

Hof van Justitie EG, 18 juni 2002, Philips v Remington**MERKENRECHT****Uitgesloten merken**[Limitatieve weigeringsgronden merken](#)

dat er geen categorie van merken bestaat 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.

Criteria onderscheidend vermogen[Onderscheidend vermogen criteria voor alle merken gelijk: vormmerken behoeven geen grillig element](#)

Verder maakt artikel 2 van de richtlijn geen enkel onderscheid tussen verschillende categorieën merken. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken als het in geding zijnde merk, verschillen dus niet van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria. In het bijzonder vereist de richtlijn geenszins dat de vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, een grillig element bevat.

Inburgering[Grootschalig exclusief gebruik kan tot inburgering leiden, maar dient concreet beoordeeld te worden](#)

dat 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 meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling 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

Vormmerken[Uitgesloten indien wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan technische uitkomst zijn toe te schrijven, ook indien technische uitkomst door alternatieve vormen kan worden verkregen](#)

Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen. (...) 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. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jurispr. blz. I-5475

Hof van Justitie EG, 18 juni 2002

(G. C. Rodríguez Iglesias, P. Jann, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en S. von Bahr, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues en C. W. A. Timmermans)

ARREST VAN HET HOF

18 juni 2002 (1)

Aanpassing van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b - Tekens die een merk kunnen vormen - Tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar

In zaak C-299/99,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk), in het aldaar aanhangig geding tussen Koninklijke Philips Electronics NV en

Remington Consumer Products Ltd, om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van de artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b, van de 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), wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, P. Jann, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en S. von Bahr, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues en C. W. A. Timmermans, rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Koninklijke Philips Electronics NV, vertegenwoordigd door H. Carr en D. Anderson, QC, alsmede door W. A. Hoyng, hoogleraar, aanvankelijk geïnstrueerd door Eversheds Solicitors, vervolgens door Allen & Overy, solicitors,
- Remington Consumer Products Ltd, vertegenwoordigd door Lochners Technology Solicitors, solicitors,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde, bijgestaan door S. Moore, barrister,
- de Franse regering, vertegenwoordigd door K. Rispal-Bellanger en A. Maitrepierre als gemachtigden,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks als gemachtigde, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Koninklijke Philips Electronics NV, vertegenwoordigd door H. Carr en W. A. Hoyng; Remington Consumer Products Ltd, vertegenwoordigd door S. Thorley en R. Wyand, QC; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill, bijgestaan door D. Alexander, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door K. Banks, ter terechtzitting van 29 november 2000, gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 23 januari 2001, het navolgende

Arrest

1. Bij beschikking van 5 mei 1999, ingekomen bij het Hof op 9 augustus daaraanvolgend, heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) krachtens artikel 234 EG zeven prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 3, leden 1 en 3, 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b, van de 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; hierna: richtlijn).

2. Deze vragen zijn gerezen in het kader van een geding tussen Koninklijke Philips Electronics NV (hierna:

Philips) en Remington Consumer Products Ltd (hierna: Remington) betreffende een vordering wegens inbreuk op een merk dat Philips op grond van gebruik had laten inschrijven overeenkomstig de Trade Marks Act 1938 (merkenwet van 1938).

Het rechtskader

De communautaire wettelijke regeling

3. De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

4. Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten.

5. Artikel 2 van de richtlijn, getiteld Tekens die een [...]merk kunnen vormen, bepaalt:

Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

6. Artikel 3 van de richtlijn, waarin de gronden voor weigering of nietigheid van de inschrijving worden opgesomd, luidt als volgt:

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

- a) tekens die geen merk kunnen vormen;
- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e) tekens 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; [...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving. [...]

7. Artikel 5, lid 1, betreft de rechten verbonden aan het merk en bepaalt:

Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

8. Artikel 6 van de richtlijn, getiteld Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, luidt als volgt:

1. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

- a) van diens naam en adres;
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

[...]

De nationale wettelijke regeling

9. In het Verenigd Koninkrijk was de inschrijving van merken geregeld in de Trade Marks Act 1938. Deze wet is afgeschaft en vervangen bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994), die uitvoering geeft aan de richtlijn en een aantal nieuwe bepalingen inzake ingeschreven merken bevat.

10. Overeenkomstig de Trade Marks Act 1938 ingeschreven merken hebben krachtens bijlage 3 van de Trade Marks Act 1994 dezelfde gevolgen als wanneer inschrijving overeenkomstig deze laatste Act had plaatsgevonden.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

11. In 1966 ontwikkelde Philips een nieuw type elektrisch scheerapparaat met drie roterende scheerkoppen. In 1985 ging zij over tot inschrijving van een merk bestaande in de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van een dergelijk scheerapparaat. Dit bovenstuk bevat drie ronde scheerkoppen met roterende mesjes, die zijn opgesteld als een gelijkzijdige driehoek. Dit merk werd op grond van gebruik ingeschreven overeenkomstig de Trade Marks Act 1938.

12. Remington, een concurrent, is in 1995 in het Verenigd Koninkrijk gestart met de productie en verkoop van het scheerapparaat DT 55, dat is uitgerust met drie roterende scheerkoppen die een gelijkzijdige driehoek vormen en waarvan de configuratie lijkt op de door Philips gebruikte.

13. Philips heeft derhalve tegen Remington een vordering wegens inbreuk op haar merk ingediend. In reconventie heeft deze laatste nietigverklaring van het merk van Philips gevorderd.

14. De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Verenigd Koninkrijk), heeft de vordering in reconventie toegewezen en heeft de nietigverklaring van het merk van Philips gelast op grond dat het teken waarop deze laatste zich beriep, de betrokken waar niet kon onderscheiden van die van andere ondernemingen en elk onderscheidend vermogen miste. Volgens deze rechterlijke instantie bestond het betrokken merk uitsluitend in een teken dat in de handel diende tot aanduiding van de bestemming van de waar alsmede in een vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen en die een wezenlijke waarde aan de waar gaf. Ook indien het merk wel geldig was, zou geen sprake zijn van inbreuk.

15. Tegen deze uitspraak van de High Court heeft Philips hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal.

16. Gelet op de vragen die partijen over de uitlegging van de richtlijn hebben opgeworpen, heeft de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

1) 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 richtlijn 89/104/EEG van de Raad [...], doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn niet kunnen worden ingeschreven omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen?

