

Hof van Justitie EG, 12 februari 2004, Henkel vorm fles



MERKENRECHT

Beschrijvend vormmerk mogelijk
bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar welke om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn

Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn sluit niet uit, dat een merk bestaande in een met de vorm van de waar gelijk te stellen driedimensionale verpakking kan dienen om bepaalde kenmerken van de aldus verpakte waar aan te duiden. Al kan het moeilijk zijn om dergelijke kenmerken te herkennen, niet kan worden uitgesloten dat de verpakking kenmerken van de waar, daarbij inbegrepen de hoedanigheid van de waar, aanduidt. In dit verband dient de instantie die bevoegd is om deze bepaling toe te passen, het verband te onderzoeken tussen de verpakking en de aard van de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en vast te stellen of de in die bepaling opgenomen weigeringsgrond bij een concreet onderzoek van alle relevante elementen die het aangemelde merk kenmerken, inzonderheid tegen de achtergrond van het hiervóór vermelde algemeen belang, in het concrete geval van toepassing is.

Onderscheidend vermogen vormmerk

- aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar
bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn dient te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of

vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

- aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten

Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn uitsluitend kan worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.

De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al dan niet toe te staan.

De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 12 februari 2004

(C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

12 februari 2004 (1)

„Harmonisatie van wetgevingen – Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Artikel 3, lid 1, sub b, c en e – Gronden voor weigering van inschrijving – Driedimensionaal merk gevormd door productverpakking – Onderscheidend vermogen”

In zaak C-218/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Bundespatentgericht (Duitsland), in de procedure die aldaar aanhangig is gemaakt door

Henkel KGaA,

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 (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: C. Gulmann, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en F. Macken (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur, gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en P. Nemitz als gemachtigden, gezien het rapport ter terechtzitting, gehoord de mondelinge opmerkingen van Henkel KGaA, vertegenwoordigd door C. Osterrieth, Rechtsanwält, en de Commissie, vertegenwoordigd door N. Rasmussen en P. Nemitz, ter terechtzitting van 14 november 2002, gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 januari 2003](#), het navolgende

Arrest

1 Bij beschikking van 10 april 2001, ingekomen bij het Hof op 29 mei daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG drie 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 een beroep dat Henkel KGaA (hierna: „Henkel”) heeft ingesteld tegen het besluit van het Duitse Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau), een merk van genoemde vennootschap niet in te schrijven wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

Rechtskader

De gemeenschapsregeling

3 Volgens de eerste overweging van de considerans heeft de richtlijn tot doel om 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 Uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn volgt dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming met name tot doel heeft, de functie van het merk als aanduiding van de herkomst te waarborgen.

5 Artikel 2 van de richtlijn, met de titel „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 zijn opgesomd, bepaalt:

„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;

[...]

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

7 § 3 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 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) Als merk kunnen worden beschermd alle tekens, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, afbeeldingen, letters, cijfers, geluiden, driedimensionale vormgevingen, met inbegrip van vormen van waren of van hun verpakking, alsook andere presentatievormen, met inbegrip van kleuren en kleursamenstellingen, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

2) Kunnen niet als merk worden beschermd tekens die uitsluitend bestaan in een vorm

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

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

3. die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.”

8 Ingevolge § 8, lid 1, van het Markengesetz worden te die in de zin van § 3 van de wet kunnen worden beschermd, niet ingeschreven als zij niet grafisch kunnen worden voorgesteld.

9 § 8, lid 2, van het Markengesetz bepaalt:

„Niet ingeschreven worden merken

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

2. die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, 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, [...]”

10 Krachtens § 8, lid 3, van het Markengesetz geldt het bepaalde in § 8, lid 2, sub 1 en 2, niet indien het merk vóór de datum waarop een besluit omtrent de inschrijving is genomen, als gevolg van het gebruik van dit merk voor de waren of diensten waarvoor het is aangemeld, in de betrokken kringen is ingeburgerd.

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

11 Op 18 juni 1998 heeft Henkel de volgende vormgeving als gekleurd driedimensionaal merk voor „vloeibare wasmiddelen voor wol” aangemeld:



12 Het gaat om een langgerekte fles die naar boven toe smaller wordt, waarmee de handgreep één geheel vormt, met een relatief kleine mond en een tweeledige afsluitdop die ook als doseerbeker dienst kan doen.

13 Het Duitse Patent- und Markenamt heeft genoemde aanvraag op basis van § 8, lid 2, sub 1, van het Markengesetz afgewezen op grond dat de betreffende vorm voor de betrokken waren een gangbare verpakkingsvorm is, die geen verwijzing inhoudt naar de herkomst van de waar en dus het nodige onderscheidende vermogen mist.

