

Vormentaal: de deconstructie van het vormmerk in de rechtspraak

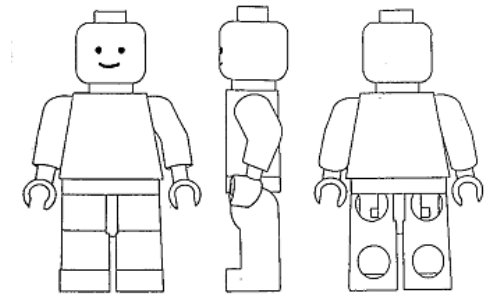
BMM Voorjaarsvergadering
2018

Gregor Vos



Inleiding

- Vormmerken steeds lastiger
- In rechtspraak van moderne opvatting naar feitelijke uitsluiting
- Kort overzicht geschiedenis vormmerk in EU
- Rechtspraak
 - Onderscheidend vermogen (OV)
 - Vormmerk-restricties
 - Inburgering
- Conclusie



Brinkhof

Geschiedenis vormmerk in EU

- Eind jaren '50 besprekingen EEG
- Merk als instrument tot eenwording
Gemeenschappelijke markt
- 1961: Trade Mark Working Group,
o.l.v. Dr. De Haan
- 1964: Preliminary draft of a Convention for a European
Trade Mark
- Vormen onderdeel van de merkdefinitie
- 1974: Commissie werkgroep: Beier (Max Planck),
Thierr (industrie), Burreel (QC)



Commissie memorandum 1976

- Artikel 2 EEG-Verdrag: instelling Gemeenschappelijke markt
- Artikel 3 EEG-Verdrag: wegnemen obstakels vrij verkeer
- Nationale merken <-> artikel 2 + 3
- Gemeenschappelijke markt heeft behoefte aan Gemeenschappelijk merk en harmonisatie



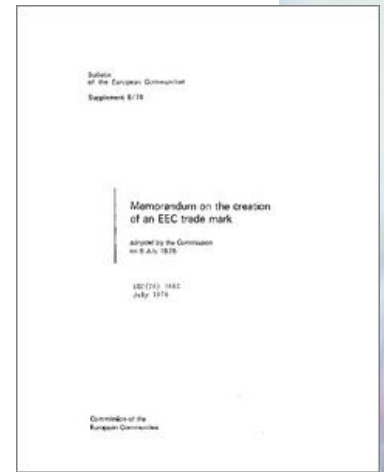
Commissie memorandum 1976

- ‘Fundamental concepts’:
 - Another special objective should be to ensure that the CTM system is available to all interested undertakings, irrespective of their size and economic importance. It is important that the EEC trade mark should provide the means for smaller and medium-sized undertakings to extend their economic activities further afield within the common market.
- Naast merken ook aanvullende bescherming nodig voor ongeregistreerde merken en andere tekens ogv nationaal recht, oneerlijke mededinging, passing off, etc



Commissie memorandum 1976

- Definitie van een merk zo breed mogelijk, alle tekens die de waren en diensten kunnen onderscheiden
 - Par. 72: Therefore, in accordance with Article 8 of the 1964 Draft, not only words and pictorial presentations should be admitted to registration as marks, but also letters, numbers, colour combinations, as well as the shapes of articles or their packaging.
- Nauwere definitie maakt systeem onaantrekkelijk
- Ruimere definitie geeft meer rechtszekerheid:
 - Par. 73: it would provide an inducement to register distinguishing characteristics, such as get-up, which it has not hitherto been possible in some Member States to protect through registration and which would thus be available in the public register for inspection by third parties.
- Vormen zijn dus merken en geen 'andere tekens'

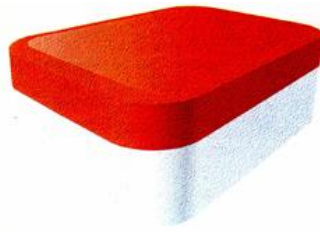


Richtlijn en Verordening

- 1980: Voorstellen RI en Vo
- 1988: Eerste Merkenrichtlijn
- 1993: GemMVo
- Art 2 Mrl 1988: Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name (..) vormen van waren of van verpakkingen, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden
- Vormen tekens als alle andere tekens en net zo geschikt als merk, ja toch?



