CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 24 oktober 2002 [1]

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft algemene aspecten van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken die bestaan uit de vorm van de waar. De meeste twijfels van de verwijzende rechter kunnen worden weggenomen aan de hand van het recente arrest van 18 juni 2002, Philips. [2]

Interessant is dat, hoewel de methodologie waaraan de verwijzende rechter de voorkeur lijkt te geven, aanzienlijk verschilt van die welke het Hof in zijn rechtspraak betreffende de merkenrichtlijn [3] (hierna: „richtlijn") heeft ontwikkeld, beide tot dezelfde praktische resultaten leiden. In beide gevallen gaat het duidelijk om het probleem of dergelijke tekens kunnen worden ingeschreven in het register.

De feiten en het procesverloop in de hoofdgedingen

Zaak C-53/01

2. De vennootschap Linde AG, gevestigd te Wiesbaden (Duitsland), verzocht om inschrijving als driedimensionaal merk van de afbeelding van een voertuig van het type „op de werkvloer gebruikte transportwerktuigen met motor, en andere transportvoertuigen met een stuurcabine, inzonderheid vorkheftrucks".

Die bevoegde merkenafdeling van het Duitse Patentamt weigerde de inschrijving wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

Het door de aanvraagster bij het Bundespatentgericht ingestelde beroep werd verworpen. Volgens deze rechter was de

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — C-299/99, Jurispr. blz. I-5475 (hierna: „arrest Philips").

3 — Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

inschrijving van het merk ingevolge § 8, lid 2, punt 1, van het Duitse Markengesetz [4] uitgesloten. Hij motiveerde dat in de verwijzingsbeschikking als volgt:

„Irrelevant is of het aangemelde teken, dat uitsluitend bestaat uit de natuurgetrouwe afbeelding van de betrokken waren vanuit verschillende gezichtshoeken, als driedimensionaal beeld vatbaar is voor bescherming als merk in de zin van § 3 Markengesetz, dan wel of er sprake is van een geval in de zin van § 3, lid 2, Markengesetz [die overeenkomt met artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn].

Het aangemelde merk mist in ieder geval elk onderscheidend vermogen in de zin van § 8, lid 2, punt 1, Markengesetz [artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn]. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet in casu, zoals bij alle andere afbeeldingen die een merk kunnen vormen, worden vastgesteld of en in hoeverre het publiek daarin met betrekking tot de concreet bedoelde waren een aanduiding van de commerciële herkomst ziet. Dit is in casu niet het geval. Het publiek ziet in een dergelijke afbeelding van de waren, zolang gebruikt in het vertrouwde normale handelsverkeer, slechts de waar zelf en kent daaraan geen onderscheidende functie toe. De vormgeving van de waar gaat niet verder dan een modern industrieel ontwerp en wijkt, wat de niet-technische vormelementen betreft, niet zover van de gebruikelijke vormen af, dat het publiek niet louter een willekeurige variant van een bekende vorm ziet, maar het kenteken van een onderneming. Juist in de voertuigsector — ook in die van bedrijfsvoertuigen — zijn waren met afgeronde vormen (‚softline') al jarenlang standaard, zodat een dergelijke vorm per se niet meteen op een bepaalde producent duidt. Het aangemelde merk wijkt te weinig van de gebruikelijke vormen af. Het mist een extra vleugje fantasie. Het publiek kent daaraan niet de betekenis van een aanduiding van de commerciële herkomst toe."

4 — Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der ersten Richtlinie 89/104 des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (*Bundesgesetzblatt* I, blz. 3082).

Zaak C-54/01

3. Winward Industries Inc., gevestigd te Taipei (Taiwan), verzocht om inschrijving van een zaklantaarn als driedimensionaal merk.

De merkenafdeling van het Duitse Patentamt weigerde de inschrijving wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

4. Het bij het Bundespatentgericht ingestelde beroep is volgens de verwijzingsbeschikking om de volgende redenen verworpen:

