

Rechtspraak

Merkenrecht

Nr. 11

Hof van Justitie EU 23 april 2020

IEF 19169; ECLI:EU:C:2020:296 (C-237/19)

Met noot van J.R. Torenbosch

(Gömböc)

(E. Regan, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič en C. Lycourgos)

Samenvatting

Art. 3 lid 1 sub e Merkenrichtlijn (2008/95), art. 7 lid 1 sub e Uniemerkenverordening

Gömböc Kft. verzoekt in 2015 inschrijving van de Gömböc als vormmerk in klasse 14 (siervoorwerpen), klasse 21 (siervoorwerpen uit glas of keramiek) en klasse 28 (speelgoed). De Gömböc is een unieke driedimensionale vorm: met de ontdekking van de Gömböc is namelijk een lang bestaande wiskundige aanname weerlegd. Het Hongaarse merkenbureau weigert de Gömböc als vormmerk voor klasse 28 (speelgoed) omdat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische uitkomst, artikel 3 lid 1 sub e onder ii) van richtlijn 2008/95. Voor klasse 14 en 21 (siervoorwerpen) weigering het bureau de Gömböc als vormmerk omdat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft, artikel 3 lid 1 sub e onder iii) van richtlijn 2008/95. De Hongaarse Kúria stelt vervolgens prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over de uitleg van de techniekexceptie en de wezenlijke waarde-exceptie. Het Hof van Justitie antwoordt ten aanzien van de techniekexceptie hetgeen reeds bekend is uit (met name) de arresten Lego Juris en Rubiks Cube. Op de vragen over de wezenlijke waarde-exceptie antwoordt het Hof dat de uitsluitingsgrond moet worden toegepast indien uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door een aantrekkelijk, wezenlijk kenmerk van de vorm. Tevens geldt dat de wezenlijke waarde-exceptie niet systematisch moet worden toegepast op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp. Het a priori uitsluiten van een teken dat bestaat uit de vorm van een siervoorwerp is in strijd met het cumulatiebeginsel.

Gömböc Kutató, Szolgálató és Kereskedelmi Kft.
tegen
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Gömböc Kutató, Szolgálató és Kereskedelmi Kft. (hierna: „Gömböc Kft.”) en

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Bureau voor intellectuele eigendom, Hongarije) (hierna: „Bureau”), over de afwijzing door dit laatste van de door Gömböc Kft. ingediende aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal teken als nationaal merk.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 98/71

3 Artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB 1998, L 289, blz. 28) luidt:

„Een model wordt door een modelrecht beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.”

4 Artikel 5 van deze richtlijn bepaalt:

„1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.
2. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.”

5 Artikel 16 van die richtlijn heeft als opschrift „Verhouding tot andere vormen van bescherming” en bepaalt:

„De bepalingen van deze richtlijn laten onverlet de bepalingen van [het Unierecht] en het recht van de betrokken lidstaat inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging.”

Richtlijn 2008/95

6 Artikel 3 van richtlijn 2008/95 had als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid” en bepaalde in lid 1, onder e), i) tot en met iii):

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of,
- ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of,
- iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.”

Hongaars recht

7 In § 1 van de védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [wet nr. XI van 1997 betreffende de bescherming van merken en geografische aanduidingen (*Magyar Közlöny* 1997/27) (hierna: „merkenwet”)] is het volgende bepaald:

- „1. Voor inschrijving als merk komen in aanmerking alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
2. Voor inschrijving als merk komen in het bijzonder in aanmerking tekens die:
[...]
d) bestaan uit een één- of driedimensionale vorm, met inbegrip van de vorm van de waar of van de verpakking;
[...]

8 § 2 van de merkenwet bepaalt:

- „1. De inschrijving als teken wordt geweigerd als het teken niet voldoet aan de in § 1 genoemde voorwaarden.
2. Uitgesloten van inschrijving zijn tekens die:
[...]
b) uitsluitend bestaan uit een vorm die:
 - door de aard van de waar bepaald wordt, of
 - die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, dan wel
 - een wezenlijke waarde aan de waar geeft”.

9 Luidens § 122, lid 1, ervan strekt deze wet tot omzetting in het Hongaarse recht van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificaties in PB 2004, L 195, blz. 16 en PB 2007, L 204, blz. 27) en van richtlijn 2008/95.

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

10 Op 5 februari 2015 heeft Gömböc Kft. een aanvraag ingediend tot inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor waren van klasse 14 („siervoorwerpen”), voor waren van klasse 21 („siervoorwerpen uit glas of keramiek”) en voor waren van klasse 28 („speelgoed”) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Dit teken werd voorgesteld als volgt:

11 Het Bureau heeft deze aanvraag afgewezen op grond van § 2, lid 2, onder b), tweede en derde streepje, van de merkenwet. Volgens het Bureau bestaat het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd uit een homogeen lichaam bestaande uit twee loodrecht op elkaar staande symmetrievlakken, zeven vlakke platen en de snijvlakken die deze platen scheiden. Dit voorwerp betreft het product „Gömböc” van verzoekster in het hoofdgeding, namelijk een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam dat slechts één stabiel en één instabiel evenwichtspunt, dus in totaal twee evenwichtspunten, bezit, en waarvan de vormgeving waarborgt dat het lichaam telkens naar de evenwichtspositie terugkeert. Volgens het Bureau bestaat het teken waarop de merkaanvraag betrekking heeft uit een afbeelding van een driedimensionaal lichaam dat dankzij zijn uiterlijke vormgeving en het toegepaste homogene materiaal telkens naar zijn evenwichtspositie terugkeert en bestaat de met de vormgeving van datzelfde lichaam

beoogde technische uitkomst er derhalve er dat het lichaam telkens weer overeind komt.

12 Bij de beoordeling van de vraag of het betrokken teken kan worden ingeschreven heeft het Bureau zich in het bijzonder gebaseerd op de vaststelling dat de gemiddelde consument bekend is geraakt met de kenmerkende vormgeving en de functionaliteit van deze waar via de internetsite van verzoekster in het hoofdgeding en dankzij de grote aandacht die eraan is besteed in de pers.

13 In de eerste plaats heeft het Bureau met betrekking tot het „speelgoed” van klasse 28 van de Overeenkomst van Nice in wezen overwogen dat het driedimensionale lichaam dankzij zijn vormgeving kan functioneren als speelgoed dat gekenmerkt wordt door de eigenschap dat het telkens terug naar de stabiele evenwichtspositie tuimelt. Alle elementen van het betrokken teken zijn dus ondergeschikt gemaakt aan deze technische uitkomst. Met andere woorden, zij hebben een technische functie. De geïnformeerde en rationeel handelende consument ziet het betrokken teken dan ook als een vorm die noodzakelijk is om de technische uitkomst te verkrijgen die wordt beoogd door het product dat met dit teken wordt aangeduid.

