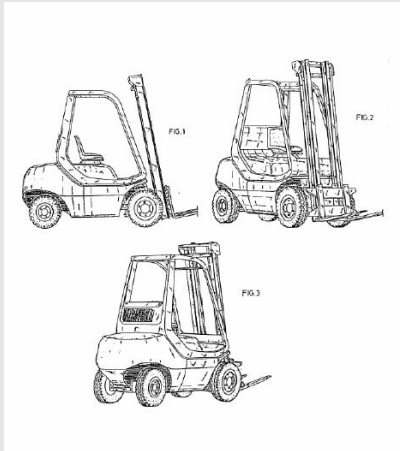


Hof van Justitie EG, 8 april 2003, Linde c.s.

*Linde vorkheftrucks*



*Winward zaklamp*



*Rado Uhren IR 640196*



## MERKENRECHT

### ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

- **Relevant publiek**

Gaat om de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten

Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Volgens de rechtspraak van het Hof gaat het om de vermoedelijke perceptie van een nor-

maal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31, en arrest Philips, reeds aangehaald, punt 63).

- **Criteria vormmerken**

#### Geen strengere criteria voor vormmerken

Gelet op hetgeen voorafgaat moet op de eerste vraag worden geantwoord dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, geen strenger criterium moet worden gehanteerd dan voor andere soorten merken

- **Weigeringsgronden**

#### Naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor driedimensionale merken

(...) blijkt evenwel noch uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, noch uit het opzet ervan dat de andere in die bepaling vermelde weigeringsgronden, met inbegrip van het bepaalde sub c, niet eveneens van toepassing kunnen zijn op aanvragen tot inschrijving van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. Uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn blijkt immers duidelijk dat de in die bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen. Daaruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar niet wordt geweigerd ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk teken behoort tot één of meer van de sub b tot en met d vermelde categorieën. Wat inzonderheid artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, belet in beginsel niets dat die bepaling wordt toegepast op een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar. De verwijzing naar andere merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van andere waren of diensten dan die welke uitdrukkelijk in die bepaling zijn opgesomd, is immers ruim genoeg om een grote verscheidenheid aan merken te omvatten, met inbegrip van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. Gelet op hetgeen voorafgaat, moet op het eerste onderdeel van de tweede vraag worden geantwoord dat naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

- **Doel artikel 3(1)(c) richtlijn**

#### Bij onderzoek moet steeds rekening gehouden worden met algemeen belang dat die vormen voor enieder vrij beschikbaar moeten kunnen zijn

dat bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voorziene weigeringsgrond voor inschrijving in elk concreet geval rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken wel-

ke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

Vindplaatsen: [curia.europe.eu](http://curia.europe.eu); IER 2003, nr. 48, m.nt Speyart; BIE 2004, nr. 19

### Hof van Justitie EG, 8 april 2003

(G. C. Rodríguez Iglesias, J.-P. Puissochet, R. Schintgen, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas)

*Harmonisatie van wetgevingen - Merken - Richtlijn 89/104/EEG - Gronden voor weigering van inschrijving - Artikel 3, lid 1, sub b, c en e - Driedimensionaal merk bestaande in de vorm van de waar - Onderscheidend vermogen - Algemeen belang om bepaalde tekens vrij beschikbaar te houden*

In de gevoegde zaken C-53/01 tot en met C-55/01, betreffende verzoeken aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundesgerichtshof (Duitsland), in de procedures aldaar ingeleid door

Linde AG (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

en

Rado Uhren AG (C-55/01),

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, 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, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Linde AG, vertegenwoordigd door H. Messer en C. von Mettenheim, Rechtsanwältin (C-53/01),

- Winward Industries Inc., vertegenwoordigd door M. Schaeffer, Rechtsanwalt (C-54/01),

- Rado Uhren AG, vertegenwoordigd door D. von Schultz, Rechtsanwalt (C-55/01),

- de Oostenrijkse regering, vertegenwoordigd door H. Dossi als gemachtigde (C-53/01-C-55/01),

- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde bijgestaan door D. Alexander, barrister (C-53/01-C-55/01),

- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en P. F. Nimitz als gemachtigden (C-53/01-C-55/01),  
gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Winward Industries Inc., vertegenwoordigd door M. Schaeffer; Rado Uhren AG, vertegenwoordigd door D. von Schultz; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door P. Ormond als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en P. F. Nimitz, ter terechtzitting van 17 september 2002,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 24 oktober 2002,

het navolgende

#### Arrest

1. Bij beschikkingen van 23 november 2000, ingekomen bij het Hof op 8 februari 2001, heeft het Bundesgerichtshof krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, 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 drie gedingen tussen respectievelijk Linde AG (hierna: Linde), Winward Industries Inc. (hierna: Winward) en Rado Uhren AG (hierna: Rado) en het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits Octrooi- en Merkenbureau) betreffende diens afwijzing van aanvragen tot inschrijving van merken van genoemde vennootschappen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

#### Rechtskader

##### De gemeenschapsregeling

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. 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.