„De abstracte geschiktheid als merk in de zin van § 3, lid 1, Markengesetz (die overeenkomt met artikel 2 van de richtlijn) kan worden aanvaard. De vraag of dit merk valt onder de weigeringsgrond van § 3, lid 2, punten 1 of 2, Markengesetz (die overeenkomen met artikel 3, lid 1, sub e, eerste en tweede streepje, van de richtlijn) kan buiten beschouwing blijven. Twijfels zouden kunnen rijzen door het feit dat wegens de voor staafzaklantaarns vooraf bepaalde vorm slechts geringe variatiemogelijkheden voor de concurrenten van de aanvraagster overblijven. Een definitieve beslissing is echter niet noodzakelijk, omdat het aangevraagde merk het noodzakelijke onderscheidend vermogen in de zin van § 8, lid 2, punt 1, Markengesetz mist. Het gaat om een voor staaflantaarns typische vorm die ondanks een zekere elegantie toch binnen het gebruikelijke marktpatroon blijft. In deze productsector zal de verbruiker in de vorm van de waar geen aanduiding van de herkomst uit een bepaalde onderneming zien. Gelet op de geringe verschillen met de waren van concurrenten zal ook de oplettende verbruiker nauwelijks in staat zijn onmiddellijk aan een bepaalde producent te denken. Onderscheidend vermogen kan ook niet worden aangenomen in vergelijking tot die woordmerken die slechts op grond van een grafisch effect in aanmerking komen voor bescherming. Voor het onderscheidend vermogen van de vorm van de waar gelden strengere eisen dan voor traditionele soorten merken zoals woord- of beeldmerken. Dit berust op het wezenlijke verschil tussen het op de herkomst wijzende merkenrecht en het voor de bescherming van vormgevingen in eerste instantie geldende tekeningen- en modellenrecht. Anders dan in het tekeningen- en modellenrecht verhindert de door een merk geboden bescherming niemand om dezelfde waar voorzien van een ander teken op de markt te brengen. Het publiek is gewend aan woorden beeldmerken. Uitzonderingen daargelaten zal het de onderneming dan ook niet reeds aan de vorm van de waar herkennen, maar afgaan op de zich op de waar bevindende merknaam."

Zaak C-55/01

5. Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Montres Rado SA), gevestigd te Lengnau bei Biel (Zwitserland), verzocht om inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de grafische voorstelling van een polshorloge, waarvoor zij reeds een internationale inschrijving had verkregen.

De merkenafdeling van het Duitse Patentamt weigerde de inschrijving van het merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen en het bestaan van een vrijhoudingsbehoefte.

Het daartegen ingestelde beroep werd verworpen. Het Bundespatentgericht was van oordeel dat het merk niet vatbaar was voor bescherming, gelet op de weigeringsgrond van § 8, lid 2, punt 1, Markengesetz. De verwijzingsbeschikking vermeldt daarover het volgende:

„Er moet worden aangenomen, dat het verzoek tot uitbreiding van de bescherming de concrete driedimensionale vorm van een horlogekast met al dan niet gesloten wijzerplaat en met afgesneden armband betreft, en niet een soort algemene bescherming van afzonderlijke vormkenmerken van horloges die voor het overige van verschillend ontwerp zijn.

Wordt het verzoek om uitbreiding van de bescherming aldus opgevat, bestaat er geen twijfel over het abstracte onderscheidend vermogen van het internationale merk in de zin van § 3, lid 1, Markengesetz. De weigeringsgrond als bedoeld in § 3, lid 2, Markengesetz lijkt evenmin aan de orde.

Het internationale merk is echter wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen ingevolge § 8, lid 2, punt 1, niet vatbaar voor bescherming. De driedimensionale voorstelling van de horlogekast met al dan niet gesloten wijzerplaat en met een afgesneden armband van dezelfde breedte als de horlogekast mist, wat de concrete vormgeving ervan betreft, het noodzakelijke onderscheidend vermogen.

Vatbaar voor bescherming is enkel een op de herkomst van de waar duidende originele vormgeving, aangezien slechts dan de behoefte aan vrijhouding van de grondvorm van de waar en het ontbreken van onderscheidend vermogen wordt gecompenseerd. Bij de beoordeling van de originaliteit van de waar of haar bestanddelen moet een vrij strenge maatstaf worden aangelegd, omdat de waar en haar bestanddelen zelf het belangrijkste beschrijvende middel zijn, hun monopolisering het gevaar meebrengt dat concurrenten in de vormgeving van hun waren worden belemmerd, en een vrijhoudingsbehoefte ten minste aannemelijk is. De voor inschrijving als merk noodzakelijke mate van originaliteit hangt ook af van de bijzondere omstandigheden in de betrokken productsector.

