



Gepubliceerd id	:	C-2/12
Nummer van het stuk	:	7
Volgnummer in het register	:	901643
Datum van neerlegging	:	02/04/2012
Datum van inschrijving in het register	:	04/04/2012
Soort stuk	:	Opmerkingen
<hr/>		
	:	Stuk
Referentie de neerlegging	:	D2722
Nummer van het bestand	:	1
Auteur van het neergelegde stuk	:	Wilman Folkert (R116531) Commission



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 2 april 2012  
sj.a(2012)428735

**AAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE**

**SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN**

ingediend overeenkomstig artikel 23, tweede alinea van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie,

door de **Europese Commissie**,

vertegenwoordigd door de heren Friedrich Wenzel BULST en Folkert WILMAN, leden van haar Juridische Dienst, als gemachtigden, woonplaats kiezende in Luxemburg ten kantore van de heer Antonio ARESU, eveneens lid van haar Juridische Dienst, Gebouw BECH, rue A. Weicker, te L-2721 Luxemburg,

**in zaak C-2/12**

**Trianon Productie B.V.**

**tegen**

**Revillon Chocolatier Spa. simplifiée**

betreffende een bij arrest van 23 december 2011 van de Hoge Raad der Nederlanden, Nederland, gedaan verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in het voor deze rechterlijke instantie aanhangige geding,

inzake de uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (Pb L 40, 11.2.1989, blz. 1) en met name artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje daarvan.

**INHOUDSOPGAVE**

INLEIDING .....	3
I. RECHTSKADER.....	3
II. HOOFDGEDING EN PREJUDICIËLE VRAGEN.....	5
A) Feiten en procesverloop hoofdgeding .....	5
B) Overwegingen verwijzende rechter en prejudiciële vragen .....	6
III. BEANTWOORDING PREJUDICIËLE VRAGEN.....	7
A) Eerste prejudiciële vraag .....	7
B) Tweede, derde en vierde prejudiciële vraag .....	10
IV. CONCLUSIE .....	13

## INLEIDING

1. De vier prejudiciële vragen in deze zaak hebben alle betrekking op de uitleg van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje van 'Merkenrichtlijn' 89/104/EEG. Deze bepaling omvat de (absolute) grond voor weigering of nietigheid van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
2. In essentie zien deze vragen op twee aspecten van genoemde bepaling. Ten eerste is de vraag of bij de toepassing daarvan het *motief van de aankoopbeslissing van het relevante publiek* van belang is. Ten tweede ligt de vraag voor of sprake is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft, in de hier bedoelde zin, indien die vorm moet worden aangemerkt als de *voornaamste of overheersende waarde* danwel of daarvan ook sprake kan zijn indien daarnaast *ook andere* waarden en hoe zulks beoordeeld moet worden.
3. Na een overzicht van het toepasselijke rechtskader, het hoofdgeding en de prejudiciële vragen, zet de Commissie in het onderstaande uiteen hoe de gestelde vragen naar haar mening dienen te worden beantwoord.

## I. RECHTSKADER

4. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG)<sup>1</sup> (hierna: 'Merkenrichtlijn') luidt als volgt:

### "Artikel 3

#### **Gronden voor weigering of nietigheid**

*1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:*

*[...]*

*b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;*

*[...]*

*e) tekens die uitsluitend bestaan uit:*

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

*— de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of*

---

<sup>1</sup> Pb L 40, 11.2.1989, blz. 1.

— *de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;*  
*f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;*  
 [...]"

5. De Merkenrichtlijn is, na de in het hoofdgeding van belang zijnde feiten, vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie)<sup>2</sup>. Dit betreft een codificatie; de bovengenoemde bepaling is inhoudelijk onveranderd gebleven.
6. Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat een gelijklopende bepaling ook is opgenomen in artikel 7, lid 1 van Verordening (EG) Nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: 'Gemeenschapsmerkverordening'), welke verordening later is gecodificeerd als Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk<sup>3</sup>:

*"Artikel 7*

*Absolute weigeringsgronden*

*1. Geweigerd wordt inschrijving van:*

[...]

*b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;*

[...]

*e) 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;*

*f) merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;*

[...]"

---

<sup>2</sup> Pb L 299, 8.11.2008, blz. 25.