5. 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, sub 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.

[...]

### De nationale regeling

6. § 3 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens; BGBI. 1994 I, blz. 3082; hierna: Markengesetz), dat op 1 januari 1995 in werking is getreden en de richtlijn in Duits recht heeft omgezet, luidt als volgt:

1) Vatbaar voor bescherming als merk zijn alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, auditieve tekens, driedimensionale vormen, met inbegrip van vormen van waren of van hun verpakking, alsmede andere opmaakvormen, met inbegrip van kleuren en kleurencombinaties, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

2) Niet vatbaar voor bescherming als merk zijn tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm

1. die wordt bepaald door de aard van de waar,

2. die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

3. die aan de waar een wezenlijke waarde geeft.

7. Ingevolge § 8, lid 1, van het Markengesetz worden niet als merk ingeschreven, de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd.

8. § 8, lid 2, van het Markengesetz bepaalt:

Niet ingeschreven worden, de merken

1. die elk onderscheidend vermogen voor waren of diensten missen;

2. 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,

3. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden om de waren of diensten aan te duiden.

[...]

9. Krachtens § 8, lid 3, van het Markengesetz geldt het bepaalde in § 8, lid 2, punten 1, 2 en 3 niet, wanneer het merk vóór de datum van het besluit tot inschrijving

ervan en als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, in de betrokken handelssector gangbaar is geworden.

### De hoofdgedingen en de prejudiciële vragen

10. Aan de onderhavige verzoeken om prejudiciële beslissingen liggen drie gedingen ten grondslag.

11. In het eerste geding C-53/01 heeft Linde verzocht om inschrijving van een voertuig als **driedimensionaal merk voor de waren op de werkvloer gebruikte transportwerktuigen met motor en andere transportvoertuigen met een stuurcabine, inzonderheid vorkheftrucks**. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft deze aanvraag afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

12. Het Bundespatentgericht (federale rechterlijke instantie inzake industriële eigendom) (Duitsland) heeft het beroep van Linde tegen de afwijzingsbeschikking verworpen op grond dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen miste. Het heeft met name opgemerkt dat het publiek in een dergelijke voorstelling van de waar alleen de waar zelf ziet en haar geen enkele onderscheidende functie toeschrijft zolang zij binnen haar vertrouwde kader blijft. De vorm van de waar gaat niet verder dan modern industrieel design. In haar niet-technische onderdelen onderscheidt zij zich niet zozeer van de gewone vormen dat het publiek er niet alleen een variatie van bekende vormen in ziet, maar tevens het kenteken van een onderneming.

13. In het tweede geding (C-54/01) heeft Winward verzocht om inschrijving van een **staaflantaarn** als driedimensionaal merk. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft die aanvraag tot inschrijving afgewezen op grond dat het merk waarvoor inschrijving werd aangevraagd onderscheidend vermogen miste in de zin van § 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz.

14. Ook het Bundespatentgericht heeft de mogelijkheid tot inschrijving van het bedoelde merk afgewezen op grond dat het onderscheidend vermogen miste. Het zou immers gaan om een voor staaflantaarns kenmerkende vorm, die weliswaar vrij elegant is, maar toch binnen de grenzen van het gebruikelijke blijft. In die sector zal de consument in de vorm van de waar geen verwijzing zien naar een bepaalde onderneming waarvan de waar afkomstig is. Gelet op de minimale verschillen met de waren van de concurrentie, zal ook de oplettende consument nauwelijks in staat zijn een bepaalde producent uit het hoofd te identificeren.

15. Het derde geding (C-55/01) betreft een aanvraag van Rado tot inschrijving van haar reeds als internationaal merk met nummer 640 196 geregistreerd **driedimensionaal merk bestaande uit een grafische voorstelling van een polshorloge**. Het Deutsche Patent- und Markenamt heeft deze aanvraag afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en wegens de behoefte die voorstelling vrij beschikbaar te houden (Freihaltebedürfnis).