Op de markt van polshorloges is een buitengewone variatie van vormen en ontwerpen gebruikelijk. Deze sector moet dus in bijzondere mate worden gevrijwaard van een merkenrechtelijke bescherming die de vrije vormgeving te veel aan banden legt, opdat concurrenten in de toekomst nog uit

de beschikbare rijkdom van vormen kunnen putten voor het scheppen van nieuwe combinaties. Het betrokken internationale merk vertoont overwegend bekende of reeds in soortgelijke vorm bestaande creatieve elementen."

De prejudiciële vragen

6. Partijen in de drie procedures zijn in cassatie gegaan bij het Bundesgerichtshof. Dit heeft besloten de behandeling van de zaken te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen van uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de richtlijn:

„1) Moet het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van [de] richtlijn voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, volgens strengere criteria worden beoordeeld dan voor andere soorten merken?

2) Heeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn bij de beoordeling van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, een eigen rol te vervullen naast artikel 3, lid 1, sub e? Zo ja, dient dan bij de beoordeling van artikel 3, lid 1, sub c, of sub e, rekening te worden gehouden met het belang van de markt bij de vrije beschikbaarheid van de vorm van de waar, zodat inschrijving van dergelijke merken in elk geval in beginsel uitgesloten is en over het algemeen slechts mogelijk is voor merken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn?"

Procesverloop voor het Hof

7. De verwijzingsbeschikkingen zijn ingeschreven ter griffie van het Hof op 8 februari 2001. Behalve door partijen in de respectieve hoofdgedingen zijn schriftelijke opmerkingen ingediend door de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Oostenrijkse regering en de Commissie. De President van het Hof heeft bij beschikking van 15 maart 2001 de zaken voor de schriftelijke en mondelinge behandeling gevoegd.

Onderzoek van de prejudiciële vragen

De eerste vraag

8. Met zijn eerste vraag wenst het Bundesgerichtshof te vernemen of artikel 3, lid 1,

sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen een strengere maatstaf moet worden aangelegd, wanneer het gaat om driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar.

9. Alle partijen die opmerkingen hebben ingediend, zijn van mening dat er geen reden is om bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken een strengere maatstaf aan te leggen dan bij de andere in artikel 2 van de richtlijn genoemde soorten tekens. Ook de verwijzende rechter geeft deze uitlegging in overweging.

10. Ik sluit mij hierbij aan. In de eerste plaats valt uit geen bepaling van de richtlijn af te leiden dat driedimensionale vormen van de waar bij de beoordeling of zij een *concreet onderscheidend vermogen* [5] bezitten, anders — namelijk strenger — moeten worden behandeld. In de tweede plaats bestaan er ook geen redenen van algemeen belang voor toepassing van een gedifferentieerde regeling naargelang de soorten tekens die een merk kunnen vormen, waartoe volgens de niet-uitputtende lijst van artikel 2 van de richtlijn behoren „woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking". De richtlijn bevat andere straks nog te bespreken bepalingen voor bepaalde tekens die geen uitsluitende bescherming behoren te krijgen.

11. Verder maakt, zoals het Hof duidelijk heeft verklaard, „artikel 2 van de richtlijn geen enkel onderscheid tussen verschillende categorieën merken". Dus verschillen „de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken [...] niet van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria". [6]

12. Zoals de Oostenrijkse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk hebben opgemerkt, is een ander probleem dat een aanzienlijk deel van de vormen van waren in de praktijk niet het voor inschrijving toereikende onderscheidend vermogen bezit.

In eerste plaats mogen de wezenlijke kenmerken van deze tekens niet door de aard van de waar zelf worden bepaald of het gevolg zijn van het nastreven van een technisch resultaat, dan wel een wezenlijke waarde aan de waar geven. Anders vallen de tekens onder de absolute weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, zoals uitgelegd door het Hof in het

5 — Niet te verwarren met de „geschiktheid om te onderscheiden" of het *potentieel onderscheidend vermogen* (artikel 2 van de richtlijn) en *het onderscheidend vermogen als categorie* (artikel 3, lid 3).

6 — Punt 48 van het arrest Philips.

genoemde arrest Philips. Bij mijn bespreking van de tweede prejudiciële vraag zal ik op dit aspect terugkomen.