14 Henkel heeft tegen dit afwijzende besluit beroep aangetekend bij het Bundespatentgericht. Zij voert in het bijzonder aan dat, gelet op de totaalindruk die het betrokken merk maakt, dit merk onderscheidend vermogen heeft. Door de combinatie van vorm en kleur onderscheidt het zich duidelijk van soortgelijke producten van concurrenten. In het economisch verkeer pleegt men de betrokken waren, met name aan de hand van de vorm en het uiterlijk van de fles, met bepaalde producenten in verband te brengen. Dit blijkt ook uit een in opdracht van Henkel in april 1998 uitgevoerde enquête.

15 Henkel stelt dat het merk waarvoor inschrijving is gevraagd, voorts niet als beschrijvend teken in de zin van § 8, lid 2, sub 2, van het Markengesetz (dat overeenkomt met artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn) vrij beschikbaar hoeft te worden gehouden, aangezien de concurrenten niet op de betrokken vorm en kleur zijn aangewezen, maar voor hun flessen voor vloeibaar wolwasmiddel uit een grote verscheidenheid aan vormen kunnen putten.

16 Het Bundespatentgericht stelt vast dat het teken waarvoor inschrijving is verzocht een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

17 De verwijzende rechterlijke instantie stelt dat bij aanvragen om inschrijving van driedimensionale ver-

pakkingsvormen voor producten die in de handel over het algemeen worden verpakt, tevens rekening moet worden gehouden met de in artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden. Voor het litigieuze merk geldt evenwel dat het kenmerken heeft die niet worden bepaald door de aard van de waar, noch noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, noch een wezenlijke waarde aan de waar geven in de zin van die bepaling.

18 Met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, waarvan de toepassing door diezelfde bepaling, sub e, niet wordt uitgesloten, merkt de verwijzende rechterlijke instantie op dat niet kan worden uitgesloten dat de vorm van een verpakking, zoals een fles, waarvoor inschrijving is gevraagd, kan dienen ter aanduiding van de inhoud van de verpakking en daarmee van de hoedanigheid van de betrokken waar. Zij refereert tevens aan het algemeen belang dat aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn ten grondslag ligt. Volgens genoemde rechterlijke instantie stelt deze bepaling de voorwaarde dat de vrije keuzemogelijkheid tussen alle benamingen en tekens die ter aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren kunnen dienen, moet worden behouden.

19 Onder deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht, van oordeel dat de oplossing van het geding afhangt van de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de richtlijn, besloten om de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vragen te stellen:

„1) Moet bij driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die (zoals vloeistoffen) gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, de verpakking van de waar in merkenrechtelijk opzicht met de vorm van de waar worden gelijkgesteld, zodat

a) de verpakking van de waar als vorm van de waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn moet worden beschouwd;

b) de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van de (uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?

2) Bezitten driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, indien de typische kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en die dus bepalend zijn voor de geschiktheid van het merk ter aanduiding van de herkomst van de waren, ook zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid door de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument kunnen worden herkend?

3) Kan het onderscheidend vermogen uitsluitend worden beoordeeld op basis van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat een ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke of overeenstemmende merken

in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten?”

De eerste vraag

Bij het Hof ingediende opmerkingen

20 Met betrekking tot de eerste vraag, sub a, betoogt Henkel dat de ratio legis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, zoals uitgemaakt door het Hof in zijn arrest van [18 juni 2002, Philips \(C-299/99, Jurispr. blz. I-5475\)](#), niet extensief kan worden uitgelegd als betrekking hebbende op de inschrijving als merk van de verpakking van een product. Geen enkele marktdeelnemer zal worden belet een vloeibaar wasmiddel op de markt te brengen, als de litigieuze verpakking wordt ingeschreven. Het zal dan alleen niet mogelijk zijn om de door de merkhouder gekozen presentatie, fles of dop te gebruiken.

21 Met betrekking tot vloeibare waar merkt Henkel op dat de vorm hiervan inherent is aan de aard van de waar. Als de waar geen vorm heeft, zoals bij vloeistoffen, kan hij evenmin een vorm krijgen door middel van zijn verpakking.

22 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, stelt Henkel dat de gemiddelde consument onderscheid maakt tussen waar en verpakking. Er bestaat slechts een beperkt verband tussen verpakking en inhoud daarvan. Henkel merkt op dat er een grote verscheidenheid aan verpakkingen bestaat en dat het hoofdinging betrekking heeft op een nieuwe verpakkingsvorm.

23 Volgens Henkel kan in zijn algemeenheid niet worden gesteld dat de verpakking een aanwijzing vormt voor de hoedanigheid van de waar. De eigenschap van iedere vloeistof is enkel dat het een stof in vloeibare staat betreft. Deze staat is echter niet een hoedanigheid van de waar, althans niet een hoedanigheid die van belang is met het oog op artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

24 De Commissie van de Europese Gemeenschappen baseert zich op de verklaringen die zij bij de vaststelling van de richtlijn samen met de Raad van de Europese Unie heeft afgegeven met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, welke verklaringen zijn opgenomen in het proces-verbaal van de Raad (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607). Daaruit blijkt de zienswijze dat bij verpakte waar de uitdrukking „vorm van de waar” eveneens ziet op de vorm van de verpakking. Volgens de Commissie moet de eerste vraag, sub a, dan ook bevestigend worden beantwoord.

