands* (HvJ 14 sept. 2010, *BIE* 2010/94, p. 408). Het hier besproken arrest geeft uitleg aan (i) aard van de waar, en (ii) wezenlijke waarde van de waar.

De ratio van de uitzonderingen

2.

Laat ik eerst in het algemeen stil staan bij het waarom van de uitzonderingen. In het *Philips*-arrest (r.o. 77 en 78) heeft het Hof overwogen dat deze uitzonderingen als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, zodat aldus wordt bereikt dat concurrenten ongestoord waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig

zijn in concurrentie met de merkhouder (ik noem dit kort: het concurrentiemotief). In het *Lego*-arrest (r.o. 45) heeft het Hof verduidelijkt dat de technische uitkomst-uitzondering waarborgt dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (ik noem dit het anti-vereeuwigingsmotief). Omdat dit motief ook wordt gebruikt in de hier geannoteerde uitspraak, citeer ik nog even r.o. 46 uit het *Lego*-arrest: "Wanneer de vorm van een waar immers louter daarin bestaat dat hij de door de fabrikant van deze waar ontwikkelde en op zijn verzoek geoctrooieerde technische oplossing verwerkt, zal een bescherming van deze vorm als merk na het verstrijken van de geldigheidsduur van het octrooi voor de andere ondernemingen aanzienlijk en eeuwig de mogelijkheid van gebruik van die technische oplossing beperken. In het stelsel van intellectuele-eigendomsrechten zoals dat in de Unie is ontwikkeld, kunnen technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt." Inderdaad was feitelijk uitgangspunt in de *Lego*-zaak dat het octrooi van Lego waarin de technische oplossing van het blokje verwerkt is, al een tijd was verlopen. Het lijkt alsof het Hof er minder moeite mee zou hebben indien er merkbescherming bestaat tijdens de looptijd van het octrooi. Dat is een verleidelijke conclusie, maar toch niet juist, want gelet op de verdere ratio die het Hof geeft (ongestoord gebruik van technische oplossingen), wil het Hof simpelweg niet dat de dergelijke oplossingen (voor zover zij een wezenlijk bestanddeel van de vorm uitmaken) door middel van een merkrecht worden gemonopoliseerd; dit dus los van de vraag of die octrooieerbaar zijn, nog steeds geoctrooieerd zijn of geoctrooieerd waren. Met andere woorden: het Hof is tegen cumulatie met octrooirecht. Betekent dit, dat merkbescherming uitgesloten is telkens wanneer er sprake is van een technische oplossing of van een (of meer) gebruikskenmerk(en)? Nee, aldus het Hof in het *Lego*-arrest (r.o. 51). Omdat slechts tekens die *uitsluitend* (curs, G.) uit vormen bestaan die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, geen merk kunnen zijn, moet worden onderzocht of de *wezenlijke kenmerken* (curs. G) van de vorm technisch bepaald zijn.

3.

Zowel het concurrentiemotief als het anti-vereeuwigingsmotief gelden volgens het Hof in de onderhavige zaak ook voor de twee andere uitzonderingen, zo blijkt uit r.o. 18-20. Ook hier zegt het Hof dat het naaste doel van deze uitzonderingen is te vermijden 'dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen.' Helaas ontbreekt hier een verdere motivering. Het Hof benoemt de betreffende rechten niet, maar zal ten aanzien van de wezenlijke waarde van de waar uitzondering wel gedacht hebben aan die rechten waardoor esthetische vormgeving kan worden beschermd, te weten modelrecht of auteursrecht (A-G Szpunar noemt deze rechten wel uitdrukkelijk). We weten alleen dat het Hof niet wil dat bij monopolisering van technische of gebruikskenmerken, een merkhouder zou kunnen verhinderen dat concurrenten die kenmerken aan hun producten zouden kunnen geven, terwijl de consument wel naar deze kenmerken op zoek is. Deze motivering kan ik, zoals gezegd, wel volgen voor zover het (technische) functionaliteit als bedoeld in art. 3(1)(e)(ii) betreft, en ook voor art. 3(1)(e)(i), de aard van de waar (waarover zo dadelijk nog), omdat het daarbij in wezen ook om functionaliteit gaat. Maar ik ben er

niet van overtuigd dat dit alles in dezelfde mate geldt voor de wezenlijke waarde uitzondering (art. 3(1)(e)(iii)). Zoals nog zal blijken, ziet die uitzondering volgens het Hof op de esthetische waarde van de vorm.

4.

