

**Zaak C-237/19**

**Verzoek om een prejudiciële beslissing**

**Datum van indiening:**

19 maart 2019

**Verwijzende rechter:**

Kúria (hoogste rechterlijke instantie, Hongarije)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

6 februari 2019

**Verzoekende partij:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

**Verwerende partij:**

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

---

**Beslissing**

**van de Kúria**

**als cassatierechter**

[OMISSIS]

**Verzoekster:**

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ([OMISSIS] Boedapest  
[OMISSIS])

[OMISSIS]

**Voorwerp van het hoofdgeding:**

Herziening van de beslissing van de Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Bureau voor intellectuele eigendom, Hongarije) om de inschrijving van een merk te weigeren

**Partij die cassatieberoep heeft ingesteld:**

Verzoekster

[OMISSIS]

### **Dictum**

De Kúria verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

1) Dient artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat wanneer een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar

a) uitsluitend op grond van de in het register opgenomen grafische voorstelling onderzocht kan worden of de vorm noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, of

b) kan in dat geval tevens rekening worden gehouden met de perceptie van het doelpubliek?

Met andere woorden; kan er rekening mee worden gehouden dat voor het doelpubliek bekend is dat de vorm waarvoor bescherming wordt aangevraagd noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen?

2) Dient artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat de weigeringsgrond van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar en waarvan, rekening houdend met de perceptie van de grafisch afgebeelde waar door het doelpubliek en de bekendheid van het doelpubliek met de waar, kan worden vastgesteld dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft?

3) Dient artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden uitgelegd dat de weigeringsgrond van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm

a) die op basis van het eigen karakter modellenbescherming geniet, of

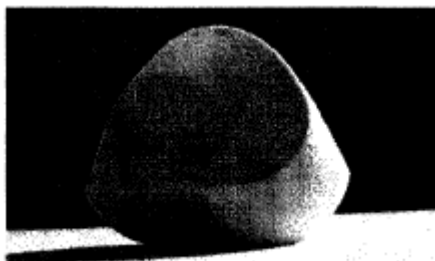
b) waarvan de esthetische verschijning het enige is waaraan de betreffende waar zijn waarde ontleent?

[OMISSIS] [aspecten van nationaal procesrecht]

### **Motivering**

## Voorwerp van het hoofdgeding en relevante feiten

- [1] Verzoekster heeft op 5 februari 2015 een aanvraag ingediend om inschrijving van een driedimensionaal teken als merk voor waren van klasse 14 („siervoorwerpen”), voor waren van klasse 21 (“siervoorwerpen uit glas of keramiek”) en voor waren van klasse 28 (“speelgoederen”).



- [2] De Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (bureau voor intellectuele eigendom, Hongarije; hierna: „Bureau”), heeft de aanvraag op grond van § 2, lid 2, onder b), tweede en derde streepje, van a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (wet XI van 1997 betreffende de bescherming van merken en geografische aanduidingen; hierna: „Merkenwet”) afgewezen. Blijkens de motivering van de beslissing bestaat het teken waarvan de inschrijving wordt gevraagd uit een homogeen lichaam bestaande uit twee loodrecht op elkaar staande symmetrievlakken, zeven vlakke platen en de snijvlakken die deze platen scheiden. Dit ontwerp is een afbeelding van het product van de aanvrager, dat de naam „Gömböc” draagt; een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam dat slechts één stabiel en één instabiel evenwichtspunt, dus in totaal twee evenwichtspunten, bezit, en waarvan de vormgeving waarborgt dat het lichaam telkens naar de evenwichtspositie terugkeert. De gemiddelde consument was via websites en dankzij de grote media-aandacht die het product had gekregen reeds bekend met de kenmerkende vormgeving en de functionaliteit ervan. Om die reden kon met deze bekendheid rekening worden gehouden bij de beoordeling van de merkaanvraag. Hieruit volgt dat het teken waarvan de inschrijving wordt gevraagd bestaat uit een afbeelding van een driedimensionaal lichaam dat dankzij zijn uiterlijke vormgeving en het toegepaste homogene materiaal telkens naar zijn evenwichtspositie terugkeert. De met de vormgeving van het lichaam beoogde technische uitkomst is derhalve dat het lichaam telkens weer overeind komt.
- [3] In het kader van het onderzoek van de weigeringsgrond van § 2, lid 2, onder b), van de Merkenwet heeft de Dienst overwogen dat het driedimensionale lichaam dankzij zijn vormgeving kan functioneren als speelgoed dat bedoeld is om telkens naar de stabiele evenwichtspositie terug te tuimelen. Alle elementen van het teken zijn aan deze beoogde technische uitkomst ondergeschikt gemaakt, met andere woorden; zij hebben een technische functie. Gelet hierop zal de geïnformeerde en rationeel handelende consument het teken waarvan de inschrijving in klasse 28 („speelgoederen”) wordt gevraagd niet zien als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, maar als een vorm die noodzakelijk is om de

