

PROCUREUR-GENERAAL
BIJ DE
HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/02263
Zitting 17 april 2020

CONCLUSIE

F.F. Langemeijer

In de zaak

1. Stokke A/S
2. Stokke Nederland B.V.
3. P. Opsvik
4. P. Opsvik A/S

tegen

Firma Hauck GmbH & Co. KG

In dit stadium van het geding gaat het om de vraag of de vorm van de Tripp Trapp-stoel rechtsgeldig is gedeponeerd als merk voor 'stoelen, met name kinderstoelen'. Na verwijzing heeft het gerechtshof deze vraag ontkennend beantwoord omdat het gaat om een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. In het principaal cassatieberoep wordt opgekomen tegen dat oordeel.

1. Feiten en procesverloop

- 1.1 In zijn tussenarrest van 12 april 2013¹ heeft de Hoge Raad in rov. 3.1 onder (i) tot en met (vii) de belangrijkste feiten samengevat en het procesverloop tot dan toe beschreven.
- 1.2 In dat tussenarrest heeft de Hoge Raad, in verband met de behandeling van de onderdelen IV.2 - IV.5 van het incidenteel beroep van de huidige eisers en eiseressen tot cassatie (hierna: Stokke c.s.), aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) prejudiciële vragen gesteld. Deze betroffen de uitleg van de door Hauck (thans verweerster in cassatie) ingeroepen weigerings- of nietigheidsgronden, genoemd in art. 3 lid 1, aanhef en onder e, eerste en derde streepje van Richtlijn 89/104/EEG (hierna: de Eerste richtlijn), zoals gecodificeerd in art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) en onder e (iii), van Richtlijn 2008/95/EG (hierna: de Merkenrichtlijn).
- 1.3 Volgens art. 3 lid 1 (onder e) van de Merkenrichtlijn kunnen niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard worden:
"tekens die uitsluitend bestaan uit:
i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft".
- 1.4 Het HvJEU heeft de gestelde vragen in zijn arrest van 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233² (*Hauck/Stokke*) beantwoord als volgt:

"1) Artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

2) Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De

¹ ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503 m.nt. P.B. Hugenholtz. Dit arrest is ten aanzien van de kostenveroordeling verbeterd bij arrest van 31 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1601.

² NJ 2015/349 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2015/3, nr. 11 m.nt. M.F.J. Haak, IER 2015/24 m.nt. J.C.S. Pinckaers.

perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is.

3) Artikel 3, lid 1, sub e, van de Eerste richtlijn (89/104) moet aldus worden uitgelegd dat de in het eerste en het derde streepje van deze bepaling vermelde gronden voor weigering van inschrijving niet gecombineerd kunnen worden toegepast.”³

Het antwoord op vraag (1) dient te worden gelezen in samenhang met de daaraan ten grondslag liggende overweging 22 van het arrest van het HvJEU. Die houdt in dat de betrokken uitsluitingsgrond *niet* mede bestrijkt het geval dat in de vorm van de waar een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals als een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.

- 1.5 Na het arrest van het HvJEU is de procedure in cassatie voortgezet. In zijn arrest van 27 november 2015⁴ nam de Hoge Raad bij de bespreking van onderdeel IV.2 van het middel in het incidentele cassatieberoep tot uitgangspunt dat in rov. 5.7.2 van het tussenarrest van 12 april 2013 het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van 31 mei 2011⁵ heeft uitgelegd in die zin, dat het hof van oordeel was dat het vormmerk van Stokke A/S een teken is dat uitsluitend bestaat in een vorm die *gedeeltelijk* beantwoordt aan art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) en voor *het overige* aan e (iii) van de Merkenrichtlijn (rov. 3.2.2). De Hoge Raad overwoog dat het antwoord van het HvJEU op de derde prejudiciële vraag meebrengt dat onderdeel IV.2 slaagt (rov. 3.2.3 - 3.2.4 HR). De Hoge Raad heeft het arrest van 31 mei 2011 vernietigd en het geding ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar het gerechtshof Amsterdam. Daarbij heeft de Hoge Raad aan de verwijzingsrechter de volgende aanwijzingen gegeven:

“3.2.4 (...) Het hof waarnaar de zaak zal worden verwezen, dient alsnog te onderzoeken of de vorm van de Tripp Trapp-stoel een teken is dat, gelet op de door Hauck ingeroepen uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) en e (iii), Merkenrichtlijn, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt hetzij op de ene grond, hetzij op de andere, hetzij volledig op elk van beide gronden.

³ Van de Nederlandse commentaren op het arrest noem ik: D.J.G. Visser, *Have a break & take a chair. KitKat & Tripp Trapp*, *Ars Aequi* 2016/05, blz. 386 - 392; D. Visser, *Het vormmerk is dood*, opgenomen in: *glElen, een bekend begrip* (red. A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts en R.C.K. van Oerle), 2015, blz. 399 - 411; D. Visser, *Kroniek Intellectuele Eigendom*, *NJB* 2015/733; P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, 2019, nr. 48; *Rechtspraak Intellectuele Eigendom* (red. P.G.F.A. Geerts, P.A.C.E. van der Kooij en A.A. Quaedvlieg), 2019/83 (blz. 712 - 720); P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2018, nr. 310; P. Teunissen, *Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package*, *IER* 2016/45 (blz. 299 - 308).

Van de in het buitenland verschenen commentaren noem ik: Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, *MarkenG*, Köln: Wolters Kluwer Deutschland, 2018, par. 3.6.2.3; A. Kur, *Beurteilungsgrundsätze für Formmarken*, *GRUR* 11/2014, blz. 1097 - 1100; U. Hildebrandt, *Trade Mark Law in Europe. Case Law of the Court of Justice of the European Union*, Wolters Kluwer 2016, blz. 138 - 148; A. Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *Intellectuele rechten/Droits intellectuels* 2016/1 (blz. 49 - 61); *Tritton on Intellectual Property in Europe* (red. R. Davis, Th. St. Quintin en G. Tritton), Sweet & Maxwell 2018, 3-247 - 3-264; *Concise European Trade Mark and Design Law* (red. Ch. Gielen en V. von Bomhard), Wolters Kluwer 2017, art. 7 EU Trade Mark Regulation, aant. 8e (P. von Kapff).

⁴ ECLI:NL:HR:2015:3394, NJ 2016/2.

⁵ Gerechtshof 's-Gravenhage 31 mei 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ6773, IER 2012/3 m.nt. JMBS.

3.2.5 (...) Het verwijzingshof zal, waar het de strekking van de genoemde uitsluitingsgronden betreft, het antwoord op de prejudiciële vragen 1 en 2 in aanmerking dienen te nemen. Met het oog daarop wordt nog het volgende overwogen. (...)

3.3.2 Het antwoord op vraag 1 dient te worden gelezen in samenhang met de daaraan ten grondslag liggende overweging 22 van het arrest van het HvJEU, inhoudende dat de betrokken uitsluitingsgrond niet mede bestrijkt het geval dat in de vorm van de waar een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.”

- 1.6 Nadat de zaak bij het gerechtshof Amsterdam was aangebracht hebben Stokke c.s. een memorie na cassatie en verwijzing genomen, tevens akte houdende vermindering van eis. Hauck heeft een memorie van antwoord ingediend. Het debat van partijen na verwijzing betrof zowel de mogelijke uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1 onder e onder (i) als de mogelijke uitsluitingsgrond onder e onder (iii).
- 1.7 Bij arrest van 5 februari 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:262) heeft het gerechtshof Amsterdam het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 4 oktober 2000⁶ in conventie en reconventie, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, bekrachtigd en een beslissing genomen over de proceskosten.
- 1.8 Voor zover van belang en hier onbestreden, heeft het hof het volgende tot uitgangspunt genomen:
 - De opdracht van de Hoge Raad in het arrest van 27 november 2015 komt erop neer dat het hof alsnog moet beoordelen of de uitsluitingsgronden van art. 3 lid 1 sub e (i) en/of sub e (iii) Merkenrichtlijn van toepassing zijn. De wijze waarop de opdracht is geformuleerd kan niet anders worden begrepen dan dat ook de relevante feiten moeten worden onderzocht (rov. 2.2).
 - De Hoge Raad heeft met betrekking tot de weigeringsgrond van art. 3 lid 1 sub e (i) aan het HvJEU de vraag voorgelegd of deze grond voor weigering van de inschrijving alleen aanwezig is als het gaat om een vorm die voor de functie van de waar *onontbeerlijk* is of dat daarvan reeds sprake is bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikskenmerken van een waar waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Het HvJEU heeft deze vraag aldus begrepen dat de Hoge Raad wenst te vernemen of bedoelde bepaling zo moet worden uitgelegd dat de daarin vastgestelde weigeringsgrond enkel van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of ook op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm waarbij één of meer wezenlijke gebruikselementen van deze waar aanwezig zijn waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (rov. 2.3).
 - Het HvJEU heeft bij de beantwoording van deze vraag in de eerste plaats gewezen op het *doel* dat - in het algemeen belang - met de in art. 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn genoemde verboden van inschrijving wordt nagestreefd, namelijk het verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouder een monopolie verkrijgt van (in beginsel) onbeperkte duur op (technische of gebruiks-)kenmerken van een waar

