

Rechtspraak

Philips' oud-vaderlandse scheerkoppen als toetssteen voor vormmerken

Mr. H.M.H. Speyart

In het recente merkenrechtelijke arrest *Philips/Remington* heeft het Hof van Justitie de systematiek van de op het onderscheidend vermogen betrekking hebbende absolute weigeringsgronden verduidelijkt. Voorts heeft het zich voor het eerst uitgesproken over de beschermwaardigheid van vormmerken en, meer in het bijzonder, over de weigeringsgrond die ziet op de uitsluiting van technisch bepaalde kenmerken.

HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, Philips/Remington, n.n.g. in de Jurisprudentie; IER 2002, p. 251 m.nt. Grosheide; AA 2003, p. 38 m.nt. Gielen (A-G Ruiz-Jarabo Colomer).

De relevante bepalingen en de casus

In het geschil tussen Philips en Remington moest het Britse *Trade Mark Act* worden toegepast, waardoor indirect de Merkenrichtlijn ('MRI') relevant is.¹ Artikel 2 van die richtlijn definieert welke tekens als merk ingeschreven kunnen worden: het moet gaan om:

'tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling [...], mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden'.

Artikel 3 MRI geeft vervolgens in het eerste lid een limitatieve opsomming van de absolute nietigheidsgronden die door de lidstaten gehanteerd moeten worden.

- Bij de nietigheidsgronden van het eerste lid onder a gaat het daarbij om *'tekens die geen merk kunnen vormen'*.
- Bij de nietigheidsvormen onder b, c en d gaat het om verschillende subspecies van het gebrek aan onderscheidend vermogen, bij merken die:

b 'elk onderscheidend vermogen missen';

c uitsluitend bestaan uit verwijzingen; of

d gebruikelijk zijn geworden in taalgebruik of handelsverkeer.

- Bij de nietigheidsgrond onder e gaat het specifiek om tekens die bestaan uit een vorm: uit hoofde van die rubriek kunnen merken worden geweigerd of nietigverklaard *'die uitsluitend bestaan uit:*
 - *de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt; of*
 - *de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen; of*
 - *de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft'.*

Krachtens artikel 3 lid 3 MRI kan een van de nietigheidsgronden van het eerste lid onder b, c of d door inburgering worden verholpen.

Sinds 1966 brengt Philips het welbekende elektrisch scheerapparaat met drie roterende en in een gelijkzijdige driehoek geplaatste scheerkoppen op de markt, dat thans tegen een forse betaling korte metten mag maken met de gezichtsbehandling van James *Die another Day* Bond. De tekening van het bovenaanzicht met de drie koppen wordt in 1985 in het Verenigd Koninkrijk op naam van Philips ingeschreven. Als concurrent Remington in 1995 een gelijkaardig apparaat in productie neemt, stelt Philips een verbodsvordering in, waarop Remington in reconventie de nietigverklaring van het betrokken merkrecht vordert. In eerste aanleg voor de *High Court* wordt deze laatste vordering toegewezen omdat het merk geen onderscheidend

¹ Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Pb. EG 1989, L 40, p. 1).

vermogen zou bezitten. In hoger beroep voor de *Court of Appeal* rijzen vervolgens vragen naar de toepasselijkheid van de verschillende nietigheidsgonden. De onderhavige verwijzing is het gevolg.

Het arrest

Het bestaan van een zelfstandig onderscheidingscriterium in de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 onder a MRI

De – enigszins gecompliceerde – eerste vraag van de *Court of Appeal* wordt door het Hof in punt 24 als volgt opnieuw verwoord:

[bestaat] er een categorie van merken die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van de richtlijn, doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, niet kunnen worden ingeschreven omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen?

Waar het om gaat is dat de nietigheidsgonden onder b, c en d alle concrete invulling geven aan het begrip ‘gebrek aan onderscheidend vermogen’, terwijl de nietigheidgrond onder a dat ook lijkt te doen, namelijk door de verwijzing naar ‘tekens die geen merk kunnen vormen’, en dus naar artikel 2, waar wordt gesproken over ‘tekens die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden’. De *Court of Appeal* vraagt met andere woorden of aan de nietigheidsgonden onder a, wat het onderscheidend vermogen betreft, zelfstandige betekenis toekomt naast de gronden b, c en d, hetgeen in de praktijk zou inhouden dat de discussie over het onderscheidend vermogen van een teken in dat kader opnieuw kan oplaaien wanneer dat teken eenmaal ongeschonden de hordes van de gronden onder b, c en d heeft gepasseerd.