16. Het beroep van Rado bij het Bundespatentgericht tegen deze beschikking werd verworpen. Volgens die rechter mist de concrete vorm van de driedimensionale voorstelling van de horlogekast met al dan niet gesloten

wijzerplaat en met een gesegmenteerde armband van dezelfde breedte als de horlogekast het noodzakelijke onderscheidend vermogen. Het Bundespatentgericht was tevens van mening dat voor bescherming enkel in aanmerking komt een originele vorm die verwijst naar de herkomst van de waar, waardoor kan worden tegemoetgekomen aan de behoefte om de elementaire vorm van de waar vrij beschikbaar te houden en het ontbreken van onderscheidend vermogen kan worden verholpen. De originaliteit van de waar of haar onderdelen dient vrij strikt te worden beoordeeld, omdat de waar en haar onderdelen het belangrijkste middel zijn voor de beschrijving van de waar en de monopolisering ervan het gevaar inhoudt dat de concurrenten de vormgeving van hun waren niet meer vrij kunnen bepalen en omdat behoefte bestaat aan vrij beschikbare vormen.

17. Tegen die drie arresten van het Bundespatentgericht is hogere voorziening ingesteld bij het Bundesgerichtshof.

18. Volgens die rechterlijke instantie hangt het welslagen van de hogere voorzieningen af van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e van de richtlijn.

19. Het Bundesgerichtshof is van mening dat er geen redenen zijn om aan driedimensionale merken het in artikel 2 van de richtlijn bedoelde abstracte onderscheidend vermogen te ontzeggen. Deze bepaling vereist dat op basis van het merk waren of diensten abstract kunnen worden onderscheiden. Het vereiste van een concreet onderscheidend vermogen voor waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, vloeit voort uit artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.

20. Het Bundesgerichtshof is voorts van mening dat de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn voorziene gronden voor de weigering van een inschrijving niet van toepassing zijn. Dienaangaande voert het aan dat de merken waarvoor Linde en Rado de inschrijving hebben aangevraagd, naast de algemene aan de techniek toe te schrijven kenmerken van de elementaire vorm van de betrokken waren, een aantal formele kenmerken vertonen die niet uitsluitend zijn bepaald door de aard zelf van de waar, noch door technische of met de waarde van de waar verband houdende overwegingen. In zaak C-54/01 (Winward) heeft het Bundesgerichtshof tevens vastgesteld dat het betrokken merk kenmerken vertoont die verder gaan dan de aan de techniek toe te schrijven elementaire vorm van een staaflantaarn en die noch uitsluitend door de aard zelf van de waar zijn bepaald, noch noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een technische uitkomst.

21. Derhalve is de verwijzende rechter van mening dat moet worden nagegaan of de merken waarover het in de drie zaken gaat, elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn of dat er op basis van die bepaling, sub c, een grond is om inschrijving te weigeren.

22. Blijkens de verwijzingsbeschikking in zaak C-53/01 (Linde) stelt de rechtspraak van het Bundespatentgericht met betrekking tot § 8, lid 2, punt 1, van het Markengesetz, de nationale bepaling die overeenstemt met artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar

strengere eisen inzake onderscheidend vermogen dan voor andere merken. Om die strengere eisen voor het onderscheidend vermogen te rechtvaardigen, baseert het Bundespatentgericht zich op een behoefte om vormen die gemakkelijk te ontwerpen zijn vrij beschikbaar te houden, en op het verschil tussen het merkenrecht, dat tot doel heeft de herkomst aan te duiden, en de rechten die een vormgeving beschermen, inzonderheid de wetgeving inzake tekeningen en modellen.

23. Het Bundesgerichtshof ziet evenwel geen reden om aan het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar strengere eisen te stellen dan aan traditionele merken. De strengere eisen voor het onderscheidend vermogen van het merk vinden geen rechtvaardiging in concrete gegevens waaruit zou blijken dat de markt er belang bij heeft dat de vorm van de waar vrij beschikbaar blijft voor andere ondernemingen.

24. Volgens de verwijzende rechter heeft het Hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk ook elke differentiatie afgewezen die is gebaseerd op het vastgestelde belang om een geografische benaming vrij beschikbaar te houden (zie arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 48). Het belang dat grafische vormen in het algemeen vrij beschikbaar blijven, mag onverminderd de mogelijkheid om in het geval van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn met dat vereiste rekening te houden - geen gevolgen hebben voor het in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen.