14 In de tweede plaats heeft het Bureau met betrekking tot de „siervoorwerpen” van de klassen 14 en 21 van de Overeenkomst van Nice verklaard dat de driedimensionale voorstelling waaruit het teken in casu bestaat, op specifieke en aantrekkelijke wijze is gestiliseerd, hetgeen het centrale gegeven is bij het verhandelen van die producten. Consumenten kopen siervoorwerpen vooral vanwege hun bijzondere vormgeving. Siervoorwerpen met een driedimensionale vorm zijn niet per definitie uitgesloten van inschrijving, maar wanneer de opvallende vormgeving bepalend is voor de verschijningsvorm ervan, ontleent de waar zijn waarde aan die vormgeving.

15 Aangezien de voorzieningen in rechte waarmee Gömböc Kft. tegen de beslissing van het Bureau is opgekomen in eerste en tweede aanleg zijn afgewezen, heeft deze vennootschap bij de verwijzende rechter cassatieberoep tot herziening van deze beslissing ingesteld.

16 Ten eerste verklaart laatstgenoemde rechter, wat de inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor „speelgoed” van klasse 28 van de Overeenkomst van Nice betreft, dat het product waarvan de grafische voorstelling in punt 10 van dit arrest is weergegeven, uitsluitend bestaat uit de vorm die noodzakelijk is om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen. Hij benadrukt dat die uitkomst niet kan worden vastgesteld aan de hand van de grafische voorstelling als zodanig, maar dat via het betrokken teken het product van verzoekster in het hoofdgeding, dat de naam „Gömböc” draagt, kan worden herkend, en dat het doelpubliek, gelet op de media-aandacht die dit product heeft gekregen, weet dat de speciale vormgeving en de homogene structuur ervan ervoor zorgen dat het product telkens weer in de evenwichtspositie terugkeert.

17 Daar de relevante rechtspraak van het Hof, in het bijzonder de arresten van 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), en 10 november 2016, Simba Toys/EUIPO (C-30/15 P, EU:C:2016:849), niet alle twijfel hieromtrent wegneemt, vraagt de verwijzende rechter zich af op welke manier er bij de toepassing van de weigerings- of nietigheidgrond voor de inschrijving van een teken als merk in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 moet worden nagegaan of dit teken bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

18 Hij stelt zich met name de vraag of dat onderzoek uitsluitend moet gebaseerd zijn op de grafische voorstelling die in de aanvraag tot inschrijving van het teken is opgenomen dan wel of er in dit verband ook rekening mag worden gehouden met de perceptie van het doelpubliek in een situatie waarin het betrokken product significante bekendheid heeft gekregen en waarin, terwijl de grafisch afgebeelde waar uitsluitend de vorm weergeeft die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, deze technische uitkomst evenwel niet kan worden vastgesteld aan de hand van de enkele grafische voorstelling van de in de merkaanvraag opgenomen vorm van de waar maar bijkomende informatie over de waar zelf noodzakelijk is. De verwijzende rechter merkt bovendien op dat de in het betrokken teken weergegeven driedimensionale vorm slechts vanuit één invalshoek is afgebeeld, zodat die vorm niet volledig zichtbaar is.

19 Wat ten tweede de „siervoorwerpen” van de klassen 14 en 21 van de Overeenkomst van Nice betreft, vraagt de verwijzende rechter zich af of de weigerings- of nietigheidsgrond die in artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 is vastgesteld, kan worden toegepast op een uitsluitend uit de vorm van de waar bestaand teken wanneer enkel met inaanmerkingneming van de kennis van het doelpubliek kan worden vastgesteld dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar verleent. In casu houdt die kennis verband met het feit dat de waar die uit het betrokken teken naar voren komt, een tastbaar symbool is geworden van een wiskundige ontdekking waarmee vragen uit de wetenschapsgeschiedenis worden beantwoord.

20 Ten derde geeft de verwijzende rechter aan dat de driedimensionale vorm waaruit het betrokken teken bestaat reeds modelbescherming geniet. Hij brengt in herinnering dat voor dit type bescherming waren in aanmerking komen waarvan de verschijningsvorm, bovenop de vervulling van andere vereisten, een eigen karakter heeft. In het geval van een „siervoorwerp” geeft de eigen vorm, die is ontstaan dankzij het werk van de ontwerper ervan, als esthetisch kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar.

21 Deze rechter stelt zich bijgevolg de vraag of bij de toepassing van de grond voor weigering of nietigheid in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 ingeval een product een louter decoratieve functie (van siervoorwerp) heeft, de vorm van dit product, dat reeds modelbescherming geniet, a priori uitgesloten is van inschrijving. Voorts wenst die rechter verduidelijkingen te verkrijgen over de vraag of deze grond voor weigering of nietigheid kan worden toegepast op een waar waarvan de driedimensionale vorm uitsluitend een decoratieve functie heeft en waarvoor alleen de esthetische verschijning van belang is, zodat, wat siervoorwerpen betreft, voor driedimensionale vormen waarvan aldus om bescherming wordt verzocht, die bescherming noodzakelijkerwijs moet worden geweigerd.

22 Daarop heeft de Kúria (hoogste rechterlijke instantie, Hongarije) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1) Dient artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn [2008/95] aldus te worden uitgelegd dat wanneer een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar

- a) uitsluitend op grond van de in het register opgenomen grafische voorstelling onderzocht kan worden of de vorm noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, of
- b) kan in dat geval tevens rekening worden gehouden met de perceptie van het doelpubliek?

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

2) Dient artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn [2008/95] aldus te worden uitgelegd dat de weigeringsgrond van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar en waarvan, rekening houdend met de perceptie van de grafisch afgebeelde waar door het doelpubliek en de bekendheid van het doelpubliek met de waar, kan worden vastgesteld dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft?

3) Dient artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn [2008/95] aldus te worden uitgelegd dat de weigeringsgrond van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm

- a) die op basis van het eigen karakter modellenbescherming geniet, of
- b) waarvan de esthetische verschijning het enige is waaraan de betreffende waar zijn waarde ontleent?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

23 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat, om te bepalen of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, het desbetreffende onderzoek moet worden beperkt tot de grafische voorstelling van dit teken, of dat ook rekening moet worden gehouden met andere gegevens, zoals de perceptie ervan door het doelpubliek.