2) Kan de vorm (of een gedeelte van de vorm) van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar alleen onderscheiden in de zin van artikel 2, indien aan de vorm een grillig element (bestaande in een verfraaiing zonder functioneel doel) is toegevoegd?

3) Wanneer een onderneming als enige bepaalde waren op de markt brengt, is grootschalig gebruik van een teken dat bestaat in de vorm (of een gedeelte van de vorm) van deze waren en geen grillig element bevat, dan voldoende om het teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, indien als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek

a) de vorm enkel met die onderneming associeert;

b) bij gebreke van een andersluidende vermelding meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn?

4) a) Kan de beperking die is gelegen in de woorden .die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, of

b) kan de vorm op grond van deze bepaling niet worden ingeschreven indien wordt aangetoond, dat de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, of

c) behoort een andere toetsing, en zo ja welke, te worden verricht om uit te maken of deze beperking van toepassing is?

5) Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming [...] van de waren of diensten. Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft het gebruik door derden van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid bestemming [...] van de waren of diensten. Het woord uitsluitend komt dus voor in artikel 3, lid 1, sub c, en ontbreekt in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. Betekent dit dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat ook indien een merk bestaande in de vorm van waren geldig is ingeschreven, er geen sprake is van inbreuk krachtens artikel 6, lid 1, sub b, wanneer

a) het gelaakte gebruik van de vorm van waren een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, en

b) een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met die vorm afkomstig zijn van de merkhouder, tenzij anders is vermeld?

6) Staat het ingevolge artikel 5, lid 1, verleende uitsluitende recht de merkhouder ook toe, derden het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens te verbieden wanneer dat gebruik niet de herkomst aanduidt, of kan hij dit gebruik slechts verbieden voorzover het geheel of ten dele de herkomst aanduidt?

7) Moet het gebruik van een beweerdelijk inbreuk makende vorm van waren die een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, niettemin als aanduiding van de herkomst worden aangemerkt, indien een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met de gelaakte vorm van de merkhouder afkomstig zijn tenzij anders is vermeld?

17. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 25 april 2001, heeft Philips verzocht om heropening van de mondelinge behandeling, die op 23 januari 2001 gesloten was verklaard nadat de advocaat-generaal conclusie had genomen, en/of om voeging van de onderhavige zaak met de zaken Linde AG (C-53/01), Winward Industries (C-54/01) en Rado (C-55/01), waarin de verzoeken om een prejudiciële beslissing van het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 8 februari 2001 ter griffie van het Hof werden ingeschreven.

18. Philips betoogt dat het raadzaam zou zijn om de verwijzende rechter in de onderhavige zaak pas een antwoord te geven nadat de opvatting van het Bundesgerichtshof in de in het vorige punt vermelde zaken - waarin soortgelijke vragen aan de orde zijn - in overweging is genomen en de betrokken partijen in de gelegenheid zijn gesteld om daarover opmerkingen in te dienen.

19. Bij brieven van 8 en 16 mei 2001 heeft Remington zich verzet tegen dit verzoek tot heropening en/of voeging.

20. Er zij aan herinnerd dat het Hof ambtshalve, op voorstel van de advocaat-generaal dan wel op verzoek van partijen, de mondelinge behandeling krachtens ar-

tikel 61 van het Reglement voor de procesvoering kan heropenen, indien het van oordeel is dat het onvoldoende is ingelicht of dat de zaak moet worden beslecht op basis van een argument waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden (zie arrest van 10 februari 2000, Deutsche Post, C-270/97 en C-271/97, Jurispr. blz. I-929, punt 30).

21. Het Hof is van oordeel dat er geen reden is om de onderhavige zaak te voegen met de in punt 17 vermelde zaken, en dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden.

22. Het verzoek van Philips dient derhalve te worden afgewezen.

De eerste vraag

23. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of er een categorie van merken bestaat 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.

24. Volgens Philips wenst de nationale rechter met deze vraag te vernemen, of er een bijzondere categorie bestaat van merken die ondanks hun feitelijk onderscheidend vermogen toch volgens de toepasselijke regelgeving niet kunnen onderscheiden. Philips betoogt dat dit niet het geval is gelet op de door het Hof in het [arrest Windsurfing Chiemsee van 4 mei 1999](#) (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779) ontwikkelde redenering. Behoudens de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn vermelde uitzondering gelden de in lid 1, sub a tot en met d, van deze bepaling opgesomde gronden voor weigering of nietigverklaring van de inschrijving niet voor een vorm die onderscheidend vermogen heeft verkregen overeenkomstig artikel 3, lid 3, en kan deze vorm niet worden beschouwd als een teken dat onderscheidend vermogen mist in de zin van de toepasselijke regelgeving.

25. Remington voert aan dat de tekens die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn omdat zij de waren van een onderneming niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en dus onder artikel 3, lid 1, sub a, vallen, sterk verschillen van de merken die de toets van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, niet doorstaan. Terwijl de eerste nooit kunnen worden ingeschreven, zelfs niet bij bewijs van groot-schalig gebruik, kunnen de tweede overeenkomstig artikel 3, lid 3, wel worden ingeschreven indien is aangetoond dat zij door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.

26. De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat een teken dat prima facie geen onderscheidend vermogen had en waarvan is aangetoond dat het dit heeft verkregen, de waren van een onderneming moet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn. In het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee heeft het Hof geoordeeld dat volgens de richtlijn louter beschrijvende woorden, die prima facie de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2, mogen worden

ingeschreven wanneer deze woorden in feite onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn en dus een bijkomende betekenis als merk hebben verworven.

27. Volgens de Franse regering sluit de richtlijn niet als zodanig een bijzondere categorie merken van inschrijving uit. Artikel 3 van de richtlijn kan ertoe leiden dat in individuele gevallen tekens als merk worden uitgesloten, maar het mag niet aldus worden uitgelegd dat het een categorie tekens als zodanig van bescherming uitsluit.

28. De Commissie betoogt dat een merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, niet van inschrijving kan worden uitgesloten op basis van artikel 3, lid 1, sub a, op grond dat dit merk de waren van de merkhouder niet kan onderscheiden.

Beoordeling

29. Zoals in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt gesteld, wordt met de door het merk verleende bescherming met name beoogd het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.

30. Voorts is volgens vaste rechtspraak van het Hof de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, 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 verwarring 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 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 (zie met name arresten van [11 november 1997, Loendersloot, C-349/95](#), Jurispr. blz. I-6227, punten 22 en 24, en [29 september 1998, Canon, C-39/97](#), Jurispr. blz. I-5507, punt 28).