⁶ ECLI:NL:RBSGR:2000:AK4359.

waarnaar gebruikers mogelijkerwijs in waren van concurrenten zoeken. Volgens het HvJEU dienen bij de beoordeling van de vraag of de hier besproken uitsluitingsgrond van toepassing is de belangrijkste elementen van het teken te worden geïdentificeerd en kan deze grond geen toepassing vinden indien een element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt. Het gaat volgens het HvJEU echter te ver om - zoals eerder wel werd aangenomen - deze bepaling zo uit te leggen dat de weigeringsgrond enkel van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit vormen die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk zijn, zonder enige marge te laten voor een wezenlijke eigen bijdrage van de betrokken producent, en deze weigeringsgrond daarmee te beperken tot de zogeheten “natuurlijke” of “gereguleerde” waren (die hoe dan ook onderscheidend vermogen missen). In beginsel moet ook de inschrijving worden geweigerd van vormen waarvan (niet alle maar wel) de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar, opdat ook concurrerende ondernemingen hun waren een vorm kunnen geven die nuttig is voor het gebruik van deze waren. Het HvJEU geeft daarom als antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vraag dat de weigeringsgrond van art. 3 lid 1 sub e (i) Merkenrichtlijn van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij een of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (rov. 2.4).

- 1.9 Het hof oordeelde vervolgens dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel aan laatstbedoeld criterium voldoet (rov. 2.5) en heeft in dat verband het volgende overwogen:

“2.6. Het merkdepot waarop Stokke c.s. zich beroepen bevat de onderstaande afbeelding van de vorm van Tripp Trapp-(kinder)stoel:



Naar uit de gedeponeerde vorm kenbaar is, bestaat de stoel uit twee evenwijdige schuin oplopende (achterwaarts hellende) staanders, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een rugleuning en waartussen een zitplankje en, wat lager, een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn aan de binnenzijde voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van het zitplankje en het voetenplankje, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de lengte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. De rugleuning bestaat uit twee boven elkaar aangebrachte en licht achterwaarts gebogen delen met daartussen een gebogen, min of meer halfronde beugel. De staanders zijn ieder verbonden met een horizontaal naar achteren lopende ligger van iets breder formaat. Tussen de liggers is een verbindingslat gemonteerd, en tussen de staanders (juist boven de verbinding met de liggers) een verbindingsstaaf.

Door de hier beschreven constructie ontstaat een kinderstoel die veilig, deugdelijk en comfortabel is, en daarom voor het gebruik als zodanig in ergonomisch en pedagogisch opzicht verantwoord; deze stelling van Stokke c.s. is door het hof Den Haag onderschreven (eindarrest rov. 5.3), en dit hof sluit zich daarbij aan.

De combinatie van de hiervoor bedoelde vormkenmerken en eigenschappen levert een kinderstoel op die bijzonder gemakkelijk is in het gebruik en die zich door zijn schuine en aan de achterzijde open vorm gemakkelijk laat aanschuiven aan een (eet)tafel en relatief weinig plaats inneemt. Door de “trap” die ontstaat door de wijze waarop de voetenplank en zitplank tussen de staanders zijn aangebracht is de stoel beklimbaar voor het iets grotere kind en kan dit (bij verwijdering van de voor het totaalbeeld ondergeschikte beugel) daarop zelfstandig plaatsnemen.

2.7. Niet in geschil is dat de Tripp Trapp-stoel door zijn (strakke) vormgeving een aantrekkelijk uiterlijk heeft en dat, naar in dit geding vast staat, deze vorm, met name waar het betreft de toepassing van schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Het zijn echter juist deze aspecten van de vormgeving van de stoel die in hoge mate bepalend zijn voor de hierboven beschreven gebruikskenmerken en die de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel. Gelet hierop kan niet gezegd worden dat het hier om (louter) sier- of fantasie-elementen gaat, of om enig niet aan de generieke functie van de stoel inherent sier-element dat een belangrijke of wezenlijke rol speelt in de vormgeving van de stoel.

Dat de consument met name aan de gebruiksfunctie van de Tripp Trapp-(kinder)stoel waarde hecht (en dus naar de met de vorm van de stoel bereikte functionaliteit mogelijkerwijs op zoek zal gaan in waren van concurrenten) wordt ook door Stokke c.s. in feite erkend, zij het dat zij vervolgens aan het feit dat kinderstoelen op verschillende wijze kunnen worden vormgegeven ten onrechte de conclusie verbinden dat de weigeringsgrond ‘aard van de waar’ niet van toepassing kan zijn. Blijkens de uitspraak van het Hof van Justitie (punt 23) is de toepassing van de uitsluitingsgrond ‘aard van de waar’ immers niet beperkt tot vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn maar geldt die reeds indien de wezenlijke kenmerken van een vorm inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar, zodat wel degelijk ruimte blijft bestaan voor een wezenlijke eigen bijdrage van de betrokken producent.

Dit leidt tot de slotsom dat het merk zoals gedeponeerd waarop Stokke c.s. zich beroepen een teken betreft dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, oftewel een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE.

2.8. Het voorgaande brengt reeds mee dat de rechtbank het door Stokke A/S onder depotnummer 915680 gedeponeerde merk terecht nietig heeft verklaard en de op merkinbreuk betrekking hebbende vorderingen van Stokke c.s. terecht heeft afgewezen. (...)”

- 1.10 Stokke c.s. hebben - tijdig⁷ - beroep in cassatie ingesteld tegen het arrest van 5 februari 2019. Hauck heeft het cassatieberoep tegengesproken en van haar zijde voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Stokke c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping daarvan. Vervolgens hebben partijen hun standpunten schriftelijk laten toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

2. Bespreking van het cassatiemiddel in het principaal cassatieberoep

Ter inleiding

⁷ De cassatietermijn verstreek op zondag 5 mei 2019. Op grond van art. 1 lid 1 Algemene termijnenwet werd de termijn verlengd tot en met maandag 6 mei 2019.

- 2.1 De bovengenoemde Merkenrichtlijn is inmiddels vervangen door Richtlijn 2015/2436.⁸ De weigerings- en nietigheidsgronden van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i) en onder e (iii) van de oude Merkenrichtlijn zijn nu opgenomen in art. 4 lid 1, aanhef en onder e (i) en onder e (iii) van de nieuwe Merkenrichtlijn. Hierbij is sprake van een uitbreiding: de gronden voor weigering of nietigverklaring gelden met ingang van 1 maart 2019⁹ niet alleen voor tekens die bestaan uit vormen (ofwel: driedimensionale tekens).¹⁰
- 2.2 Het merkenrecht in Benelux-verband is neergelegd in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), afgekort BVIE, van 25 februari 2005, in werking getreden op 1 september 2006; zie art. 2.1 lid 2 voor deze weigerings- en nietigheidsgronden.¹¹ Ingevolge het Protocol van 11 december 2017¹² is het BVIE per 1 maart 2019 aangepast aan de nieuwe Merkenrichtlijn. In het BVIE zijn de absolute gronden voor weigering of nietigheid sindsdien opgenomen in art. 2.2bis lid 1, aanhef en onder e. In het geding na verwijzing is nog getoetst aan de oude Merkenrichtlijn.