met het product „Gömböc” beoogde technische uitkomst te verkrijgen. Inschrijving van het driedimensionale teken zou de keuzevrijheid van concurrenten ten aanzien van de toepassing van dezelfde technische oplossingen beperken, hetgeen voldoende is om de weigeringsgrond toe te passen. Daarnaast zou de aldus verleende merkbescherming tot een onnodig ruim monopolie leiden, doordat deze het in de handel brengen van lichamen met een soortgelijke vorm die verwarringsgevaar kan opleveren, zou beletten.

- [4] Aan de inschrijving voor waren van klasse 14 en 21 („siervoorwerpen”) staat § 2, lid 2, onder b), derde streepje, van de Merkenwet in de weg, waarin is bepaald dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft uitgesloten zijn van inschrijving. De driedimensionale voorstelling waaruit het teken in casu bestaat is een opvallend, kenmerkend ontwerp, hetgeen het centrale element is bij het in de handel brengen van de betrokken producten. Consumenten kopen siervoorwerpen vooral vanwege hun bijzondere vormgeving. Siervoorwerpen met een driedimensionale vormgeving zijn niet per definitie uitgesloten van inschrijving, doch wanneer de opvallende vormgeving bepalend is voor de verschijningsvorm, kan dat de conclusie rechtvaardigen dat het de vormgeving is waaraan de waar zijn waarde ontleent.
- [5] Verzoekster heeft de rechter in eerste aanleg verzocht het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: „Hof”) in het kader van een prejudiciële procedure om uitlegging van de toegepaste weigeringsgronden te vragen. Inhoudelijk heeft verzoekster vernietiging van de bestreden beslissing en terugverwijzing van de zaak naar het Bureau voor een nieuwe procedure gevorderd. Zij stelde zich op het standpunt dat het Bureau de eisen voor bescherming van het product „Gömböc” als merk onjuist heeft beoordeeld en rekening heeft gehouden met eigenschappen die niet zichtbaar waren op de afbeelding van het driedimensionale teken. Bij het onderzoek van de weigeringsgronden dient rekening te worden gehouden met het causaal verband tussen de vorm waarvan de inschrijving wordt gevraagd en zijn functionaliteit, en niet met de perceptie en de associaties van de consumenten.
- [6] Aangezien het herzieningsverzoek een principiële rechtsvraag opwerpt, heeft het Bureau een schriftelijke verklaring overeenkomstig § 77, lid 1, van de Merkenwet afgegeven waarin het stelde dat verzoeksters verzoek om een prejudiciële vraag te stellen gerechtvaardigd was.
- [7] De rechter in eerste aanleg heeft het herzieningsverzoek afgewezen.
- [8] In het kader van het onderzoek naar de weigeringsgrond van § 2, lid 2, onder b), tweede streepje, van de Merkenwet voor de waren van klasse 28 („speelgoederen”) heeft de rechter in eerste aanleg geoordeeld dat de afbeelding vanuit slechts één invalshoek, de vorm van het lichaam niet volledig toont. De als bijlage bij de aanvraag gehechte afbeelding is een fotorealistische zwart-wit voorstelling van een driedimensionaal lichaam vanuit één invalshoek. De contouren van het driedimensionale teken doen denken aan een bisschopsmuts waarvan de oppervlakte gevormd wordt door drie (eventueel vier), elkaar in de