31. Deze wezenlijke functie van het merk blijkt ook uit de bewoordingen en de opzet van de verschillende bepalingen van de richtlijn inzake de gronden waarop inschrijving wordt geweigerd.

32. Om te beginnen bepaalt artikel 2 van de richtlijn dat alle tekens merken kunnen vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling alsmede de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

33. Verder volgt uit de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvende merken en merken die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden, niet worden ingeschreven, of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden ([arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punt 45).

34. Ten slotte wordt door artikel 3, lid 3, van de richtlijn de regel van lid 1, sub b tot en met d, aanzienlijk afgezwakt aangezien een teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen kan

verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus in deze omstandigheden (zie [arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punt 44).

35. Zoals het Hof in punt 46 van het [arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, heeft opgemerkt, betekent het door het gebruik verworven onderscheidend vermogen van een merk, evenals het onderscheidend vermogen dat volgens artikel 3, lid 1, sub b, een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van een merk is, dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

36. Artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn bepaalt dat ook tekens die geen merk kunnen vormen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden.

37. De bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub a, en de opzet van de richtlijn geven evenwel duidelijk aan dat deze bepaling 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.

38. Evenals de regel van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn verhindert artikel 3, lid 1, sub a, dus de inschrijving van tekens of benamingen die niet voldoen aan een van de twee voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, te weten het vereiste dat dergelijke tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

39. 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.

40. Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat er geen categorie van merken bestaat 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.

De tweede vraag

41. Met zijn tweede vraag wenst de nationale rechter te vernemen, of de vorm van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar slechts kan onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn indien aan die vorm een grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, is toegevoegd.

42. Philips betoogt dat indien er, in tegenstelling tot hetgeen zij met betrekking tot de eerste vraag heeft opgemerkt, toch een categorie van merken zou bestaan waarvoor kan worden aangetoond dat zij onderscheidend vermogen hebben verkregen, maar niettemin de

waren niet kunnen onderscheiden, ter vaststelling van de tot die categorie behorende merken niet het door de verwijzende rechter vermelde criterium van een toegevoegd grillig element moet worden gehanteerd. Zo een bijzondere categorie van merken in het leven moet worden geroepen die ondanks hun feitelijk onderscheidend vermogen de waren niet kunnen onderscheiden, stelt Philips een ander toetsingscriterium voor, te weten de vraag of het betrokken merk de enige praktische manier is om de waren te beschrijven.

43. Daarentegen is Remington van mening dat, wanneer de vorm van een waar geen enkel grillig element bevat, het teken uitsluitend zal bestaan in een functionele vorm die de onder dit merk vervaardigde waren niet kan onderscheiden van identieke waren van een andere onderneming. In een dergelijk geval kan alleen een toegevoegd grillig element als herkomstaanduiding functioneren. Voorts is het van belang hoe beschrijvend een teken is, in die zin dat een teken minder onderscheidend vermogen heeft naarmate het meer beschrijvend is. Bijgevolg kan een louter beschrijvend teken de waren niet onderscheiden en moet er een grillig element zijn toegevoegd om het teken onderscheidend vermogen te verlenen.

44. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat het voor de beantwoording van de vraag, of een teken bestaande in een vorm de waren kan onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn, niet nuttig is te onderzoeken of dit teken een grillig element of verfraaiing bevat.

45. Volgens de Franse regering blijkt geenszins uit de artikelen 2 en 3 van de richtlijn dat de vorm van een waar deze waar slechts kan onderscheiden van die van andere ondernemingen indien hij een grillig element bevat, bestaande in een verfraaiing zonder functioneel doel.

46. Gelet op haar betoog inzake de eerste vraag, stelt de Commissie voor om de tweede vraag niet te beantwoorden. Hoe dan ook vormen de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a, van de richtlijn geen onafhankelijke weigeringsgrond wegens gemis aan onderscheidend vermogen.

Beoordeling door het Hof

47. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat blijkens artikel 2 van de richtlijn een merk onderscheidend vermogen heeft wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, aan de hand van dit merk naar hun herkomst kunnen worden onderscheiden. Daartoe volstaat het blijkens punt 30 van dit arrest, dat het merk de doelgroep in staat stelt de door het merk aangeduide waar of dienst te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst en te concluderen dat alle door dat merk aangeduide waren of diensten zijn vervaardigd, in de handel gebracht of verstrekt onder toezicht van de merkhouder, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan.

48. Verder maakt artikel 2 van de richtlijn geen enkel onderscheid tussen verschillende categorieën merken. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken als het in ge-

ding zijnde merk, verschillen dus niet van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria.

49. In het bijzonder vereist de richtlijn geenszins dat de vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, een grillig element bevat. Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn moet de betrokken vorm eenvoudig de waar van de merkhouder kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus zijn wezenlijke functie - het waarborgen van de oorsprong van de waar - kunnen vervullen.

50. Mitsdien moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat de vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, hoeft te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

De derde vraag

51. Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of 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.

52. Volgens Philips is voldaan aan het criterium van artikel 3, lid 3, van de richtlijn wanneer de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek wegens grootschalig gebruik van een bepaalde vorm ervan overtuigd zijn dat de waren met deze vorm van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Een feitelijk monopolie op waren met de betrokken vorm gedurende vele jaren vormt een belangrijk bewijs waardoor de verkrijging van onderscheidend vermogen wordt gestaafd. Wanneer een handelaar zijn inschrijvingsaanvraag wil baseren op door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, is een feitelijk monopolie bijna een noodzakelijke voorwaarde voor een dergelijke inschrijving.

53. Remington voert aan dat voor een vorm met uitsluitend functionele bestanddelen afdoende moet worden aangetoond dat de vorm zelf ook als herkomstaanduiding werd gebruikt zodat deze vorm een bijkomende betekenis heeft verkregen die de inschrijving kan rechtvaardigen. Wanneer er een monopolie op de levering van de waren is geweest, moet er bijzondere aandacht aan worden besteed dat het onderzoek van de feiten is afgestemd op relevante elementen.