Vorm die door de aard van de waar wordt bepaald

- 2.3 In het voormelde arrest van 18 september 2014 (*Hauck/Stokke*) heeft het HvJEU antwoord gegeven op de drie prejudiciële vragen die de Hoge Raad had gesteld in zijn tussenarrest van 12 april 2013. Voor het principaal cassatieberoep in de huidige zaak is het antwoord op vraag 1 van belang. Het HvJEU heeft, zoals gezegd, vraag 1 beantwoord in die zin dat art. 3, lid 1, onder e, eerste streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus moet worden uitgelegd dat de in deze bepaling vastgestelde grond voor weigering van inschrijving van toepassing kan zijn op een teken “dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt”.¹³ Het HvJEU heeft dit oordeel gemotiveerd in de punten 17 – 26 van zijn arrest.
- 2.4 In de punten 17 - 19 van zijn arrest is het HvJEU ingegaan op de ratio van de in art. 3 van de Merkenrichtlijn genoemde weigerings- en nietigheidsgronden:
- “17 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat de verschillende in artikel 3 van de merkenrichtlijn opgesomde gronden voor weigering van inschrijving moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arresten *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230¹⁴, punten 25-27, en *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377¹⁵, punt 77.

⁸ Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, Pb EU 2015, L 336/1.

⁹ Ingevolge de nieuwe Merkenrichtlijn (art. 54) hadden de lidstaten tot 15 januari 2019 de tijd om de bepalingen uit die richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De Benelux-landen hebben die datum niet gehaald. Zie hierover: Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom* 2019/46.

¹⁰ Zie: T&C IE, art. 2.2bis BVIE, aant. 6 (F.C. Folmer).

¹¹ Trb. 2005/96.

¹² Trb. 2018/35. Zie voor de inwerkingtreding: Trb. 2019/28.

¹³ Zie punt 27 van het arrest en de verklaring voor recht in het dictum.

¹⁴ HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, NJ 2000/269 m.nt. D.W.F. Verkade (*Chiemsee*).

18 Dienaangaande heeft het Hof met betrekking tot het tweede streepje van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn verklaard dat de ratio van de in deze bepaling vastgestelde gronden voor weigering van inschrijving erin bestaat te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een zaak, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt [arrest Philips, EU:C:2002:377, punt 78, en, wat betreft artikel 7, lid 1, sub e, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) - een bepaling die in wezen identiek is aan artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn - arrest Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516¹⁶, punt 43.

19 Het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen, vastgesteld in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de merkenrichtlijn, of van vormen die een wezenlijke waarde aan de zaak geven, in de zin van het derde streepje van deze bepaling, heeft 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 (zie in die zin arrest Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516, punt 45)."

- 2.5 In de zaken *Philips/Remington* en *Lego Juris/BHIM*, waarnaar het HvJEU verwijst, ging het om de weigerings- en nietigheidsgrond, genoemd in art. 3, lid 1 onder e (ii): tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de zaak die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.¹⁷ Die uitsluitingsgrond moet beletten dat een ondernemer het merkenrecht gebruikt om een uitsluitend recht op technische oplossingen zonder tijdslimiet te laten voortbestaan en daarmee in feite een monopolie schept. Dat is niet de bedoeling: "in het stelsel van intellectuele-eigendomsrechten zoals dat in de Unie is ontwikkeld, kunnen technische oplossingen enkel voor een beperkte duur worden beschermd, zodat zij daarna ongestoord door alle marktdeelnemers kunnen worden gebruikt."¹⁸
- 2.6 In het arrest van 18 september 2014, dat betrekking heeft op de beide andere uitsluitingsgronden, sluit het HvJEU daarbij aan. Het overweegt dat de in art. 3 lid 1, aanhef en onder e, *eerste streepje*, van de Merkenrichtlijn genoemde weigerings- en nietigheidsgrond hetzelfde doel nastreeft als de gronden achter het tweede en het derde streepje. Het bepaalde achter het eerste streepje moet worden uitgelegd in overeenstemming daarmee (punt 20).¹⁹
- 2.7 Volgens Folmer is niet geheel duidelijk waarom de gedachtegang geformuleerd in het arrest *Lego Juris/BHIM* (noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen), ook voor de twee andere uitsluitingsgronden in art. 3 lid 1 onder e geldt. Hij betoogt:²⁰

"Het verschil tussen de technische uitkomst-uitzondering en de twee andere is, dat octrooirecht en merkrecht niet kunnen cumuleren en auteursrecht of modellenrecht en merkenrecht wel.

.....

¹⁵ HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, NJ 2003/481 m.nt. J.H. Spoor, BIE 2003/89 m.nt. A.A. Quaadvlieg, IER 2002/42 m.nt. FWG (*Philips/Remington*).

¹⁶ HvJ EU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516, NJ 2011/303 m.nt. J.H. Spoor, BIE 2010/94 m.nt. A.A. Quaadvlieg, IER 2010/85 m.nt. S. de Wit en S. Vlaar (*Lego Juris/BHIM*).

¹⁷ Ook deze grond is per 1 maart 2019 uitgebreid.; zie alinea 2.1 hiervóór. Zie over deze uitsluitingsgrond: A-G Van Peursem vóór HR 28 juni 2019 (*Capri Sun/Riha*), ECLI:NL:HR:2019:1043, NJ 2019/332 m.nt. Ch. Gielen, alinea's 2.7 - 2.15.

¹⁸ HvJ EU 14 september 2010 (*Lego Juris/BHIM*), reeds aangehaald, punt. 46.

¹⁹ Het HvJEU verwees hierbij naar de conclusie van A-G Szpunar, ECLI:EU:C:2014:322, punten 28 en 54.

²⁰ T&C IE, art. 2.2bis BVIE, aant. 6 (F.C. Folmer).

Deze uitsluitingsgronden zijn absoluut. Indien een van deze uitsluitingsgronden van toepassing is, is het niet mogelijk dat het teken omdat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen, alsnog zou kunnen worden ingeschreven (...)."

Quaadvlieg stelt dat het bezwaar tegen monopolies "de sleutel is tot de absolute merkuitsluitingen" en dat het HvJEU aan deze ratio een anti-vereeuwigingsratio koppelt.²¹

Ook het commentaar van Visser berust op deze opvatting:²²

"Technische uitvindingen kunnen twintig jaar lang worden beschermd door het octrooirecht. Modellenrechtbescherming voor tijdig ingeschreven nieuwe vormgeving duurt maximaal vijftientig jaar. Toegepaste kunst is beschermd tot zeventig jaar na de dood van de maker door het auteursrecht. Na verloop van deze beschermingstermijnen vallen uitvindingen, siermodellen en kunstwerken in het publieke domein en mag iedereen ze namaken. Maar het merkenrecht is eeuwigdurend. Zolang een merk wordt gebruikt en de inschrijving wordt vernieuwd is een merk eindeloos beschermd. Om te voorkomen dat bescherming van vormgeving kunstmatig wordt verlengd via het merkenrecht bestaan er extra eisen voor vormmerken."

2.8 Het HvJEU overweegt in het arrest van 18 september 2014 met betrekking tot de eerste uitsluitingsgrond (vorm die door de aard van de waar wordt bepaald):

"21 Een correcte toepassing van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn verlangt dus dat de wezenlijke kenmerken van het betrokken teken, namelijk de belangrijkste elementen ervan, per geval naar behoren worden geïdentificeerd op basis van de totaalindruk die het teken oproept of van een achtereenvolgend onderzoek van elk element waaruit dit teken bestaat (zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punten 68–70).

22 Dienaangaande dient te worden benadrukt dat de grond voor weigering van inschrijving van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn geen toepassing kan vinden wanneer de aanvraag tot inschrijving als merk betrekking heeft op een vorm van een waar, in welke vorm een ander element, zoals een sier- of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt (zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM*, EU:C:2010:516, punten 52 en 72).

23 Zou het eerste streepje van die bepaling aldus worden uitgelegd dat het enkel van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit vormen die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk zijn, waarbij aan de betrokken producent geen enkele marge wordt gelaten voor een wezenlijke eigen bijdrage, dan zou de aldaar vastgestelde weigeringsgrond zijn doel dus niet volledig kunnen bereiken.

24 Een dergelijke uitlegging zou immers ertoe leiden deze weigeringsgrond te beperken tot de zogeheten 'natuurlijke' waren, waarvoor geen vervanger bestaat, of tot de zogeheten 'gereguleerde' waren, waarvan de vorm wordt voorgeschreven door normen, terwijl de tekens die bestaan uit de vormen die uit dergelijke waren voortvloeien hoe dan ook niet zouden kunnen worden ingeschreven doordat zij onderscheidend vermogen missen.

25 Integendeel, bij de toepassing van de in artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, van de merkenrichtlijn vermelde weigeringsgrond dient rekening te worden gehouden met het feit dat het begrip 'vorm die door de aard van de waar bepaald wordt' impliceert dat in beginsel ook de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar.

²¹ A. Quaadvlieg, *Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio*, I.R.D.I. 2016/1, blz. 50. Zie over de ratio voorts: Ch. Gielen in zijn annotatie onder NJ 2015/349, punt 2.