We denken dus bij de wezenlijke waarde uitzondering aan de beperking in tijd van model- en auteursrechten. Anders dan ten aanzien van het octrooirecht, kunnen model- en auteursrechten enerzijds en merkrechten anderzijds zonder probleem cumuleren (voor het modellenrecht volgt dit uit art. 16 en 17 Modellenrichtlijn). De vraag rijst dan, welk belang erbij is gebaat dat een onderscheidende vorm in het geheel niet als merk kan worden beschermd omdat na afloop van het modelrecht (maximaal 25 jaren) of het auteursrecht (tot maar liefst 70 jaren na de dood van de maker) niet door middel van het merkrecht een eeuwigdurende bescherming aan het voorwerp van de model- of auteursrechtbescherming wordt verleend?[1] Laten we als voorbeeld nemen de *Elwood*-jeans van G-Star, waarvan het Hof Amsterdam had vastgesteld dat die onderscheidend vermogen heeft en tevens dat deze door auteursrecht beschermd is.[2] Wat is er op tegen dat zowel gedurende de looptijd als na afloop van de auteursrechtbescherming, consumenten beschermd worden tegen verwarring doordat concurrenten dezelfde vormen gaan verkopen? Niemand is gebaat bij verwarring omtrent de herkomst; verwarring verhoogt de transactiekosten doordat de consument meer moeite heeft het juiste product te vinden. Wordt het veroorzaken van verwarring acceptabel, wanneer het auteursrecht is afgelopen? We kennen deze discussie uit het modellenrecht, waar is beslist dat ook na afloop van modelbescherming, bescherming tegen het veroorzaken van nodeloos verwarringsgevaar mogelijk blijft, zij het onder het leerstuk van de slaafse navolging (HR 31 mei 1991, NJ 1992/391, *Borsumij/Stenman*). Ik vind er veel voor te zeggen, dat hoewel na afloop van de auteursrechtbescherming geen bescherming tegen elke openbaarmaking en verveelvoudiging meer mogelijk is, er nog steeds een gerechtvaardigd belang bestaat dat consumenten tegen verwarringsgevaar worden beschermd en dat er dus bescherming onder merkenrecht mogelijk is en blijft. Ik vind het ook lastig te begrijpen waarom een fraai vormgegeven logo, zoals dat van *AkzoNobel*, beschermd door auteursrecht en merkrecht, door het merkrecht beschermd blijft nadat het auteursrecht is verlopen, maar de eveneens fraaie vorm van een G-Star *Elwood*-jeans niet. Kortom, ik vind de door het Hof aan het bestaan van de wezenlijke waarde bescherming gegeven rechtvaardiging (bestaande in het vermijden van eeuwigdurende bescherming van hetgeen door auteurs- en modellenrecht was beschermd) niet overtuigend.

De aard van de waar-uitzondering

5.

Ik merk allereerst op dat deze uitzondering in de praktijk nauwelijks werd toegepast. De reden is vooral dat de tekens waarvan de vorm door de aard van de waar bepaald wordt, geen enkel onderscheidend vermogen hebben. De Hoge Raad had gevraagd of deze uitzondering van toepassing is wanneer de vorm voor de functie van de waar onontbeerlijk is (de oude Benelux opvatting) of ook reeds wanneer de vorm een of meer

wezenlijke gebruikskenmerken kent waarnaar de consument mogelijk bij concurrenten zoekt. Het Hof beantwoordt de vraag in laatstbedoelde zin, omdat in eerstbedoelde zin de uitzondering slechts van toepassing zou zijn op de natuurlijke vorm van de waar of op door wettelijke bepalingen voorgeschreven vormen. En dan zouden ze volgens het Hof al niet kunnen worden aanvaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De uitzondering is ruimer en is van toepassing wanneer een of meer wezenlijke kenmerken van de waar inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar. Het Hof maakt overigens wel duidelijk dat wanneer naast een dergelijk kenmerk andere elementen, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol spelen, de uitzondering niet van toepassing is. Dat is in lijn met wat het Hof in *Lego* besliste waar uitleg werd gegeven aan de betekenis van het woord *uitsluitend* in de zinsnede uit de bepaling: 'tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.'

6.

