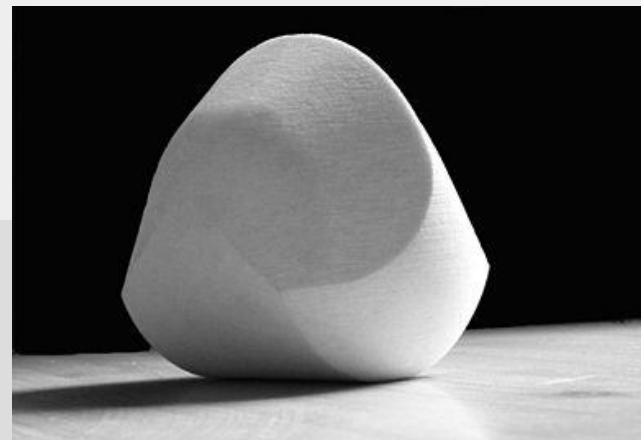
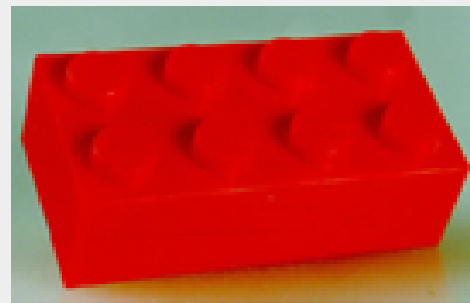




De vorm als merk door Jorn Torenbosch, Universiteit van Utrecht





Wat we gaan bespreken

- De ratio en toepassing van de vormmerkrestricties
- De uitbreiding naar 'een ander kenmerk'



Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

Tekens die uitsluitend bestaan uit:

- 1) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald
- 2) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- 3) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft

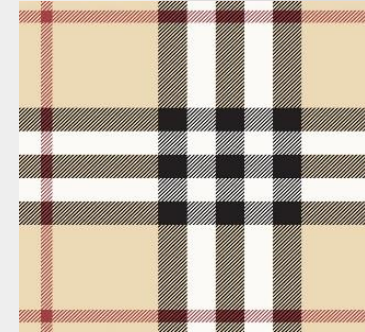
Maar eerst...

- **Wat is een vorm?**

- Burberry
- Louboutin
- Textilis
- Nog wel relevant?

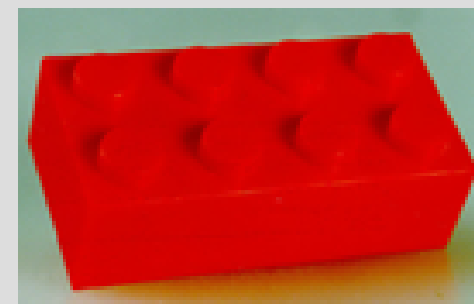
- **Onderscheidend vermogen?**

- Linde, Rado, Winward
- Henkel
- Veelal inburgeren dus! (Kitkat)
- Inburgering kan uitsluiting niet 'overwinnen' (G-star)



De ratio en toepassing van de techniekexceptie

- Verhinderen van monopolies op technische oplossingen of gebruikskenmerken van de waar
- Verhinderen dat met een merk de vrije mededinging wordt verstoord
- Verhinderen vereeuwiging van het tijdelijke octrooirecht via het merkenrecht
- Toepassing in twee fasen
- Wezenlijk sierelement aanwezig? Vorm bestaat niet uitsluitend uit technische kenmerken



De ratio: de aardexceptie en wezenlijke waarde-exceptie

- Deels functioneel, deels esthetisch
- Combinatie van weigeringsgronden?
- Rol woordje 'uitsluitend'?
- De of een wezenlijke waarde van de waar?