²² D. Visser, *Kroniek Intellectuele Eigendom*, NJB 2015/733, blz. 978.

26 Zoals de advocaat-generaal in punt 58 van zijn conclusie heeft aangegeven, zou het voorbehouden van dergelijke kenmerken aan één marktdeelnemer eraan in de weg staan dat concurrerende ondernemingen hun waren een vorm kunnen geven die nuttig is voor het gebruik van deze waren. Bovendien zij vastgesteld dat het gaat om wezenlijke kenmerken waarnaar de consument kan zoeken in de waren van concurrenten, aangezien deze waren beogen dezelfde of een soortgelijke functie te vervullen.”

- 2.9 Deze overwegingen maken duidelijk dat deze weigerings- en nietigheidsgrond (door de aard van de waar bepaalde vorm) ruim moet worden opgevat.²³ De eerder in de procedure door Stokke c.s. bepleite ‘enge’ leer, welke inhield dat deze weigerings- en nietigheidsgrond slechts betrekking heeft op vormen waarvoor geen alternatieven bestaan, derhalve *natuurlijke* vormen (zoals de vorm van een citroen voor citroenen) en *voorgeschreven* vormen (zoals de vorm van een rugbybal voor rugbyballen), is daarmee van de baan.²⁴

Inherent aan de generieke functie of functies van de waar

- 2.10 In punt 25 van het HvJEU-arrest van 18 september 2014 werd overwogen dat in beginsel de inschrijving moet worden geweigerd van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie(s) van de betreffende waar. Met ‘wezenlijke’ kenmerken is bedoeld: de belangrijkste elementen daarvan (zie punt 21). In punt 27 en in de gegeven verklaring voor recht aan het slot van het arrest staat dat het gaat om een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar. De woorden ‘aanwezig zijn’ in (de Nederlandstalige versie van) dit dictum hebben aanleiding gegeven tot hernieuwd debat. Verscheidene auteurs gaan af op de bewoordingen van deze verklaring voor recht. Andere auteurs menen dat moet worden uitgegaan van een meer strikte norm en onderschrijven het betoog van A-G Szpunar in alinea 55 van zijn conclusie, dat deze weigerings- en nietigheidsgrond de inschrijving uitsluit van een vorm waarvan alle wezenlijke kenmerken worden bepaald door de aard van de waar (en zijn toe te schrijven aan de gebruiksfunctie die de betrokken waar vervult). Zo leidt Geerts uit het arrest van het HvJEU af als criterium, dat de inschrijving als merk van een vorm moet worden geweigerd indien deze enkel bestaat uit de kenmerken die gewoonlijk worden toegeschreven aan de betrokken waar:²⁵

“Bij tafels moet men dan bijvoorbeeld denken aan poten met een horizontaal blad. Heeft de producent echter een belangrijke of wezenlijke eigen bijdrage aan de vorm van de waar toegevoegd (zoals een sier- of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar), dan dient toepassing van deze weigeringsgrond achterwege te blijven.”

- 2.11 Haak schrijft hierover het volgende:²⁶

“Het element ‘waarbij een of meer kenmerken aanwezig zijn’ kan taalkundig slaan op een deel van de vorm, die dan verder nog bestaat uit andere elementen. Maar gelezen in samenhang met de overwegingen, ligt niet voor de hand dat het hof hiermee bedoelt dat een vorm die uit (aanzienlijk) méér bestaat dan zo’n functie-inherent kenmerk toch onder de uitsluiting zou vallen. Dat zou ook haaks staan op de overweging dat toevoeging van een ander element,

²³ In gelijke zin: wnd. A-G Hammerstein in alinea’s 8 en 15 van zijn conclusie voor HR 27 november 2015.

²⁴ De genoemde voorbeelden zijn ontleend aan (punt 2 van) de noot van J.C.S. Pinckaers in IER 2015/24.

²⁵ Geerts, Bescherming van de intellectuele eigendom 2019/48.

²⁶ M.F.J. Haak, noot in BIE 2015/3, nr. 11, blz. 67 (l.k.).

zoals een niet-aardgerelateerd sier- of fantasie-element, het concurrentieprobleem oplost (want: geen overeenstemming). En waarom wordt een vorm die deels beantwoordt aan een technische functie en deels uit een onderscheidend, niet-functioneel element bestaat wel beschermd, terwijl een vorm buiten de boot zou vallen als deze deels een functie-inherent kenmerk heeft en deels een onderscheidend, niet aard- of functiegerelateerd bestanddeel bevat?"

2.12 Zie ook het betoog van Teunissen:²⁷

"Het toepassingsbereik van de aardrestrictie strekt zich uit tot de wezenlijke kenmerken die inherent zijn aan de generieke functie van de waar. De terminologie van het Hof lijkt terug te grijpen op hetgeen de advocaat-generaal betoogde omtrent de niet-functionele kenmerken van de vorm. Volgens hem is de aarduitsluiting slechts van toepassing indien alle wezenlijke kenmerken zijn toe te schrijven aan de aard van de waar. Indien de vorm naast wezenlijke gebruikskenmerken ook andere fundamentele kenmerken bezit, is de uitsluiting niet van toepassing. Het Hof lijkt op eenzelfde koers aan te sturen. De uitsluiting vindt geen toepassing indien een ander element, zoals een sier- of fantasie-element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.

De grens van de aardrestrictie is hiermee aangegeven: voor zover een vorm een wezenlijk niet-functioneel element bevat dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, kan deze worden ingeschreven. Een niet-functioneel element dat wel inherent is aan de generieke functie van de waar valt binnen het bereik van de uitsluiting. Dit lijkt in overeenstemming met de conclusie van de advocaat-generaal: niet-functionele elementen, waaronder volgens het Hof onder andere sier- en fantasie-elementen vallen, mogen niet direct voortvloeien uit de functie van de betrokken waar.

Enigszins verwarrend is dat het Hof in het dictum een afwijkende formulering hanteert. Het Hof overweegt dat het moet gaan om vormen waarvan de waarbij één of meerdere gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van de waar. In tegenstelling tot het voorgaande lijkt onder deze formulering een vorm met een wezenlijk niet-functioneel element ook onder de uitsluiting te vallen, zelfs indien dit element inherent is aan de generieke functie(s) van de waar. Gelet op het feit dat het Hof enkele overwegingen eerder deze mogelijkheid expliciet uitsluit, lijkt het me onwaarschijnlijk dat het Hof met deze formulering het toepassingsgebied van de aardrestrictie heeft willen verruimen."

2.13 Het HvJEU omschrijft in het arrest van 18 september 2014 niet precies wat moet worden verstaan onder het begrip "de generieke functie".²⁸ A-G Szpunar schrijft in zijn conclusie over dit begrip het volgende (voetnoten weggelaten in dit citaat):

"48. Volgens het tweede standpunt, dat berust op een ruimere uitlegging, omvat deze grond - met betrekking tot alle waren - de meest aangenomen vorm, die het meest getrouw het wezen van de betrokken waar vertolkt. Het gaat hierbij om tekens die typerend zijn voor de betrokken semantische categorie, met andere woorden om tekens die betrekking hebben op de opvatting

²⁷ P. Teunissen, *Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package*, IER 2016/45, blz. 301.

²⁸ In de Franse tekst luidt het dictum onder 1: "(...) doit être interprété en ce sens que le motif de refus d'enregistrement prévu à cette disposition peut s'appliquer à un signe exclusivement constitué par la forme d'un produit présentant une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation essentielles et inhérentes à la fonction ou aux fonctions génériques de ce produit, que le consommateur peut éventuellement rechercher dans les produits des concurrents."

In de Engelse vertaling: "(...) must be interpreted as meaning that the ground for refusal of registration set out in that provision may apply to a sign which consists exclusively of the shape of a product with one or more essential characteristics which are inherent to the generic function or functions of that product and which consumers may be looking for in the products of competitors."

In de Duitse vertaling: "(...) dass das in dieser Bestimmung vorgesehene Eintragungshindernis auf ein Zeichen anwendbar ist, das ausschließlich aus der Form einer Ware besteht die eine oder mehrere wesentliche Gebrauchseigenschaften aufweist, die der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen, nach denen der Verbraucher möglicherweise auch bei den Waren der Mitbewerber sucht."

die de consument heeft over de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar. Het verbod van inschrijving ziet uitsluitend op de algemene (generieke) kenmerken van de betrokken waar die voortvloeien uit de functie ervan. Het verbod ziet daarentegen niet op de specifieke kenmerken van de betrokken waar en evenmin op die welke voortvloeien uit een concrete toepassing van die waar.