24 Voornoemd artikel bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard.

25 De weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 heeft tot doel te verhinderen dat, als gevolg van het merkenrecht, aan een onderneming een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Deze weigeringsgrond wil aldus vermijden dat de bescherming van het merkenrecht verder gaat dan de tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskennmerken aanwezig zijn (zie naar analogie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78).

26 Gelet op die doelstelling van de betrokken weigeringsgrond heeft het Hof de regel vastgesteld dat inschrijving als merk moet worden geweigerd voor een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm waarvan de „wezenlijke kenmerken” beantwoorden aan een technische functie (zie in die zin arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 79). De aanwezigheid van een of meerdere ondergeschikte willekeurige elementen in een driedimensionaal teken waarin alle wezenlijke elementen zijn ingegeven door de technische oplossing die in dit teken tot uitdrukking komt, heeft geen invloed op de vaststelling dat dit teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (zie naar analogie arrest van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 52).

27 Voorts blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat de vaststelling in artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 van het verbod om tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, als merk in te schrijven, waarborgt dat ondernemingen het merkenrecht niet kunnen gebruiken om uitsluitende rechten op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan (zie naar analogie arrest van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 45).

28 Bij een juiste toepassing van deze weigeringsgrond worden, ten eerste, de wezenlijke kenmerken van het betrokken driedimensionale teken naar behoren vastgesteld door de autoriteit die uitspraak doet op de aanvraag tot inschrijving als merk en dient deze autoriteit, ten tweede, na te gaan of die kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de waar (zie naar analogie arresten van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 68, 72 en 84, en 10 november 2016, *Simba Toys/EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punten 40 en 42).

29 Wat de eerste fase van de in het vorige punt van het onderhavige arrest vermelde analyse betreft, heeft het Hof geoordeeld dat in deze fase de bevoegde autoriteit hetzij zich onmiddellijk op de door het teken opgeroepen totaalindruk kan baseren, hetzij eerst achtereenvolgens elk bestanddeel van het teken kan onderzoeken. De identificatie van de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken, met het oog op de eventuele toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, kan dus, al naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de moeilijkheidsgraad ervan, worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit teken, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinie- en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met de betrokken waar zijn verleend (zie naar analogie arrest van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 70 en 71).

30 Hieruit volgt dat de bevoegde autoriteit bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken, in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, in beginsel weliswaar eerst de grafische voorstelling van dit teken moet onderzoeken, maar dat zij ook gebruik kan maken van andere relevante informatie aan de hand waarvan deze kenmerken correct kunnen worden bepaald.

31 Het Hof heeft in dit verband geoordeeld dat de vermoedelijke perceptie van het teken door het doelpubliek niet beslissend is in het kader van de toepassing van deze weigeringsgrond maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt (zie naar analogie arrest van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 76).

32 Wat de tweede fase van de in punt 28 van het onderhavige arrest vermelde analyse betreft, moet ten eerste worden opgemerkt dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 kan worden toegepast wanneer de grafische voorstelling van de vorm van het product slechts een gedeeltelijk beeld van die vorm geeft, voor zover het zichtbare deel van deze vorm noodzakelijk is om voor dit product een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen maar op zich daartoe niet volstaat. Met deze uitlegging kan namelijk worden gewaarborgd dat het doel van deze weigeringsgrond wordt geëerbiedigd, aangezien aldus

een monopolie op technische oplossingen of gebruikskenmerken van het betrokken product wordt vermeden. Bijgevolg is die weigeringsgrond, zoals de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen heeft aangegeven, toepasselijk op een teken dat bestaat uit de vorm van de betrokken waar die niet alle wezenlijke kenmerken toont die noodzakelijk zijn om de beoogde technische uitkomst te verkrijgen, op voorwaarde dat ten minste een van de wezenlijke kenmerken die vereist zijn om die technische uitkomst te verkrijgen, zichtbaar is in de grafische voorstelling van de vorm van die waar.

33 Ten tweede heeft het Hof erop gewezen dat er weliswaar moet worden uitgegaan van de vorm zoals die grafisch is weergegeven in het betrokken teken, maar dat deze tweede fase van de analyse niet kan worden verricht zonder in voorkomend geval rekening te houden met de bijkomende elementen die betrekking hebben op de functie van de betrokken waar (zie naar analogie arrest van 10 november 2016, *Simba Toys/EUIPO*, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punt 48).

34 In dit verband moet erop worden gewezen dat de bevoegde autoriteit de technische functies van de betrokken waar moet vaststellen aan de hand van objectieve en betrouwbare informatie. Deze autoriteit kan dergelijke informatie met name opsporen in de omschrijvingen van de waar die eventueel bij de indiening van de merkaanvraag zijn overgelegd, in gegevens betreffende eerder voor deze waar verleende intellectuele-eigendomsrechten, via opinie- en deskundigenonderzoeken aangaande de functies van diezelfde waar of in alle relevante documentatie, zoals wetenschappelijke publicaties, catalogi en internetsites, waarin de technische functies van de waar worden beschreven.

35 Inlichtingen over de eventuele kennis van het doelpubliek over de technische functies van de betrokken waar en over de wijze waarop deze functies zijn verkregen, maken evenwel deel uit van een onderzoek dat noodzakelijkerwijs subjectieve elementen omvat die een bron van onzekerheid kunnen vormen wat betreft de omvang en de nauwkeurigheid van de kennis van dat publiek, hetgeen afbreuk kan doen aan de doelstelling van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, die erin bestaat te verhinderen dat via het merkenrecht een monopolie op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een product aan een onderneming wordt toegekend.

36 Dat geldt des te meer omdat het doelpubliek niet noodzakelijkerwijs over de vereiste deskundigheid beschikt om nauwkeurig te bepalen welke de technische functies van de betrokken waar zijn en in welke mate de – het teken opleverende – vorm van die waar bijdraagt tot de beoogde technische uitkomst.

37 Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het onderzoek of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet hoeft te worden beperkt tot de grafische voorstelling van dit teken. Ook andere gegevens dan deze grafische voorstelling alleen, zoals informatie over de perceptie van het betrokken teken door het doelpubliek, kunnen worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen. Wat daarentegen het onderzoek betreft of deze kenmerken ook beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waar kunnen gegevens die niet uit de grafische voorstelling van het teken blijken slechts in aanmerking worden genomen voor zover die gegevens voortkomen uit objectieve en betrouwbare bronnen en kunnen zij geen betrekking hebben op de perceptie van het teken door het doelpubliek.