54. De regering van het Verenigd Koninkrijk is van mening dat elke vorm waarvan de inschrijving op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, niet kan worden beschermd krachtens artikel 3, lid 3, aangezien dit lid 3 enkel van toepassing is op tekens die anders op basis van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, ongeldig zouden worden verklaard, en niet op tekens die onder artikel 3, lid 1, sub e, vallen. Gesteld dat de inschrijving van de vorm niet op basis van

deze laatste bepaling wordt geweigerd, zijn de voorwaarden van artikel 3, lid 3, evenwel niet vervuld wanneer de identificatie door het publiek niet is toe te schrijven aan het merk, maar voortvloeit uit het monopolie op de levering van de waren.

55. Volgens de Franse regering moet de derde vraag bevestigend worden beantwoord. Het door artikel 3, lid 3, van de richtlijn vereiste onderscheidend vermogen kan zich perfect uiten in het feit dat een aanmerkelijk deel van de handelaren en het in aanmerking komende publiek de vorm van de waar wegens het gebruik ervan enkel associeert met een bepaalde handelaar en meent dat waren met deze vorm van die handelaar afkomstig zijn.

56. De Commissie stelt dat, of het onderscheidend vermogen nu is verkregen in een monopoliesituatie of op een andere manier, de voorwaarden van artikel 3, lid 3, van de richtlijn zijn vervuld wanneer een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek meent dat de waren waarop dit merk is aangebracht, van een bepaalde onderneming afkomstig zijn.

Beoordeling door het Hof

57. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat een vorm waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, waarvan de uitlegging aan de orde is in de vierde vraag, in geen geval kan worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3.

58. Daarentegen bepaalt artikel 3, lid 3, van de richtlijn dat een teken dat overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c en d, wordt geweigerd, door het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kan hebben verkregen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk kan worden ingeschreven. Het teken verkrijgt het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door zijn gebruik.

59. 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.

60. Zoals blijkt uit punt 51 van het reeds aangehaalde [arrest Windsurfing Chiemsee](#), kan bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, inzonderheid rekening worden gehouden met 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 onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

61. Het Hof heeft tevens geoordeeld dat, indien de bevoegde autoriteit op basis van die factoren van mening is dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, zij in elk geval daaraan de conclusie moet verbinden, dat aan de in artikel 3, lid 3, van de richtlijn gestelde voor-

waarde voor de inschrijving van het merk is voldaan ([arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punt 52).

62. Opgemerkt zij evenwel dat het Hof daarbij heeft verduidelijkt dat de omstandigheden waaronder de voorwaarde van artikel 3, lid 3, van de richtlijn als vervuld kan worden beschouwd, niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, kunnen worden vastgesteld ([arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punt 52).

63. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande in de vorm van een waar, ook indien dat onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen, dient voorts 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 (zie in die zin [arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky](#), C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31).

64. Ten slotte moeten de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.

65. Mitsdien moet op de derde vraag worden geantwoord dat 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 meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling 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 vierde vraag

66. Met zijn vierde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen 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 vor-

men bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen.

67. Philips voert aan dat deze bepaling van de richtlijn tot doel heeft, te verhinderen dat op een bepaalde technische uitkomst een monopolie wordt verkregen via bescherming als merk. Inschrijving van een merk bestaande in een vorm die een technische uitkomst vertolkt, betekent evenwel geen onredelijke beperking voor de industrie of voor vernieuwing indien deze technische uitkomst ook kan worden verkregen door andere vormen die de concurrenten gemakkelijk kunnen produceren. Voor de vorm die het betrokken merk uitmaakt, bestaan talrijke alternatieve oplossingen waarmee tegen een vergelijkbare kostprijs dezelfde technische uitkomst inzake het scheren wordt verkregen.

68. Volgens Remington betekent artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn duidelijk dat een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, in de zin dat deze vorm een functie vervult ter verkrijging van die uitkomst maar niet noodzakelijkerwijs de enige vorm is die deze functie kan vervullen, niet mag worden ingeschreven. In de door Philips verdedigde uitlegging wordt deze uitsluiting zodanig ingeperkt dat zij nutteloos wordt en een onderzoek van de technische waarde van de verschillende tekeningen impliceert, zodat de richtlijn de bescherming van het algemeen belang niet zou kunnen verzekeren.

69. De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de inschrijving moet worden geweigerd wanneer de wezenlijke kenmerken van de vorm waaruit het teken bestaat, uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

70. Volgens de Franse regering heeft de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, voorziene uitsluiting tot doel, te verhinderen dat de in de tijd beperkte bescherming van technische creaties wordt omzeild door een beroep op de regels voor het merk, waarvan de gevolgen langer kunnen aanhouden.

71. Zowel de Franse regering als de regering van het Verenigd Koninkrijk zijn van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn niet kan worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen.

72. Gelet op de ontstaansgeschiedenis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn en de noodzaak om uitzonderingen strikt uit te leggen, is volgens de Commissie het bestaan van andere vormen waarmee de nagestreefde technische uitkomst kan worden verkregen, het relevante criterium.

Beoordeling door het Hof

73. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn een teken bestaande in de vorm van een waar in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar of dienst van een onderneming kan onderscheiden.

74. Verder zijn de gronden waarop de inschrijving van tekens bestaande in de vorm van een waar wordt geweigerd, uitdrukkelijk **vermeld in artikel 3, lid 1, sub e,**

van de richtlijn. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, en de vorm die een **wezenlijke waarde aan de waar geeft.** Overeenkomstig de zevende overweging van de considerans van de richtlijn worden deze weigeringsgronden daar limitatief opgesomd.

75. Ten slotte zij eraan herinnerd dat de merken waarvan de inschrijving om de in artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn opgesomde gronden kan worden geweigerd, overeenkomstig artikel 3, lid 3, onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarentegen kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

76. Artikel 3, lid 1, sub e, heeft dus betrekking op bepaalde tekens die geen merk vormen en is een eerste obstakel dat de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, kan verhinderen. Reeds wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, kan een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van de waar of in een grafische voorstelling van deze vorm, niet als merk worden ingeschreven.

77. 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 (zie in die zin [arrest Wind-surfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punten 25-27).

78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub 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 gebruikskennmerken 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 gebruikskennmerken aanwezig zijn.

79. Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende 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.

80. 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 (zie in die zin [arrest Windsurfing Chiemsee](#), reeds aangehaald, punt 25).

81. Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.

82. Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.

83. Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

84. Mitsdien moet op de vierde vraag worden geantwoord, dat 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. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.