<sup>3</sup> Pb L 11, 14.1.1994, blz. 1, resp. PB L 78, 24.3.2009, blz. 1.

## II. HOOFDGEDING EN PREJUDICIËLE VRAGEN

### A) Feiten en procesverloop hoofdgeding

7. De partijen in het hoofdgeding, Trianon Productie B.V. (hierna: 'Trianon') en Revillon Chocolatier Spa. simplifiée (hierna: 'Revillon'), zijn beide producten van chocoladeproducten.
8. Op 7 maart 2003 heeft Revillon onder inschrijfnummer BX 0744485 een driedimensionaal vormmerk gedeponeerd voor de Benelux voor klasse 30 (cacao, chocolade, chocoladeproducten)(hierna: 'het vormmerk'). De verwijzende rechter omschrijft dit als een slank, geslingerd staafje van chocolade, voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade, waarvan de vorm doet denken aan een takje van een wijnstok.
9. In de periode 1998-2003 verhandelde Revillon chocoladestaafjes met deze vorm. Nadien zijn identieke waren verhandeld door een aan Revillon gelieerde onderneming.
10. Sinds 2004 heeft Trianon een chocoladestaafje in geslingerde vorm en voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade op de markt gebracht.
11. Naar het oordeel van de verwijzende rechter wijken de door Revillon en Trianon op de markt gebrachte chocoladestaafjes onderling in significante mate af.
12. Wat betreft het procesverloop in het hoofdgeding, vordert Trianon voor zover hier van belang nietigverklaring van het vormmerk. Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat de betrokken vorm ieder onderscheidend vermogen mist, althans dat de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar.
13. Revillon betwist de stellingen van Trianon. Revillon betoogt dat Trianon inbreuk pleegt op het vormmerk, althans dat sprake is van slaafse nabootsing. In reconventie vordert Revillon, kort gezegd, een bevel tot staking van het gebruik, schadevergoeding en winstafdracht.
14. In eerste aanleg heeft de rechtbank Trianon in het gelijk gesteld. Geoordeeld werd dat het vormmerk ieder onderscheidend vermogen mist. Op die grond werd de nietigheid van het vormmerk uitgesproken.
15. In hoger beroep heeft het gerechtshof dit vonnis van de rechtbank vernietigd. De vorderingen van Trianon werden afgewezen en de vordering van Revillon terzake de merkinbreuk toegewezen. Verkort weergegeven en voor zover hier van belang oordeelde het gerechtshof dat het betoog van Trianon dat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt

onvoldoende is onderbouwd, nu Trianon niet heeft aangetoond dat *in casu* moet worden afgeweken van de hoofdregel dat een mogelijke aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde daarvan, maar dat de wezenlijke waarde daarvan daarentegen gelegen is in de smaak en de substantie.

16. Trianon heeft vervolgens beroep in cassatie ingesteld tegen dit arrest van het gerechtshof bij de verwijzende rechter, de Hoge Raad der Nederlanden. In het kader van dat cassatieberoep zijn de onderhavige prejudiciële vragen gerezen.

#### **B) Overwegingen verwijzende rechter en prejudiciële vragen**

17. De verwijzende rechter is van mening dat een onderdeel van het cassatieberoep van Trianon, gericht tegen de hiervoor weergegeven overweging van het gerechtshof, vragen aan de orde stelt van uitleg van artikel 3, lid 1, aanhef en sub c, derde gedachtestreepje Merkenrichtlijn.
18. Blijkens het verwijzingsarrest wordt in bedoeld onderdeel van het cassatieberoep aangevoerd dat het gerechtshof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te miskennen dat het bij de hier aan de orde zijnde nietigheidsgrond gaat om de vraag naar de *reden van de aankoopbeslissing door het publiek*, alsmede dat het er daarbij niet om gaat of de vorm *de wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft*, maar *een wezenlijke waarde*.
19. In het verwijzingsarrest wordt verder niet inhoudelijk ingegaan op deze punten. De verwijzende rechter beperkt zich tot het formuleren van de volgende prejudiciële vragen:

*"1. Gaat het bij de weigerings- of nietigheidsgrond van artikel 3 lid 1, aanhef en onder e (iii), van de Richtlijn 89/104/EEG, zoals gecodificeerd in Richtlijn 2008/95/EG, te weten dat (vorm)merken niet uitsluitend mogen bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, om het motief (of de motieven) van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek?"*