49. Volgens dit tweede standpunt kan de inschrijving niet worden aanvaard van een vorm die uitsluitend bestaat uit kenmerken die gewoonlijk worden toegeschreven aan de betrokken waar, zoals - om gebruik te maken van voorbeelden die de Britse regering ter terechtzitting heeft gegeven en die vaak in de rechtsleer worden vermeld - de vorm van een parallellepipedum voor een baksteen, de vorm van een kom met een tuit, een deksel en een handgreep voor een theepot, of de getande vorm van een drietand voor een vork.”

- 2.14 Quaedvlieg stelt dat wat hier bedoeld wordt met “generieke vorm”, hoogstwaarschijnlijk vooral het uitsluiten van functionele kenmerken is:²⁹

“Dat zit al ingebakken in de term generieke functie, die door het Hof wordt gebezigd als het kernbegrip in verband met de aard van de waar. Ook in de korte nadere motivering die het Hof verschaft ligt de nadruk op het nut dat door de vorm beoogd wordt en op de functie die zij vervult.”

- 2.15 Het hof heeft sier- of fantasie-elementen als voorbeeld genoemd. In zijn conclusie vóór het arrest van het HvJEU schreef A-G Szpunar daarover:

“Daarentegen ben ik van mening dat de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, eerste streepje, niet van toepassing is op vormen die naast dergelijke algemene (generieke) functionele kenmerken ook andere fundamentele kenmerken bezitten. Deze kenmerken mogen evenwel niet direct voortvloeien uit de functie van de betrokken waar en mogen enkel de uiting van een concrete toepassing van die functie vormen. Als voorbeeld van een dergelijke concrete toepassing kan worden verwezen naar het handvat van een tandenborstel in de vorm van een personage uit een sprookje, of de klankkast van een gitaar die is gesneden op een wijze die afwijkt van de algemene opvatting over de vorm van dit instrument.” (alinea 64)

- 2.16 Pinckaers is van mening dat deze weigerings- en nietigheidsgrond niet van toepassing is indien een sier- of fantasie-element, dat (per definitie) niet inherent is aan de generieke functie van de betreffende waar, een belangrijke/wezenlijke rol speelt in de totaalindruk die het teken oproept.³⁰ Ook Haak meent dat het HvJEU kennelijk veronderstelt dat een sier- of fantasie-element *per definitie* niet functie-inherent is.³¹ Gielen schrijft dat deze weigerings- en nietigheidsgrond niet van toepassing is indien - naast het geval dat één of meer wezenlijke kenmerken van de waar inherent is aan de generieke functie(s) van de waar - andere elementen, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol spelen.³²

- 2.17 Haak vraagt zich wel af hoe overweging 23 in het arrest zich verhoudt tot punt 22:³³

“Ook vormen waarin de producent een wezenlijke eigen bijdrage heeft geleverd, kunnen volgens het hof nog steeds uitsluitend uit de aard voortvloeien en dus onder de uitsluiting vallen. Onduidelijk is hoe de bijdrage van de producent ‘wezenlijk’ kan zijn, als deze bijdrage toch niet

²⁹ A. Quaedvlieg, *Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio*, I.R.D.I. 2016/1, blz. 59 - 60. Zie in dezelfde zin: P. Teunissen, *Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package*, IER 2016/45, blz. 301 (r.k.).

³⁰ J.C.S. Pinckaers, noot in IER 2015/24, punt 2.

³¹ M.F.J. Haak, noot in BIE 2015/3, nr. 11, blz. 67 (l.k.).

³² Ch. Gielen, noot in NJ 2015/349, punt 5.

³³ M.F.J. Haak, noot in BIE 2015/3, nr. 11, blz. 67 (l.k.).

belangrijk genoeg is voor het oordeel dat de vorm als geheel door méér dan uitsluitend de aard wordt bepaald. Zoals opgemerkt, trekt toevoeging van een sier- of fantasie-element het merk juist wel over de streep. Hier blijft veel ruimte voor invulling aan de hand van concrete omstandigheden.”

- 2.18 Wat betreft de gevolgen van deze uitspraak van het HvJEU zijn verscheidene commentatoren nogal kritisch. Quaedvlieg stelt dat de rechter door het arrest van 18 september 2014 bij de toepassing van de absolute weigeringsgronden nu een ongekend ruime armslag geniet.³⁴ Visser betoogt dat het arrest vermoedelijk “de doodsteek” is voor het vormmerk³⁵ en dat merkgemachtigden adviseren het vormmerk “gewoon links te laten liggen”³⁶. Elders schrijft hij dat het arrest duidelijk maakt dat het merkenrecht slechts zeer beperkt van toepassing is op toegepaste kunst.³⁷
- 2.19 Gielen stelt dat nu een overlap bestaat van deze weigerings- en nietigheidsgrond met de tweede uitsluitingsgrond (vorm die een technische uitkomst biedt). Wanneer de wezenlijke kenmerken van een vorm inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar, dan zal, zo schrijft hij, al snel ook sprake zijn van een vorm die een technische uitkomst biedt, of – in de woorden van het HvJEU in het arrest *Lego Juris/BHIM* – van technische oplossingen of gebruikskenmerken die niet kunnen worden gemonopoliseerd. Gielen meent dat er geen behoefte is aan de ‘aard van de waar’ als criterium voor weigering of nietigverklaring van een merkdepot naast de reeds strenge toets van het onderscheidend vermogen en naast de uitsluiting van vormen die door de technische uitkomst worden bepaald.³⁸ Pinckaers concludeert dat het HvJEU de bepaling teleologisch uitlegt: belangrijke kenmerken die inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar mogen niet worden voorbehouden aan één merkhouder, omdat concurrenten hun waren de vorm moeten kunnen geven die voor de consument nuttig is of kan zijn voor het gebruik daarvan.³⁹
- 2.20 Vanzelfsprekend hebben ook partijen in deze zaak voor het gerechtshof in Amsterdam gedebatteerd over het criterium voor weigering of nietigverklaring van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald. Ik zal dat debat hier niet herhalen en verwijs voor het standpunt van Stokke c.s. naar haar memorie na cassatie van 28 maart 2017 (in het bijzonder par. 4.1.2) en pleitnotities (i.h.b. par. 2.2.2). Zie voor het standpunt van Hauck: haar memorie van antwoord van 1 augustus 2017 (i.h.b. par. 3.3 en 4.1) en pleitnota (i.h.b. par. 2.2.1).

Bespreking van het cassatiemiddel

³⁴ A. Quaedvlieg, *Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopoliseratio*, I.R.D.I. 2016/1, blz. 61.

³⁵ D. Visser, *Het vormmerk is dood*, opgenomen in: *glElen, een bekend begrip* (red. A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts en R.C.K. van Oerle), 2015, blz. 401 en 406.

³⁶ D.J.G. Visser, *Have a break & take a chair. KitKat & Tripp Trapp*, AA 2016/05, blz. 391.

³⁷ D. Visser, *Kroniek Intellectuele Eigendom*, NJB 2015/733, blz. 978 (l.k.).

³⁸ Ch. Gielen, noot in NJ 2015/349, punt 5.

³⁹ J.C.S. Pinckaers, noot in IER 2015/24, punt 2 (slot).