Hier roept het Hof in eerste instantie de rechtspraak in herinnering over de herkomstfunctie als wezenlijke functie van het merk.

Deze functie bestaat er uit dat:

‘aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden’. Om ‘zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen’ te kunnen vervullen dient het merk in dat kader ‘de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan’ (punt 30).²

Deze wezenlijke functie van het merk blijkt volgens het Hof ook uit de bewoordingen en de opzet van de verschillende door de richtlijn geharmoniseerde weigeringsgronden, met inbegrip van de mogelijkheid tot inburgering, zoals uitgelegd door het Hof (punten 31 tot en met 36). Hieruit volgt volgens het Hof dat artikel 3 lid 1 onder a MRI:

‘in wezen beoogt de inschrijving uit te sluiten van tekens die niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen, en die dus niet vatbaar zijn voor grafische voorstelling en/of de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden’ (punt 37).

Wat het onderscheidend vermogen betreft heeft de weigeringsgrond onder a dus dezelfde strekking als die onder b, c en d, te weten het verhinderen van de inschrijving van tekens of benamingen die niet voldoen aan het vereiste dat dergelijke tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden (punt 38).

‘Derhalve bestaat er geen categorie van merken die naar hun aard of door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben, maar die toch de waren of diensten niet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn’ (punt 39),

hetgeen inhoudt dat de vraag ontkenkend beantwoord moet worden (punt 40).

De noodzaak van een grillig element voor de beschermenswaardigheid van vormmerken

De tweede vraag wordt in punt 41 als volgt geparafraseerd weergegeven: *‘[kan] de vorm van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar slechts onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn indien aan die vorm een grillig element, zoals een vervaaiing zonder functioneel doel, is toegevoegd?’*. Het gaat hier derhalve meer in het bijzonder om de vraag of aan vormmerken speciale eisen gesteld kunnen worden in de sfeer van het onderscheidend vermogen.

Ter beantwoording van die vraag volstaat het Hof met de vaststelling dat artikel 2 geen hogere eisen stelt aan vormmerken, zoals de aanwezigheid van grillige elementen (punten 47 tot en met 49), hetgeen tot een ontkenkend antwoord leidt: grillige elementen zijn niet nodig om aan een vormmerk onderscheidend vermogen te geven (punt 50).

De inburgering bij vormmerken

De derde vraag verstaat het Hof als volgt: *‘[kan] grootschalig gebruik van een teken bestaande in de vorm van bepaalde waren, kan volstaan om dit teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer een onderneming als enige deze waren op de markt brengt en als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken kringen de vorm enkel met die onderneming associeert, met uitsluiting van iedere andere onderneming, of, bij gebreke van een andersluidende vermelding, meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn?’ (punt 51)*

Hier stelt het Hof allereerst dat het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen dat verkregen door gebruik, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd (punt 59). Daarna volstaat het Hof eigenlijk met verwijzingen naar eerdere rechtspraak over inburgering, zoals neergelegd in het arrest *Windsurfing Chiemsee*³ (punten 60 tot en met 63, punten 51 en 52 van het arrest *Chiemsee*):

– Relevant zijn met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde

² HvJ EG 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jur. p. I-6227; NJ 1999, 216 m.nt. Verkade; SEW 1998, p. 168 m.nt. Ludding; BIE 1998, p. 258-272 m.nt. Spoor, punten 22 en 24, en HvJ EG 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jur. p. I-5507; SEW 1998, p. 481 m.nt. van uw medewerker, punt 28.

³ HvJ EG 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee*, zaken C-108/97 en C-109/97, Jur. 1999, p. I-2779; IER 1999, p. 165; GRUR Int. 1999, p. 727, bespreking van uw medewerker in ‘Natte luiers en droge surfers’, NTER 1999, p. 187-196.

onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

- Er dient rekening te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.⁴
- Een en ander kan echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.
- Wanneer vaststaat dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, is het merk ingeburgerd.

