

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 14 januari 2003¹

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 lidstaten², 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.

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

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

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 „vloeiwbare 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.

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

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.

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?

De prejudiciële vragen

6. Onder deze omstandigheden heeft het Bundespatentgericht (24e Kamer, beroepskamer voor merken) op 10 april 2001 de

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?"

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:

[...]

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 verzoevende onderneming hebben deelgenomen.

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 her-

komst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

De eerste prejudiciële vraag

[...]

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

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

— de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

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.

— 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;

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 onderne-

[...]”

ming 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 driedimensionele 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

³ — Cursivering van mij.

verklaring⁴ 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.”

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 verneemen of de redelijk geïnformeerde, omzichtigte en oplettende, gemiddelde consument in staat moet zijn de typische kenmerken zonder analytisch en vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid te herkennen.

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.

19. In het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky⁵, 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 uitgang van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtigte en oplettende gewone consument, zonder dat een deskundigen- of opinieonderzoek moest worden opgedragen.⁶

De tweede prejudiciële vraag

18. De verwijzende rechter vraagt wat het exacte criterium is op basis waarvan de

20. Dit beoordelingscriterium is in identieke bewoordingen in verschillende arres-

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.

ten op verschillende gebieden bevestigd⁷, 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

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.

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 alinea¹¹, 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 ambts-halve 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.

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).

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.”