randen en in de punten ontmoetende vlakken zonder reliëf en opschrift. Het teken toont de vorm van het product „Gömböc” vanuit één invalshoek. Het Bureau heeft het voorwerp van het inschrijvingsverzoek echter ten onrechte gelijkgesteld met de vorm van het bekende product. Het lichaam op de afbeelding omvat een ruimere bescherming, waar het product „Gömböc” als specifiek geval mede onder valt. Het afgebeelde lichaam wordt echter niet gekenmerkt door zijn materiaalstructuur of zijn homogeniteit, aangezien deze kenmerken niet grafisch zijn weergegeven.

- [9] In reactie op de vragen die verzoekster voorwerp van de voorgestelde prejudiciële procedure wenste te maken, heeft de rechter in eerste aanleg als volgt overwogen:
- [10] Wat speelgoederen betreft, moet bij het onderzoek naar de beoogde technische uitkomst niet worden onderzocht hoe het doelpubliek de relatie tussen de vorm van de waar en de beoogde technische uitkomst ziet, maar moet worden nagegaan of een dergelijk verband objectief gezien bestaat. In casu is de met de vorm beoogde technische uitkomst dat het product terugkeert naar de enige stabiele positie (weer overeind komt). Gelet hierop dient het resultaat van het onderzoek naar het verband tussen de technische uitkomst en de vorm niet te worden beschouwd als het waardeoordeel van de consument maar als een technisch feit. De weigeringsgrond kan eveneens worden toegepast indien de beoogde technische uitkomst ook met het gebruik van een andere vorm kan worden verkregen. Aangezien het kenmerk materiaalstructuur niet grafisch is weergegeven, maakt het geen deel uit van het teken waarvan de inschrijving is aangevraagd. Tegelijkertijd geldt voor de toepassing van de betrokken weigeringsgrond niet de eis dat de als noodzakelijk aangemerkte vorm voldoende moet zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst. De beoogde technische uitkomst wordt verkregen door de combinatie van het materiaal en de vorm. Van iedere waar kan het materiaal worden veranderd met instandlating van de vorm op een wijze waardoor de beoogde technische uitkomst niet meer tot stand komt. Daarom geldt in het algemeen dat de vorm van de waar een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst. Daarvoor moet namelijk tevens worden voldaan aan de eis van een passende materiaalkeuze. Dit impliceert dat, wanneer bij de toepassing van de betrokken weigeringsgrond rekening zou kunnen worden gehouden met de materiaalstructurele kenmerken van de waar, aan de weigeringsgrond geen enkele betekenis meer toekomt.
- [11] De rechter in eerste aanleg was het niet eens met het standpunt van het Bureau dat de esthetische kenmerken een wezenlijke waarde aan de vorm van het teken geven. Het standpunt van de rechter in eerste aanleg is dat de waarde van het product „Gömböc” enerzijds is gebaseerd op de omstandigheid dat deze het eerste is in de reeks van de uit de bol afgeleide en tastbare lichamen die tegelijk convex, homogeen en mono-monostatisch zijn en anderzijds op het op empirische gronden gebaseerde antwoord dat het geeft op wetenschappelijke vragen van wiskundige aard. Deze waarden van het product „Gömböc” zijn vervat in de unieke en kenmerkende vormgeving, ongeacht de esthetische beoordeling van de vorm.

Consumenten zien de waar niet als een voorwerp met een mooie vormgeving maar als tastbare wiskunde. Dit is de reden waarom zij het als siervoorwerp willen bezitten.