De ratio en toepassing van de aardexceptie

- Ratio's dezelfde als de techniekexceptie:
 - 1) Monopolieratio
 - 2) Concurrentieratio
 - 3) Anti-vereeuwigingsratio

- Gevolg? Een ruime uitleg van het bereik
- Onder aardexceptie vallen zowel natuurlijke waren als gereguleerde waren
- Wezenlijk sierelement aanwezig? Vorm bestaat niet uitsluitend uit aard van de waar





De ratio en toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie

- Ratio dezelfde als de techniekexceptie
- Gevolg? Een ruime uitleg
- Ziet op esthetische/aantrekkelijke vormgeving
- De toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie is niet uitgesloten als naast wezenlijke esthetische kenmerken er ook wezenlijke, functionele kenmerken zijn



Combineren excepties en de toepassing

- Combineren weigeringsgronden mag niet
- Aard- en techniekexceptie twee fasen
 - 1) Vaststellen wezenlijke kenmerken
 - 2) Kijken of alle wezenlijke kenmerken technisch /aard van de waar zijn
 - Wezenlijke sierelement? → vorm bestaat niet uitsluitend uit de aard of techniek
 - Wezenlijke waarde-exceptie twee fasen
 - Vaststellen wezenlijke kenmerken
 - Voldoende is dat één kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft!



Kritiek op Hauck/Stokke

- Behoorlijk wat kritiek: wat opgaat voor de aard- en techniekexceptie is niet zo voor de wezenlijke waarde-exceptie: de merkhouders van mooi design wordt gestraft!

Ruime ratio is een cirkelredenering

Bij techniek- en aardexceptie:

Vorm is uitsluitend technisch of uitsluitend inherente gebruikskenmerk

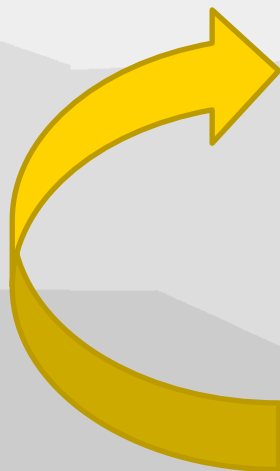


De vorm kan op tijdelijke bescherming rekenen in het octrooirecht. Eeuwigdurende bescherming in het merkenrecht is onwenselijk, want



Een dergelijk merkrecht verstoort de markt; zonder dat techniek of gebruikskenmerken, na octrooirechten, vrij is kan de concurrentie niet concurreren. Uitsluiting van de vorm in het merkenrecht is gewenst

Bij de wezenlijke waarde-exceptie:



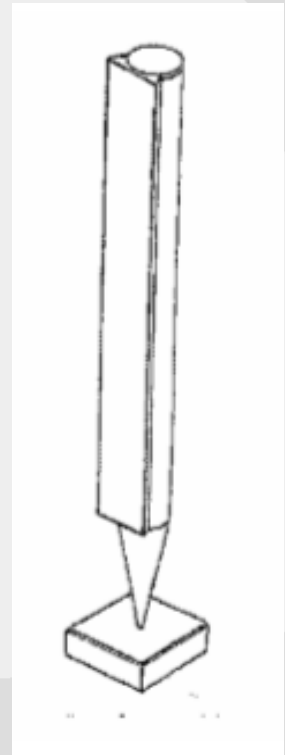
Waarde van de vorm is wezenlijk, dus

Uitsluiting is gewenst, want



Het gevaar van een ruime ratio: Bang & Olufsen

- Marktstrategie doet B&O de das om, want daardoor een wezenlijke waarde aan de waar → exceptie is absoluut, maar toepassing veranderlijk?
- Onderscheidend vermogen werkt tegen B&O
- Maar natuurlijk gebruikt B&O zijn mooie design! Het is immers onderscheidend! → 'Good design is punished'
- Wat is nou de rechtvaardiging van de weigering?