Criteria OV

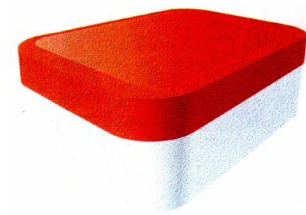


- KvB 4 augustus 1999, R 139/1999 (Granini fles)
 - ‘die originelle Idee’, ‘Flachenform hinreichend originell’
- Originaliteit in het merkenrecht?
- Henkel wastabletten
- KvB 21 september 1999, R 73/1999-3:
 - Verwijzing naar ‘originaliteit’ van Granini fles
 - Onderscheid maken met modellenrecht
 - => strengere criteria voor vormmerken
- Henkel wastablet
- KvB 25 november 1999, R 75/1999-3: strengere criteria voor vormmerken



Brinkhof

Onderscheidend vermogen



- Officieel zijn vormen tekens als alle andere tekens:
 - Gerecht 19 september 2001, T-30/00 (Henkel wastablet):
Rov. 48: Voor beoordeling OV geen onderscheid tussen verschillende categorieën merken. Beoordelingscriteria van OV van beeldmerken bestaande uit de weergave van de waar zelf, zelfde als voor andere categorieën merken.

- HvJEU 18 juni 2002, C-299/99 (Philips/Remington):
Rov. 48: Geen onderscheid tussen verschillende categorieën merken. Criteria OV vormmerken dezelfde als voor andere soorten merken.



Philishave 4806 Remington R-5130

- HvJEU 8 april 2003, C-53/01-55/01 (Linde, Winward, Rado):
Rov. 42: Geen strengere criteria voor vormmerken dan voor andere soorten merken.



Perceptie consument



Philishave
4806

Remington
R-5130

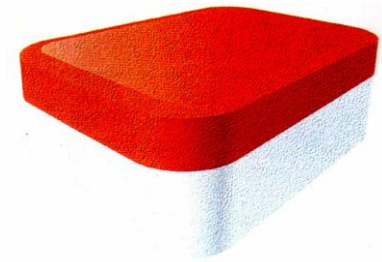
- HvEU Philips/Remington
Rov. 63: Bij beoordeling OV vormmerken rekening houden met perceptie gemiddelde consument
- Vraag: wat is de perceptie van de consument?
- Logisch antwoord: per geval beoordelen, elk teken op zijn eigen merites beoordelen, geen onderscheid maken naar categorieën merken.
- FOUT!

Perceptie consument



- Henkel wastabletten
- KvB: strengere criteria voor vormmerken
- Gerecht 19 september 2001, T-337/99 rov 27 en 28:
 - Feit dat KvB strengere criteria aanlegt is ‘verwarrend’, maar niet bepalend, want... KvB zegt ook dat vorm herkomst anders aanduidt dan woorden en afbeeldingen
 - Over het algemeen legt de consument niet het verband tussen de vorm van een waar en de herkomst ervan. De vorm van de waar moet een of ander de aandacht van de consument trekkend bijzonder kenmerk hebben opdat de consument deze vorm als een aanduiding van de herkomst van de waar zou kunnen opvatten.

Perceptie consument



- Henkel wastablet
- KvB : strengere criteria voor vormmerken
- Gerecht 19 september 2001: geen strengere criteria, maar...
 - Rov 49: dat de perceptie van de doelgroep in het geval van een vormmerk, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als in het geval van een woordmerk of van een beeldmerk of driedimensionaal merk dat de waar niet getrouw weergeeft. Terwijl het publiek de gewoonte heeft deze laatste merken onmiddellijk als identificatietekens van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met het voorkomen van de waar zelf.

Perceptie consument

- Afwastabletten arresten 2001 keerpunt van vormmerk ellende
- Onder mom van OV toch strengere criteria voor vormmerk
- Link duidelijk te zien in T-337/99: formulering KvB van strengere criteria 'verwarrend', wat ze bedoelen is andersoortig OV
- Heldere boodschap aan EUIPO, motiveer beter!
- Zgn. perceptie consument misbruikt om juridisch beleid te maken



Perceptie consument

- Linde, Winward, Rado
- A-G Ruiz-Jarabo Colomer 24 oktober 2002:
 - Aangezien de functie de vorm bepaalt en gelijksoortige producten dus gewoonlijk hetzelfde uiterlijk zullen hebben, mist de vorm aanvankelijk meestal onderscheidend vermogen.
 - Ik wijs erop dat dergelijke praktische moeilijkheden voortvloeien uit de aard zelf van driedimensionale vormen en uit de bijzonderheden van de gewoontes van verbruikers, en niet uit een eventuele strengere toetsing van het onderscheidend vermogen.
- HvJEU 8 april 2003 volgt AG letterlijk