Hieruit destilleert het Hof een bevestigend antwoord op de gestelde vraag, met de volgende aanvulling: *'Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de [in artikel 3 lid 3] gestelde voorwaarde is vervuld, dient de nationale rechter na te gaan of deze omstandigheden zijn vastgesteld op basis van concrete en betrouwbare gegevens, of de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten in aanmerking is genomen en of de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk.'*

De uitsluiting van technisch bepaalde vormkenmerken

Volgens het Hof strekt de vierde vraag ertoe *'te vernemen, of artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd 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. Tevens wordt gevraagd of de in deze bepaling vervatte grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij kan worden gezet door het bewijs, dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen'*.

Na een opsomming van de relevante bepalingen stelt het Hof vervolgens in punt 77 dat de verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt. Dit algemeen belang wordt vervolgens als volgt uiteengezet: de weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de richtlijn hebben als ratio 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. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van 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 gebruikskenmerken aanwezig zijn'* (punt 78). De weigeringsgrond onder e, tweede streepje (vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen), ziet meer in het bijzonder op vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. *'Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uit-*

sluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen' (punt 79). *Artikel 3 lid 1 sub e van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden'* (punt 80).

In het kader van de weigeringsgrond van de technische bepaaldheid stelt het Hof vervolgens dat niets in de betrokken bewoording suggereert dat het bewijs dat er nog andere vormen bestaan, waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, deze weigeringsgrond opzij kan zetten. Het gaat er immers juist om, dat particulieren niet wordt toegestaan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen (punten 81 en 82). Het Hof trekt daaruit de conclusie dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van de weigeringsgrond onder e niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, waarbij het irrelevant is te weten of er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen.

Commentaar

De verhouding tussen de weigeringsgrond onder a en de gronden onder b, c en d

Hoewel het antwoord van het Hof op de vraag naar de verhouding tussen deze weigeringsgronden niet verrassend is, is het toch nuttig omdat een onduidelijkheid in de wetgevingstechniek wordt weggewerkt. Overigens lijkt het Hof zonder het uitdrukkelijk te zeggen het Gerecht te volgen bij het maken van een verschil tussen de toetsingsmomenten waarop de gronden onder a enerzijds en onder b, c en d anderzijds kunnen gaan spelen. In punt 37 heet het immers dat het bij de grond onder a gaat om tekens die *'niet algemeen geschikt zijn om een merk te vormen'*. Dat wil zeggen dat deze tekens als zodanig, zonder dat wordt gekeken naar de waren of diensten waarvoor zij zijn gedeponeerd of ingeschreven, ongeschikt zijn om als merk te fungeren omdat zij hoe dan ook niet kunnen onderscheiden.

Bij de gronden onder b, c en d gaat het daarentegen steeds om diverse, negatief geformuleerde verschijningsvormen van het positieve vereiste dat een merk onderscheidend vermogen dient te bezitten *met betrekking tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven of gedeponeerd* (punt 59). Als een teken met andere woorden niet door een van deze weigeringsgronden wordt getroffen omdat het niet *'elk onderscheidend vermogen mist'*, niet uitsluitend verwijst en niet gebruikelijk is geworden, kan het worden geacht onderscheidend te zijn met betrekking tot de betrokken waren of diensten.

Uitsluitel zal geboden moeten worden in het kader van de reeks arresten die betrekking heeft op de beschermwaardigheid van spe-

⁴ HvJ EG 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jur. p. I-4657, punt 31.

ciala soorten tekens, zoals geuren, kleuren en geluiden. Wat de geuren betreft heeft het Hof op 12 december jl. arrest gewezen in de zaak C-273/00, *Sieckmann*,⁵ die inderdaad was gezet in de sleutel van artikel 2 MRI. Het ging daar echter niet om het onderscheidend vermogen maar louter om de vatbaarheid voor grafische weergave. Het wachten is dus nog op de arresten in de zaken C-104/01, *Libertel oranje*, en C-283/01, *Shieldmark/Kist*, waar de hier aangeduide vraag naar de algemene geschiktheid van dergelijke tekens in termen van onderscheidend vermogen wél uitdrukkelijk is gesteld. In eerstgenoemde zaak heeft A-G Léger – in zijn eerste uitstapje in het merkenrecht – overigens op 12 november jl. de opzienbarende stelling geponeerd dat kleuren als zodanig niet geschikt zijn om als merk te dienen. In de tweede zaak moet de mondelinge behandeling nog plaatsvinden.