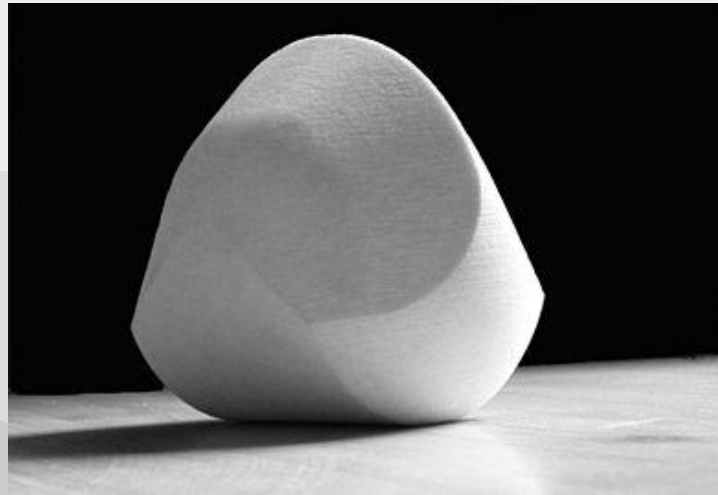
Esthetische waarde
van de vorm van de
B&O speaker is
wezenlijk, dus

Uitsluiting is
gewenst, want



Gömböc

- Wiskundige ontdekking
- Razend populair en bekend in Hongarije





Gömböc, een verduidelijking van de wezenlijke waarde-exceptie

- 1) de wezenlijke waarde-exceptie heeft als ratio te voorkomen dat 'mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt worden verstoord';
- 2) Dit vereist dat de keuze van de consument 'in zeer ruime mate' wordt bepaald door 'een of meerdere kenmerken van de vorm';
- 3) De uitsluitingsgrond moet worden toegepast aan de hand van 'objectief en betrouwbaar bewijs'.



Gömböc

- Revolutionair, voor zowel ratio als toepassing
- Meer focus op het waarom!
- Ratio: verscherpte concurrentieratio
- Toepassing: intrinsieke waarde → Exit Bang & Olufsen

De vorm geeft een
wezenlijke waarde
aan de waar



De vorm kan op tijdelijke
bescherming rekenen van
andere IE-rechten.
Eeuwigdurende bescherming
in het merkenrecht is
onwenselijk, wanneer



De
mededingings
voorwaarden op
de betrokken
markt worden
verstoord



Gömböc: vragen

- Wat is 'aantrekkelijkheid'? Is dit wat anders dan 'esthetiek'?
- Hoe stel je objectief en betrouwbaar vast of iets een wezenlijke waarde geeft aan de waar?
- Wanneer is nou precies sprake van verstoring van mededingingsvoorwaarden

Een ander kenmerk

- Als een duveltje uit een doosje
- Max Planck Instituut
- Twee hoofdpijndossiers



Een ander kenmerk: terugwerkende kracht

- Wetgever geeft geen duidelijkheid
- Textilis: géén terugwerkende kracht
- En nu? → scheiding in het merkensysteem?



Een ander kenmerk

- Zou taalkundig gezien van alles kunnen zijn
- Aanknopingspunten? De ratio





Een ander kenmerk in het licht van de ratio

De wezenlijke waarde heeft tot doel om:

a) een merkenrechtelijk monopolie te voorkomen op een vorm of een kenmerk met een technische oplossing of een gebruikskenmerk (monopolieratio), terwijl deze vorm of het kenmerk

b) ook voor bescherming in aanmerking komt bij IE-rechten die slechts tijdelijke beschermingsregimes kennen (de anti-vereeuwigingsratio). Dergelijke, eeuwigdurende monopolies in het merkenrecht zijn onwenselijk,

c) wanneer zij de concurrentie beletten vrij waren op de markt te brengen (de concurrentieratio).

d) Er is sprake van het beletten van de concurrentie als een merkrecht op de vorm (of het kenmerk) de mededingsvoorwaarden op de markt verstoort (aangescherpte concurrentieratio).

Een ander kenmerk in het licht van de ratio

- Tekens die samenvallen met de waar (van Gaal)
- Maar ook andere tekens:
 - 1) Kleuren (Libertel)
 - 2) Geuren
 - 3) Smaken
 - 4) Geluiden



Een ander kenmerk in het licht van de toepassingsvoorwaarden

- 1) In zeer ruime mate
- 2) Intrinsieke waarde
- 3) Objectief en betrouwbaar bewijs
- Waak ook hier voor de cirkelredenering: je mag alleen intrinsieke waarde meewegen!





Dank voor uw aandacht!