25 Volgens haar impliceert dit antwoord echter niet noodzakelijkerwijs dat in het hoofdinging aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn is voldaan.

26 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, stelt de Commissie dat merken die bestaan in „tekens of benamingen” als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tevens non-verbale twee- of driedimensionale tekens omvatten. Derhalve kan deze bepaling ook betrekking hebben op de verpakking van waar met een driedimensionale vorm. Dat de gezamenlijke verklaringen van de Raad en de Commissie zijn gegeven met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, sluit volgens haar eventuele toepasselijkheid van die-

zelfde bepaling, sub c, op de verpakking van waar met een driedimensionale vorm niet uit.

27 Volgens de Commissie moet onderscheid worden gemaakt tussen de eventuele toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn op driedimensionale merken bestaande in de verpakking van de waar en de daadwerkelijke toepassing van deze bepaling op een concreet geval. Zij benadrukt dat de hoedanigheid van de verpakking niet automatisch mag worden vereenzelvigd met de (uiterlijke) hoedanigheid van de inhoud daarvan. Integendeel, om te bepalen of een driedimensionale verpakking de (met name uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar aanduidt in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, dient het verband te worden onderzocht tussen de verpakking en de hoedanigheid van de waar, waarbij rekening dient te worden gehouden met de waarneming van de gemiddelde consument.

28 De Commissie merkt tot slot op dat de verpakking van waar met een driedimensionale vorm kan dienen ter aanduiding van de hoedanigheid van verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn.

Antwoord van het Hof

29 Overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn kan de vorm van de waar of van de verpakking ervan een merk vormen, op voorwaarde dat zij vatbaar is voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.

30 Zoals voor ieder merk geldt voor het betrokken merk dat het de wezenlijke functie van een merk moet vervullen, te weten 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 EG-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, en [arrest Philips, reeds aangehaald, punt 30](#)).

31 Met betrekking tot de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn dient eraan te worden herinnerd dat merken altijd moeten worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt aangevraagd (zie arrest [Philips](#), reeds aangehaald, punt 59).

32 Sommige waar heeft een intrinsieke vorm in die zin, dat deze vorm noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de kenmerken van de waar en het niet nodig is om de waar een bepaalde vorm te geven om deze in de handel te kunnen brengen. In dergelijke gevallen is er in beginsel geen voldoende nauw verband tussen verpakking en waar, zodat de verpakking niet met de vorm van de waar kan worden gelijkgesteld voor het onderzoek van

een aanvraag om inschrijving als merk. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn voor spijkers, die in het algemeen verpakt in de handel worden gebracht.

33 Daarnaast is er waar die geen intrinsieke vorm heeft en enkel in verpakte toestand in de handel kan worden gebracht. De gekozen verpakking geeft aan de waar haar vorm. In die gevallen dient deze verpakking voor het onderzoek van een aanvraag om inschrijving als merk te worden gelijkgesteld met de vorm van de waar. Dit is bijvoorbeeld het geval voor waar die in korrels, als poeder of als vloeistof wordt geproduceerd en reeds naar zijn aard een echte vorm ontbeert.

34 Ingevolge artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan in de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en in de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

35 Als een deelnemer aan het economisch verkeer de inschrijving als merk vraagt van de verpakking van waar zoals beschreven in de punten 11 en 12 van het onderhavige arrest, moeten voor een weigering om in te schrijven op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn de vorm van de waar en die van de verpakking worden gelijkgesteld.

36 Aangezien deze laatste bepaling, zoals het Hof reeds eerder heeft opgemerkt, een eerste obstakel vormt dat de inschrijving kan verhinderen van een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar (zie arrest [Philips](#), reeds aangehaald, punt 76), dient een dergelijke aanvraag in de eerste plaats te worden onderzocht aan de hand van de drie in deze bepaling genoemde weigeringsgronden.

37 Derhalve moet op de eerste vraag, sub a, worden geantwoord dat bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, de verpakking van de waar moet worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat deze verpakking de vorm van de waar is in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn.

38 Met betrekking tot de eerste vraag, sub b, is voor de vraag hoe een aangemeld driedimensionaal merk dat bestaat in de verpakking van de waar moet worden beoordeeld aan de hand van de verschillende weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn, allereerst van belang dat deze weigeringsgronden los van elkaar staan en elk een onafhankelijk onderzoek vergen (zie arrest van [8 april 2003, Linde e.a., C-53/01-C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 67](#)).