85. De verwijzende rechter heeft gepreciseerd dat behandeling van de vragen over inbreuk niet nodig is voorzover zijn uitlegging van artikel 3 van de richtlijn door het Hof wordt bevestigd. Aangezien het antwoord op de vierde vraag deze uitlegging heeft bevestigd, behoeven de vijfde, de zesde en de zevende vraag geen beantwoording.

Kosten

86. De kosten door de regering van het Verenigd Koninkrijk, de Franse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) bij beschikking van 5 mei 1999 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) Er bestaat geen 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 Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, 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.

2) De vorm van de waar waarvoor het teken wordt ingeschreven, hoeft geen grillig element, zoals een verfraaiing zonder functioneel doel, te bevatten om deze waar te kunnen onderscheiden in de zin van artikel 2 van richtlijn 89/104.

3) 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 richtlijn 89/104, 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 meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn. Wat evenwel de omstandigheden betreft waaronder de in die bepaling 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.

4) Artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van richtlijn 89/104 moet aldus 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. Bovendien kan het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in deze bepaling vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zetten.

Conclusie Advocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

1. In de onderhavige zaak wordt het Hof verzocht uitspraak te doen over de draagwijdte van de uitsluiting van de inschrijving als merk van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 be-

treffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.(2)

De feiten

2. Volgens de verwijzingsbeschikking en andere dossierstukken kunnen de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten worden samengevat als volgt.

3. Sinds 1966 brengt Koninklijke Philips Electronics NV (hierna: Philips) een scheerapparaat in de handel met drie, in de vorm van een gelijkzijdige driehoek opgestelde roterende scheerkoppen.

4. In 1985 verzocht Philips om inschrijving van een merk bestaande uit de grafische voorstelling van het bovenstuk van een scheerapparaat met deze kenmerken. Dit merk werd ingeschreven onder de Trade Marks Act 1938 (Britse merkenwet van 1938).

Gelet op bijlage 3 bij de Trade Marks Act 1994(3) (merkenwet van 1994), waarbij de eerdere wetgeving is ingetrokken, heeft het merk van Philips thans dezelfde werking als wanneer het overeenkomstig de nieuwe wet zou zijn ingeschreven.

5. Vaststaat dat Philips voor zijn scheerapparaten intensief heeft geadverteerd in het Verenigd Koninkrijk en dat zij aldaar algemeen bekend zijn. In het bijzonder is het scheerapparaat met de drie roterende scheerkoppen bekend als een product van Philips en wordt het als zodanig algemeen erkend.

6. In 1995 begon Remington Consumer Products Ltd. (hierna: Remington) met de productie en verkoop in het Verenigd Koninkrijk van het DT55-scheerapparaat met drie roterende scheerkoppen die een gelijkzijdige driehoek vormen, een configuratie die lijkt op de door Philips gebruikte.

7. Op 4 december 1995 heeft Philips tegen Remington een vordering onder meer wegens inbreuk op haar merkrecht ingesteld. In reconventie heeft Remington de geldigheid van de inschrijving van het merk van Philips betwist.

8. De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patents Court, die in eerste aanleg kennis nam van de zaak, heeft de vordering in reconventie toegewezen en het merk van Philips nietigverklaard, op grond dat het de betrokkenen niet kon onderscheiden en elk onderscheidend vermogen miste. De Court was ook van oordeel dat het merk uitsluitend bestond uit een teken dat in de handel diende tot aanduiding van de bestemming van de waar, of uit een vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen en die een wezenlijke waarde aan de waar gaf. Ook al was het merk geldig, dan nog zou er geen sprake zijn van een inbreuk.

Tegen deze uitspraak heeft Philips hoger beroep ingesteld met het betoog dat het merk geldig was en dat inbreuk op haar merkrecht was gemaakt.

De prejudiciële vragen

9. De Court of Appeal heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen over de uitlegging van de richtlijn gesteld:

1) 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 richtlijn 89/104/EEG van de Raad [hierna: .richtlijn], doch niet-

temin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn niet kunnen worden ingeschreven (omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen)?

2) Kan de vorm (of een gedeelte van de vorm) van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar alleen onderscheiden in de zin van artikel 2, indien aan de vorm een grillig element (bestaande in een verfraaiing zonder functioneel doel) is toegevoegd?

3) Wanneer een onderneming als enige bepaalde waren op de markt brengt, is grootschalig gebruik van een teken dat bestaat in de vorm (of een gedeelte van de vorm) van deze waren en geen grillig element bevat, dan voldoende om het teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, indien als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek

a) de vorm enkel met die onderneming associeert;

b) bij gebreke van een andersluidende vermelding meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn?

4) a) Kan de beperking die is gelegen in de woorden .die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, of

b) kan de vorm op grond van deze bepaling niet worden ingeschreven indien wordt aangetoond, dat de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, of

c) behoort een andere toetsing, en zo ja welke, te worden verricht om uit te maken of deze beperking van toepassing is?

5) Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft .merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming [...] van de waren of diensten. Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft het gebruik door derden van .aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid bestemming [...] van de waren of diensten. Het woord .uitsluitend komt dus voor in artikel 3, lid 1, sub c, en ontbreekt in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. Betekent dit dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat ook indien een merk bestaande in de vorm van waren geldig is ingeschreven, er geen sprake is van inbreuk krachtens artikel 6, lid 1, sub b, wanneer

a) het gelaakte gebruik van de vorm van waren een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, en

b) een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met die vorm afkomstig zijn van de merkhouder, tenzij anders is vermeld?

6) Staat het ingevolge artikel 5, lid 1, verleende uitsluitende recht de merkhouder ook toe, derden het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens te verbieden wanneer dat gebruik niet de herkomst aanduidt, of kan

hij dit gebruik slechts verbieden voorzover het geheel of ten dele de herkomst aanduidt?

7) Moet het gebruik van een beweerdelijk inbreuk makende vorm van waren die een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, niettemin als aanduiding van de herkomst worden aangemerkt, indien een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met de gelaakte vorm van de merkhouder afkomstig zijn tenzij anders is vermeld?

Bespreking van de prejudiciële vragen

Afbakening van het voorwerp van het hoofdgeding

10. Om te beginnen dient het voorwerp van het hoofdgeding in het kader van het gemeenschapsrecht te worden geplaatst.

Ik ga uit van de vaststelling van de nationale rechter in de verwijzingsbeschikking dat het merk van Philips in het kader van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn niets anders is dan een combinatie van technische kenmerken met het oog op een goede praktische vormgeving.