- [12] De rechter in tweede aanleg heeft in hoger beroep de beslissing van de rechter in eerste aanleg bekrachtigd.
- [13] De rechter in tweede aanleg stelde zich op het standpunt dat er geen aanleiding is om de weigeringsgronden voor inschrijving van de betrokken waren te onderzoeken. Uit de afbeelding die bij de aanvraag is gevoegd kan worden vastgesteld dat de gevraagde bescherming betrekking heeft op een driedimensionaal teken. De afbeelding toont het lichaam vanuit één invalshoek. Vanuit deze hoek is een uit drie, eventueel vier, elkaar in de randen en in de punten ontmoetende bladen bestaand voorwerp met een glad oppervlak waarneembaar. De afbeelding geeft geen informatie over de vormgeving van de niet zichtbare onderdelen van het voorwerp. Tevens kan uit de afbeelding niet ondubbelzinnig worden vastgesteld of het driedimensionale voorwerp symmetrisch of asymmetrisch is. Gelet hierop komt het onder de naam „Gömböc” bekend geworden product van de aanvrager niet overeen met het teken en kan dus ook geen rekening worden gehouden met het kenmerk dat het telkens weer overeind komt. In ieder geval bezit het lichaam, dat een homogene materiaalstructuur bezit en is ontwikkeld op basis van wiskundige berekeningen en experimenten, het vermogen om telkens weer terug te keren naar zijn evenwichtspositie. De materiaalstructuur is op de afbeelding echter niet grafisch weergegeven.
- [14] De functionele eigenschappen van het lichaam kunnen noch uit de afbeelding van het teken, noch uit in de aanvraag opgegeven lijst van waren worden afgeleid. De aanvrager heeft de lijst van waren voor inschrijving voor waren van klasse 28 („speelgoederen”) niet beperkt, zodat niet bekend is aan welke functie de vorm dient te beantwoorden. In casu geeft noch de afbeelding, noch de lijst van waren informatie over hoe er met het speelgoed met de vorm waarvoor bescherming is aangevraagd gespeeld kan worden of op welke wijze het als speelgoed kan dienen. In geval van de waren van klassen 14 en 21 („siervoorwerpen”) is een beoogde technische uitkomst per definitie uitgesloten, aangezien deze waren uitsluitend dienen om de omgeving te verfraaien; dit is hun enige functionaliteit.
- [15] Gelet op al het voorgaande was de rechter in tweede aanleg van oordeel dat de voorwaarden voor bescherming voor de gehele lijst van waren op uniforme wijze getoetst dienden te worden aan de weigeringsgrond waarin is bepaald dat tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, uitgesloten zijn van inschrijving. Aangezien aan het afgebeelde driedimensionale lichaam geen enkele verborgen technische eigenschap kan worden gekoppeld en het product dat bekend staat als „Gömböc” niet met dit lichaam kan worden vereenzelvigd, kan het wetenschapshistorische belang ervan niet worden beoordeeld. De waarde van het product bestaat in de ongewoon pure, rustgevende, bijzondere vormgeving. Bijgevolg kan worden vastgesteld dat de vorm een

wezenlijke waarde aan de waar geeft en het driedimensionale teken om die reden niet voor inschrijving als merk in aanmerking komt. Gezien het eigen karakter van de bescherming van modellen kan de exclusiviteit die deze bescherming voor de uiterlijke verschijningsvorm verleent, niet door een andere vorm van bescherming worden gedekt. De met de weigeringsgrond nagestreefde doelstelling van algemeen belang wordt verwezenlijkt wanneer een teken dat kenmerken bezit die typisch onder een andere vorm van bescherming vallen van inschrijving als merk wordt uitgesloten.