Tweede vraag

38 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde weigeringsgrond van toepassing is op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar en waarvoor de bevoegde autoriteit uitsluitend wegens de perceptie van de grafisch afgebeelde waar door het doelpubliek of de kennis die dit ervan heeft, van oordeel is dat de vorm een wezenlijke waarde aan die waar geeft.

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

40 De toepassing van deze weigeringsgrond berust dus op een objectieve analyse die ertoe strekt aan te tonen dat de betrokken vorm wegens de eigen kenmerken ervan een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorhouden van dat voordeel aan één enkele onderneming de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt zou verstoren.

41 Bijgevolg mag de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 alleen worden toegepast voor zover aan de hand van objectief en betrouwbaar bewijs wordt aangetoond dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat.

42 De kenmerken van het product die geen verband houden met de vorm ervan, zoals de technische kwaliteiten of de bekendheid ervan, zijn daarentegen niet relevant.

43 In casu blijkt uit de verwijzingsbeslissing dat de rechter in eerste aanleg voor de waren van klasse 14 („siervoorwerpen”) en klasse 21 („siervoorwerpen uit glas of keramiek”) van de Overeenkomst van Nice rekening heeft gehouden met de perceptie en de kennis van de waar bij het doelpubliek en daardoor, bij de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, heeft geoordeeld dat die waar, los van de waardering die de vorm ervan op esthetisch gebied verdient, haar wezenlijke waarde ontleent aan het feit dat de vorm waaruit het betrokken teken uitsluitend bestaat, het tastbaar symbool is geworden van een wiskundige ontdekking.

44 In dit verband zij eraan herinnerd dat de vermoedelijke perceptie van het betrokken teken door de gemiddelde consument op zich weliswaar niet beslissend is in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), maar niettemin een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van dit teken vaststelt (zie naar analogie arrest van 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 34).

45 Hieruit volgt dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 in een situatie zoals die in het hoofdgeding de bevoegde autoriteit in staat stelt om, gelet op de perceptie van het betrokken teken door het doelpubliek en de kennis die het ervan heeft, vast te stellen dat de vorm waaruit dit teken uitsluitend bestaat, het tastbare symbool is van een wiskundige ontdekking. Aangezien deze autoriteit van mening was dat deze omstandigheid de betrokken vorm bijzonder en opvallend maakt, heeft zij geoordeeld dat het een wezenlijk kenmerk in de zin van de in punt 44

van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak betrof en dat moest worden onderzocht of de vorm waaruit het betrokken teken uitsluitend bestaat, door die omstandigheid een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

46 Het feit dat een dergelijk kenmerk als zodanig geen betrekking heeft op de esthetische waarde van de vorm, staat er niet aan in de weg dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 wordt toegepast. In dit verband is het begrip „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” niet beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben. De vraag of de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar, kan worden onderzocht aan de hand van andere relevante elementen, waaronder met name het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt (zie naar analogie arrest van 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punten 32 en 35).

47 Gelet op het voorgaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de perceptie of de kennis die het doelpubliek heeft van de met een teken afgebeelde waar die uitsluitend bestaat uit de vorm ervan, in aanmerking kunnen worden genomen om een wezenlijk kenmerk van die vorm vast te stellen. De weigeringsgrond waarin deze bepaling voorziet kan worden toegepast indien uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk.

Derde vraag

48 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de in die bepaling neergelegde weigeringsgrond systematisch moet worden toegepast op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, wanneer de verschijning van deze waar wordt beschermd door het modellenrecht of wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp.

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

50 Dienaangaande dient eraan te worden herinnerd dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), ii) en iii), van richtlijn 2008/95 tot doel hebben, zoals in punt 27 van het onderhavige arrest in herinnering is geroepen, te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever heeft willen onderwerpen aan verjaring (zie naar analogie arrest van 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 19).

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

52 In het kader van de bescherming van het modellenrecht bepaalt artikel 16 van richtlijn 98/71 immers dat deze richtlijn „de bepalingen van [het Unierecht] en het recht van de betrokken lidstaat inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen [onverlet laat]”.

53 Dat de verschijningsvorm van een waar wordt beschermd als model, sluit dus niet uit dat een uit de vorm van die waar bestaand teken bescherming geniet uit hoofde van het merkenrecht, mits is voldaan aan de voorwaarden voor inschrijving van dat teken als merk.

54 Hieruit volgt eveneens dat de regels van het Unierecht inzake de inschrijving van modellen en de regels die van toepassing zijn op de inschrijving van merken op zichzelf staan, zonder dat er tussen deze regels sprake kan zijn van enige hiërarchie.

55 Het feit dat de verschijningsvorm van een waar wordt beschermd als model op grond van met name het eigen karakter van dit model, brengt op zich dus niet mee dat een teken bestaande uit de vorm van die waar wegens de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 niet kan worden ingeschreven als merk.

56 Zoals blijkt uit artikel 3, lid 2, van richtlijn 98/71, wordt een model immers slechts door een modelrecht beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft. Daarbij moet worden onderstreept dat een model, zoals blijkt uit artikel 5, lid 1, van richtlijn 98/71, wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.

57 Bijgevolg verschilt het onderzoek op grond waarvan het eigen karakter van een model kan worden vastgesteld, van het in de tweede prejudiciële vraag bedoelde onderzoek dat de bevoegde instantie moet uitvoeren om te bepalen of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm die aan de waar een wezenlijke waarde in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 geeft.

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

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

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

61 Het staat dus aan de bevoegde autoriteit om na te gaan of in de praktijk is voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, ten einde vast te stellen of het betrokken teken uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.

62 Gelet op het voorgaande moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de in die bepaling vastgestelde weigeringsgrond niet systematisch moet worden toegepast op een uitsluitend uit de vorm van een waar bestaand teken wanneer dit teken wordt beschermd door het modellenrecht of wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp.

Kosten

63 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het onderzoek of een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, niet hoeft te worden beperkt tot de grafische voorstelling van dit teken. Ook andere gegevens dan deze grafische voorstelling alleen, zoals informatie over de perceptie van het betrokken teken door het doelpubliek, kunnen worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen. Wat daarentegen het onderzoek betreft of deze kenmerken ook beantwoorden aan een technische functie van de betrokken waar kunnen gegevens die niet uit de grafische voorstelling van het teken blijken slechts in aanmerking worden genomen voor zover die gegevens voortkomen uit objectieve en betrouwbare bronnen en kunnen zij geen betrekking hebben op de perceptie van het teken door het doelpubliek.

2) Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat de perceptie of de kennis die het doelpubliek heeft van de met een teken afgebeelde waar die uitsluitend bestaat uit de vorm ervan, in aanmerking kunnen worden genomen om een wezenlijk kenmerk van die vorm vast te stellen. De weigeringsgrond waarin deze bepaling voorziet kan worden toegepast indien uit objectieve en betrouwbare gegevens blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk.

3) Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat de in die bepaling vastgestelde weigeringsgrond niet systematisch moet worden toegepast op een uitsluitend uit de vorm van een waar bestaand teken wanneer dit teken wordt beschermd door het modellenrecht of wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een siervoorwerp.

* Procestaal: Hongaars.

Noot

De wezenlijke waarde van een mono-monostatische vorm

1. Het arrest *Gömböc* is een belangrijke uitspraak van het Hof van Justitie over de wezenlijke waarde-exceptie in het merkenrecht. Het belang van het arrest is vergelijkbaar met het arrest *Hauck/Stokke* uit 2014.¹

2. Voor een goed begrip van dit arrest zijn de feiten die aanleiding hebben gegeven tot het arrest van belang. In 2015 heeft Gömböc Kft. inschrijving als merk verzocht van de vorm van een driedimensionaal voorwerp genaamd 'de Gömböc', voor klasse 14 (siervoorwerpen), klasse 21 (siervoorwerpen uit glas of keramiek) en voor klasse 28 (speelgoed). De grafische weergave van de merkinschrijving van de Gömböc bestaat uit het vooraanzicht van het voorwerp. De Gömböc is een wetenschappelijke ontdekking: doordat de Gömböc slechts twee evenwichtspunten heeft – namelijk één stabiel en één instabiel evenwichtspunt – komt de Gömböc, hoe hij ook wordt neergezet, altijd in dezelfde positie neer. Voor de ontdekking van de Gömböc is in de wiskunde lange tijd gedacht dat een dergelijke vorm met slechts één stabiel evenwichtspunt niet mogelijk is. Met de ontdekking van de Gömböc is (kort gezegd) deze wiskundige aanname weerlegd.² De Gömböc is inmiddels een zeer bekende vorm geworden in Hongarije, het thuisland van zijn ontdekker. De Gömböc is na de ontdekking ervan groots in de Hongaarse media gedeeld. De gemiddelde Hongaar weet dus van het bestaan en de functie van de Gömböc.

3. Het Hongaarse merkenbureau heeft de vorm van de Gömböc geweigerd als merk in te schrijven. Ook de Hongaarse rechter bij wie tegen deze beslissing van het bureau wordt opgekomen, weigerde de vorm als merk in te doen schrijven. De grond voor de weigering verschilt per aangevraagde klasse. De vorm werd geweigerd voor klasse 28 (speelgoed) omdat het teken uitsluitend zou bestaan uit een vorm die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technische functie.³ Voor klasse 14 en 21 (siervoorwerpen) werd de vorm geweigerd als merk omdat het teken uitsluitend zou bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het Hongaarse cassatiegerecht, de Kúria, twijfelt evenwel over de uitleg van de techniek-exceptie en de wezenlijke waarde-exceptie en legt vragen voor aan het Hof van Justitie.

4. Het arrest van het Hof van Justitie valt uiteen in twee delen. In het eerste deel van het arrest gaat het Hof in op de techniek-exceptie. In het tweede deel van het arrest gaat het Hof in op de wezenlijke waarde-exceptie. Het belang van het arrest zit vrijwel uitsluitend in hetgeen het Hof zegt over de wezenlijke waarde-exceptie. Over de techniek-exceptie zegt het

Hof eigenlijk niets nieuws, maar verduidelijkt hij slechts wat we al wisten uit (met name) de arresten *Lego Juris* en *Rubik's Cube*.⁴ Deze annotatie zal daarom uitsluitend ingaan op de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.

5. De wezenlijke waarde-exceptie is een zwaar bekritiseerde uitsluitingsgrond in het merkenrecht.⁵ Het Max Planck Instituut heeft in 2011 de wetgever zelfs geadviseerd om de wezenlijke waarde-exceptie te schrappen.⁶ Hier heeft de wetgever duidelijk geen gehoor aan gegeven, want alle kritiek ten spijt werd in 2016, als een duveltje uit een doosje, de exceptie uitgebreid naar 'andere kenmerken'. De kritiek op de wezenlijke waarde-exceptie ziet in wezen op twee aspecten van de exceptie. In de eerste plaats richt de kritiek zich op de bewoording van de exceptie. De exceptie bevat vage en ondoordringelijke termen die zeer verschillend kunnen worden geïnterpreteerd, zoals de begrippen 'waarde' en 'wezenlijk'. Deze begrippen maken het moeilijk om de exceptie objectief en consistent uit te leggen en toe te passen. In de tweede plaats is de kritiek gericht op de ratio van de exceptie. Het Hof heeft in *Hauck/Stokke* aangegeven dat de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie – net als bij de techniek- en aardexceptie – driedelig is. Allereerst heeft de wezenlijke waarde-exceptie tot doel het voorkomen van monopolies op technische oplossingen van een waar, waarnaar de consument mogelijk anderszins in de waren van de concurrenten zoekt (de monopolieratio). Daarnaast heeft de exceptie tot doel het voorkomen van merkrechten op vormen die de concurrenten kunnen beletten om ongestoord de concurrentie met de merkhouders aan te gaan met waren waarin technische oplossingen of gebruikskennmerken aanwezig zijn (de concurrentieratio). De derde ratio is 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 wel aan verjaring heeft willen onderwerpen (de anti-veereeuwingsratio). Meerdere auteurs vragen zich af of deze ratio's rechtvaardigen dat aantrekkelijke vormgeving wordt geweigerd als merk. Sommige auteurs pleiten daarom voor afschaffing van de wezenlijke waarde-exceptie.⁷

Genoeg te verduidelijken dus. Het Hof slaagt hier mijns inziens goeddeels in, al roept het arrest (uiteraard) ook vragen op.

Wanneer is de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing?