25. Wat de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, is het Bundesgerichtshof van mening dat deze bepaling zelfstandig geldt voor alle soorten merken, dus ook voor merken bestaande uit de vorm van de waar en dit ongeacht artikel 3, lid 1, sub e. Met de behoefte om de driedimensionale vormen van waren vrij beschikbaar te houden, moet rekening worden gehouden in het kader van artikel 3, lid 1, sub c, en niet op basis van een ruime uitlegging van het bepaalde sub e. Volgens het Bundesgerichtshof volgt daaruit dat de inschrijving als merk in de meeste gevallen enkel mogelijk zal zijn voor merken die als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen verwerven, als bedoeld in artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn.

26. In die omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende, in de drie zaken identiek geformuleerde prejudiciële vragen voorgelegd:

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?

27. Bij beschikking van de president van het Hof van 15 maart 2001 zijn de drie zaken gevoegd voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest.

#### **De eerste vraag**

28. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of 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 moet worden beoordeeld dan voor andere soorten merken.

#### **Bij het Hof ingediende opmerkingen**

29. Winward en Linde zijn van mening dat wat het onderscheidend vermogen betreft, voor de bescherming van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar geen strengere eisen kunnen worden gesteld dan voor andere soorten merken.

30. Volgens Winward heeft het Hof reeds geweigerd om uit de behoefte van vrijhouding bijkomende voorwaarden inzake onderscheidend vermogen af te leiden (zie in die zin arrest *Windsurfing Chiemsee*, reeds aangehaald, punt 48).

31. Winward en Rado voeren aan dat voor alle soorten merken een eenvormig criterium moet worden gehanteerd om te bepalen of een teken de waren en diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn bevat een uitdrukkelijke afwijkende bepaling voor driedimensionale merken. Artikel 3, lid 1, sub b, maakt daarentegen geen enkel onderscheid tussen de merken bestaande uit de vorm en de andere soorten merken. Om het concrete onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit een vorm te beoordelen, mogen dus geen strengere criteria worden gehanteerd dan wanneer het gaat om andere soorten merken.

32. De Oostenrijkse regering is van mening dat wanneer de vorm van een driedimensionaal teken beantwoordt aan de verwachtingen van de consument inzake de aan de waar of de verpakking gegeven vorm, de betrokkenen die vorm niet zullen opvatten als een aanwijzing dat de waar afkomstig is van een bepaalde onderneming. Volgens die regering gaat het er dienangaande niet om een strenger criterium te bepalen ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken, maar moet rekening worden gehouden met het feit dat de verscheidenheid van vormen die aan waren en hun verpakkingen kan worden gegeven, het in bepaalde marktsectoren moeilijker kan maken om de vorm van een waar of van een verpakking als merk te erkennen.

33. De regering van het Verenigd Koninkrijk meent dat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn geen onderscheid maakt tussen merken bestaande uit de vorm van de waar en andere tekens die een merk kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Alleen artikel 3, lid

1, sub e, van de richtlijn ziet specifiek op de inschrijving van driedimensionale merken. Bij een juiste uitlegging houdt de richtlijn volledig rekening met het belang dat de markt erbij heeft dat de vormen van de waren zelf vrij beschikbaar worden gehouden voor gebruik door concurrenten.

34. Zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Oostenrijkse regering voeren evenwel aan dat, ofschoon het criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor alle merken identiek is, een onderneming in de praktijk waarschijnlijk meer moeilijkheden zal ondervinden om het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn aan te tonen wanneer het gaat om een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar, dan wanneer het gaat om een woordmerk of een beeldmerk.

35. Wat woord- of beeldmerken betreft, is de gemiddelde consument eraan gewend dat woorden, logo's en soortgelijke tekens een belangrijke rol kunnen spelen bij de aanduiding van de commerciële herkomst van de waren waarop zij zijn aangebracht. De voornaamste kenmerken van een aantal waren zijn daarentegen beïnvloed door hun functie, en waren van een zelfde soort vertonen om die reden tal van gelijkenissen, zodat geen enkele vorm in het bijzonder opvalt. Het onderscheidend vermogen van de vorm moet ook worden beoordeeld aan de hand van de normale variatie van de betrokken waar. Wanneer de verschillende kenmerken van de vorm binnen de normale variaties van die waar blijven, is het volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk onwaarschijnlijk dat de gemiddelde consument aan de vorm de betekenis van een merk toeschrijft.