11. Zoals de advocaat van Philips ter terechtzitting toegaf, is de relatieve complexiteit van deze prejudiciële verwijzing meer te wijten aan de wijze waarop de vragen zijn geformuleerd dan aan de moeilijkheid om de richtlijn in het concrete geval uit te leggen.

12. Bovendien heb ik de indruk dat de verwijzingsbeschikking de ratio van de absolute nietigheidsgronden in artikel 3, lid 1, sub b en d, enerzijds en die sub e anderzijds enigszins met elkaar verwart of beter gezegd ervan uitgaat dat zij elkaar enigszins overlappen.

13. Volgens de bepaling sub b worden merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard. Tekens die niet de hoofdfunctie vervullen om de waren te onderscheiden en aan de hand waarvan dus niet hun herkomst, d.w.z. de fabrikant, kan worden achterhaald, komen niet in aanmerking voor de exclusieve bescherming als merk.

14. Volgens artikel 3, lid 1, sub c en d, kunnen bepaalde tekens niet worden ingeschreven wegens hun generieke aard (in die zin dat zij kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst) of omdat zij gebruikelijk zijn geworden. Daarin is dus een gedeeltelijke wettelijke definitie van het begrip onderscheidend vermogen te vinden.

15. De wetgever heeft deze drie uitsluitingsgronden als fundamenteel identiek beschouwd. In artikel 3, lid 3, stelde hij immers vast dat zij niet van toepassing zijn indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen.

16. De bepaling sub e heeft evenwel niet hetzelfde rechtskarakter. Zij is van toepassing op driedimensionale tekens die uitsluitend het gevolg zijn van de aard zelf van de waar, het nastreven van een technische uitkomst of de toevoeging van een wezenlijke waarde. Deze uitsluiting is niet gebaseerd op het gebrek aan on-

derscheidend vermogen van bepaalde natuurlijke, functionele of ornamentale vormen - in welk geval zij alleen zou dienen om de draagwijdte van artikel 3, lid 1, sub b, te preciseren - maar op het rechtmatige belang om particulieren niet toe te staan het merk te gebruiken om exclusieve rechten op technische oplossingen te vereeuwigen.

17. Deze gedachtegang consequent doortrekkend heeft de wetgever de bepaling sub e niet opgenomen onder de weigeringsgronden die uit hoofde van artikel 3, lid 3, kunnen worden verholpen. Natuurlijke, functionele of ornamentale vormen kunnen volgens de uitdrukkelijke wil van de wetgever geen onderscheidend vermogen verkrijgen. Het is volstrekt zinloos - en bovendien in strijd met de systematiek van de richtlijn - zich af te vragen of vormen met deze kenmerken al dan niet onderscheidend vermogen hebben.

18. De weigeringsgrond sub e is, wat de draagwijdte van zijn gevolgen betreft, vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld artikel 3, lid 1, sub f of g, van de richtlijn. De bepaling sub f sluit merken uit die in strijd met de openbare orde en de goede zeden zijn, terwijl de bepaling sub g ook merken uitsluit die het publiek kunnen misleiden. Indien bijvoorbeeld zou worden verzocht om inschrijving van het merk Babykiller ter aanduiding van abortuspillen, behoeft het onderscheidend vermogen ervan - dat het zeker kan hebben - dus ongetwijfeld niet te worden onderzocht. De inschrijving van dat merk zou moeten worden geweigerd wegens het enkele feit dat het in strijd is met de openbare orde.

19. Mijns inziens is voor de beslechting van dit geschil alleen relevant artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, waarbij van inschrijving worden uitgesloten tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

20. Een merk met de kenmerken van het in het hoofdgeding betwiste merk, dat wil zeggen bestaande uit het bovenaanzicht van een scheerapparaat met drie, in de vorm van een driehoek opgestelde roterende scheerkoppen, lijkt bij uitstek het voorbeeld van een zuiver functionele vorm. Althans uiterlijk vervullen de wezenlijke bestanddelen ervan een functie en zijn zij enkel aanwezig omdat zij die functie vervullen.

21. Philips, die haar vormgeving als minimalistisch beschrijft, lijkt toe te geven dat haar merk geen enkel grillig of fantasievol element vertoont, ofschoon zij stelt dat de in geding zijnde ingeschreven vorm slechts één van de verschillende mogelijkheden weergeeft om dezelfde technische uitkomst te bereiken. Zoals ik hierna zal uiteenzetten, kan deze omstandigheid mijns inziens buiten beschouwing blijven.

22. In de verwijzingsbeschikking betoogt de nationale rechter dat de wezenlijke kenmerken van het merk van Philips zijn toe te schrijven aan een bepaalde te vervullen functie.

23. In deze omstandigheden behoeft het onderscheidend vermogen van het merk van Philips mijns inziens alleen te worden onderzocht wanneer wordt aangenomen dat alleen de vormen die onmisbaar zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, functioneel zijn in het kader van artikel 3, lid 1, sub e.

24. Gelet op het voorgaande acht ik het passend om eerst de vierde vraag van de nationale rechter te bespreken.

De vierde vraag

25. Met deze vraag verzoekt de verwijzende rechter om verduidelijking van de criteria ter beoordeling van de uitsluiting van inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in artikel 3, lid 1, sub e.

26. Zoals gezegd, nu de verwijzende rechter - mijns inziens terecht - van oordeel is dat het merk van Philips niets anders is dan een combinatie van technische kenmerken met het oog op een goede praktische vormgeving, is voor de aanpak van de onderhavige problemen alleen de vierde vraag relevant. De andere vragen betreffen namelijk verschillende aspecten van het bezit van onderscheidend vermogen of de verkrijging daarvan door het gebruik, vragen die hier niet hoeven te worden onderzocht.

27. De verwijzende rechter wenst in het bijzonder te vernemen of een zuiver functionele vorm onder de sub e bedoelde uitsluiting valt, ook wanneer kan worden aangetoond dat dezelfde technische uitkomst via andere vormen kan worden verkregen.

28. Onder zuiver functionele vorm dient te worden verstaan - zoals de verwijzende rechter doet - de vorm waarvan de wezenlijke kenmerken zijn toe te schrijven aan het bereiken van een technische uitkomst. De uitdrukking wezenlijke kenmerken houdt in dat een vorm met een uit functioneel oogpunt ondergeschikt grillig bestanddeel, zoals de kleur, niet ontsnapt aan het verbod.

Uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub e, kan evenwel niet worden afgeleid dat een zuiver functionele vorm kan worden ingeschreven wanneer er een andere vorm bestaat die een vergelijkbare technische uitkomst mogelijk maakt. Het volstaat dat de tekens die het merk vormen uitsluitend bestaan uit bestanddelen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een bepaalde technische uitkomst.

29. Deze letterlijke uitlegging geldt even gemakkelijk voor de voornaamste andere taalversies van de richtlijn.(4)

Ik kom tot dezelfde conclusie wanneer ik de bepaling teleologisch uitleg.

30. Het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, heeft als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht dient ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen. Ik doel op de regeling inzake octrooien en inzake tekeningen en modellen.(5)

31. Zou artikel 3, lid 1, sub e, niet bestaan, dan zou het gemakkelijk zijn om het in het algemeen belang zijnde evenwicht te verstoren, dat moet bestaan tussen de juiste beloning van het streven naar innovatie, door het verlenen van een exclusieve bescherming, en de bevordering van de industriële ontwikkeling, die meebrengt dat aan deze bescherming een termijn moet worden ge-

steld, zodat het betrokken product of model na het verstrijken van deze termijn vrij beschikbaar komt.

32. Met artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, waarvan de uitlegging hier in geding is, heeft de gemeenschapswetgever duidelijk de werkingssfeer van de merkenrechtelijke bescherming willen afbakenen van die van de octrooirechtelijke bescherming. Op dezelfde wijze moet onderscheid worden gemaakt tussen de respectieve werkingssferen van octrooien en modellen. Daarom is het zeer verhelderend dat in de richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen(6) ieder exclusief recht op de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, is onzeggend (artikel 7, lid 1). Evenzo wordt in het voorstel voor een desbetreffende verordening(7) bepaald dat de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, niet als communautaire tekening of communautair model zullen worden erkend (artikel 9, lid 1).

33. De verwijzing naar de gemeenschapsregels inzake tekeningen en modellen dient niet alleen tot een beter begrip van de ratio van de uitsluitingsgrond in artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn, maar biedt ook de mogelijkheid de juiste draagwijdte van deze grond vast te stellen, wat precies het doel van deze vierde vraag is.

34. De formulering van deze uitsluitingsgrond in de richtlijn inzake tekeningen en modellen komt niet volledig overeen met die in de merkenrichtlijn. Dit verschil is niet willekeurig. Terwijl de eerstgenoemde richtlijn de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald ongeschikt verklaart, sluit de laatstgenoemde richtlijn de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen van bescherming uit. Met andere woorden, voor de vaststelling dat tekeningen of modellen niet kunnen worden ingeschreven, moet er een grotere mate van functionaliteit zijn; het betrokken kenmerk dient niet alleen noodzakelijk, maar onmisbaar te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken: de functie bepaalt de vorm (form follows function).(8) Dat betekent dat een functioneel model toch in aanmerking kan komen voor bescherming voorzover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt.

35. De merkenrichtlijn sluit alle vormen uit, die ter verkrijging van een technische uitkomst noodzakelijk (in de zin van geschikt) zijn. Dat betekent dat zodra de wezenlijke kenmerken van een vorm noodzakelijk zijn om een functie te vervullen, bescherming van het merk moet worden geweigerd zonder dat hoeft te worden onderzocht of deze functie ook met andere middelen zou kunnen worden verwezenlijkt.

36. Het is logisch dat bij de beoordeling van de vraag of er een grond voor uitsluiting van een functionele vorm bestaat, de lat hoger ligt voor modellen dan voor merken: de aard en de draagwijdte van de bescherming verschillen volledig van elkaar.

37. In de eerste plaats beoogt een merk de herkomstidentificatie van het product en dus indirect de daaraan

toegekende goodwill te beschermen, terwijl de modellen - evenals de octrooien - de waar op zich als economische factor beogen te beschermen: de wezenlijke waarde ervan (in het geval van tekeningen of modellen) of de waarde die volgt uit een technische prestatie (voor de octrooien). In die zin is het volledig logisch dat de wetgever zich minder bezighoudt met de strikte afbakening tussen modellen en octrooien dan met die welke moet bestaan tussen octrooien en merken. Bovendien kunnen modellen die functionele en esthetische kenmerken combineren daardoor gemakkelijker worden beschermd.

38. In de tweede plaats zijn de rechten op modellen - evenals octrooirechten - in de tijd beperkt, terwijl merken een onbeperkte bescherming in de tijd genieten. Ook vanuit dat oogpunt is het wenselijk om voor de uitsluiting van inschrijving van functionele of ornamentale vormen als merk een strenger criterium te hanteren dan voor de scheiding tussen modellen en octrooien.

39. Indien het standpunt van Philips werd gevolgd, namelijk het bewijs toelaten van het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, ter voorkoming van de uitsluiting van een zuiver functioneel merk, zou niets een onderneming verhinderen om alle denkbare vormen waarmee een dergelijke uitkomst kan worden verkregen, als merk te laten inschrijven, waardoor zij een permanent monopolie op een bepaalde technische oplossing zou verkrijgen. Bovendien zou de op het gebied van merken bevoegde rechter een ingewikkelde beoordeling van de gelijkwaardigheid van de uitkomst van de verschillende technische procédés moeten maken.

40. In de derde plaats, ook al wordt aanvaard dat het door Philips voorgestelde restrictieve criterium ter beoordeling van de uitsluitingsgrond slechts een beperkt risico inhoudt dat het merkenrecht het gebied van de octrooien binnendringt, zie ik niet in waarom het algemeen belang dit risico moet nemen, aangezien de rechthebbenden op een product over andere doeltreffende middelen beschikken om hun bedrijfskapitaal te beschermen, bijvoorbeeld via de toevoeging van grillige bestanddelen.

41. De belangrijkste bezwaren tegen de door mij aanbevolen uitlegging zijn van historische aard en tijdens de procedure door de Commissie en uiteraard door Philips tot uitdrukking gebracht. Ik zal mij beperken tot de opmerking dat hun verklaringen over de oorsprong van de betwiste bepaling - als middel om de wil van de wetgever te begrijpen - niet bijzonder verhelderend zijn en in geen geval kunnen dienen om de betere argumenten waarop mijn betoog steunt te verdringen. De bewering van Philips dat de verwijzing naar de wezenlijke kenmerken van een vorm niet strookt met de terminologie van de richtlijn, overtuigt ook niet. Het door Philips voorgestane criterium is evenmin in de richtlijn opgenomen. Het is dus de taak van de rechter om de regeling aan te vullen met inachtneming van het door de wetgever nagestreefde doel.

