



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 128/14
Luxemburg, 18 september 2014

Arrest in zaak C-205/13
Hauck GmbH & Co.KG / Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter
Opsvik, en Peter Opsvik A/S

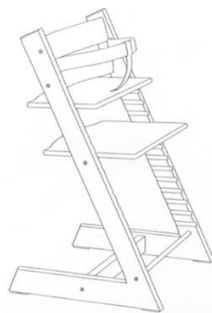
De inschrijving als merk van vormen die door de functie van de waar worden bepaald en van vormen die verschillende wezenlijke waarden kunnen geven aan een waar met verschillende kenmerken, kan krachtens het Unierecht worden uitgesloten

Het voorbehouden van dergelijke vormen aan één marktdeelnemer zou een monopolie op de wezenlijke kenmerken van de waren toekennen, hetgeen zou afdoen aan het doel van de merkenbescherming

Het Unierecht¹ verbiedt, onder andere, de inschrijving van merken die uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die door de aard van de waar wordt bepaald.

Peter Opsvik heeft een kinderstoel ontworpen, genaamd „Tripp Trapp”. Deze stoel bestaat uit schuine staanders waarin de elementen van de stoel zijn verwerkt, en uit horizontale liggers, waarbij de combinatie van de staanders en de liggers een „L-vorm” heeft. Door die schuine staanders en de L-vorm verkrijgt de stoel een hoge mate van oorspronkelijkheid. In 1972 heeft de Stokke-groep, die onder meer bestaat uit de Noorse vennootschap Stokke A/S en de Nederlandse vennootschap Stokke Nederland BV, de Tripp Trapp-stoel op de markt gebracht. Ook Peter Opsvik en de Noorse vennootschap Peter Opsvik A/S hebben intellectuele-eigendomsrechten op de betrokken vorm.

In 1998 heeft Stokke A/S bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een inschrijvingsaanvraag ingediend voor een driedimensionaal merk met het uiterlijk van de „Tripp Trapp”-kinderstoel. Het merk is op haar naam ingeschreven voor „stoelen, met name kinderstoelen”. Het merk beeldde de volgende vorm af:



De Duitse vennootschap Hauck GmbH & Co. KG vervaardigt en distribueert kinderartikelen, waaronder twee modellen van stoelen, „Alpha” en „Beta” genaamd.

¹ 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). Deze richtlijn was ten tijde van de feiten van toepassing.

Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik en Peter Opsvik A/S hebben beroep ingesteld tegen de vennootschap Hauck, op grond dat de verkoop van de „Alpha”- en „Beta”-stoelen inbreuk maakte op hun auteursrechten en op de rechten die zij aan het ingeschreven merk ontleenden. De vennootschap Hauck heeft van haar kant reconventioneel met name de nietigverklaring van het merk gevorderd. In 2000 heeft een Nederlandse rechtbank het beroep van Stokke en Opsvik toegewezen wat de schending van de auteursrechten betreft, maar de inschrijving van het merk, overeenkomstig de vordering van de vennootschap Hauck, nietig verklaard.

Nadat bij hem cassatieberoep was ingesteld, heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld over de gronden waarop de inschrijving van een merk dat bestaat uit de vorm van de waar, kan worden geweigerd of nietig kan worden verklaard.

In zijn arrest van vandaag benadrukt het Hof allereerst dat **het begrip „vorm die door de aard van de waar bepaald wordt”** impliceert dat in beginsel de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van de waar. Het voorbehouden van dergelijke kenmerken aan één marktdeelnemer zou het concurrerende ondernemingen immers onmogelijk maken hun waren een voor het gebruik ervan nuttige vorm te geven. Bovendien gaat het om wezenlijke kenmerken waarnaar de consument kan zoeken in concurrerende waren, aangezien deze beogen dezelfde of een soortgelijke functie te vervullen.

Wat de weigerings- of nietigheidsgrond op basis van „vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven” betreft, merkt het Hof op dat dit begrip niet mag worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, op gevaar af geen betrekking te hebben op waren die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben. De omstandigheid dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, sluit niet uit dat ook andere kenmerken van de waar daaraan een aanzienlijke waarde kunnen geven. Het doel om 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, vereist dus dat de toepassing van deze weigerings- of nietigheidsgrond niet automatisch wordt uitgesloten wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult. Bovendien is de vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument niet beslissend in het kader van de toepassing van deze weigeringsgrond, maar kan deze hooguit een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt. Tevens kan 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.

Wat ten slotte de vraag betreft of deze twee gronden voor weigering van inschrijving gecombineerd kunnen worden toegepast, merkt het Hof op dat de in de merkenrichtlijn vastgestelde gronden voor weigering van inschrijving autonoom zijn. Wanneer is voldaan aan één van de criteria, kan het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar en zelfs uit een grafische weergave van deze vorm dus niet als merk worden ingeschreven.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof

beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170