36. De Commissie voert aan dat, behalve artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, dat de inschrijving van de vorm van een waar uitsluit wanneer de onderneming die vorm kan monopoliseren ten nadele van haar concurrenten of consumenten, de richtlijn geen specifieke criteria bevat met betrekking tot de vormen waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Om het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn te beoordelen, moet voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar derhalve geen strenger criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.

#### **Beoordeling door het Hof**

37. Om te beginnen zij eraan herinnerd dat artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat alle tekens merken kunnen vormen op voorwaarde dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling en waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen onderscheiden.

38. Daaruit volgt dat een driedimensionaal teken dat de vorm van een waar weergeeft in beginsel een merk kan vormen, op voorwaarde dat aan die twee criteria is voldaan (zie arrest van 18 juni 2002, *Philips*, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 73).

39. Voorts worden ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn niet ingeschreven of kunnen, indien inge-

schreven, nietig worden verklaard, merken die elk onderscheidend vermogen missen.

40. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling houdt in 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 (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 35).

41. **Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie door de betrokken marktsectoren, bestaande uit de consumenten van die waren en diensten. Volgens de rechtspraak van het Hof gaat het om de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31, en arrest Philips, reeds aangehaald, punt 63).**

42. Tot slot heeft het Hof in punt 48 van het reeds aangehaalde arrest Philips opgemerkt dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria. Artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn maakt voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen immers geen onderscheid tussen verschillende categorieën merken.

43. Alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn individualiseert uitdrukkelijk bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar doordat het de specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van die tekens opsomt. Ingevolge deze bepaling worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard de tekens die uitsluitend bestaan uit 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.

44. Aangezien artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn een eerste obstakel is voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, volgt daaruit dat wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven. Bovendien kan het nooit onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, als bedoeld in artikel 3, lid 3 (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 74-76).

45. Wanneer dit eerste obstakel is weggewerkt, moet evenwel nog worden nagegaan of de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van een waar moet worden geweigerd op één of meer in die bepaling, sub b tot en met d, vermelde weigeringsgronden.

46. Wat artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft, zij opgemerkt dat noch het opzet van de richtlijn, noch de bewoordingen van die bepaling aangeven dat bij de

beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf strengere criteria moeten worden gehanteerd dan voor andere categorieën van merken.

47. Blijkens punt 40 van dit arrest vereist het criterium van het onderscheidend vermogen immers dat elk merk zich ertoe leent om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden

48. Zoals de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie terecht betogen, kan het gelet op de in de punten 40 en 41 van dit arrest in herinnering gebrachte criteria in de praktijk evenwel moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een merk bestaande uit de vorm van een waar dan dat van een woord- of beeldmerk. Die moeilijkheid, die aan de basis kan liggen van de weigering van de inschrijving van dergelijke merken, sluit evenwel niet uit dat zij als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt onderscheidend vermogen kunnen verwerven en dat zij bijgevolg als merken kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

49. **Gelet op hetgeen voorafgaat moet op de eerste vraag worden geantwoord dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, geen strenger criterium moet worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.**

#### **De tweede vraag**

50. Met het eerste onderdeel van de tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

51. Het tweede onderdeel van de tweede vraag gaat uit van twee hypothesen die afhankelijk zijn van het antwoord van het Hof op het eerste onderdeel van die vraag.

52. Zo naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor de driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, wenst de verwijzende rechter te vernemen of bij de uitlegging van die bepaling rekening moet worden gehouden met het algemene belang voor de markt om de vorm van de waar vrij beschikbaar te houden, zodat de inschrijving in beginsel uitgesloten is, en in de regel slechts mogelijk is voor merken die voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 3, eerste zin, van de richtlijn.

53. Zo het eerste onderdeel van de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord, dat wil zeggen wanneer alleen artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn van toepassing is op driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, wenst de verwijzende rechter niettemin te vernemen of bij de uitlegging van deze bepaling tevens rekening moet worden gehouden met het algemeen belang voor de markt om de vorm van de waar vrij beschikbaar te houden.