42. Kortom, ik ben het dus met de nationale rechter eens dat het verbod van inschrijving moet worden toegepast op die tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm

van producten die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en waarvan de wezenlijke kenmerken slechts zijn toe te schrijven aan het nastreven van deze uitkomst.

De eerste, de tweede, de derde, de vijfde, de zesde en de zevende vraag

43. Met zijn eerste vraag wenst de Court of Appeal in wezen te vernemen of er merken bestaan die onderscheidend vermogen bezitten in die zin dat zij niet krachtens artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn zijn uitgesloten, of die dit vermogen overeenkomstig lid 3 van dit artikel als gevolg van het gebruik hebben verkregen, en die toch nietig zijn ingevolge de bepaling sub a, die terugrijpt op artikel 2.

44. Overeenkomstig de richtlijn moet deze vraag ontkennend worden beantwoord: een teken dat niet kan onderscheiden, kan logischerwijze geen onderscheidend vermogen hebben. Bovendien, denk ik omgekeerd niet dat de verschillende terminologie die in elk van deze bepalingen is gebruikt (kunnen onderscheiden in de ene en onderscheidend vermogen in de andere) en de daaruit voortvloeiende onmiskenbare semantische verschillen (tussen een mogelijk en een reëel geval) noodzakelijkerwijze volstaan om aan te nemen dat er categorieën van tekens bestaan die naar hun aard geen onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Dat lijkt ook de opvatting van het Hof in zijn arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemees(9), waarin het aanvaardt dat het onderscheidend vermogen dat een merk verkrijgt als gevolg van het gebruik, betekent dat het de producten kan onderscheiden en bijgevolg kan onderscheiden van de producten van andere ondernemingen.

45. Om voormelde redenen is deze vraag mijns inziens evenwel irrelevant voor de beslechting van het hoofdgeding.

46. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de definitie van merk in artikel 2 van de richtlijn, bij toepassing op vormen en voorzover vereist is dat zij moeten kunnen onderscheiden, verlangt dat deze vormen een willekeurig toevoegsel omvatten, bijvoorbeeld een verfraaiing zonder functioneel doel.

47. De al dan niet aanwezigheid van functionele elementen in een driedimensionaal merk moet tegen de achtergrond van artikel 3, lid 1, sub e, worden onderzocht, zodat ik verwijs naar de bespreking van de vierde prejudiciële vraag. Zoals reeds gezegd, heeft deze bepaling bovendien, anders dan in de gevallen sub b tot en met d, niet tot doel het onderscheidend vermogen van een merk te beschermen. In zoverre is de vraag irrelevant.

Niettemin, indien willekeurig toevoegsel wordt opgevat als elk bestanddeel waarvan de wezenlijke kenmerken niet het verkrijgen van een technische uitkomst nastreven, moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Slechts wanneer een vorm een dergelijk toegevoegd bestanddeel omvat, zal het onderscheidend vermogen ervan moeten worden onderzocht, aangenomen dat het niet gaat om een vorm die voortvloeit uit de aard van het product of daaraan een wezenlijke waarde geeft.

48. Met zijn derde prejudiciële vraag stelt de verwijzende rechter opnieuw een vraag over de gevolgen,

ditmaal in verband met artikel 3, lid 3, van een vorm die zuiver functioneel is of, zoals hij het uitdrukt, geen willekeurig toevoegsel omvat.

49. Om dezelfde reeds aangegeven redenen behoeft evenmin de mogelijkheid te worden onderzocht dat een zuiver functioneel driedimensionaal teken als gevolg van het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Lid 3 van dit artikel verwijst namelijk uitsluitend naar lid 1, sub b tot en met d.

50. Met zijn vijfde vraag verzoekt de verwijzende rechter om verduidelijking van de betekenis van de term uitsluitend in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

51. Met zijn zesde vraag wil hij van het Hof vernemen in welke mate tekens gelijk moeten zijn, zoals artikel 5, lid 1, van de richtlijn vereist.

52. Met zijn zevende vraag ten slotte verzoekt hij om precisering van de criteria ter beoordeling van de identificerende kracht van producten die in strijd met merkrechten in de handel zijn gebracht.

53. Deze drie vragen betreffen, vanuit verschillende oogpunten, het probleem van het onderscheidend vermogen van een merk. Zoals ik reeds heb betoogd, volstaat het voor niet-inschrijving dat de wezenlijke kenmerken van een bepaald teken dienen ter verkrijging van een technische uitkomst. Aangezien de verwijzende rechter in de verwijzingsbeschikking dit standpunt deelt, behoeft niet, zuiver hypothetisch, te worden onderzocht welke moeilijkheden zich kunnen voordoen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een vorm met deze kenmerken.

Conclusie

54. Artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd, dat als teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet worden beschouwd elke vorm waarvan de wezenlijke kenmerken dienen ter verkrijging van die uitkomst, ongeacht of het mogelijk is om deze uitkomst door gebruik van andere vormen te bereiken. Wanneer een teken aan deze voorwaarden voldoet, behoeft het eventuele onderscheidend vermogen ervan niet te worden onderzocht.

liaans van segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, terwijl het Duits spreekt van Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung erforderlich ist (cursivering van mij).

5: - Zo bijvoorbeeld beschermt het Europees octrooi volgens de overeenkomst van 5 oktober 1973 industrieel toepasbare uitvindingen gedurende twintig jaar, terwijl in richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289, blz. 28) wordt voorzien in een termijn die tot 25 jaar kan worden verlengd (artikel 10). Het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad inzake de communautaire tekeningen en modellen gaat in artikel 13 [COM(00)660 DEF] in dezelfde richting.

6: - Aangehaald supra in voetnoot 5.

7: - Ibidem.

8: - Het semantische contrast in de Duitse versie tussen de bijvoeglijke naamwoorden erforderlich en bedingt is bijzonder treffend.

9: - Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779

Noten bij Conclusie A.-G.

1: - Oorspronkelijke taal: Spaans.

2: - PB L 40, blz. 1.

3: - Wet waarbij een nieuwe regeling voor ingeschreven merken wordt ingevoerd en richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten wordt uitgevoerd.

4: - Het Engels spreekt van signs which consist exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, het Spaans van signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, en het Ita-