6. Het Hof begint de beantwoording van de vragen over de wezenlijke waarde-exceptie vrijwel meteen met twee kernoverwegingen in overweging 40 en 41. Het Hof stelt specifiek voor de wezenlijke waarde-exceptie dat de ratio van de uitsluitingsgrond is te voorkomen dat de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt worden verstoord doordat één onderneming een kenmerk monopoliseert dat grote

- 1 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, NJ 2015/349, m.nt. Gielen, BIE 2015-3, nr. 11, m.nt. Haak, IER 2015/24, m.nt. Pinckaers (*Hauck/Stokke*).
- 2 Voor de wiskundig geïnteresseerden onder ons: voor de ontdekking van de Gömböc was de algemene aanname in de wiskunde dat een convexe vorm (een vorm waarbinnen een getrokken lijn nooit buiten de vorm zelf treedt) te allen tijde minimaal twee stabiele en twee instabiele evenwichtspunten moest hebben. Een klassiek voorbeeld hiervan is de ellips, waar beide middelpunten in de breedte van de vorm een instabiel evenwichtspunt zijn en de beide middelpunten in de lengte een stabiel evenwichtspunt.
- 3 De Hongaarse rechter gaf hier echter wel bij aan dat het uitsluitend technische karakter van de vorm niet louter kan worden vastgesteld op grond van de grafische weergave van de merkaanvraag. De grafische weergave van de Gömböc toont namelijk alleen het vooraanzicht van het voorwerp. Dit terwijl de wiskundige vernuftigheid van de Gömböc tot stand wordt gebracht door de gehele driedimensionale vorm van het voorwerp.
- 4 HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 (*Lego Juris*); HvJ EU 10 november 2016, C-30/15 P (*Rubik's Cube*).
- 5 Zie o.a. Gielen, 'Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished' EIPR 2014, Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen', IER 2012/76, Quaadvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', I.R.D.I. 2016, Poulsen, 'Adding substantial value to shapes – why this absolute ground should be abolished', WTR 2017; Gielen, annotatie onder *Hauck/Stokke*, NJ 2015/349, punt 3-4 van de annotatie; Haak, annotatie onder *Hauck/Stokke*, BIE 2015-3, nr. 11; Pinckaers, annotatie onder *Hauck/Stokke*, IER 2015/24; Kur, 'Too common, too splendid, or 'just right'?', *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* no. 14-17; Torenbosch, 'De gedachte achter het ondoordringelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar', BIE 2021-1, p. 2-13.
- 6 Max Planck Institute, 'Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System', München: 2011.
- 7 Zie o.a. Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waarlijk wonderlijk wezen', IER 2012/76; Gielen, 'Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished', EIPR 2014.

8 Geerts & Verschuur, Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2020, nr. 276 en de aldaar genoemde arresten.

9 Zie bijv. EUIPO kamer van beroep 18 maart 2015, T-664/2011/5 (*Vitra stoel*), EUIPO 22 mei 2019, IER 2019/43, m.nt. Geerts en Torenbosch (*van Haren/Louboutin*) en EU-IPO 5 november 2019, cancellation no 15427 (*M.B./McCain*). Vgl. ook de conclusie van A-G Szpunar van 22 juni 2017, C-163/16 (*Louboutin/van Haren*), r.o. 70-72.

invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar. Bijgevolg mag de wezenlijke waarde-exceptie alleen worden toegepast voor zover objectief en betrouwbaar bewijs aantoont dat de keuze van de betrokken consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat.

In deze redenering is een aantal dingen van belang:

1. de wezenlijke waarde-exceptie heeft als ratio te voorkomen dat 'mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt worden verstoord';
2. Dit vereist dat de keuze van de consument 'in zeer ruime mate' wordt bepaald door 'een of meerdere kenmerken van de vorm';
3. De uitsluitingsgrond moet worden toegepast aan de hand van 'objectief en betrouwbaar bewijs'.

7. Allereerst valt dus op dat het Hof aanhaalt dat de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie is om de markt te beschermen tegen het verstoren van de mededingingsvoorwaarden. Dit is specifiek dan de ratio die het Hof formuleerde in *Hauck/Stokke*. In *Hauck/Stokke* liet het Hof het immers bij de meer algemene opmerking dat voor zowel de techniek-, aard- als wezenlijke waarde-exceptie de ratio is te voorkomen dat een onderneming een gebruikskenmerk monopoliseert waartoe de concurrentie toegang zou moeten hebben. Dit leidde als gezegd in de literatuur tot de kritiek dat de ratio die ten grondslag ligt aan de techniek- en aardexceptie, niet geschikt is als fundament van de wezenlijke waarde-exceptie. Esthetische vormen bezitten immers geen gebruikskenmerken, waar vormen die worden bepaald door techniek of door de aard van de waar wél gebruikskenmerken bezitten. Door te specificeren dat het bij de wezenlijke waarde-exceptie niet zo zeer gaat om het voorkomen van monopolies op gebruikskenmerken, maar om het beschermen van de betrokken markt tegen marktverstoring, verduidelijkt het Hof een belangrijk aspect van de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie. De aangescherpte ratio in *Gömböc* is zeer te verwelkomen. Het biedt duidelijkheid over het doel van de wezenlijke waarde-exceptie en verheldert de grondslag ervan. Waarom het rechtvaardig is esthetische vormen te weigeren als merk is daardoor ook duidelijk: het betreft een afweging van economische aard. Zodra de markt verstoord wordt door de monopolisering van een esthetische vorm, gaat het belang van de markt voor het belang van de merkhouder. Het is een rechtvaardiging die goed past bij het karakter van het merkenrecht; het merkenrecht beoogt immers de interne markt te stimuleren en bij te dragen aan een stelsel van onvervalste mededinging.⁸

8. De wijze waarop volgens het Hof door de rechter aan de wezenlijke waarde-exceptie moet worden getoetst is in de kern hetzelfde als het kader dat het Hof reeds uiteenzette in *Hauck/Stokke*, al brengt het

Hof ook hier belangrijke verfijningen aan. Het Hof overweegt in r.o. 41 dat moet worden vastgesteld of de aankoopbeslissing in zeer ruime mate wordt bepaald door 'een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat'. Het laatste gedeelte uit deze overweging is bekend uit *Hauck/Stokke*. Daar had het Hof al gesteld dat 'de omstandigheid dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat ook andere kenmerken van de waar daaraan een aanzienlijke waarde kunnen geven' (r.o. 30) en 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.' Niet baanbrekend, maar wel nieuw, is dat het Hof een tipje van de sluier oplicht over de vraag wanneer een 'waarde' overgaat in een 'wezenlijke waarde'. De wezenlijke waarde-exceptie is alleen van toepassing als de vorm de aankoopbeslissing van de consument *in zeer ruime mate* bepaalt. De woordkeuze duidt erop dat niet snel sprake is van een waarde die wezenlijk is, nu het Hof het bijwoord 'zeer' gebruikt. Ook in de Engelse taalversie ('to a very great extent') en de Duitse taalversie ('in sehr großem Maß(e)') vinden we dergelijke bijwoorden.