39 Hieruit volgt dat wanneer de inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande in de vorm van de waar niet wordt geweigerd op grond van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, toch een weigering kan volgen wanneer een dergelijk merk behoort tot één of meer van de in dat artikel, met name sub b tot en met d, vermelde categorieën (arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 68).

40 Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn worden beschrijvende merken, dat wil zeggen die welke

uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die in het economisch verkeer kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor die inschrijving is aangevraagd, niet ingeschreven.

41 Het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt impliceert, dat alle merken die uitsluitend bestaan in tekens of benamingen die kunnen dienen ter aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar dienen te zijn en niet kunnen worden ingeschreven, onverminderd de toepassing van artikel 3, lid 3, van die bepaling (arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 74).

42 Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn sluit niet uit, dat een merk bestaande in een met de vorm van de waar gelijk te stellen driedimensionale verpakking kan dienen om bepaalde kenmerken van de aldus verpakte waar aan te duiden. Al kan het moeilijk zijn om dergelijke kenmerken te herkennen, niet kan worden uitgesloten dat de verpakking kenmerken van de waar, daarbij inbegrepen de hoedanigheid van de waar, aanduidt.

43 In dit verband dient de instantie die bevoegd is om deze bepaling toe te passen, het verband te onderzoeken tussen de verpakking en de aard van de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en vast te stellen of de in die bepaling opgenomen weigeringsgrond bij een concreet onderzoek van alle relevante elementen die het aangemelde merk kenmerken, inzonderheid tegen de achtergrond van het hiervóór vermelde algemeen belang, in het concrete geval van toepassing is.

44 Gelet op het voorgaande dient op de eerste vraag, sub b, te worden geantwoord dat bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar welke om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

De tweede vraag

45 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechterlijke instantie te vernemen of bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die gewoonlijk in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn afhangt van de vraag of de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid de kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, kan herkennen, zodat die kenmerken de betrokken waar kunnen onderscheiden van waren van andere ondernemingen.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

46 Henkel stelt dat, in tegenstelling tot hetgeen de verwijzende rechterlijke instantie naar voren heeft gebracht, de consument onderscheid maakt tussen

enerzijds de waar en anderzijds de verpakking. Door dit onderscheid heeft de verpakking voor hem de functie van herkomstaanduiding.

47 Volgens de Commissie is het bepalende element in dit opzicht de waarneming van de gemiddelde consument en niet de abstracte beoordeling van kenmerken die, volgens de bewoordingen van de tweede vraag, „afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is”. Hoewel deze kenmerken op zich niet bepalend zijn, kunnen zij niettemin in bepaalde gevallen de waarneming van de gemiddelde consument beïnvloeden. De Commissie meent dat het Hof de beginselen dient toe te passen die voortvloeien uit zijn rechtspraak, waarin het reeds heeft aangegeven dat de nationale rechter dient uit te gaan van „de vermoedelijke verwachting” van de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument (zie onder meer arrest van [16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punten 30, 31 en 37](#)).

Antwoord van het Hof

48 Volgens de rechtspraak van het Hof houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn 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 [Linde e.a.](#), reeds aangehaald, punt 40).

49 Hieruit volgt dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.

50 Dit onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de waar of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en anderzijds de waarneming van de betrokken kringen, te weten de consument van genoemde waar of diensten. Van belang is de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waar of diensten (zie in deze zin reeds aangehaalde arresten [Gut Springenheide en Tusky, punt 31](#); [Philips, punt 63](#), en [Linde e.a., punt 41](#)).

51 De bevoegde autoriteit dient derhalve het onderscheidend vermogen van het betrokken merk concreet te beoordelen aan de hand van de waarneming van de gemiddelde consument zoals gedefinieerd in punt 50 van het onderhavige arrest, teneinde na te gaan of het merk zijn wezenlijke functie vervult, te weten het waarborgen van de herkomst van het product.

52 In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aange-

duide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk (zie in die zin reeds aangehaald arrest [Linde e.a.](#), punt 48, en, met betrekking tot een kleurmerk, arrest van [6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65](#)).

53 Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag te worden geantwoord dat, bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn dient te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

De derde vraag

54 De derde vraag van de verwijzende rechterlijke instantie luidt of het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn uitsluitend kan worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat een ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke of overeenstemmende merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

55 Henkel stelt dat de praktijk en de beslissingen van de bevoegde autoriteiten inzake de al dan niet inschrijving van een teken, door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten in aanmerking moeten worden genomen om te waarborgen dat in de toekomst de toepassing van de richtlijn zal geschieden op basis van een communautaire opvatting van het begrip van de consument.

56 De Commissie stelt van haar kant dat de beslissingen van de autoriteiten en de rechterlijke instanties van de Europese Unie en haar lidstaten om merken al dan niet in te schrijven, een aanwijzing kunnen vormen voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, wanneer de merken zijn ingeschreven op basis van geharmoniseerde wetgeving en er geen sprake is van concrete elementen die duiden op een afwijkende perceptie in de binnenlandse handel.