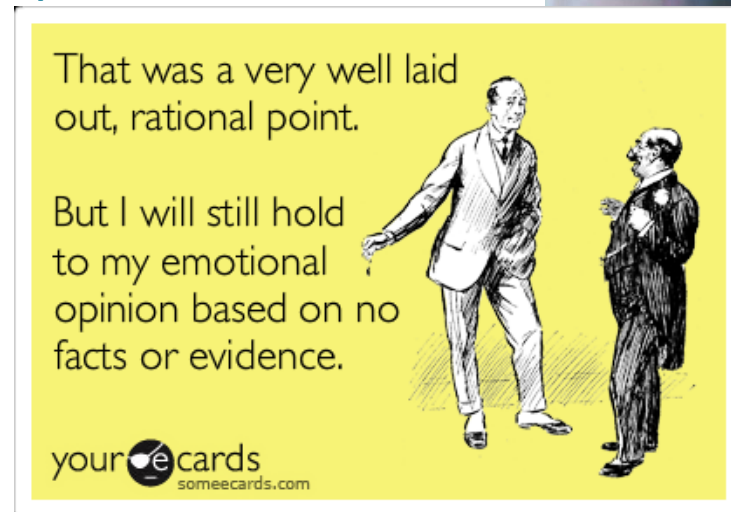
Perceptie consument



- HvJEU 29 april 2004, C-456/01 (Henkel)
 - Rov. 38: geen strengere criteria, maar perceptie consument bij vormmerk niet noodzakelijkerwijs zelfde als bij woord- en beeldmerk. Consument is immers niet gewend herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden van de vorm ervan of uit de verpakking.
 - Rov. 39: Hoe meer de vorm gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm, hoe groter de kans dat het OV mist
=> alleen vormen die significant afwijken van norm of wat gangbaar is, kunnen OV hebben.

Onderscheidend Vermogen vormmerk

- OV vormmerk misbruikt om toch strengere criteria toe te passen
- Woordenspel van Gerecht en HvJEU om bedoeling van Europese wetgever te frustreren
- Opzet van brede definitie van het Europese merk teniet gedaan
- Geen feitelijke onderbouwing maar enkele ongefundeerde aanname
- Feitelijke aanname is onjuist
- Drogreden: wat voor vormen geldt, geldt ook voor taal
- Ook woorden moeten afwijken van beschrijving
- Feitelijke aanname geobjectiveerd tot rechtsregel



Brinkhof

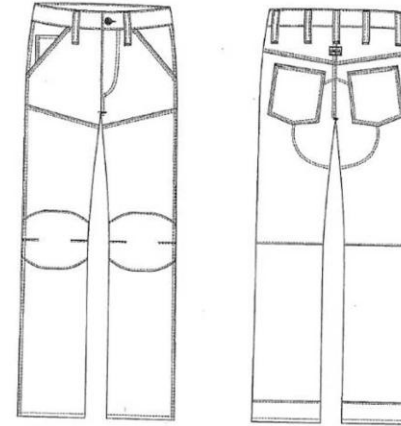
Vormmerk dogma

Dogma: Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed; daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen, ook al ontbreekt ieder wetenschappelijk bewijs.



Normatieve vormmerk-restricties

- Na vaststelling OV dogma in 2004 vormmerk tussen 2002-2014 verder onderuit gehaald door normatieve restricties
- Vóór 2017 speciaal voor vormmerken, nu voor alle soorten merken
 - Techniekrestrictie
 - Aardrestrictie
 - Waarderrestrictie
- HvJEU 20 september 2007, C-371/06 (G-Star/Benetton)
- Inburgering niet mogelijk



Techniekrestrictie

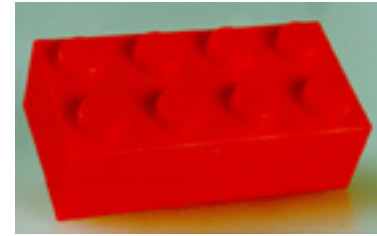
- HvJEU 2002 Philips/Remington
- Ratio techniekrestrictie is verhinderen van toekennen monopolie op technische oplossingen
- Exclusief terrein voor octrooirecht
- Vormen waarvan wezenlijke kenmerken technische functie hebben
- Doel van algemeen belang voor ongestoord gebruik van vormen met functionele wezenlijke kenmerken
- Apparaat gerichte leer