- [16] Verzoekster heeft in haar herzieningsverzoek tegen de definitieve beslissing haar verzoek om een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie in te leiden gehandhaafd. Haar standpunt is dat de rechter in tweede aanleg een fundamenteel procesvoorschrift heeft geschonden door de weigeringsgrond van § 2, lid 2, onder b), derde streepje, van de Merkenwet te onderzoeken met betrekking tot speelgoederen. In de procedure voor het Bureau was de vraag of de vorm van het speelgoed een wezenlijke waarde aan de waar geeft geen voorwerp van onderzoek, zodat zij niet de gelegenheid heeft gehad om haar standpunt ten aanzien van deze weigeringsgrond naar voren te brengen. Uit de argumentatie van de rechter in tweede aanleg dat consumenten een siervoorwerp kopen voor zijn uiterlijke vorm en dat dit op zichzelf al voldoende is om de weigeringsgrond toe te passen, volgt dat de vorm van siervoorwerpen *a priori* uitgesloten is van bescherming. De rechter in tweede aanleg heeft de weigeringsgrond in strijd met de rechtspraak van het Hof van Justitie niet voor ieder in de lijst van waren opgenomen product afzonderlijk en volgens de toepasselijke criteria onderzocht. Zijn bevindingen berusten niet op bewijs maar op [...] veronderstellingen. Het belang van de „Gömböc” als voorwerp is niet gelegen in zijn artistieke bestemming, maar wordt bepaald door wetenschappelijke, wiskundige aspecten. Het is dus niet de driedimensionale vorm waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, die het speelgoed uitzonderlijk maakt. Consumenten kopen het product niet om zijn uiterlijk maar omdat zij het symbool van een van de grootste wiskundige ontdekkingen van onze tijd willen bezitten. Wat de siervoorwerpen betreft, is het in dit concrete geval niet de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar de wiskundige ontdekking waarvan deze waar een symbool is geworden. Om die reden geeft, wat speelgoed en siervoorwerpen betreft, de vorm waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, geen wezenlijke waarde aan de waar. De rechter in tweede aanleg, die zich op de bescherming van het algemeen belang beroept, weigert categorisch om vormen waarvoor modelbescherming is verkregen als merk in te schrijven, hoewel er geen rechtsgrondslag is om parallelle bescherming uit te sluiten.

### **Toepasselijke nationale wetgeving**

- [17] De op het moment van de aanvraag (5 februari 2015) van kracht zijnde Merkenwet bevat de volgende bepalingen:

[18] „§ 1, lid 1. Voor inschrijving als merk komen in aanmerking alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

Lid 2.

Voor inschrijving als merk komen in het bijzonder in aanmerking tekens die:

d) bestaan uit een één- of driedimensionale vorm, met inbegrip van de vorm van de waar of van de verpakking;

[19] § 2, lid 1. De inschrijving als teken wordt geweigerd als het teken niet voldoet aan de in § 1 genoemde voorwaarden.

(2) Uitgesloten van inschrijving zijn tekens die

b) uitsluitend bestaan uit een vorm die:

door de aard van de waar bepaald wordt, of

die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, dan wel een wezenlijke waarde aan de waar geeft.”

[20] Omzetting van het Unierecht:

„§ 122, lid 1. Deze wet strekt tot omzetting van de volgende Unierechtelijke handelingen:

a) richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten;

b) richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.”

### **Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie**

[21] Volgens het arrest Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke A/S e.a., C-205/13, heeft het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen, vastgesteld in artikel 3, lid 1, sub e), ii) en iii), van de merkenrichtlijn, of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, in de zin van het derde streepje van deze bepaling, als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen (punten 19 en 31).

[22] In het arrest in de zaak C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV tegen Remington Consumer Products Ltd, heeft het Hof van Justitie uiteengezet dat de



weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn 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 mogelijkserwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn (punt 78). Voor wat betreft tekens die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, is vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen (punt 79). Deze weigeringsgrond geeft tevens de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen (punt 82). Deze weigeringsgrond staat in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen (punt 83).