*2. Is van "een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft" in de zin van evenbedoeld voorschrift (a) slechts sprake indien die vorm moet worden aangemerkt als de voornaamste of overheersende waarde in vergelijking tot andere waarden (zoals bij voedingswaren het geval is met smaak en substantie), of (b) kan daarvan ook sprake zijn, indien naast die voornaamste of overheersende waarde ook andere, eveneens als wezenlijk aan te merken waarden van die waar bestaan?"*

3. Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de opvatting van de meerderheid van het in aanmerking komende publiek, of kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van een deel van het publiek volstaat om de betrokken waarde als "wezenlijk" in de zin van voormelde bepaling aan te merken?

4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in laatstbedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek te worden gesteld?"

### III. BEANTWOORDING PREJUDICIËLE VRAGEN

#### A) Eerste prejudiciële vraag

20. Met de eerste prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de vraag of een vorm wezenlijke waarde aan de waar geeft, in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje<sup>4</sup> Merkenrichtlijn, beantwoord moet worden aan de hand van het motief, of de motieven, van de aankoopbeslissing van het in aanmerking komende publiek.
21. Zulke (vermoedelijke) motieven zijn afhankelijk van de (vermoedelijke) perceptie van het relevante publiek. De vraag die voorligt, is daarmee in de kern in hoeverre een subjectief element als de motivatie of perceptie van dit publiek van belang is bij het beantwoorden van de vraag of een bepaalde vorm wezenlijke waarde geeft aan de betrokken waar.
22. Bij het beantwoorden van deze vraag staat de Commissie op de eerste plaats stil bij de bewoordingen van de betreffende bepaling. Hierin is naar het oordeel van de Commissie geen aanwijzing te vinden dat een dergelijk element in dit kader een beslissende rol speelt.
23. Op de tweede plaats wijst de Commissie op het doel van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e Merkenrichtlijn. In de zaak *Philips*<sup>5</sup> omschreef advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer de ratio van deze bepaling als volgt: "*Het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, heeft als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht dient ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgeving aan verjaring heeft willen onderwerpen. Ik*

<sup>4</sup> De verwijzende rechter refereert naar *punt (iii)* van de hier bedoelde bepaling, welke aanduiding wordt gebruikt in de gecodificeerde versie van de Merkenrichtlijn, in plaats van het *derde gedachtestreepje*, zoals gebruikt in de Merkenrichtlijn zoals deze luidde voorafgaand aan bedoelde codificatie. Aangezien (enkel) de laatstgenoemde versie van deze richtlijn in het hoofdgeding aan de orde is, gebruikt de Commissie hier de laatstgenoemde aanduiding. Materieel maakt dit geen verschil.

<sup>5</sup> Conclusie AG Ruiz-Jarabo Colomer 23 januari 2001, zaak C-299/99, *Philips*, 2001 Jurispr. I-5478, randnr. 301-31.



doel op de regeling inzake octrooien en inzake tekeningen en modellen. Zou artikel 3, lid 1, sub e, niet bestaan, dan zou het gemakkelijk zijn om het in het algemeen belang zijnde evenwicht te verstoren, dat moet bestaan tussen de juiste beloning van het streven naar innovatie, door het verlenen van exclusieve bescherming, en de bevordering van industriële ontwikkeling, die meebrengt dat aan deze bescherming een termijn moet worden gesteld, zodat het betrokken product of model na het verstrijken van deze termijn vrij beschikbaar komt." Nadien kwam advocaat-generaal Mengozzi in de zaak *Lego Juris*<sup>6</sup> tot een soortgelijke conclusie.