Aangezien de functie de vorm bepaalt en gelijksoortige producten dus gewoonlijk hetzelfde uiterlijk zullen hebben, mist de vorm aanvankelijk meestal onderscheidend vermogen, hoewel zij dit volgens artikel 3, lid 3, van de richtlijn door gebruik kan verkrijgen. In elk geval is het niet waarschijnlijk dat de gemiddelde verbruiker kleine verschillen als een aanduiding van de herkomst van de waar ziet.

Ik wijs erop dat dergelijke praktische moeilijkheden voortvloeien uit de aard zelf van driedimensionale vormen en uit de bijzonderheden van de gewoontes van verbruikers, en niet uit een eventuele strengere toetsing van het onderscheidend vermogen.

13. Bijgevolg geef ik in overweging de verwijzende rechter te antwoorden, dat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn niet aldus moet worden uitgelegd, dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar een strengere maatstaf moet worden aangelegd dan voor de andere in artikel 2 genoemde soorten merken.

De tweede prejudiciële vraag

14. Met zijn tweede vraag wenst het Bundesgerichtshof eerst te vernemen of driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar uitsluitend moeten worden beoordeeld volgens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, dan wel of ook een rol is weggelegd voor artikel 3, lid 1, sub c. In het bevestigende geval vraagt de verwijzende rechter of bij die beoordeling rekening moet worden gehouden met het belang van de markt bij vrijhouding van bepaalde tekens („vrijhoudingsbehoefte"; in de Duitse rechtsleer het zogenoemde „*Freihaltebedürfnis*")[7], zodat inschrijving in beginsel is uitgesloten en slechts mogelijk wanneer het merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen (artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn).

15. Het Hof staat voor de vraag, of rekening moet worden gehouden met het algemeen belang bij beperking van de monopolisering van bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar, opdat zij door alle marktdeelnemers ongehinderd kunnen worden benut, en vooral op basis van welke bepaling dit moet worden beoordeeld.

7 — Dat de verwijzende rechter omschrijft als het belang van de markt, dat productvormen vrij beschikbaar blijven; het omvat alle overwegingen van algemeen belang die pleiten voor beperking van de inschrijving van bepaalde merken in het register, opdat zij ongehinderd door alle marktdeelnemers kunnen worden benut.

Het antwoord op deze vraag zal ook de twijfels wegnemen omtrent de mogelijkheid om het ontbreken van onderscheidend vermogen op te heffen door gebruik. Dat is namelijk niet mogelijk, wanneer het algemeen belang bij vrijhouding in aanmerking wordt genomen in het kader van artikel 3, lid 1, sub e [8], maar wel wanneer dat in het kader van artikel 3, lid 1, sub c, geschiedt.

16. Alle partijen die opmerkingen hebben ingediend, zijn het erover eens dat artikel 3, lid 1, sub c, zelfstandig op driedimensionale vormen kan worden toegepast, maar verschillen gedeeltelijk van mening over de werking van de vrijhoudingsbehoefte in dit verband. Volgens verzoeksters in de hoofdgedingen mag de vrijhoudingsbehoefte slechts bij uitzondering worden bevestigd. De regering van het Verenigd Koninkrijk is voorstander van een beperkte werking, mits artikel 3, lid 1, sub e, redelijk en in overeenstemming met het doel ervan wordt uitgelegd, terwijl de Commissie geen redenen ziet voor een strengere toepassing.

17. Blijkens de verwijzingsbeschikking acht ook het Bundesgerichtshof het onwaarschijnlijk dat de vrijhoudingsbehoefte op basis van artikel 3, lid 1, sub e, moet worden beoordeeld, omdat dit zou verhinderen dat het gebruik een rol kan spelen, wat hem ongerechtvaardigd voorkomt.

Bovendien wordt deze bepaling in die opvatting uitgelegd als zou de daarin neergelegde weigeringsgrond niet van toepassing zijn zodra het teken een of andere eigenschap vertoont die niet door de aard, de functie of de wezenlijke waarde van de waar wordt bepaald.

18. Het Hof heeft in het arrest Philips voor een andere oplossing gekozen.

19. In eerste plaats heeft het de twijfels weggenomen die sinds het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble [9], bestonden met betrekking tot de vraag of naast de weigeringsgronden wegens het mogelijk ontbreken van onderscheidend vermogen in ruime zin, ook nog rekening moet worden gehouden met andere overwegingen van algemeen belang op grond waarvan de inschrijving van bepaalde tekens zou moeten worden beperkt, zodat zij door alle marktdeelnemers vrij kunnen worden benut. Deze vraag was in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee [10], zeer duidelijk bevestigend beantwoord, maar alleen voor de beschrijvende tekens bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c.