57 Volgens de Commissie strookt het zonder meer met de doelstellingen van het Verdrag en de bepalingen hiervan betreffende de gemeenschappelijke markt, dat het Bundesgerichtshof (Duitsland) inschrijvingen in andere lidstaten van de Europese Unie beschouwt als nuttig, maar niet als dwingend, voor de beoordeling van

het onderscheidend vermogen van merken wanneer deze zijn ingeschreven op basis van geharmoniseerde wetgeving en er geen andere aanwijzingen bestaan dat het nationale publiek het merk anders waarneemt dan consumenten uit die andere staten.

58 De Commissie benadrukt dat juist in het merkenrecht doeltreffend rekening kan worden gehouden met de daadwerkelijke aanpassing van de gebruiken van de handel en van de consument op de gemeenschappelijke markt. Hoewel het gemeenschapsrecht niet verlangt dat dienaangaande een ambtelijk onderzoek wordt ingesteld, stelt het wel de voorwaarde dat de richtlijn evenals de wetten ter omzetting hiervan worden uitgelegd en toegepast in het licht van de strekking van het Verdrag, te weten de instelling van een gemeenschappelijke markt die wordt gekenmerkt door de afschaffing, tussen de lidstaten, van belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Antwoord van het Hof

59 Er zij aan herinnerd dat de richtlijn volgens de eerste overweging van de considerans tot doel heeft om de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen. Luidens de zevende overweging van de considerans kan het doel van de aanpassing alleen worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk worden gesteld van gelijke voorwaarden.

60 Zoals het Hof reeds eerder heeft uitgemaakt, dienen de bevoegde autoriteiten die het toepasselijke nationale recht moeten toepassen en uitleggen, dit zo veel mogelijk te doen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen (zie arresten van [11 juli 1996, Eurim-Pharm, C-71/94–C-73/94, Jurispr. blz. I-3603](#), punt 26, en [23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 22](#)).

61 De bevoegde autoriteit van een lidstaat kan rekening houden met de inschrijving in een andere lidstaat van een gelijk merk voor waren of diensten die overeenstemmen met die waarvoor inschrijving wordt gevraagd.

62 Hieruit volgt echter niet dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat gebonden is aan de beslissingen van de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten, want de inschrijving van een merk hangt in elk concreet geval af van in het kader van nauwkeurig bepaalde omstandigheden toepasselijke specifieke criteria, aan de hand waarvan moet worden vastgesteld dat het merk niet valt onder een van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn.

63 Hoewel de inschrijving van een gelijk merk voor dezelfde waren of diensten in een lidstaat een omstandigheid is waarmee de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat rekening kan houden naast alle overige in aanmerking te nemen feiten en omstandigheden, kan deze inschrijving evenwel niet bepalend zijn voor de beslissing van deze autoriteit om de inschrijving van een bepaald merk toe te staan of te weigeren.

64 Met betrekking tot de vraag of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn een ambtelijk onderzoek moet worden verricht teneinde te bepalen of en in welke mate in andere lidstaten overeenstemmende merken zijn ingeschreven, zij eraan herinnerd dat de omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, geen enkele invloed kan hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of diensten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven (arrest van heden, [KPN, C-363/99, Jurispr. blz. I-0000, punt 22](#)).

65 Derhalve moet op de derde vraag worden geantwoord dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn uitsluitend kan worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.

De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al dan niet toe te staan.

De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Kosten

66 De kosten door de Commissie wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in de hoofdprocedure 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 (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 10 april 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1) Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 be-

treffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van deze richtlijn.

2) Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, dient het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

3) Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 kan uitsluitend worden beoordeeld aan de hand van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat nader ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.

De omstandigheid dat een gelijk merk in een lidstaat voor dezelfde waren of diensten als merk is ingeschreven, kan door de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat in aanmerking worden genomen naast alle andere omstandigheden waarmee deze autoriteit rekening dient te houden om het onderscheidend vermogen van een merk te beoordelen, maar zij is niet bepalend voor de beslissing van deze laatste om de inschrijving van een merk al dan niet toe te staan.

De omstandigheid dat een merk in een lidstaat voor bepaalde waren of diensten is ingeschreven, kan daarentegen geen enkele invloed hebben op het onderzoek, door de ter zake van inschrijving van merken bevoegde autoriteit van een andere lidstaat, naar het onderscheidend vermogen van een overeenstemmend merk voor waren of producten die soortgelijk zijn met die waarvoor het eerste merk is ingeschreven.