Philishave
4806

Remington
R-5130

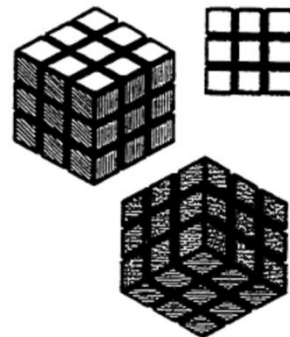
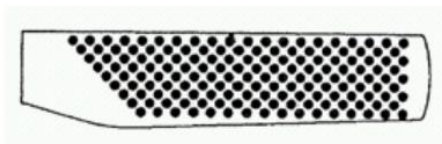
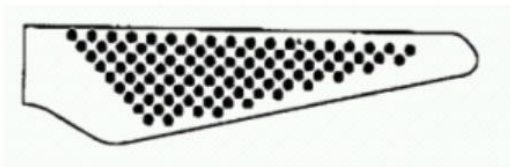
Techniekrestrictie wezenlijke kenmerken



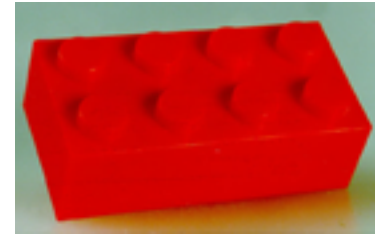
- HvJEU 14 september 2010, C-48/09 (Lego)
- 'wezenlijke kenmerken': belangrijkste elementen van het teken
- Identificatie van die wezenlijke kenmerken per geval
- Meteen op totaalindruk of eerst per bestanddeel
- Eenvoudige visuele analyse, of uitvoerig onderzoek, evt. rekening houden bewijs zoals opinieonderzoeken en deskundigenonderzoeken, of IE-rechten die eerder ivm waar zijn verleend

Onderzoek wezenlijke kenmerken

- HvJEU 6 maart 2014, C-337/12 (Yoshida)
- ogv Lego toegestaan om elk materiaal te beoordelen voor vaststellen aard teken: bewijs van manier van gebruik relevant voor beoordeling geldigheid registratie
- HvJEU 10 november 2016, C-30/15 (Rubik kubus)
- Grondig onderzoek, niet alleen naar registratie kijken maar ook naar relevante bijkomende informatie



Techniekrestrictie

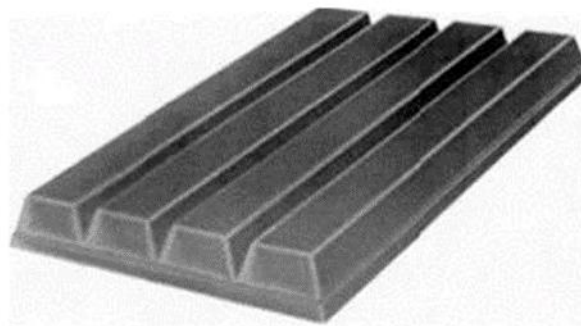


- Elke vorm is in zekere mate functioneel
- Enkele aanwezigheid van gebruikskenmerken onvoldoende: termen ‘uitsluitend’ en ‘noodzakelijk’ maken dat alleen vormen die louter een technische oplossing bevatten worden geweigerd
- ‘Uitsluitend’= wanneer alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie
- Evt. niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie zijn irrelevant
- Dus: wezenlijk niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element dat een belangrijke rol speelt in vorm, voorkomt weigering

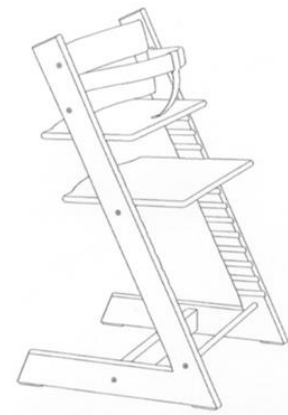
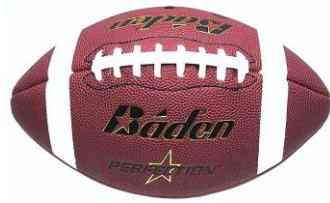