- 2.21 Onderdeel 1 is gericht tegen (achtereenvolgende passages in) rov. 2.7.
- 2.22 In de eerste volzin van rov. 2.7 stelt het gerechtshof Amsterdam vast dat de Tripp Trapp-stoel door zijn strakke vormgeving een aantrekkelijk uiterlijk heeft, met name waar het de toepassing betreft van schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers, en dat deze vorm voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. *Subonderdeel 1.1* is gericht tegen de tweede volzin, waar het hof vervolgt: “Het zijn echter juist deze aspecten van de vormgeving van de stoel die in hoge mate bepalend zijn voor de hierboven beschreven gebruikskenmerken en die de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel”. Volgens de klacht (onder randnr. 13) is deze overweging ongeschikt als redengeving omdat de eerste volzin niet duidt op wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functie van een kinderstoel. Niet kan worden gezegd dat de kenmerken die het hof heeft genoemd – te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt; de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers; de (strakke) vormgeving; het aantrekkelijke uiterlijk – de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel, hetzij is het oordeel onvoldoende gemotiveerd in het licht van de stelling van Stokke c.s. dat de schuine L-vorm van de staanders en liggers niets te maken heeft met wezenlijke gebruikskenmerken waarnaar een consument op zoek is in een verstelbare kinderstoel.⁴⁰
- 2.23 Met de woorden “deze aspecten” heeft het hof klaarblijkelijk het oog op de schuine staanders waarin alle functionele elementen van de stoel zijn verwerkt en op de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers ten opzichte van elkaar. Voor zover in dit middelonderdeel wordt verondersteld dat het hof in de tweede volzin bedoelt dat (ook) het gegeven dat de stoel door zijn (strakke) vormgeving een aantrekkelijk uiterlijk heeft en voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, tot de wezenlijke gebruikskenmerken behoort, mist de klacht mijns inziens feitelijke grondslag. Steun voor deze uitleg is te vinden in de daarop volgende volzinnen van rov. 2.7, waarin het hof vaststelt dat de consument met name waarde hecht aan de *gebruiksfunctie* van de kinderstoel (en dus naar de met de vorm van de stoel bereikte functionaliteit mogelijk op zoek zal gaan in waren van concurrenten). Zoals gezegd (zie alinea 1.4 hiervoor), bestrijkt deze uitsluitingsgrond *niet* (mede) het geval dat in de vorm van de waar een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar (zoals een sier- of fantasie-element) een belangrijke of wezenlijke rol speelt. Het hof heeft daartoe de feiten opnieuw onderzocht en gewaardeerd (vgl. rov. 2.2. slot). Dat een wezenlijk gebruikskenmerk (zijnde inherent aan de generieke functie van een kinderstoel) van de Tripp Trapp-stoel *bovendien* een aantrekkelijk uiterlijk aan die stoel geeft door zijn strakke vormgeving, speelt – in de redenering van het hof – niet een wezenlijke of belangrijke rol. In de ogen van het hof is dat aantrekkelijke uiterlijk voor de consument minder van belang dan aspecten zoals het gebruiksgemak en de veiligheid van de kinderstoel, die wezenlijke functionele kenmerken zijn van de (als vormmerk gedeponeerde) Tripp Trapp-stoel. Die redengeving verklaart waarom de gedeponeerde vorm wel auteursrechtelijk kan worden beschermd, maar niet als vormmerk.

⁴⁰ Het middelonderdeel verwijst naar de memorie na cassatie, randnummer 53.

- 2.24 In rov. 2.6 heeft het hof de constructie van de Tripp Trapp-stoel meer in detail beschreven. Het hof constateert: “door de hier beschreven constructie ontstaat een kinderstoel die veilig, deugdelijk en comfortabel is, en daarom voor het gebruik als zodanig in ergonomisch en pedagogisch opzicht verantwoord.” Twee in de eerste zin van rov. 2.7 genoemde vormgevingsaspecten – de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers – hangen nauw samen met de in rov. 2.6 in detail beschreven gebruikskkenmerken (veilig, deugdelijk en comfortabel) en beschreven constructie. Het oordeel in rov. 2.7 dat deze twee aspecten in hoge mate bepalend zijn voor de in rov. 2.6 beschreven gebruikskkenmerken en de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel, is te nauw verweven met een beoordeling van de feiten om in cassatie te kunnen worden getoetst. Het bestreden oordeel, gelezen in zijn context, is niet onbegrijpelijk voor de lezer.
- 2.25 Ook in de tweede motiveringsklacht van dit middelonderdeel, achter randnr. 14, hebben Stokke c.s. tot uitgangspunt genomen dat het hof in rov. 2.7 verwijst naar alle in rov. 2.6 genoemde gebruikskkenmerken. De klacht houdt in dat dit oordeel onbegrijpelijk is, omdat niet zonder meer valt in te zien dat elk van de genoemde kenmerken behoort tot de wezenlijke gebruikskkenmerken van een kinderstoel.⁴¹
- 2.26 Ook deze klacht mist mijns inziens feitelijke grondslag. Na een afbeelding en een weergave in woorden van de constructie van de Tripp Trapp-stoel, gaat het hof in rov. 2.6 nader in op de gebruikskkenmerken (veilig, deugdelijk en comfortabel). Het hof is van oordeel dat deze twee aspecten – de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers – de Tripp Trapp-stoel voor het gebruik als kinderstoel in ergonomisch opzicht (aanschuiven aan eettafel) en in pedagogisch opzicht (‘meegroeien met het kind’) verantwoord doen zijn. In rov. 2.7 maakt het hof de gevolgtrekking dat deze aspecten in hoge mate bepalend zijn voor de gebruikskkenmerken die de stoel in de ogen van de consument zo geschikt maken als kinderstoel. Subonderdeel 1.1 treft om deze redenen geen doel.
- 2.27 In *subonderdeel 1.2* richt het middelonderdeel zich rechtstreeks tegen het oordeel dat “juist deze aspecten van de vormgeving” van de stoel “in hoge mate bepalend zijn voor de hierboven beschreven gebruikskkenmerken en die de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel”. Volgens de klacht heeft het hof miskend dat maatstaf dient te zijn of de aspecten kwalificeren als wezenlijke gebruikskkenmerken die inherent zijn aan de generieke functie van de stoel⁴² en dat het bij dit criterium erom gaat of de betreffende gebruikskkenmerken *onlosmakelijk verbonden* zijn aan de kinderstoel. Dat levert, volgens de

⁴¹ Het subonderdeel verwijst ook hier naar de stelling van Stokke c.s. dat de schuine L-vorm van de staanders en liggers niets te maken heeft met de wezenlijke gebruikskkenmerken van de stoel waarnaar een consument op zoek is in een verstelbare kinderstoel. De toevoeging dat het hof de juistheid van deze stelling in het midden zou hebben gelaten, klopt volgens mij niet met de tekst van het arrest. Deze stelling vloeit voort uit de opvatting van Stokke c.s. dat vereist is dat de desbetreffende kenmerken ‘onontbeerlijk’ (onmisbaar) zijn voor de gebruiksfunctie; dat is de door het HvJEU verworpen ‘enge’ leer.

⁴² Het subonderdeel verwijst naar punt 27 van het meergenoemde arrest van het HvJEU van 18 september 2014.

klacht, een hogere drempel op dan het door het hof genoemde “in hoge mate bepalend zijn” (vgl. rov. 2.7, tweede volzin).

- 2.28 Ik zie geen aanleiding om te veronderstellen dat het hof in de hier bestreden volzin een andere maatstaf heeft willen toepassen dan die, welke het hof heeft beschreven in de slotzin van diezelfde overweging 2.7. Het hof heeft, zoals gezegd, in rov. 2.6 de *gebruikskenmerken* beschreven en de gevolgtrekking gemaakt dat door de beschreven constructie een kinderstoel ontstaat die veilig, deugdelijk en comfortabel is en in ergonomisch en pedagogisch opzicht verantwoord voor zijn functie als kinderstoel. In rov. 2.7 ziet het hof de vorm van de stoel en met name de toepassing van schuine staanders en de cursieve L-vorm van de staanders en liggers als de elementen die deze stoel zo geschikt maken voor deze functie. Onder verwijzing naar voormelde uitspraak van het HvJ EU verwerpt het hof in rov. 2.7 uitdrukkelijk het standpunt van Stokke c.s. dat de toepassing van deze weigerings- en nietigheidsgrond (‘de aard van de waren’) beperkt zou zijn tot de vormen die voor de functie van de waar *onontbeerlijk* zijn. Dat oordeel sluit aan bij de (ruime) opvatting in het arrest van het HvJEU en geeft als zodanig niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
- 2.29 Volgens Stokke c.s. (randnr. 15, laatste volzin) gaat het niet erom of enkele wezenlijke gebruikskenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar. Volgens het middelonderdeel is voor toepassing van deze uitsluitingsgrond nodig dat *alle* wezenlijke gebruikskenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar⁴³. Het hof had daarom *alle* wezenlijke kenmerken aan dit criterium moeten toetsen.
- 2.30 Deze klacht sluit aan bij de hiervoor al beschreven discussie in de vakliteratuur. In het dictum en in punt 27 van het genoemde arrest van het HvJEU gaat het om de weigering van de inschrijving van een teken “dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt”.
- 2.31 Een voor inschrijving als merk aangeboden vorm van de waar kan wezenlijke kenmerken hebben die wel inherent zijn en/of *niet* inherent zijn aan de generieke functie van de waar. Dat is niet het geval bij sier- of fantasie-elementen: een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is de in alinea 2.15 genoemde tandenborstel met een handvat in de vorm van een sprookjesfiguur. Het handvat van een (naar ik begrijp: niet elektrische) tandenborstel is inherent aan de functie van een tandenborstel; de sprookjesfiguur niet, hoezeer die sprookjesfiguur ook aantrekkelijk kan zijn voor de koper die een kindertandenborstel zoekt.
- 2.32 Daarnaast is mogelijk dat de vorm van een waar wezenlijke kenmerken heeft die beide aspecten combineren. Designelementen die – in een auteursrechtelijke terminologie⁴⁴ – maken dat een werk ‘een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van

⁴³ Het subonderdeel verwijst naar de punten 21 en 22 van het meergenoemde arrest van het HvJEU van 18 september 2014.