**Bij het Hof ingediende opmerkingen**

54. Linde voert aan dat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voor driedimensionale merken een zelfstandige betekenis heeft naast artikel 3, lid 1, sub e. Het voorschrift van vrijhouding dat rekening houdt met de concreet vastgestelde noodzaak van concurrentie moet worden onderzocht in het licht van het bepaalde sub c, nadat is nagegaan dat het absolute voorschrift van vrijhouding dat voortvloeit uit het bepaalde sub e geen belemmering vormt voor de inschrijving van het driedimensionale merk.

55. Het bestaan van een dergelijke behoefte van vrijhouding moet slechts gelden voor bepaalde vormen die worden opgedrongen door technische of esthetische vereisten in verband met de aard van de waar of haar verpakking, namelijk in de werkingssfeer van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn. Voor andere vormen van waren en verpakkingen volstaat het geval per geval het onderscheidend vermogen en het voorschrift van vrijhouding te onderzoeken.

56. Winward meent dat de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn opgesomde absolute belemmeringen voor de inschrijving enkel gelden wanneer er een absolute behoefte van vrijhouding van de vorm bestaat. Deze bepaling bevat geen uitputtende regeling betreffende de onmogelijkheid om zich driedimensionale merken bestaande uit de vorm van een waar toe te eigenen, en is niet van toepassing wanneer naast de vorm waarvoor inschrijving wordt aangevraagd nog andere vormen bestaan waardoor het verwachte technische resultaat kan worden bereikt.

57. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn geldt onafhankelijk van het bepaalde sub e, ook voor merken bestaande uit de vorm van de waar; het is in het kader van laatstgenoemde bepaling dat moet worden nagegaan of er een behoefte van vrijhouding bestaat.

58. Rado meent dat, zelfs al worden met artikel 3, lid 1, sub c en sub e, vergelijkbare doelstellingen nagestreefd, namelijk de exclusieve toeëigening beletten van vormen die de markt nodig heeft voor de vormgeving van identieke waren, die twee bepalingen onafhankelijk van elkaar van toepassing zijn. De werkingssfeer van het bepaalde sub c is evenwel ruimer dan de werkingssfeer van het bepaalde sub e.

59. In verband met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn zijn driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar onderworpen aan dezelfde beoordelingscriteria als andere soorten merken. Een restrictieve uitlegging die ertoe leidt dat het belang om dergelijke driedimensionale merken vrij beschikbaar te houden in beginsel de inschrijving ervan belemmert, kan niet worden aanvaard.

60. De regering van het Verenigd Koninkrijk voert aan dat artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn de eerste verdedigingslijn vormt in de strijd tegen de ongerechtvaardigde monopolisering van vormen van waren zelf door middel van het merkenrecht. Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn heeft een zelfstandige betekenis ten opzichte van het bepaalde sub e, doordat het de inschrijving van tekens uitsluit die niet door deze bepaling kunnen worden uitgesloten. Bij een teleologisch-

sche uitlegging van artikel 3, lid 1, sub e, zal het bepaalde sub c evenwel weinig toepassing vinden. Het belang van de markt om de vormen van waren vrij beschikbaar voor gebruik te houden is door de toepassing van die twee bepalingen van de richtlijn hoe dan ook gevrijwaard.

61. De Commissie voert aan dat uit de bewoordingen van de richtlijn geenszins volgt dat alleen artikel 3, lid 1, sub e, van toepassing is op driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar. Zo de inschrijving van dergelijke merken niet kan worden geweigerd krachtens die bepaling, blijven zij niettemin onderworpen aan de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub c. Deze laatste bepaling moet bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar op zelfstandig wijze worden toegepast.

62. Volgens de rechtspraak van het Hof hangt de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet af van het bestaan van een concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden in de zin van de Duitse rechtspraak (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 35). Bovenop het onderzoek van de in die bepaling vermelde precieze voorwaarden, kan geen rekening worden gehouden met een ruimere behoefte van vrijhouding. Het belang voor de markt om bepaalde vormen vrij te houden is immers reeds vervat in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn.

**Beoordeling door het Hof**

63. Aangaande het eerste onderdeel van de tweede vraag zij opgemerkt dat volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn niet ingeschreven worden, beschrijvende merken, namelijk die welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd.

Ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn worden niet ingeschreven, de tekens die uitsluitend bestaan uit 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, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

65. Die specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar, die uitdrukkelijk zijn vermeld in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, vormen, zoals uit punt 44 van dit arrest blijkt, een eerste obstakel voor de inschrijving van dergelijke tekens (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 74 en 76).