20. In het arrest Philips heeft het Hof erop gewezen dat met de door het merk ver-

8 — Op grond van artikel 3, lid 3, eerste zin. Zie ook punt 75 van het arrest Philips.

9 — Zaak C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251 („arrest Baby-dry").

10 — Gevoegde zaken C-108/97 en C-109/79, Jurispr. blz. I-2779.

leende bescherming met name wordt beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen. [11] Tevens heeft het bevestigd dat bij de toepassing van de weigeringsgronden rekening kan worden gehouden met andere overwegingen van algemeen belang. [12] In elk geval dient de *ratio* van het verbod of de nietigheid van de inschrijving te worden onderzocht.

21. Volgens het Hof is de *ratio* van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, 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 mogelijkerwijze in de waar van concurrenten zoekt. [13]

Met betrekking tot de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, heeft het Hof verklaard dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, want de aan het merk verbonden uitsluitende rechten zouden concurrenten 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. [14]

Daarmee heeft het Hof de relevantie van het belang van de vrijhouding bevestigd voor driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar.

22. In de tweede plaats heeft het Hof op basis van de genoemde overwegingen van algemeen belang, dat bepaalde tekens door iedereen ongehinderd kunnen worden gebruikt, de voorwaarden voor de toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, aangepast en beslist dat de bepalingen toepasselijk is wanneer een vorm *wezenlijke kenmerken* heeft die beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen. [15] Daaruit volgt dat het voor passering van deze weigeringsgrond niet voldoende is, wanneer bepaalde elementen van het teken niet samenhangen met het bereiken van de technische uitkomst.

Deze redenering kan logischerwijze worden uitgebreid tot de overige in artikel 3, lid 1, sub e, genoemde gevallen, zodat inschrijving ook is uitgesloten wanneer de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal

11 — Punt 29.
12 — Punt 77.
13 — Punt 78.
14 — Punt 79.
15 — Punt 80.

teken bestaande uit de vorm van de waar, door de aard van de waar zelf bepaald zijn of daaraan een wezenlijke waarde geven.

23. Voor het overige blijft de in het arrest Windsurfing Chiemsee ontwikkelde leer betreffende de vrijhoudingsbehoefte in het kader van artikel 3, lid 1, sub c van kracht.

24. De gemeenschapsrechter heeft daarin verklaard dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang nastreeft, inhoudend dat beschrijvende tekens door iedereen ongehinderd moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. [16]

25. Met betrekking tot geografische herkomstaanduidingen was het Hof van oordeel dat er een algemeen belang bij vrijhouding ervan bestaat wegens hun vermogen om de eigenschappen van de betrokken waren aan te duiden en een positieve gevoelswaarde op te wekken. [17] Deze overweging geldt *mutatis mutandis* voor alle soorten beschrijvende tekens. [18]

16 — Arrest Windsurfing Chiemsee, punt 25.

17 — Ibidem, punt 26.

18 — Dit volgt uit de formulering van punt 26 van het arrest Windsurfing Chiemsee („in het bijzonder"), en uit de algemene bewoordingen van punt 35.

26. Volgens het Hof vereist artikel 3, lid 1, sub c, dus dat het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens in de beoordeling worden betrokken.

27. Geen enkele bepaling schrijft derhalve voor dat driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar verschillend moeten worden behandeld. Bij de toetsing van hun geschiktheid als merk moet dan ook gefaseerd te werk worden gegaan.

28. In de eerste plaats moeten zij voldoen aan de abstracte eisen van artikel 2 van de richtlijn: te weten vatbaar zijn voor grafische voorstelling en potentieel onderscheidend vermogen bezitten.

29. Verder en vooral mogen zij niet onder de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, vallen. Bij driedimensionale vormen komen gewoonlijk daar overwegingen betreffende vrijhouding aan de orde. Op dit punt ben ik het eens met de Britse regering en verschil ik van mening met de verwijzende rechter: uitsluiting van merkbescherming van driedimensionale tekens die uitsluitend door de aard van de waar zelf worden bepaald of die uit het nastreven van een technische uitkomst of het verkrijgen van een wezenlijke waarde voortvloeien, beantwoordt aan het *uiterst*

belangrijke doel om te voorkomen dat particulieren het merk gebruiken om exclusieve rechten op natuurlijke vormen, technische oplossingen of esthetische vormgevingen te vereeuwigen. In de lijn van deze gedachtengang heeft de wetgever de bepaling van artikel 3, lid 1, sub e, niet opgenomen bij de weigeringsgronden die op grond van artikel 3, lid 3, eerste zin, te herstellen zijn. Natuurlijke, functionele en ornamentele vormen kunnen volgens de uitdrukkelijke wil van de wetgever geen onderscheidend vermogen verkrijgen.