24. Met deze advocaten-generaal is de Commissie van mening dat deze bepaling aldus dient voor het maken van een onderscheid van rechten beschermd onder het merkenrecht en andersoortige bescherming van intellectuele eigendomsrechten, tegen de achtergrond van de doelstelling de verlening van een eeuwigdurend exclusief recht te voorkomen waar dat niet geëigend is omdat dit de industriële ontwikkeling te veel zou belemmeren. Hieruit volgt dat deze nietigheidsgrond niet te restrictief moet worden uitgelegd. Bovendien vindt de Commissie hierin een bevestiging dat aan dit criterium primair toepassing moet worden gegeven op *objectieve* grondslag – en niet, of in elk geval niet hoofdzakelijk, op basis van de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De functie van het maken van onderscheid wordt op die wijze beter gewaarborgd.
25. Op de derde plaats dient de context van de voorliggende bepaling in aanmerking te worden genomen. Daarbij kan met name gewezen worden op het verschil met artikel 3, lid 1, aanhef en *sub b* Merkenrichtlijn, waarin de nietigheidsgrond is vastgelegd voor merken die elk onderscheidend vermogen missen. De vraag naar eventueel onderscheidend vermogen (*sub b*) wordt inherent en (bijna) exclusief beoordeeld aan de hand van de perceptie van het publiek. Bij het geven van waarde aan bepaalde waar (*sub e*) is dit daarentegen niet het geval, of in elk geval niet noodzakelijkerwijs of op de eerste plaats.
26. Uw Hof heeft eerder in deze zin geoordeeld in het arrest *Lego Juris*<sup>7</sup>. Ook daar werd gewezen op het onderscheid dat in dit verband moet worden gemaakt tussen *sub b* en *sub e*. Mede op basis daarvan werd geoordeeld dat de vermoedelijke perceptie van het betrokken teken door

---

<sup>6</sup> Conclusie AG Mengozzi 26 januari 2010, zaak C-48/09P, *Lego Juris*, nog niet gepubliceerd, randnr. 55.

<sup>7</sup> HvJ 14 september 2010, zaak C-48/09P, *Lego Juris*, nog niet gepubliceerd. Zie met name randnr. 75-76. Dit arrest heeft betrekking op artikel 7, lid 1, sub e Gemeenschapsmerkverordening. Zoals hiervoor reeds aangegeven, is de inhoud van deze bepaling gelijk aan artikel 3, lid 1, sub e Merkenrichtlijn.

de gemiddelde consument niet beslissend is bij de situatie bedoeld sub e van genoemde bepaling, al kan dit in voorkomend geval wel een nuttig beoordelingselement zijn voor de bevoegde autoriteiten.

27. Daarbij moet worden opgemerkt dat *Lego Juris* betrekking had op de nietigheidsgrond opgenomen na het *tweede* gedachtestreepje van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e Merkenrichtlijn (vorm noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen). De onderhavige zaak heeft betrekking op de nietigheidsgrond opgenomen na het *derde* gedachtestreepje daarvan (vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft). Erkend moet worden dat deze laatstgenoemde grond mogelijk meer ruimte laat voor het in aanmerking nemen van de perceptie van het relevante publiek dan de eerstgenoemde. De beoordeling van het begrip 'waarde' lijkt in het algemeen immers eerder te worden beïnvloed door subjectieve elementen dan het begrip 'noodzakelijke technische uitkomst'.
28. Zonder dit aspect uit het oog te verliezen, doet dit gegeven naar de mening van de Commissie in de kern echter niet af aan de toepasbaarheid van de hoofdregel uit *Lego Juris* in het onderhavige geval. De sub e opgenomen nietigheidsgronden zijn immers nauw aan elkaar verwant. Dat blijkt al uit hun inhoud en de plaatsing in één bepaling (nl. punt e). Meer in het bijzonder dient de na het tweede gedachtestreepje opgenomen grond ter afbakening van het merkenrecht ten opzichte van het octrooirecht, terwijl het de na het derde gedachtestreepje opgenomen grond dient ter afbakening ten opzichte van het tekeningen- en modellenrecht (vgl. het hiervoor weergegeven citaat van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer).
29. In de relevante overwegingen in *Lego Juris* waar het verschil tussen sub b en sub e van artikel 3, lid 1 Merkenrichtlijn werd benadrukt, verwees Uw Hof bovendien ook naar sub e *als geheel* – en dus niet uitsluitend naar het tweede gedachtestreepje daarvan. Hetzelfde geldt voor de hiervoor bedoelde besprekingen door de advocaten-generaal van de ratio van deze bepaling. Voortbordurend op deze gemeenschappelijke ratio stelde Uw Hof in *Lego Juris* vast dat de perceptie bij de sub b opgenomen nietigheidsgrond wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokken waren of diensten kunnen worden *geïdentificeerd als afkomstig van bepaalde ondernemingen*, terwijl dat bij geen van de gronden genoemd sub e het geval is.