66. Zelfs al wordt dit eerste obstakel weggewerkt, blijkt evenwel noch uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, noch uit het opzet ervan dat de andere in die bepaling vermelde weigeringsgronden, met inbegrip van het bepaalde sub c, niet eveneens van toepassing kunnen zijn op aanvragen tot inschrijving van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

67. Uit artikel 3, lid 1, van de richtlijn blijkt immers duidelijk dat de in die bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen.

68. Daaruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande uit de vorm van de waar niet wordt geweigerd ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk teken behoort tot één of meer van de sub b tot en met d vermelde categorieën.

69. Wat inzonderheid artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, belet in beginsel niets dat die bepaling wordt toegepast op een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar. De verwijzing naar andere merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van andere waren of diensten dan die welke uitdrukkelijk in die bepaling zijn opgesomd, is immers ruim genoeg om een grote verscheidenheid aan merken te omvatten, met inbegrip van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

70. Gelet op hetgeen voorafgaat, moet op het eerste onderdeel van de tweede vraag worden geantwoord dat naast artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis is voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

71. Wat het tweede onderdeel van de tweede vraag betreft, zij om te beginnen in herinnering gebracht dat volgens de rechtspraak van het Hof 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 reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 25-27, en Philips, punt 77).

72. Wat meer bepaald de tweede hypothese van de verwijzende rechter inzake artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn betreft, zij opgemerkt dat voor bepaalde driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar, het Hof reeds heeft geoordeeld dat de in die bepaling genoemde weigeringsgronden als ratio hebben te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (zie arrest Philips, reeds aangehaald, punten 78-80).

73. Volgens de rechtspraak van het Hof streeft artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).

74. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn impliceert dat alle merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar zijn en niet

kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van lid 3 van die bepaling.

75. De instantie die bevoegd is om artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op die merken toe te passen moet ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, op basis van een onderzoek in concreto van alle relevante elementen die de aanvraag kenmerken en inzonderheid tegen de achtergrond van het hiervóór vermelde algemene belang, vaststellen of de in die bepaling voorziene weigeringsgrond voor de inschrijving in casu van toepassing is. Een dergelijk onderzoek in concreto is ook vereist voor een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar. Die instantie kan een dergelijke aanvraag daarentegen niet principieel afwijzen.

76. Daaruit volgt dat voor een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar, zoals voor elke andere categorie van merken, moet worden onderzocht of het in overeenstemming is met alle in artikel 3, lid 1, sub b tot en met e, van de richtlijn genoemde criteria en dat deze in elk concreet geval moeten worden uitgelegd en toegepast tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt.

77. Gelet op hetgeen voorafgaat moet op het tweede onderdeel van de tweede vraag worden geantwoord dat bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn voorziene weigeringsgrond voor inschrijving in elk concreet geval rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

#### **Kosten**

78. De kosten door de Oostenrijkse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk 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 het Bundesgerichtshof bij beschikking van 23 november 2000 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) Voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, 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, van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een waar, moet geen strengere criterium worden gehanteerd dan voor andere soorten merken.

2) Naast artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104) is ook artikel 3, lid 1, sub c, van betekenis

voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar.

Bij het onderzoek van de in artikel 3, lid 1, sub c, voorziene weigeringsgrond voor inschrijving moet in elk concreet geval rekening worden gehouden met het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, namelijk dat alle uit de vorm van een waar bestaande driedimensionale merken welke uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van deze bepaling kunnen dienen, voor eenieder vrij beschikbaar moeten zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

---

### **Conclusie Advocaat-Generaal D Ruiz-Jarabo Colomer**

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 transportvoertuigen 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 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 zo ver 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.

#### **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 woord- en 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<sup>(5)</sup> 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.<sup>(6)</sup>

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 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 gebruiker 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 gebruikers, 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)<sup>(7)</sup>, 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.

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<sup>(8)</sup>, 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.

In eerste laats heeft het de twijfels weggenomen die sinds het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble<sup>(9)</sup>, 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 over-

wegingen 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 verleende 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 gebruikskennmerken 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 voorpassing 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 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 vrijhou-

dingsbehoefte 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)

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 ornamentale 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.

---

### Noten bij Conclusie A.-G.

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).

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).

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.

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.

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 Babydry).

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

11: - Punt 29.

12: - Punt 77.

13: - Punt 78.

14: - Punt 79.

15: - Punt 80.

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.