9. De interessantste verfijning aan het toepassingskader is dat het Hof duidelijk maakt dat de wezenlijke waarde-exceptie alleen mag worden toegepast als de (aanzienlijke) waarde van de vorm voortvloeit uit *eigen kenmerken van de vorm*. Zo moeten onder meer 'waarden' als de bekendheid van de vorm bij de beoordeling buiten beschouwing worden gelaten (r.o. 42). Dit uitgangspunt is logisch en werd reeds toegepast in de rechtspraak van het EUIPO.⁹

10. De verfijningen die het Hof in dit arrest maakt, passen goed bij de aangescherpte ratio van de exceptie. Het is immers slechts voorstelbaar dat een zeer aantrekkelijk kenmerk de mededingingsvoorwaarden op de markt verstoort indien er een noodzaak bestaat dit kenmerk te gebruiken om effectief te kunnen concurreren op de desbetreffende markt. Met andere woorden: alleen kenmerken die intrinsiek zijn aan de vorm kunnen in potentie mededingingsvoorwaarden verstoren. Dat is ook wat het Hof in *Gömböc* aangeeft. Evenwel moet niet uit het oog worden verloren dat bij toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie wél (expliciet) moet worden getoetst of de mededingingsvoorwaarden op de desbetreffende markt daadwerkelijk in het geding zijn. Is dit niet het geval, ook al is een kenmerk zeer aantrekkelijk voor het publiek, dan moet mijns inziens de exceptie niet worden toegepast. Alle gronden voor weigering van inschrijving moeten immers worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.

11. Zowel de ratio als het toepassingskader van de wezenlijke waarde-exceptie zijn dus door het Hof ver-

duidelijk in *Gömböc*. Kan de exceptie nu dan ook objectief worden toegepast? Hoewel de exceptie duidelijk objectiever kan worden toegepast dan voorheen, is de vraag hoe werkbaar de exceptie, ook met het kader uit *Gömböc*, in de praktijk zal zijn. Dit hangt namelijk samen met de opmerking van het Hof dat toepassing van de exceptie alleen kan op basis van ‘objectief en betrouwbaar bewijs’. Hier volgen een aantal logische conclusies uit, bijvoorbeeld dat de rechter niet te veel waarde moet hechten aan oude marktonderzoeken of ‘bewijs’ dat louter bestaat uit een (al dan niet logisch) hypothetisch redeneerschema van een van de partijen. Beide voorbeelden kwalificeren niet als betrouwbaar en bij het laatste voorbeeld kan ook worden getwijfeld aan de objectiviteit. Het zijn open deuren, omdat de rechter dit soort uitgangspunten al hanteert. Wel rijst het volgende, complexe punt. De rechter moet aan de hand van betrouwbaar en objectief bewijs vaststellen of de intrinsieke aantrekkelijkheidswaarde van een kenmerk van de vorm zelf de aankoopbeslissing van het publiek in zo’n grote mate bepaalt, dat de mededingingsvoorwaarden op de markt worden verstoord. Dit legt de taak op de schouders van partijen, en uiteindelijk op die van de rechter, om de waarde van een kenmerk van een vorm te isoleren. Dit is een karwei van jewelste. De waarde van een product is namelijk afhankelijk van vele factoren, zoals reclamestrategieën, de bekendheid van de onderneming achter het merk, de kwaliteit van het product, de vormgeving van het product, de waardering van de doelgroep, de merktrouw van de doelgroep etc. Daar komt nog bij dat de invloed van deze factoren op de waarde van het product kan fluctueren. Deze fluctuaties kan afhankelijk zijn van onder andere het seizoen, de tijdgeest of simpelweg omdat een product een ‘hype’ is. Het zal voor de rechter moeilijk zijn om te destilleren welke ‘waarden’ te herleiden zijn tot eigen kenmerken van de vorm en welke ‘waarden’ niet. Het veronderstelt namelijk dat waarden ‘sec’ zijn te scheiden van elkaar. Maar hoe moet men bijvoorbeeld de bekendheidswaarde van een product scheiden van de intrinsieke waarde van een kenmerk? In de praktijk lopen alle waarden en factoren die de aantrekkelijkheid van een product bepalen, onvermijdelijk door elkaar heen. Het is moeilijk om in kaart te brengen waarom een consument een bepaald product aantrekkelijk vindt, laat staan dat zonder meer objectief kan worden vastgesteld wat de geïsoleerde, intrinsieke waarde van een bepaald kenmerk is.

12. Er is veel onderzoek verricht naar hoe verwachtingen van mensen niet alleen mentale activiteiten verbeteren,¹⁰ maar ook hoe dergelijke verwachtingen objectief (neurologisch vastgestelde) invloed hebben op onze perceptie van ‘waarde’ en onze betalingsbereidheid. Vlees en bier smaken beter als er een merknaam op wordt geplakt.¹¹ Ook is onderzocht dat de prestaties van bijvoorbeeld een zonnebril met merknaam erop als beter worden ervaren dan die van een merkloze zonnebril, terwijl de zonnebrillen,

behalve de merknaam, identiek zijn.¹² Daarnaast beïnvloedt bijvoorbeeld ook merktrouw onze betalingsbereidheid.¹³ Een merk, in het bijzonder een bekend merk, kan er ook voor zorgen dat in het onderbewuste van een consument de objectieve verwachting van het product wordt bijgestuurd, waardoor ook daadwerkelijk de subjectieve ervaring van de kwaliteiten van het product kunnen stijgen.¹⁴ Al deze invloeden bepalen de waarde van een product, vaak zelfs zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Al deze krachten hebben vervolgens invloed op onze betalingsbereidheid en onze perceptie van wat al dan niet aantrekkelijk is aan een vorm. Het is lastig om dan naderhand factoren te isoleren en afzonderlijk te bepalen wat de invloed van een kenmerk is.

13. Nemen we de *Gömböc* als voorbeeld. Deze vernuftigheid is het tastbare symbool van een wiskundige ontdekking. Deze omstandigheid maakt de vorm van de *Gömböc* bijzonder en opvallend. Dit verhoogt ongetwijfeld de aantrekkelijkheidswaarde van de vorm, ondanks dat dit kenmerk van de *Gömböc* niet noodzakelijkerwijs als zodanig betrekking heeft op de esthetische waarde van de vorm (zie ook r.o. 46). Maar we weten ook dat de *Gömböc* enorm bekend is bij het Hongaarse publiek. Er is dus ook sprake van ‘bekendheidswaarde’. Bovendien is het publiek in Hongarije trots op het feit dat de ontdekker van de wiskundige vernuftigheid van de *Gömböc* een Hongaar is, wat ook wel eens waardeverhogend kan zijn. Verder is de *Gömböc* uitgebreid besproken in de Hongaarse media en is de ontdekker van de *Gömböc* in tal van Hongaarse programma’s geweest om zijn ontdekking aan het publiek te laten zien. Er is dus ook een vorm van reclamecampagne (bij gebrek aan een beter woord) geweest voor de *Gömböc*. Welnu, hebben we in dit voorbeeld vier soorten waarden:¹⁵ 1) de intrinsieke waarde die de wiskundige vernuftigheid tot stand brengt, 2) de bekendheidswaarde van de *Gömböc*, 3) een soort ‘nationale-trotswaarde’, omdat de ontdekker van de vorm Hongaars is en 4) door aandacht en reclame gegeneerde waarde. Alle vier de waarden zijn van belang voor de aantrekkelijkheid van de *Gömböc* en bepalen in meer of mindere mate de betalingsbereidheid en de aankoopbeslissing van het publiek. Dit terwijl slechts één waarde, te weten de intrinsieke waarde die de wiskundige vernuftigheid tot stand brengt, van belang is voor de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie. Met welke objectieve en betrouwbare gegevens is die waarde te isoleren en op zichzelf in kaart te brengen? Het wordt erg lastig.