De beschermwaardigheid van vormmerken

Wat de noodzaak van grillige elementen en de inburgering betreft bevat het arrest geen werkelijk nuttige elementen, maar dat ligt grotendeels aan de gestelde vragen. Interessanter is het gedeelte van het arrest dat specifiek ingaat op de beschermwaardigheid van technisch bepaalde elementen. Nuttig is met name 's Hof's analyse van de *ratio legis* van de uitsluiting van bepaalde vormmerken krachtens de weigeringsgrond onder e: het gaat er daarbij om dat geen monopolie wordt toegekend aan bepaalde technische oplossingen of gebruikskenmerken van de waar, waardoor het merkrecht verder zou gaan dan hetgeen nodig is voor het kunnen vervullen van de herkomstfunctie (punt 78). De uitsluiting van technisch bepaalde kenmerken (tweede streepje) beoogt meer in het bijzonder te vermijden dat concurrenten de mogelijkheid wordt ontnomen om een waar met de betrokken functie aan te bieden, of dat zij worden gehinderd in de keuze uit de verschillende technische oplossingen die voor de verwezenlijking van deze functie ter beschikking staan (punt 79).

Een overweging die daarbij traditioneel een rol speelt, zonder dat zij nu door het Hof wordt genoemd, is dat technische aspecten in voorkomend geval beschermd kunnen worden op grond van het octrooirecht, dat in termen van beschermingskenmerken en uitzonderingen een heel eigen afweging kent tussen de belangen van de rechthebbenden en derden. Deze afweging zou natuurlijk in het gedrang komen indien men technische aspecten opeens door middel van het merkenrecht zou kunnen beschermen. De bepaling beoogt

derhalve samenloop uit te sluiten van merken- en octrooirechtelijke bescherming. Een gelijkaardige bepaling bestaat overigens om dezelfde redenen ook in het modellenrecht (zie artikel 7 van de Modellenrichtlijn).

Vanuit de brede door het Hof geschetste optiek is de conclusie snel getrokken dat de 'technische kenmerken'-weigeringsgrond niet kan worden omzeild door middel van de stelling dat de betrokken functionaliteit evenzogoed langs andere weg bereikt zou kunnen worden. Een beperking van de toepassing van deze weigeringsgrond kan evenwel worden gelezen in punt 83 van het arrest, waar het heet dat de '*wezenlijke functionele elementen van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven*'. In plaats van het verweer van de alternatieve mogelijkheid krijgt de rechthebbende *in spe* nu een naar mijn mening veel krachtiger verdedigingsargument in handen gespeeld: hij mag nu gaan stellen dat de *wezenlijke functionele kenmerken* van de vorm niet *uitsluitend* technisch zijn bepaald. Dit brengt IER-annotator Grosheide (zie aanhef) ertoe te oordelen dat Philips ondanks het slechte nieuws op het vlak van de alternatieve mogelijkheden uiteindelijk toch zal zegevieren. Meer in het algemeen kan worden gesteld dat de rechter zich meer dan voorheen zal moeten verdiepen in moeizame overwegingen die verband houden met de mate waarin een vormgeving door technische redenen is gedictieerd.

Het vraagstuk van de technisch bepaalde kenmerken zal overigens een van de weinige punten zijn waar onze BMW geen probleem van richtlijnconformiteit oplevert: krachtens artikel 1 lid 2 BMW kunnen immers niet als merken worden beschouwd (en komen derhalve niet voor inschrijving in aanmerking) '*vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren*'.

Tot slot kan worden gememoreerd dat het Hof nog niet klaar is met de vormmerken: na de conclusie van – wederom – A-G Ruiz-Jarabo Colomer van 24 oktober jl. in de gevoegde zaken Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) en Rado (C-55/01) moet het zich nog uitspreken over de uitleg van de twee andere streepjes van artikel 3 lid 1 onder e MRI.

⁵ Deze zaak zal in een van de volgende nummers van NTER besproken worden.