⁴⁴ Zie Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, 2019, Auteurswet, art. 10, aantek. 6 (D.J.G. Visser) met verdere vindplaatsen aldaar.

de maker draagt' kunnen samenvallen met een of meer wezenlijke gebruikskenmerken. Mag ik proberen enkele andere, fictieve voorbeelden aan te reiken? Ik denk dan aan de bolling van een pannendeksel of wokpan, aan het hellende vlak van een kunststoffen glijbaan voor kinderspeelplaatsen of aan de rand van een hoed. Indien de vormgeving geheel en al samenvalt met één of meer wezenlijke *gebruikskenmerken*, zoals het Amsterdamse gerechtshof als hoogste feitenrechter in dit geval klaarblijkelijk heeft aangenomen,⁴⁵ brengt – naast punt 27 en het dictum – ook de door het HvJEU in punt 25 van genoemd arrest weergegeven ratio mee dat in beginsel de uitsluitingsgrond onder e onder (i) van toepassing is: anders zouden die niet van de vorm af te scheiden gebruikskenmerken door toekenning van een merkrecht voorgoed kunnen worden gemonopoliseerd door één merkhouder. De rechtsklacht van subonderdeel 1.2 stuit hierop af.

2.33 *Subonderdeel 1.3* komt neer op een (subsidiar voorgedragen) motiveringsklacht: zonder een nadere motivering valt niet in te zien dat de in het middelonderdeel genoemde gebruikskenmerken inherent zijn aan de generieke functie van een kinderstoel.⁴⁶ Het subonderdeel noemt in dit verband de volgende kenmerken, vermeld in rov. 2.6:

- de stoel bestaat uit twee evenwijdige schuin oplopende (achterwaarts hellende) staanders, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een rugleuning en waartussen een zitplankje en, wat lager, een voetenplankje zijn geklemd.
- de staanders zijn aan de binnenzijde voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van het zitplankje en het voetenplankje, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de lengte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel.
- de rugleuning bestaat uit twee boven elkaar aangebrachte en licht achterwaarts gebogen delen met daartussen een gebogen, min of meer halfronde beugel. De staanders zijn ieder verbonden met een horizontaal naar achteren lopende ligger van iets breder formaat. Tussen de liggers is een verbindingslat gemonteerd, en tussen de staanders (juist boven de verbinding met de liggers) een verbindingsstaaf.
- door de hier beschreven constructie ontstaat een kinderstoel die veilig, deugdelijk en comfortabel is, en daarom voor het gebruik als zodanig in ergonomisch en pedagogisch opzicht verantwoord.
- de combinatie van de hiervoor bedoelde vormkenmerken en eigenschappen levert een kinderstoel op die bijzonder gemakkelijk is in het gebruik en die zich door zijn schuine en aan de achterzijde open vorm gemakkelijk laat aanschuiven aan een (eet)tafel en relatief weinig plaats inneemt. Door de "trap" die ontstaat door de wijze waarop de voetenplank en zitplank tussen de staanders zijn aangebracht is de stoel beklimbaar voor het iets grotere kind en kan dit (bij verwijdering van de voor het totaalbeeld ondergeschikte beugel) daarop zelfstandig plaatsnemen.

en uit het arrest van 30 juni 2009, overgenomen in het arrest van 31 mei 2011:

- "Het effect daarvan is dat het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank; de rugleuning is van opzij gezien nauwelijks zichtbaar.
- "Hierdoor krijgt de Tripp Trapp-stoel een strak geometrisch uiterlijk."
- "Van de voorkant gezien valt eveneens het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen, op."

⁴⁵ De uiterste verschijningsvorm van '*form follows function*' in de toegepaste kunst.

⁴⁶ Het subonderdeel verwijst naar rov. 1.2 en 1.3 van het bovengenoemde arrest van 31 mei 2011, dat op zijn beurt gedeeltelijk verwijst naar het arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage van 30 juni 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK8037, IER 2009/77 m.nt. F.W. Grosheide (*Stokke/Fikszó*).

- “Daarnaast en daarvan te onderscheiden is karakteristiek voor de Tripp Trapp-stoel de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het ‘zwevende’ effect.”
- “De schuine stand van de staanders is niet louter technisch bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvenstelsel bij een in hoogte verstelbare kinderstoel.”

Ter toelichting op deze klacht stellen Stokke c.s. dat sommige van deze kenmerken juist op het tegendeel wijzen. Zij geven het voorbeeld dat een ‘strak geometrisch uiterlijk’ per definitie niet inherent is aan de generieke functie van een kinderstoel.

- 2.34 Met Hauck⁴⁷ ben ik van mening dat deze klacht feitelijke grondslag mist: (a) omdat in het bestreden arrest niet valt te lezen dat het gerechtshof Amsterdam op 5 februari 2019 al deze waarderingen van de feiten heeft overgenomen; (b) omdat in het bestreden arrest evenmin valt te lezen dat het hof de in dit subonderdeel aangehaalde elementen heeft beschouwd als wezenlijke kenmerken die inherent zijn aan de generieke functie van een kinderstoel. Ik licht dit hieronder toe.
- 2.35 Wat betreft (a), uit het slot van rov. 2.2 en uit het vervolg van de redengeving blijkt dat het gerechtshof Amsterdam de feiten opnieuw heeft beoordeeld en gewaardeerd. Het hof was niet gebonden aan de feitenvaststelling en waardering in het vernietigde arrest van het gerechtshof ‘s-Gravenhage. Wat betreft de feiten die het gerechtshof Amsterdam in rov. 2.6 zelf heeft vastgesteld (b), geldt hetzelfde als hiervoor werd opgemerkt ten aanzien van het vorige subonderdeel. Het hof heeft de hier genoemde aspecten niet alle beschouwd als stuk voor stuk wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functie van de waar in de zin van deze bepaling en het arrest van het HvJEU en behoefde dat ook niet te doen.
- 2.36 Voor zover Stokke c.s. hier bedoelen dat het gerechtshof Amsterdam bij het beoordelen van het als vormmerk gedeponeerde teken zich niet had mogen beperken tot de twee aspecten die het hof in rov. 2.7 aanmerkte als “in hoge mate bepalend voor de hiervoor beschreven gebruikskenmerken en die de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel”, treedt het middelonderdeel in de vaststelling en waardering van de feiten door het hof. In het vernietigde arrest van 31 mei 2011 had het gerechtshof ‘s-Gravenhage niet alleen een andere maatstaf voor ogen, maar kennelijk ook een andere consument als maatman: “De consument koopt de Tripp Trapp-stoel dus omdat deze fraai én praktisch is”.⁴⁸ In rov. 2.7 van het thans bestreden arrest stelt het gerechtshof Amsterdam vast dat de (nuchtere) consument met name waarde hecht aan de *gebruiksfunctie* van de Tripp Trapp-stoel en mogelijkerwijs op zoek zal gaan in waren van concurrenten naar de *met de vorm van de stoel bereikte functionaliteit*. Omdat rov. 2.7 direct volgt op rov. 2.6, waarin het hof de vormkenmerken en eigenschappen van het gedeponeerde teken (vormmerk) had samengevat, is voor de lezer begrijpelijk dat – en waarom – het hof de in dit subonderdeel bedoelde andere kenmerken wel heeft waargenomen, maar niet “in hoge mate bepalend” heeft geacht. Ik maak hieruit op dat het hof heeft onderzocht of in de vorm van de waar een

⁴⁷ S.t. Hauck, blz. 19.

⁴⁸ Zie rov. 5.3 van het arrest van 31 mei 2011.

ander element dat *niet* inherent is aan de generieke functie van de waar een belangrijke of wezenlijke rol speelt. De motiveringsklacht faalt om deze reden.