- [23] In het arrest *BVBA Management, Training en Consultancy tegen Benelux-Merkenbureau*, C-239/05, heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, de bevoegde autoriteit voor elk van deze waren of diensten moet nagaan of het merk onder geen van de in artikel 3, lid 1, van de richtlijn vermelde weigeringsgronden valt, en zij voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies kan komen (punt 32). Tevens heeft het Hof van Justitie in andere zaken het richtsnoer gegeven dat de drie weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn autonoom zijn en onafhankelijk van elkaar moeten worden toegepast en dat wanneer voldaan is aan één van de genoemde criteria, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, en zelfs uit een grafische voorstelling van deze vorm, niet als merk ingeschreven kan worden (zaak *Hauck GmbH & Co. KG tegen Stokke A/S*, C-205/13, punt 39 en 40, gevoegde zaken *Linde, Winward, Rado*, C-53/01 – C-55/01, punt 44).
- [24] In de zaak *Simba Toys GmbH & Co. KG tegen EUIPO e.a.*, C-30/15 P, heeft het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht van de Europese Unie (hierna: „Gerecht”) vernietigd op grond dat het Gerecht de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94, die overeenkomen met die van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn, onjuist heeft toegepast. In zijn arrest overweegt het Hof dat het betrokken teken bestaat uit de vorm van een concrete waar en niet uit een abstracte vorm en dat het Gerecht daarom de technische functie van de concrete aan de orde zijnde waar had moeten

omschrijven en daarmee rekening had moeten houden bij de beoordeling van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het teken (punt 47). Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie vloeit voort dat de bevoegde autoriteit bij het onderzoek van de functionele kenmerken van een teken een grondig onderzoek kan verrichten in het kader waarvan niet alleen rekening wordt gehouden met de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de inschrijvingsaanvraag werden ingediend, maar ook met elementen die nuttig zijn voor de juiste vaststelling van de wezenlijke kenmerken van dat teken (punt 49). In andere zaken (C-299/99, C- 337/12 P - C-340/12 P) had de bevoegde autoriteit de analyse van de betrokken vorm niet kunnen verrichten uitsluitend op basis van de grafische voorstelling ervan, zonder een beroep te doen op bijkomende informatie over de concrete waar (punt 50).

- [25] In de gevoegde zaken Pi-Design e.a. tegen Yoshida Metal Industry, C-337/12. P - C-340/12. P, heeft het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht vernietigd en daarbij de stelling afgewezen dat de analyse van de functionele kenmerken van de vorm dient te worden beperkt tot de grafische voorstelling ervan in de inschrijvingsaanvraag en geen rekening mag worden gehouden met de vorm van de daadwerkelijk verkochte waren (punten 52 en 61).
- [26] Blijkens de overwegingen in het arrest in zaak C-205/13 schrijft artikel 3, lid 1, onder e) – in tegenstelling tot artikel 3, lid 1, onder b) –, van de merkenrichtlijn niet voor dat dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het doelpubliek (punt 33). De vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument is niet beslissend in het kader van de toepassing van de in het derde streepje van die bepaling vermelde weigeringsgrond, maar kan hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt (punt 34 en zaak Lego Juris A/S tegen OHIM, C-48/09, punt 76). Zo kan er rekening worden gehouden met andere beoordelingselementen, zoals de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, of de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar (punt 35).

### **Noodzaak van het verzoek om een prejudiciële beslissing**

- [27] De rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de op de betrokken speciale driedimensionale vorm toepasselijke weigeringsgronden is momenteel nog niet dermate uitgekristalliseerd en uitputtend dat er, zelfs met kennis van die rechtspraak, geen nadere juridische uitleggingsvragen kunnen opkomen. De twijfels die kunnen rijzen bij toepassing van het recht betreffen de volgende vragen:

- Moet bij de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), ii), uitsluitend rekening worden gehouden met informatie die blijkt uit de grafische voorstelling, of moet/kan daarnaast rekening worden gehouden met verdere informatie?

- Welk belang moet bij de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), en met name ii) en iii), van de merkenrichtlijn, worden gehecht aan de perceptie van de relevante consumenten en de informatie waarover zij beschikken in het geval van een teken dat bestaat uit de vorm van de concrete waar?

- Welk belang moet bij de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van de merkenrichtlijn, worden gehecht aan parallelle bescherming en aan de aard van de vorm waaruit de waar bestaat?