Conclusie Advocaat-Generaal D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 14 januari 2003 (1)

Zaak C-218/01

Henkel KGaA

tegen

Deutsches Patent- und Markenamt

[Verzoek van het Bundespatentgericht (Duitsland) om een prejudiciële beslissing]

„Merkenrichtlijn – Artikel 3, lid 1, sub b, c en e – Driedimensionaal merk gevormd door verpakking van gewoonlijk in verpakte vorm in economisch verkeer gebrachte waar”

1. Het Bundespatentgericht stelt het Hof drie prejudiciële vragen 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(2), met betrekking tot driedimensionale tekens bestaande uit de vorm van de waar.

Meer bepaald wenst de nationale rechter te vernemen of in de zin van deze bepalingen de verpakking kan worden gelijkgesteld met de inhoud (eerste vraag). Hij vraagt zich ook af aan de hand van welk criterium het onderscheidend vermogen van dit teken kan worden beoordeeld (tweede vraag) en welke rol de praktijk van andere lidstaten kan spelen bij het onderzoek bij inschrijving.

2. Het antwoord op deze vragen is zonder probleem af te leiden uit de bestaande rechtspraak inzake merken.

Voorgeschiedenis

3. Op 18 juni 1998 heeft Henkel KGaA (hierna: „Henkel”), een producent van afgeleide chemische producten, gevestigd te Düsseldorf (Duitsland), verzocht dat een verpakkingsvorm als driedimensionaal kleurmerk voor „vloeibare wasmiddelen voor wol” in het nationaal register wordt geregistreerd.

4. Het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) heeft de aanvraag afgewezen voor de producten van klasse 3, op grond dat de betrokken vorm voor de betrokken waren een gangbare verpakkingsvorm is, die geen aanduiding van de herkomst van de waar inhoudt en dus het nodige onderscheidende vermogen mist.

5. Henkel heeft tegen dit afwijzende besluit beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht. Zij voerde in het bijzonder aan dat, gelet op de totaalindruk van het betrokken merk, dit merk onderscheidend vermogen heeft. Door de combinatie van vorm en kleur (elementen die voor de consument de herkomst aanduiden) onderscheidt het zich duidelijk van soortgelijke producten van concurrenten. Bovendien heeft zij een in haar opdracht uitgevoerde enquête overgelegd, waaruit viel op te maken dat een groot deel van de consumenten de fles met een bepaald wasmiddel blijkt te hebben geassocieerd.

Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, valt volgens Henkel niet onder het verbod van inschrijving van beschrijvende tekens die vrij beschikbaar moeten blijven. In het handelsverkeer zijn de betrokken vorm en kleur namelijk niet onmisbaar en kan voor flessen voor vloeibaar wolwasmiddel uit een grote verscheidenheid aan vormen worden gekozen.

De prejudiciële vragen

6. Onder deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht (24e Kamer, beroepskamer voor merken) op 10 april 2001 de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende vragen over de uitlegging van de merkenrichtlijn gesteld:

„1) Moet bij driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die (zoals vloeistoffen) gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, de verpakking van de waar in merkenrechtelijk opzicht met de vorm van de waar worden gelijkgesteld, zodat

a) de verpakking van de waar als vorm van de waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn moet worden beschouwd;

b) de verpakking van de waar kan dienen ter aanduiding van de (uiterlijke) hoedanigheid van de verpakte waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn?

2) Bezitten driedimensionale merken, bestaande in de verpakking van waren die gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, indien de typische kenmerken van het aangevraagde driedimensionale merk, die afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en die dus bepalend zijn voor de geschiktheid van het merk ter aanduiding van de herkomst van de waren, ook zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid door de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument kunnen worden herkend?

3) Kan het onderscheidend vermogen uitsluitend worden beoordeeld op basis van de opvattingen in de binnenlandse handel, zonder dat een ambtelijk onderzoek hoeft te worden verricht teneinde te bepalen of en in welke omvang gelijke of overeenstemmende merken in andere lidstaten van de Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten?"

Procedure voor het Hof

7. Het verzoek om een prejudiciële beslissing is op 29 mei 2001 ter griffie van het Hof ingekomen. Na de schriftelijke behandeling, waarin alleen de Commissie opmerkingen heeft ingediend, vond op 14 november 2002 een terechtzitting plaats waaraan ook de vertegenwoordigers van de verzoekende onderneming hebben deelgenomen.

Analyse van de prejudiciële vragen

8. De drie vragen betreffen de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, c en e, van de merkenrichtlijn, dat bepaalt:

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

[...]

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;

[...]

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;

[...]"

De eerste prejudiciële vraag

9. De eerste vraag betreft de kwalificatie, voor het merkenrecht, van de verpakking van waren die ge-

woonlijk verpakt worden verkocht zoals het geval is met vloeistoffen. De verwijzende rechter vraagt zich af of en in hoeverre de waar in dat geval met haar vorm dient te worden gelijkgesteld.

10. Mijns inziens is de verpakking van een waar die in de regel in flessen wordt verkocht, niet met de waar gelijk te stellen, maar is een bestanddeel ervan. Voor de consument is de verpakking bovendien het enige zichtbare en onderscheidbare onderdeel zodat zij voor het merkenrecht het enige relevante onderdeel van het product is.