14. Volledig objectief en betrouwbaar vast te stellen wat de geïsoleerde intrinsieke waarde van een kenmerk van een vorm is, is een moeilijke taak. Dat hoeft echter niet tot onoverkomelijke problemen te leiden. Het doel van de wezenlijke waarde-exceptie is immers het beschermen van de markt tegen marktverstoring. Of sprake is van marktverstoring is objectief te toetsen.¹⁶ Het verdient mijns inziens daarom ook sterk de aanbeveling om deze ratio voor de toe-

- 10 Een beroemd voorbeeld hiervan is onderzoek dat aantoonde dat wanneer een docent positieve of negatieve verwachtingen heeft ten aanzien van te verwachten prestaties, de prestaties van die leerlingen zich gaan voegen naar de initiële verwachtingen van de docent, zie Rosenthal en Jacobson, *Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupil's Intellectual Development* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1968). Zie ook het beroemde ‘Blue Eyes – Brown Eyes’ experiment van Jane Elliot: <https://www.youtube.com/watch?v=dLAi78hluFc>.
- 11 Ariely and Kreisler, *Dollars and Sense: How we miscalculate money and how to spend smarter*, Harper Collins: New York 2018, p. 214 en de verwijzingen naar de literatuur aldaar.
- 12 Zie vorige voetnoot, p. 215 en de aldaar opgenomen literatuur. Zie ook de vele andere voorbeelden in dit boek.
- 13 Belsky en Gilovic, *Why Smart people make big money mistakes*, Simon & Schuster: New York 2010.
- 14 Barden, *Decoded: the science behind why we buy*, Wiley & Sons: New Jersey 2013.
- 15 Vele andere factoren die een rol spelen, laat ik voor dit voorbeeld buiten beschouwing. Zie evenwel (niet-limitatief) hierover punt 11 en 12 van de noot.
- 16 Interessant is bijvoorbeeld om op dit punt te kijken naar hoe men dit doet in takken van economisch recht. Dit punt laat ik in deze noot verder rusten.

- 17 Er bestaan varianten van de klassieke Gömböc, al zijn deze varianten in verschijningsvorm nauwelijks te onderscheiden van de klassieke versie.
- 18 Mijns inziens bevestigt het Hof met zijn antwoord op vraag drie dus slechts het cumulatievebeginsel en niet meer. Er zij op gewezen dat andere auteurs meer lezen in dit antwoord, in het bijzonder r.o. 59-60. T.a.v. r.o. 59-60 stelt Steinhauser dat sprake is van een belangrijke toevoeging, die een andere en meer uitgebreide verwoording is van wat het Hof overweegt in r.o. 42, zie Steinhauser, 'De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft', *BIE* 2021-4, p. 185-186. Zie ook Visser, die in r.o. 60 van het arrest een mogelijke opsomming ziet van 'andere kenmerken' dan de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar kunnen geven, Visser, 'Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken', *IER* 2020/45, p. 360.

passing van de wezenlijke waarde-exceptie op de voorgrond te plaatsen. Aangezien verstoring van de mededingingsvoorwaarden niet snel aan de orde is, kunnen de meeste geschillen omtrent de wezenlijke waarde-exceptie op dit objectief te toetsen punt worden beslecht. De ratio op de voorgrond plaatsen heeft ook nog een ander voordeel. Blijkt dat de ratio wél van toepassing is (mede) ten gevolge van een kenmerk dat de aantrekkelijkheid van de vorm bepaalt, dan is dit een sterke aanwijzing dat dit kenmerk niet voor merkbescherming in aanmerking kan komen. Neem als voorbeeld wederom de Gömböc. De wiskundige vernuftigheid van de vorm bepaalt tegelijkertijd de vorm van de Gömböc. Op de markt van speelgoed en siervoorwerpen is het voor de concurrentie dus nodig om toegang te hebben tot (een variant van) de vorm van de Gömböc om te kunnen concurreren met de Gömböc.¹⁷ Zonder toegang tot die vorm is het niet mogelijk om een soortgelijk stuk speelgoed of soortgelijk siervoorwerp aan te bieden. Een merkrecht op de Gömböc verstoort aldus de mededingingsvoorwaarden op de markt. Hoewel het dan nog steeds moeilijk blijft om vervolgens 'waarden' te isoleren, wijst de ratio die ten grondslag ligt aan de wezenlijke waarde-exceptie in de richting van

weigering van de vorm als merk. De rechter kan dan wellicht voor weigering van de vorm ook volstaan met de vaststelling (die moet blijken uit objectief en betrouwbaar bewijs) dat een groot deel van de aantrekkelijkheidswaarde van de vorm te herleiden is tot de wiskundige vernuftigheid van de vorm, zonder dat precies te duiden is hoe groot die waarde is.

15. Een volgende vraag die speelt is of de wezenlijke waarde-exceptie noodzakelijkerwijs van toepassing is op een vorm die uitsluitend bestaat uit een siervoorwerp en die beschermd wordt door een modelrecht. Het Hof beantwoordt deze vraag – mijns inziens terecht – ontkennend. Cumulatie van IE-rechten is een uitgangspunt in het IE-stelsel. Het feit dat de wezenlijke waarde-exceptie een anti-vereeuwigingsratio heeft (r.o. 50) sluit cumulatie tussen het modellen- en merkenrecht niet a priori uit (r.o. 51 e.v.). Dat is een duidelijk antwoord en een bevestiging van het cumulatievebeginsel.¹⁸

*Jorn Torenbosch**

** Mr. J.R. Torenbosch is docent Recht, Innovatie en Technologie aan de Universiteit Utrecht.*