Techniekrestrictie

- HvJEU 16 september 2015, C-215/14 (KitKat)
- Wijze van productie valt buiten techniekexcepcie
- Voor consument is functionaliteit van waar zelf relevant, niet de productiewijze
- Vorm niet snel bepaald door productiewijze

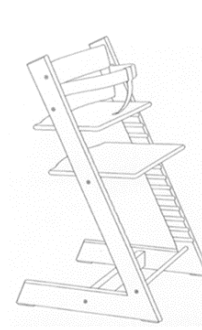


Aardrestrictie



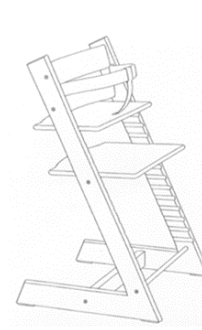
- Oude Benelux-leer: alleen voor vormen waarvoor geen alternatieve vormen bestaan
- HvJEU 18 september 2014, C-205/13 (Hauck/Stokke)
- Ratio aardrestrictie zelfde als van techniekrestrictie
- Niet uitsluitend voor 'natuurlijke vormen' anders kan doel aardrestrictie niet worden bereikt
- Vormen waarvan wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar
- Zijn wezenlijke kenmerken waarnaar de consument kan zoeken in de waren van concurrenten, beogen dezelfde of een soortgelijke functie te vervullen.

Waarderrestrictie



- Oude Beneluxleer: alleen van toepassing op kunstwerken en werken van toegepaste kunst
- HvJEU Hauck/Stokke
- Waarderrestrictie ook van toepassing op vorm van waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven (zie ook Gerecht 6 oktober 2011, T-508/08 (B&O))
- Ratio is voorkomen van eeuwigdurende bescherming van onderwerpen die bij andere IE-rechten in tijd beperkt zijn

Waarderrestrictie



- Bij beoordeling is perceptie consument slechts een element, niet doorslaggevend
- Andere beoordelingselementen:
 - aard van de betrokken warencategorie
 - artistieke waarde van de betrokken vorm
 - verschil tussen deze vorm en andere gebruikelijke vormen
 - significant verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren
 - ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar



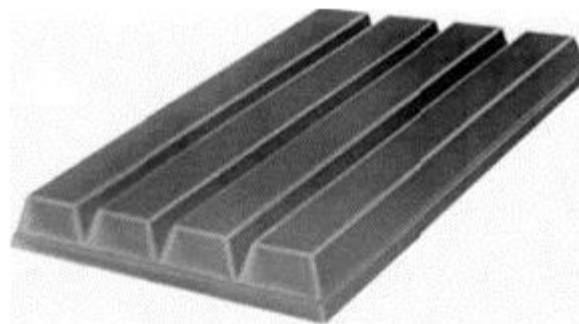
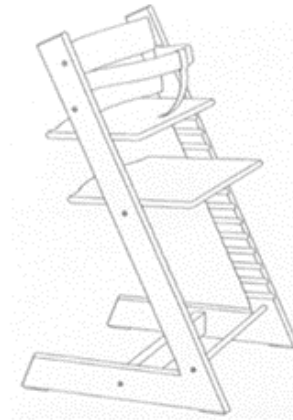
Waarderestrictie

- Conclusie A-G Szpunar 6 februari 2018, C-163/16 (Louboutin)
- Louboutin merk behandelen als vorm-/kleurmerk
- Perceptie consument relevant bij wezenlijk waarde
- Kan variëren door modetrends, laat waarderestrictie onverlet
- Wezenlijke waarde is intrinsieke waarde, niet populariteit merk
- Conclusie: Louboutin merk valt onder (vorm)merkuitsluiting + wezenlijk waarde alleen intrinsieke waarde



Geen combinatie van restricties

- HvJEU Hauck/Stokke
- Restricties zijn autonoom
- Verschillende restricties kunnen op een vorm van toepassing zijn
- Maar alleen als alle wezenlijke kenmerken onder die restrictie vallen
- Geen combinatie van restricties
- Voorbeeld: HvJEU 16 september 2015 KitKat