30. Verder verwijst de Commissie opnieuw naar de conclusie van advocaat-generaal Mengozzi in deze zaak *Lego Juris*<sup>8</sup>. Daarin werd erop gewezen dat de diverse in dit artikellid opgenomen nietigheidsgronden "*verschillende gevoeligheden van de wetgever weerspiegelen en daarom ieder hun eigen normatieve intensiteit hebben*". Dientengevolge kan de toe te passen maatstaf dezelfde zijn, maar hoeft dat niet. Opgemerkt werd dat het bijvoorbeeld evident is dat de sub f opgenomen nietigheidsgrond (strijd met de goede zeden of de openbare orde) niet vanuit het oogpunt van de consument moet worden beoordeeld. De advocaat-generaal concludeerde: "*In het onderhavige geval, waarin de ratio van het bepaalde sub e van voornoemde bepaling zo ver af ligt van de wezenlijke functie van het merk, in tegenstelling tot het bepaalde sub b (het onderscheidend vermogen), kan het criterium van de gemiddelde consument niet worden aanvaard*".
31. De zienswijze dat de hier bedoelde ratio en de hoofdregel uit *Lego Juris* in beginsel eveneens toepasbaar zijn op de nietigheidsgrond genoemd na het derde gedachtestreepje van punt e wordt eveneens gedeeld door het Gerecht. Dit blijkt uit het arrest in de zaak *Bang & Olufsen*<sup>9</sup>, waar het Gerecht deze ratio en regel zonder voorbehoud overnam en toepaste op de ook in het onderhavige geval aan de orde zijnde weigeringsgrond inzake de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.
32. Uit het voorgaande volgt dat naar de mening van de Commissie op de eerste prejudiciële vraag moet worden geantwoord dat de (vermoedelijke) motivatie of perceptie van het in aanmerking komende publiek niet beslissend is bij de beantwoording van de vraag of een bepaalde vorm wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Merkenrichtlijn, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn in het kader van een beoordeling op objectieve grondslag.

#### **B) Tweede, derde en vierde prejudiciële vraag**

33. De tweede, derde en vierde prejudiciële vragen zien alle drie op hetzelfde aspect van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Merkenrichtlijn. Dit betreft in essentie de vraag of sprake is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, in de hier bedoelde zin, indien die vorm moet worden aangemerkt als de *voornaamste of overheersende* waarde

<sup>8</sup> Conclusie AG Mengozzi 26 januari 2010, zaak C-48/09P, *Lego Juris*, nog niet gepubliceerd, randnr. 90-92.

<sup>9</sup> Gerecht 6 oktober 2010, zaak T-508/08, *Bang & Olufsen*, nog niet gepubliceerd. Zie met name randnr. 64-66 en 71-73.

danwel of daarvan ook sprake kan zijn indien daarnaast ook *andere*, mogelijk belangrijke, kenmerken waarde geven aan de waar. In dit kader speelt ook de vraag hoe zulks beoordeeld moet worden, met name of daarbij relevant is de opvatting van een *meerderheid* of een *bepaald deel* van het relevante publiek.

34. Gelet op dit onderlinge verband bespreekt de Commissie deze drie vragen hier gezamenlijk.
35. Naar de mening van de Commissie bevatten de bewoordingen van genoemde bepaling reeds een duidelijke aanwijzing voor de beantwoording van deze vraag. In artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Merkenrichtlijn wordt gesproken van "*een wezenlijke waarde*".
36. Ten eerste wordt hier het woord 'wezenlijk' gebruikt. Dit impliceert dat er, naast de vorm, ook andere kenmerken kunnen zijn die waarde geven aan de betrokken waar. Woorden met een (quasi-)exclusieve of absoluut-prioritaire connotatie, zoals 'voornaamste', 'overheersende' of 'enige', worden in deze bepaling niet gebruikt. Tegelijkertijd impliceert het woord 'wezenlijk' dat de commerciële waarde van de vorm zelfstandig, inherent en ten minste voor een aanzienlijk deel voort te vloeien uit de waarde van (het wezen van) de vorm.
37. Ten tweede wordt in de genoemde bepaling het onbepaald lidwoord 'een' gebruikt. Ook dit impliceert dat er, naast de vorm, ook andere kenmerken kunnen zijn die waarde geven aan de betrokken waar, mogelijk zelfs in aanzienlijke mate. In de meeste andere taalversies is dit eveneens het geval<sup>10</sup>. In de Engelse taalversie<sup>11</sup> wordt weliswaar geen onbepaald lidwoord gebruikt, maar evenmin wordt daar een bepaald lidwoord gebruikt. Ook in het Engels impliceren de bewoordingen daarmee dat ook andere kenmerken een rol kunnen spelen.
38. Anderzijds moet worden geconstateerd dat, nog los van de bewoordingen, het doel en nuttig effect van artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Merkenrichtlijn in de weg staan aan een uitleg waarbij het *enkele gegeven* dat de plezierige of aantrekkelijke vorm van de waar daaraan *in enige mate* waarde geeft, reeds zou leiden tot toepassing van deze bepaling. Dat zou neerkomen op het vrijwel totaal uitsluiten van merkenrechtelijke bescherming van vormen. Een voorbeeld van een waar waarbij de vorm op geen enkele wijze van belang is voor de waarde daarvan, lijkt immers niet eenvoudig te geven. Reeds het enkele