De gestelde vragen vormen een daadwerkelijk probleem bij de toepassing van het recht, waarop het Hof van Justitie tot op heden in zijn richtsnoeren nog geen volledig uitputtend antwoord heeft gegeven.

### Eerste vraag

[28] Het driedimensionale teken waarvan de inschrijving als speelgoed van klasse 28 is aangevraagd bestaat uit de fotorealistische afbeelding van de waar die onder de naam „Gömböc” bekend staat. Het artikel is een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam dat in totaal twee evenwichtspunten bezit, om precies te zijn één stabiel en één instabiel evenwichtspunt. De vormgeving en de materiaalstructurele kenmerken van het lichaam (het is vervaardigd uit een homogeen materiaal) waarborgen dat het lichaam telkens in de evenwichtspositie terugkeert en weer overeind komt. De beoogde technische uitkomst is het vermogen van de driedimensionale vorm om telkens weer in de evenwichtspositie terug te keren. De grafisch afgebeelde waar bestaat derhalve uitsluitend uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen. Deze beoogde technische uitkomst kan evenwel niet worden vastgesteld aan de hand van de grafische voorstelling van de vorm van de waar op de als bijlage bij de merkaanvraag gevoegde afbeelding.

[29] In het teken is het product, dat de naam „Gömböc” draagt, van de aanvrager herkenbaar. Aanvrager heeft overigens bij voorbaat verklaard bescherming voor de vorm van de waar te willen verkrijgen. Er zijn talloze publicaties gewijd aan de ontwikkeling van „Gömböc”, het product heeft veel media-aandacht gekregen en er zijn internetpagina's ([www.gomboc.eu](http://www.gomboc.eu)) waarop consumenten aan de hand van gerichte informatie kennis kunnen maken met het product. Voor de relevante consument (de consument met belangstelling voor het product) was derhalve al bekend dat de speciale vormgeving en de homogene materiaalstructuur van Gömböc ervoor zorgen dat het product telkens weer in de evenwichtspositie terugkeert. Het Bureau achtte het daarom gerechtvaardigd om bij de beoordeling van de functie rekening te houden met de aldus verkrijgbare informatie. De

rechter in eerste aanleg stelde zich op het standpunt dat de met de vorm beoogde technische uitkomst op basis van de grafische voorstelling van het teken kon worden vastgesteld, ongeacht het feit dat de vorm op zich onvoldoende is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, aangezien daarvoor ook andere kenmerken noodzakelijk zijn, die grafisch niet zijn weergegeven. Volgens de restrictieve uitlegging van de rechter in tweede aanleg kan en moet echter uitsluitend van de grafische voorstelling worden uitgegaan. In het onderhavige geval kan uit de specifieke afbeeldingswijze, namelijk de fotorealistische afbeelding van de waar vanuit één invalshoek, de functie dat de kenmerkende eigenschap van de waar is gelegen in het feit dat het product telkens in de evenwichtspositie terugkeert, niet worden vastgesteld, waardoor de beoogde technische uitkomst niet kan worden onderzocht.