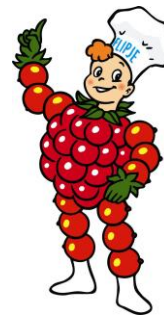
Restricties

- Ruime opvatting leidt tot ruime uitsluiting
- Ruime opvatting kan botsen met strikte OV criteria
- Significant afwijken \leftrightarrow wezenlijke waarde
(verschil tussen deze vorm en andere gebruikelijke vormen)
- Verhouding techniek- en aardrestrictie onduidelijk
- Beoordelingscriteria waarderrestrictie subjectief en veranderlijk: weigering absoluut
- Vormmerk nog net niet dood, maar ver van ruime bescherming zoals beoogd in 1976

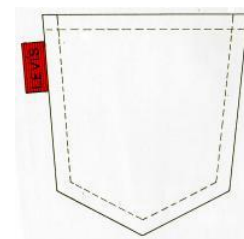


Brinkhof

Inburgering

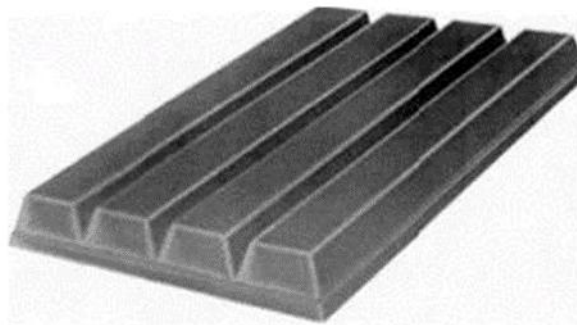


- Inherent OV praktisch onmogelijk, alleen voor vormen die geen verband houden met waren en diensten
- Inburgering wél mogelijk
- HvJEU 16 september 2015 KitKat
Aantonen dat teken als gevolg van gebruik voor betrokken kringen kan dienen om de waren te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming
- Kan als onderdeel van samengesteld merk en in samenhang met ander merk
 - HVJEU 7 juli 2005C-353/03 (Have a break)
 - HvJEU C-12/12 (Colloseum)

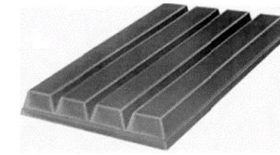


Inburgering – identificatie herkomst

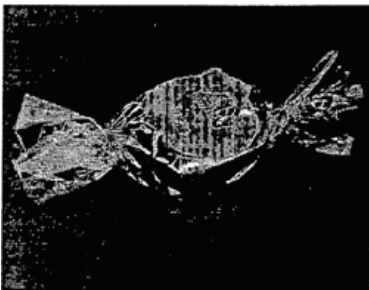
- Vraag in KitKat ging over 'reliance' vs identificatie herkomst
- In UK 90% associatie en 50% herkenning van herkomst
- Toch in UK geweigerd, want geen 'reliance' aangetoond
- Gerecht 15 December 2015, T-112/13 (KitKat)
Geen reliance in EU merkenrecht



Inburgering – territoriale aspecten



- HvJEU 7 september 2006, C-108/05 Europolis
- Inburgering in het hele grondgebied van een lidstaat/Benelux
- KvB, 90% van populatie is voldoende, EU als geheel, niet elke lidstaat
- Gerecht 15 December 2015 KitKat
- Inburgering in de hele EU betekent in elke lidstaat
- HvJEU 22 juni 2006, C-24/05 (Storck)
- Gebrek aan OV kan 'in voorkomend geval' 1 lidstaat zijn
- HvJEU 24 mei 2014, C-98/11 (Lindt)
- Gaat te ver om bewijs voor iedere lidstaat te eisen



Brinkhof

Conclusie

- Vormmerk heeft het zeer lastig
- Restricties (te) ruim uitgelegd
- OV (te) strikt opgevat
- Inburgering heel lastig
- Intentie van ruime merkdefinitie mislukt
- Intentie van beschikbaarheid EUTM voor MKB mislukt
- Intentie van rechtszekerheid mislukt
- Nationale bezwaren (UK, Dld, etc.) hebben gewonnen van intentie EU
- Vormen weer beschermd via modellenrecht, auteursrecht en OD
- Na 40 jaar weer terug bij af



Brinkhof

Hartelijk dank voor uw aandacht!

Gregor Vos

T +31 20 305 32 48

M +31 6 526 13 387

E gregor.vos@brinkhof.com

Brinkhof N.V.

De Lairessestraat 111-115

1075 HH Amsterdam

T +31 20 305 32 00

F +31 20 305 32 01

E info@brinkhof.com

www.brinkhof.com