Ik plaats twee vraagtekens bij de uitleg van het Hof. Het eerste betreft de relatie met de eis van het onderscheidend vermogen. Het Hof besliste immers (zie hiervoor onder 1) dat vormen die niet significant verschillen van wat de norm in de markt is, niet kunnen worden ingeschreven. Welnu, als er sprake is van een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar, dan zou je zeggen dat het ook gaat om een vorm die niet afwijkt van wat de norm is. Hoe een en ander zich met elkaar verhoudt, is onduidelijk. Het tweede probleem is dat er een behoorlijke overlap bestaat met de tweede uitzondering, vormen die een technische uitkomst bieden. Wanneer de wezenlijke kenmerken van de vorm inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar, dan zal al snel ook sprake zijn van een vorm die een technische uitkomst biedt, of, in de woorden van het Hof in het *Lego*-arrest, van technische oplossingen of gebruikskenmerken die niet kunnen worden gemonopoliseerd. De vraag is dus of we wel behoefte hebben aan deze aard van de waar uitzondering naast de reeds strenge toets van het onderscheidend vermogen en naast de technische uitkomst uitzondering. Ik meen van niet en die behoefte is tot nu ook nauwelijks gebleken.

Wezenlijke waarde van de waar

7.

Het is voor een goed begrip van het wat cryptisch geformuleerde arrest allereerst aan te raden de uitvoerige overwegingen van de A-G Szpunar te lezen; zijn conclusie biedt bovendien inzicht in de verschillende opvattingen die over deze uitzondering in Europa bestaan. De A-G benadrukt dat deze verschillende opvattingen het gevolg zijn van de onduidelijke formulering van de uitzondering. Dit is wat mij betreft nog voorzichtig uitgedrukt en ik ben bang dat het er met dit arrest niet duidelijker op is geworden. De onduidelijkheid voor de Hoge Raad lag erin dat de *Tripp Trapp*-stoel van Stokke naast een aanzienlijke esthetische waarde ook andere wezenlijke waarden heeft, zoals veiligheid, comfort en deugdelijkheid (Stokke had gesteld dat niet de aantrekkelijke vorm voor de consument de doorslag geeft, maar functionele aspecten). Het antwoord op de

vragen van de Hoge Raad concentreert zich dus op de betekenis van deze verschillende waarden voor de toepassing van de uitzondering en verder op de rol van de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De cruciale r.o. 32 munt niet uit door helderheid, maar moet mede in het licht van hetgeen A-G Szpunar daarover zegt (zie in het bijzonder randnr. 80-85) als volgt worden begrepen. De uitzondering is van toepassing wanneer de esthetiek van de vorm voor deze waar wezenlijk is. Een voorbeeld uit de rechtspraak betreft de vorm van een bepaalde *B&O*-luidsprekerset (zie Gerecht 6 okt. 2011, T-508/08). Maar nu heeft een dergelijke luidspreker (niet zozeer de vorm, als wel de waar zelf) ook andere wezenlijke kenmerken; ik wil toch vooral naar muziek kunnen luisteren en wel op een zo goed mogelijke manier. Dat is evenzeer wezenlijk voor dit product. Dit is wat het Hof volgens mij heeft willen zeggen: het enkele feit dat de waar ook andere wezenlijke waarden heeft (zoals bij de Stokke stoel, de deugdelijkheid en veiligheid), doet aan toepassing van de uitzondering niet af. Maar voor toepassing van de uitzondering is wel doorslaggevend of de vorm van wezenlijk esthetisch belang is.

8.

Hoe moet dit nu worden vastgesteld? Op dit punt geeft het Hof een aantal omstandigheden dat door merkenbureaus c.q. de rechter in ogenschouw moet worden genomen. Helaas ontbreekt een nadere invulling van het belang van die verschillende omstandigheden en de onderlinge verhouding, wat het er allemaal niet helderder op maakt. Bovendien zijn het omstandigheden die in de loop van de tijd kunnen veranderen. Maar ja, als het merk eenmaal op deze grond en met inachtneming van de omstandigheden van dat moment is geweigerd of nietigverklaard, is er niets meer aan te doen. Opvallend is dat de perceptie van de consument als niet doorslaggevend wordt beoordeeld. Waarom dit zo is, blijft onduidelijk. Hoewel A-G Szpunar ook van mening is dat andere elementen dan deze perceptie een rol mee moeten spelen, was hij ten aanzien van de rol van die perceptie genuanceerder, waar hij (in randnr. 85) schreef: “Dat een bepaalde waar naast de esthetische functie ook een gebruiksfunctie vervult, mag naar mijn mening niet de mogelijkheid van toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn uitsluiten. Dit is mijns inziens het geval voor bepaalde ‘designwaren’, waarvan de esthetische kenmerken van de vorm de hoofdreden of minstens een van de basisredenen voor de aankoopbeslissing van de consument zijn.” En verderop (rand nr. 92): “de beoordeling of de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft ..., bijvoorbeeld door de esthetische kenmerken van de vorm, (impliceert) noodzakelijkerwijs dat rekening wordt gehouden met het oogpunt van de gemiddelde consument.” Ik zou menen dat de vraag of de esthetische waarde van de vorm van wezenlijk belang is, in belangrijke mate afhangt van hoe de consument die vorm ziet. De vraag wat de prijs van het product is ten opzichte van die van andere producten zal hier toch nauwelijks van invloed op zijn. Ook de door het Hof genoemde omstandigheid bestaande in het verschil tussen deze vorm en andere vormen op de markt, lijkt mij niet veel bij te dragen. Omdat het om een onderscheidende vorm gaat, moet deze sowieso al significant afwijken van andere vormen op de markt. Of bedoelt het Hof, dat hoe onderscheidender de vorm, de uitzondering des te eerder van toepassing is? De laatste omstandigheid die wordt genoemd is een reclamestrategie waarbij de nadruk op esthetische elementen wordt gelegd. Maar ook reclamestrategieën kunnen veranderen of minder invloed krijgen, zodat het vraag is of het wel terecht is dat