---

<sup>10</sup> Vgl. bv. het Frans ("*la forme qui donne une valeur substantielle au produit*"), het Duits ("*aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht*"), het Spaans ("*la forma que da un valor sustancial al producto*"), het Italiaans ("*forma che dà un valore sostanziale*") en het Zweeds ("*en form som ger varan ett betydande värde*").

<sup>11</sup> De Engelse taalversie luidt als volgt: "*the shape which gives substantial value to the goods*".

bestaan van deze bepaling geeft aan dat dit niet de keuze is geweest van de wetgever. Ook dit duidt er daarmee op dat de vorm ten minste voor een aanzienlijk deel waarde moet geven aan de betrokken waar.

39. Voorts kan ook in dit geval worden gewezen op het arrest van het Gerecht in de eerdergenoemde zaak *Bang & Olufsen*<sup>12</sup>, waar werd overwogen "*dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat andere kenmerken van de waar, zoals in case de technische kwaliteiten, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar kunnen geven.*"
40. Het voorgaande overziend, is de Commissie van oordeel dat de hier bedoelde bepaling zo moet worden uitgelegd, dat deze toepassing vindt waar de waarde van de vorm zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel commerciële waarde geeft aan de betrokken waar, waarbij niet is uitgesloten dat andere kenmerken ook, en mogelijk zelfs een belangrijke, waarde geven aan de waar.
41. Tot slot, wat betreft de wijze van beoordeling, geldt allereerst dat van geval tot geval dient te worden vastgesteld in hoeverre de vorm waarde geeft aan de waar en dit dient te worden afgewogen tegen de eventuele andere relevante kenmerken van de waar. In het antwoord op de eerste prejudiciële vraag heeft de Commissie voorts reeds uiteen gezet waarom naar haar mening de perceptie van het in aanmerking komende publiek in dit kader niet beslissend is. Daarom is er geen aanleiding om wat dit betreft bepaalde drempels (zoals een meerderheid of bepaalde percentages van het relevante publiek) te specificeren. Voor zover dit als een nuttig beoordelingselement wordt beschouwd, moet allereerst het relevante publiek worden vastgesteld en daarbinnen vervolgens worden uitgegaan van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Gerecht 6 oktober 2010, zaak T-508/08, *Bang & Olufsen*, nog niet gepubliceerd, randnr. 77.

<sup>13</sup> Zie bv. ECJ 6 mei 2003, zaak C-104/01, *Libertel*, 2003 Jurispr. I-3793, randnr. 46.

#### IV. CONCLUSIE

42. In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden:

1. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat de vermoedelijke motivatie of perceptie van het in aanmerking komende publiek niet beslissend is bij de beantwoording van de vraag of een vorm wezenlijke waarde aan de betrokken waar geeft, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn in het kader van een beoordeling op objectieve grondslag.

2. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat deze bepaling toepassing vindt waar de waarde van de vorm zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel commerciële waarde geeft aan de betrokken waar, waarbij niet is uitgesloten dat in voorkomend geval andere kenmerken ook, en mogelijk zelfs een belangrijke, waarde geven aan deze waar.



Folkert WILMAN



Friedrich Wenzel BULST

Gemachtigden van de Commissie