In het arrest Philips wordt de enge opvatting van deze weigeringsgrond — die het Bundesgerichtshof prefereert — niet aanvaard, wat het belang van de rol ervan bevestigt.

Deze uitlegging leidt er onmiskenbaar toe dat tal van eenvoudige tekens (in het vonnis van het Bundespatentgericht „softline" genoemd) nooit in het merkenregister kunnen worden ingeschreven. Ik geloof echter niet dat deze consequentie onevenredig is: het algemeen belang mag niet worden blootgesteld aan het — weliswaar beperkte — gevaar dat het merkenrecht zonder reden binnendringt in het gebied van andere tijdelijke exclusieve rechten, aangezien de fabrikanten van een product, zoals bekend, andere doeltreffende middelen ter beschikking staan om de herkomst aan te duiden (toevoeging van willekeurige elementen aan een driedimensionale vorm, originele opstelling van het geheel, naam- of beeldtekens).

30. Wanneer deze aldus uitgelegde weigeringsgrond niet aan de orde is, moet het concrete onderscheidend vermogen van het in het geding zijnde teken worden onderzocht in het licht van artikel 3, lid 1, sub b, c, en d.

De toetsing van het algemeen belang bij vrijhouding in het kader van artikel 3, lid 1, sub e, belet niet dat de vrijhoudingsbehoefte opnieuw, ditmaal onder artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, wordt onderzocht, en loopt ook niet vooruit op de uitslag hiervan. De aard van deze toetsing is echter anders: het bestaande of toekomstige belang van de overige marktdeelnemers bij gebruik van dit teken als beschrijvende aanduiding moet worden afgewogen tegen de relatieve behoefte van de houder om zich van het betrokken merk te bedienen ter aanduiding van de commerciële herkomst. Op het eindresultaat van deze tweede toetsing kan, anders dan bij de eerste, de omstandigheid van invloed zijn dat het ter inschrijving aangemelde merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

31. Ik erken dat waarschijnlijk niet veel driedimensionale tekens bestaande uit de

vorm van de waar de afzonderlijke belemmeringen voor hun inschrijving zullen kunnen overwinnen.

32. De tweede vraag moet derhalve mijns inziens aldus worden beantwoord, dat bij de beoordeling of de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar worden bepaald door de aard van de waar zelf, door de noodzaak om een technische uitkomst te verkrijgen, of om daaraan een wezenlijke waarde te geven, rekening moet worden gehouden met het algemeen belang bij vrijhouding van dit teken voor alle marktdeelnemers. Dit onderzoek verhindert niet dat, wanneer het teken van beschrijvende aard is, de vrijhoudingsbehoefte opnieuw wordt onderzocht krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Slechts het resultaat van dit laatste onderzoek kan worden beïnvloed door het bewijs dat overeenkomstig artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn onderscheidend vermogen is verkregen door gebruik.

Conclusie

33. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de vragen van het Bundesgerichtshof te beantwoorden als volgt:

„1) Artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 van de Raad van 21 december 1988, eerste richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet niet aldus worden uitgelegd, dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar een strengere maatstaf moet worden aangelegd dan voor de andere in artikel 2 genoemde soorten merken.

2) Bij de beoordeling of de wezenlijke kenmerken van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar worden bepaald door de aard van de waar zelf, door de noodzaak om een technische uitkomst te verkrijgen, of om daaraan een wezenlijke waarde te geven, moet rekening worden gehouden met het algemeen belang bij vrijhouding van dit teken voor alle marktdeelnemers. Dit onderzoek verhindert niet dat, wanneer het teken van beschrijvende aard is, de vrijhoudingsbehoefte opnieuw wordt onderzocht krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn. Slechts het resultaat van dit laatste onderzoek kan worden beïnvloed door het bewijs dat overeenkomstig artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn onderscheidend vermogen is verkregen door gebruik."