11. Deze oplossing kan in strijd lijken met de tekst van artikel 2 van de richtlijn, volgens welke 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”.(3) Formeel moeten waar en verpakking als afzonderlijke elementen worden beschouwd. De bepalingen van een richtlijn waarvan de redactie in het algemeen niet uitmunt door technische precisie, dienen evenwel teleologisch te worden uitgelegd.

12. Bij vloeistoffen, zoals ook bij gas en bepaalde stoffen in korrels of kruimels die geen „vaste” vorm hebben, daar zij onder meer niet een bepaald formaat en een bepaalde gedaante hebben, is de verpakking de enige voor de consument waarneembare vorm die een grafische voorstelling kan geven. Voor dit soort stoffen is de merkenrechtelijke relevante driedimensionale vorm die van de verpakking waarin zij worden aangeboden, zodat op dit gebied onder waar de houder moet worden verstaan waarin zij worden verkocht.

13. Onderscheid maken tussen de houder en de inhoud ervan, in dier voege dat alleen aan de inhoud de hoedanigheid van waar wordt gegeven, strookt niet met de werkelijkheid van de markt: bij vele artikelen kunnen de kenmerken van de voorstelling bepalend zijn voor de totstandkoming van een transactie. De verpakking bepaalt door haar omvang de aangeboden hoeveelheid, door haar vorm het functioneel karakter, en door haar materiaal het gewicht. Deze factoren kunnen uiteindelijk voor de consument zelfs belangrijker zijn dan de echte of veronderstelde kwaliteiten van de vloeistof.

14. Uit deze identiteit tussen houder en product wanneer het in verpakte vorm wordt verkocht, volgt dat de houder met name in de zin van artikel 3, lid 1, sub c en e, van de richtlijn als de vorm van de waar moet worden beschouwd.

15. Wat het sub e bepaalde betreft, is de hierboven bedoelde identiteit een dwingend vereiste van openbaar belang, aangezien wanneer de verpakking als verschillend van de erin vervatte stof werd beschouwd, zodat de beperkingen inzake de vorm van de waar, zoals de vertegenwoordiger van Henkel stelt, er niet op van toepassing zouden zijn, het absolute en in de tijd onaantastbare verbod dat geldt voor driedimensionale esthetische of functioneel geschikte vormen, uiterst gemakkelijk zou kunnen worden ontweken.

16. Ten slotte wijs ik alleen ter illustratie, daar zij niet bindend is, op de gezamenlijke verklaring(4) van de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die in de notulen van de Raad is opgenomen bij de vaststelling van de merkenrichtlijn waarin naar artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt verwezen:

„Volgens de Raad en de Commissie wordt met de woorden ‚vorm [...] van de waar’ bij verpakte producten ook de verpakking bedoeld.”

17. Gelet op een en ander, geef ik het Hof in overweging op de eerste prejudiciële vraag te antwoorden dat in het communautaire merkenrecht bij waren die gewoonlijk in verpakte vorm in het economisch verkeer worden gebracht, onder driedimensionele waar de vorm van de verpakking dient te worden verstaan.

De tweede prejudiciële vraag

18. De verwijzende rechter vraagt wat het exacte criterium is op basis waarvan de nationale rechter dient te beoordelen of een driedimensioneel merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn (concreet onderscheidend vermogen). Hij wenst te vernemen of de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument in staat moet zijn de typische kenmerken zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid te herkennen.

19. In het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky(5), heeft het Hof een eenvormig criterium van algemene strekking gehanteerd om te beoordelen, of de benaming, het merk of de reclame-uiting de koper al dan niet kon misleiden, waarbij het uitgaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, zonder dat een deskundigen- of opinieonderzoek moest worden opgedragen.(6)

20. Dit beoordelingscriterium is in identieke bewoordingen in verschillende arresten op verschillende gebieden bevestigd(7), uiteraard ook op dat van de merken.(8)

Bovendien heeft het Hof recent als zijn oordeel gegeven dat het concreet onderscheidend vermogen van een teken dat bestaat in de vorm van de waar, overeenkomstig hetzelfde criterium moet worden beoordeeld.(9)

Indien de nationale rechter het onderscheidend vermogen van een teken kan beoordelen op basis van de vermoedelijke perceptie van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument, lijkt een nader onderzoek zoals de door het Bundespatentgericht genoemde analytische en vergelijkende onderzoeken, niet noodzakelijk. Omgekeerd ontslaan deze marktonderzoeken de nationale rechter niet van de taak de zaak zelf te beoordelen aan de hand van het criterium van de gemiddelde consument zoals gemeenschapsrechtelijk gedefinieerd.(10)

Bovendien veronderstellen de beperking van de bescherming tot een of meer waren- of dienstenklassen en van de beperking tot het grondgebied waar het merk geldt, dat het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld vanuit de optiek van de gewone gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betreffende categorie van waren of diensten op

het grondgebied waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

21. Er is geen enkele reden om van deze redenering af te wijken ten aanzien van de vorm waarin gewoonlijk verpakte producten in de handel worden aangeboden.

22. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, op de tweede prejudiciële vraag te antwoorden dat bij de beoordeling van de redenen van afwijzing in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn van met name een driedimensioneel teken, bestaande in de vorm van een product dat gewoonlijk in verpakte vorm in het verkeer wordt gebracht, het merkenbureau en in voorkomend geval de nationale rechter moeten uitgaan van het standpunt van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken producten zonder dat een nader analytisch of vergelijkend onderzoek noodzakelijk is.

De derde prejudiciële vraag

23. Ten slotte wenst het Bundespatentgericht te vernemen of bij de beoordeling van het individuele onderscheidend vermogen van het betrokken teken rekening moet of kan worden gehouden met de praktijk van de merkenbureaus en de rechters van de andere lidstaten bij de inschrijving van gelijke of overeenstemmende merken.

24. De merkenrichtlijn strekt tot harmonisatie van het recht van de lidstaten maar niet tot unificatie ervan. De nationale bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties moeten de interne regel dus met inachtneming van de bewoordingen en het oogmerk van de richtlijn uitleggen teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en daarmee artikel 249, derde alinea(11), EG na te leven, in voorkomend geval door het Hof een prejudiciële vraag te stellen.

Het Hof en de nationale rechters of de rechters van de ene of de andere lidstaat bevinden zich evenwel niet in een ondergeschiktheidsverhouding. Ook is er buiten de verplichting dezelfde uitleggingsbeginselen te hanteren, geen verplichting om hetzelfde resultaat te bereiken. Bovendien kan de hierboven bedoelde perceptie van de gemiddelde consument variëren naar gelang van het grondgebied, zodat de praktijk van een lidstaat geen dwingende werking kan hebben voor de administratie van een andere lidstaat. Om redenen van omzichtigheid en onderlinge loyaliteit die hun grondslag vinden in de hiervoor beschreven resultaatsdoelstelling vormt deze praktijk – en in het bijzonder de motivering waarop zij berust – een mogelijk nuttige aanwijzing wanneer de bevoegde instantie bij haar beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken rekening kan houden. Niets verplicht haar evenwel tot een ambtshalve administratief onderzoek op dit gebied.

25. Op de derde prejudiciële vraag dient dus te worden geantwoord dat de bevoegde nationale instanties bij de beoordeling van het concrete onderscheidend vermogen van als merk in aanmerking komende tekens niet verplicht zijn, rekening te houden met de praktijk van andere lidstaten met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvan de inschrijving wordt aangevraagd.

Conclusie

26. Mitsdien geef ik het Hof in overweging de vragen van het Bundespatentgericht te beantwoorden als volgt:

„1) In het communautaire merkenrecht dient bij waren die gewoonlijk in verpakte vorm in het verkeer worden gebracht, onder waar de vorm van de verpakking te worden verstaan.

2) Bij de beoordeling van de redenen van afwijzing 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 met name een driedimensioneel teken, bestaande in de vorm van een waar die gewoonlijk in verpakte vorm in het verkeer wordt gebracht, moeten het merkenbureau en in voorkomend geval de nationale rechter uitgaan van het standpunt van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, gemiddelde consument, zonder dat een nader analytisch of vergelijkend onderzoek noodzakelijk is.

3) Bij de beoordeling van het concrete onderscheidend vermogen van als merk in aanmerking komende tekens zijn de bevoegde nationale instanties niet verplicht rekening te houden met de praktijk van andere lidstaten met betrekking tot producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die waarvan de inschrijving wordt aangevraagd.”

Noten

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „merkenrichtlijn” of gewoon „richtlijn”.

3 – Cursivering van mij.

4 – Aangezien er in de materiële bepalingen van de richtlijn niet naar wordt verwezen. Zie arrest van 26 februari 1991, Antonissen (C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18).

5 – C-210/96, Jurispr. blz. I-4657.

6 – Ibidem, punt 31.

7 – Zie arresten van 28 januari 1999, Sektkellerei Kessler (C-303/97, Jurispr. blz. I-513, punt 36); 13 januari 2000, Estée Lauder (C-220/98, Jurispr. blz. I-117, punt 27), en 21 juni 2001, Commissie/Ierland (C-30/99, Jurispr. blz. I-4619, punt 32).

8 – Arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).

9 – Arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 63).

10 – Zie punt 29 van de conclusie van advocaat-generaal Fennelly van 16 september 1999 in de zaak Estée Lauder, aangehaald in voetnoot 7.

11 – Zie op het gebied van het geharmoniseerde merk het arrest van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 22).