deze het definitief einde van een merk moeten veroorzaken. Voor zover ze in de beoordeling worden betrokken, zou dit alleen maar relevant zijn, wanneer de betreffende strategie tot gevolg heeft dat de consument de esthetische waarde als wezenlijk gaat beschouwen. Ik meen dus dat de perceptie van de consument wel degelijk een belangrijke rol zou moeten vervullen.

Combinatie van uitzonderingen mogelijk?

9.

Over de derde vraag kan ik kort zijn. De vraag is of de drie uitzonderingen ook gecombineerd kunnen worden toegepast. Volgens het Hof zijn de uitzonderingen autonoom en ook al zouden meer uitzonderingen van toepassing zijn, dienen zij afzonderlijk te worden toegepast. Met deze conclusie kan ik instemmen.

Conclusie

10.

Gevreesd moet worden dat met name de toepassing van de op zich al onduidelijke uitzondering van de wezenlijke waarde van de waar er niet veel duidelijker op is geworden. Het zal door de vaagheid van de elementen waarmee rekening gehouden moet worden, en de onderlinge samenhang daarvan in de praktijk, leiden tot meer geschillen waar niemand op zich te wachten. Mede gelet op de eveneens niet overtuigende grondslag van deze uitzondering is het de vraag of deze uitzondering maar niet beter kan worden afgeschaft, waarvoor ik elders heb gepleit (zie Hoyng-bundel (2013), p. 178 e.v.; zie ook *EIPR* 2014, 164). Daar gaf ik ook aan dat het opvallend is dat in het Amerikaanse merkenrecht ten aanzien van een soortgelijke *aesthetic functionality*-doctrine brede kritiek bestaat. Ondanks het voorstel van het Max Planck Instituut aan de Europese Commissie om de uitzondering af te schaffen althans niet toepasselijk te achten wanneer het vormmerk als merk is ingeburgerd,[3.] wordt de uitzondering blijkens de laatste en waarschijnlijk definitieve tekst van de voorgesteld herziening van de Merken Verordening en Merken Richtlijn gehandhaafd, en zelfs uitgebreid.[4.] In de toekomst zal niet alleen de vorm van de waar die een wezenlijke waarde daaraan geeft, worden uitgesloten, maar ook andere kenmerken van de waar. Kortom: het laatste woord is niet gesproken! Ten slotte: het arrest is ook geannoteerd door A. Kur (*GRUR* 2014, p. 1099), M.F.J. Haak (*BIE* 201511, p. 65) en J.C.S. Pinckaers (*IER* 2015/24, p. 176).

Voetnoten

1.
Wat dat betreft, was de motivering van de uitzondering in de voormalige Benelux Merkenwet overtuigender, waar werd overwogen: “Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht.” Men wilde geen aanvullende bescherming van een vorm door merkenrecht, wanneer de aantrekkelijkheidswaarde van de vorm gelet op de aard van de waar grote betekenis toekomt. Als voorbeeld werd gegeven de vorm van een kristallen vaas. Onder oud Benelux recht sprak dit wel aan. Niet vergeten moet worden dat toen alles wat los en vast zat, als merk kon worden gedeponeerd. Vormmerken konden zonder probleem worden gedeponeerd en zelfs na invoering van de ambtshalve toetsing op absolute gronden, zoals het onderscheidend vermogen, werden veel driedimensionale tekens als merk ingeschreven. Naar de huidige opvatting zou de vorm van

een kristallen vaas naar alle waarschijnlijk deze toets niet doorstaan, omdat deze elk onderscheidend vermogen ontbeert.

2.
Te kennen uit HR 8 sept. 2006, *NJ* 2006/561.

3.
Zie voor de tekst van dit voorstel: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

4.
Zie voor de laatste teksten (Juni 2015): http://www.bmm.be/nl/merken.