- [30] Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie moet bij de toepassing van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn niet dwingend rekening worden gehouden met de perceptie van het teken door de gemiddelde consument en kan deze hooguit een nuttig beoordelingselement zijn (zaak C-205/13, punten 33 en 34). In een geval waarin het betrokken teken bestond uit de vorm van een concrete waar en het niet mogelijk was om die vorm uitsluitend op grond van de grafische voorstelling ervan te onderzoeken heeft het Hof van Justitie echter geoordeeld dat bij de beoordeling van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het teken tevens rekening kon worden gehouden met aanvullende informatie over de concrete waar (zaak C-30/15 P).
- [31] Bij het onderzoek naar de vorm van een waar die significante bekendheid heeft gekregen doordat deze een op empirie gebaseerd antwoord geeft op een theoretisch wetenschappelijk probleem, kan het nuttig zijn om bij de beoordeling van de kenmerken van het teken rekening te houden met de bekendheid van relevante consumenten met de waar. Dit kan ook het geval zijn wanneer de grafische voorstelling de betrokken driedimensionale vorm slechts vanuit één invalshoek afbeeldt, waardoor de betrokken driedimensionale vorm niet volledig zichtbaar is. De omvang van de aldus verkregen bescherming zou te breed zijn, aangezien deze behalve de waar met de naam „Gömböc” ook waren zou omvatten die slechts vanuit één invalshoek identiek zijn aan of gelijkenis vertonen met het voorwerp dat op de grafische voorstelling wordt afgebeeld.
- [32] Met de vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of
- a) wanneer het teken uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, enkel en alleen op grond van de uit de geregistreerde grafische voorstelling bijkomende kenmerken onderzocht kan worden of de vorm noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen, of dat
  - b) wanneer de beoogde technische uitkomst weliswaar niet kan worden vastgesteld uit de grafische voorstelling, maar bij de relevante consumenten bekend is dat de afgebeelde vorm in combinatie met de overige, grafisch niet weergegeven eigenschappen (materiaalstructurele kenmerken) nodig is om de

beoogde technische uitkomst te verkrijgen, bij het onderzoek van de weigeringsgrond rekening kan worden gehouden met deze perceptie van de consumenten.

### **Tweede vraag**

- [33] Met betrekking tot als „siervoorwerpen” in klassen 14 en 21 ingeschreven waren heeft de rechter in eerste aanleg, rekening houdend met de bekendheid van de relevante consumenten met de waar, vastgesteld dat de wiskundige ontdekking waarmee vragen uit de wetenschapsgeschiedenis worden beantwoord, een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat de waar die in het teken wordt voorgesteld een tastbaar symbool is geworden van die ontdekking.
- [34] Met zijn verzoek om uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), iii), wenst de verwijzende rechter te vernemen of bij het onderzoek naar de weigeringsgrond rekening kan worden gehouden met de kennis van het publiek van de grafisch afgebeelde waar. Met andere woorden; is de weigeringsgrond van toepassing op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, wanneer uitsluitend op grond van de kennis van relevante consumenten kan worden vastgesteld dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft?

### **Derde vraag**

- [35] sub a):

De diverse vormen van industriële eigendomsrechten vormen een nuttige aanvulling op elkaar. Een en dezelfde waar kan een meervoudige bescherming genieten. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt evenwel dat de inschrijving als merk niet tot doel mag hebben de houder een exclusief recht van onbeperkte duur te verlenen door de – beperkte – duur van het door een octrooi, exclusief gebruiksmodel of modelrecht verleende monopolie te omzeilen.

De driedimensionale vorm waaruit het aan de orde zijnde teken bestaat geniet reeds modelbescherming. Voor deze vorm van bescherming komen waren in aanmerking die, behalve dat zij aan andere vereisten dienen te voldoen, een eigen karakter hebben. In het geval van siervoorwerpen geeft de eigen vorm, die door de maker ervan als esthetisch kenmerk is ontworpen, *a priori* een wezenlijke waarde aan de betrokken waar.

De vraag is of de vorm van een waar die alleen een decoratieve functie (van siervoorwerp) heeft, gelet op het reeds vastgestelde eigen karakter *a priori* uitgesloten is van inschrijving als teken.

- [36] sub b):

In geval van siervoorwerpen is het decoratieve karakter de enige functie van de waar. De vorm van de waar kan, als esthetisch kenmerk, op zichzelf aan de waar een wezenlijke waarde geven die maakt dat de waar door de koper wordt gekocht. De vraag is of de betrokken weigeringsgrond kan worden toegepast op een waar waarvan de vorm een louter esthetische, decoratieve functie heeft; met andere woorden: dient, wat siervoorwerpen betreft, inschrijving van de driedimensionale vormen waarvoor bescherming wordt gevraagd, noodzakelijkwijs te worden geweigerd?

Boedapest, 6 februari 2019

[OMISSIS]

[ondertekening]

WERKDOCUMENT