- 2.37 *Subonderdeel 1.4* houdt in dat het oordeel van het hof dat niet kan worden gezegd “dat het hier om (louter) sier- of fantasie-elementen gaat, of om enig niet aan de generieke functie van de stoel inherent sier-element” blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting. Ter toelichting op deze klacht stellen Stokke c.s. dat uit punt 22 van het arrest van het HvJEU van 18 september 2014 volgt dat de uitzondering op grond van de aard van de waar geen toepassing vindt wanneer in de vorm een ander element, dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt⁴⁹. Volgens de toelichting op deze klacht heeft het HvJEU een sier- of fantasie-element slechts als voorbeeld genoemd: in de bestreden overweging zou het hof dit voorbeeld ten onrechte hebben verheven tot de toepasselijke rechtsnorm. Zij klagen dat uit het arrest niet blijkt dat het hof heeft onderzocht of elementen bestaan, niet zijnde een sier- of fantasie-element, die *niet* inherent zijn aan de generieke functie van de waar, maar niettemin een belangrijke of wezenlijke rol spelen.
- 2.38 Na al het voorgaande kan ik volstaan met een korte opmerking. In de tweede alinea van rov. 2.4 geeft het hof de formulering juist weer (“zoals een sier- of fantasie-element”). Daarmee is het hof uitgegaan van de maatstaf die Stokke c.s. heeft verdedigd en waarin een sier- of fantasie-element een voorbeeld is van elementen die niet inherent zijn aan de generieke functie van de waar. De klacht faalt.
- 2.39 *Subonderdeel 1.5* klaagt – subsidiair aan het vorige subonderdeel – dat het oordeel dat hier geen sprake is van een sier- of fantasie-element onbegrijpelijk is in het licht van de volgende feiten en onbestreden overwegingen:
- (i) De stoel heeft door zijn (strakke) vormgeving een aantrekkelijk uiterlijk; deze vorm, met name waar het betreft de toepassing van de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers, komt voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking⁵⁰.
 - (ii) Het effect daarvan is dat het zijaanzicht wordt bepaald door de achterover hellende staanders met de aan weerszijden van de staanders in horizontale richting uitstekende vlakken van de zitting en de voetenplank; de rugleuning is van opzij gezien nauwelijks zichtbaar. Hierdoor krijgt de Tripp Trapp een strak, ‘geometrisch’ uiterlijk⁵¹.
 - (iii) Van de voorkant gezien valt eveneens op het strakke lijnenspel, gevormd door de (louter) verticale en horizontale elementen.

⁴⁹ Het subonderdeel wijst er daarbij op dat in de Nederlandse vertaling van het arrest een komma achter “zoals een sier- of fantasie-element” ontbreekt, die in de Engelse vertaling wel is opgenomen: “(...) *where the trade mark application relates to a shape of goods in which another element, such as a decorative or imaginative element, which is not inherent to the generic function of the goods, plays an important or essential role*”. Het subonderdeel stelt dat het hof in rov. 2.4 de juiste maatstaf noemt. Daar is de komma wel opgenomen.

⁵⁰ Arrest van 5 februari 2019, rov. 2.7.

⁵¹ Voor de elementen, genoemd onder (ii), (iii) en (iv) verwijzen Stokke c.s. naar het arrest van het hof Den Haag van 30 juni 2009, ECLI:NL:GHSGR:2009:BK8037, rov. 1.2.

- (iv) Daarnaast en daarvan te onderscheiden is karakteristiek voor de Tripp Trapp-stoel de L-vorm, die ontstaat door de combinatie van de schuine staanders met de horizontale liggers. Hierdoor ontstaat het 'zwevende' effect.
- (v) Het gaat om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het *Vitra Design Museum*. Er is dan ook sprake van een revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel⁵².
- (vi) De schuine staanders, waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt, en de L-vorm van de staanders en liggers zijn evident sier- elementen⁵³.
- (vii) De gebogen voet- en rugsteunen zijn sier- of fantasie-elementen⁵⁴.

2.40 Tegen de achtergrond van het voorgaande kan naar mijn mening niet worden volgehouden dat het bestreden oordeel ontoereikend is gemotiveerd, ook niet in het licht van de in dit subonderdeel opgesomde gegevens. Het hof heeft klaarblijkelijk onderzocht of in het als vormmerk gedeponeerde teken (de afbeelding van de vorm van de Tripp Trapp-stoel) een ander element dat *niet* inherent is aan de generieke functie van de waar, een belangrijke of wezenlijke rol speelt. Die vraag heeft het hof ontkennend beantwoord. Het hof mocht daarbij volstaan met een beoordeling van het gedeponeerde teken in totaal: geen rechtsregel noopte het hof om in zijn redengeving uitdrukkelijk en afzonderlijk in te gaan op elk van de onder (i) tot en met (vii) in dit subonderdeel opgesomde elementen. Het hof behoefde in zijn motivering evenmin nader in te gaan op de gestelde bekroning van dit stoelontwerp met verschillende prijzen of op het feit dat de Tripp Trapp-stoel is opgenomen in de collectie van een museum. Die argumenten kunnen erop duiden dat het stoelontwerp voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, maar zijn als zodanig niet van doorslaggevend of overwegend belang voor de vraag of daarnaast ook nog de mogelijkheid van merkrechtelijke bescherming bestaat. De slotsom is dat subonderdeel 1.5 faalt.

2.41 Onderdeel 2 bouwt voort op de hiervoor besproken klachten en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

3. Bespreking van het cassatiemiddel in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep

3.1 Het incidenteel cassatieberoep is ingesteld onder de voorwaarde dat het principaal cassatieberoep geheel of gedeeltelijk slaagt. Aan die voorwaarde is naar mijn mening niet voldaan. Voor het geval dat de Hoge Raad hierover anders oordeelt, volgt niettemin een korte bespreking.

3.2 In onderdeel 1.1 voert Hauck aan dat zij in de procedure bij het hof had aangevoerd dat de vorm van de Tripp Trapp-stoel een wezenlijke waarde aan de stoel geeft, zodat het merkdepot óók op grond van de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii),

⁵² Arrest van het hof Den Haag van 31 mei 2011, rov. 1.3 (waarin een passage uit het arrest van 30 juni 2009 is overgenomen) en HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533, NJ 2013/503 m.nt. P.B. Hugenholtz.

⁵³ Memorie na cassatie en verwijzing, randnummer 56.

⁵⁴ Memorie na cassatie en verwijzing, randnummer 57.

Merkenrichtlijn als nietig moet worden beschouwd.⁵⁵ De klacht houdt in dat het hof ten onrechte, zonder kenbare motivering, aan dit standpunt is voorbijgegaan.

- 3.3 Mijns inziens kan het bestreden arrest niet anders worden begrepen dan dat het hof *uitsluitend* is ingegaan op de vraag of de in art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), Merkenrichtlijn genoemde uitsluitingsgrond hier van toepassing is. Ook het woord “reeds” in de eerste zin van rov 2.8 duidt hierop. Om die reden behoeft het hof niet meer in te gaan op de vraag of (ook) de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), Merkenrichtlijn van toepassing is.
- 3.4 Onderdeel 1.2 klaagt – onder verwijzing naar vindplaatsen in de processtukken – dat het hof zonder kenbare motivering voorbij is gegaan aan de volgende essentiële verweren van Hauck: (i) het beroep op de zgn. techniek-restrictie, (ii) dat het vormmerk geen onderscheidend vermogen heeft, (iii) dat Stokke c.s. geen belang hebben bij toewijzing van deze eis, (iv) dat de stoelen van Hauck geen inbreuk op het vormmerk maken, en (v) dat de verbodsvordering te ruim is geformuleerd.
- 3.5 Ook voor deze klacht geldt dat het oordeel dat de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), Merkenrichtlijn van toepassing is, meebrengt dat de overige verweren van Hauck geen bespreking meer behoeften. Indien op het principaal cassatieberoep vernietiging van het thans bestreden arrest zou volgen en alsnog zou worden beslist dat de uitsluitingsgrond van art. 3 lid 1, aanhef en onder e (i), Merkenrichtlijn niet van toepassing is, zullen deze verweren alsnog moeten worden behandeld.

4. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

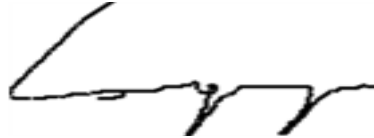
plv.

⁵⁵ Het onderdeel verwijst naar de memorie van antwoord van 1 augustus 2017, randnummers 95 - 128 en de pleitnota namens Hauck van 23 april 2018, randnummers 53 - 60.

Ondertekening Conclusie P.G.

Handtekeningen

Langemeijer, mr. F.F.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Langemeijer', written in a cursive style.