CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
P. LÉGER
van 14 september 2006 [1]

1. Kan een zichtbaar functioneel kenmerk van een waar een merk vormen in de zin van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad [2] en zo ja, onder welke voorwaarden?

2. Dit zijn in wezen de vragen die de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (Verenigd Koninkrijk), heeft gesteld in het kader van een geding tussen Dyson Ltd (hierna: „Dyson" of „verzoekster") en de Registrar of Trade Marks over de inschrijving als merk van de transparante verzamelbak voor stof die deel uitmaakt van de stofzuigermodellen van Dyson.

I — Rechtskader

A — *Internationale regeling*

3. De overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van 15 april 1994 (hierna: „TRIPs-overeenkomst"), welke bijlage 1C vormt bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, is namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994. [3]

4. Artikel 7 van de TRIPs-overeenkomst bepaalt:

„De bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de over-

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — Eerste richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn").

3 — PB L 336, blz. 1en 214.

dracht en verspreiding van technologie, tot wederzijds voordeel van producenten en gebruikers van technologische kennis en op een wijze die bevorderlijk is voor het sociaal en economisch welzijn, en aan een evenwicht tussen rechten en verplichtingen."

B — *Gemeenschapsregeling*

5. De richtlijn is door de Raad vastgesteld teneinde de verschillen tussen de wetgevingen van de lidstaten uit de weg te ruimen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.[4] Zij beperkt de aanpassing tot de bepalingen van nationaal recht welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.[5] Het gaat hierbij onder meer om de bepalingen die de voorwaarden voor de verkrijging van de inschrijving van een merk vaststellen[6] en de bepalingen die vaststellen welke bescherming regelmatig ingeschreven merken genieten.[7]

6. Artikel 2 van de richtlijn omschrijft de tekens die een merk kunnen vormen op de volgende wijze:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

7. Artikel 3 van de richtlijn noemt de gronden voor weigering of nietigheid die kunnen worden aangevoerd tegen de inschrijving van een merk. Dit artikel 3, lid 1, bepaalt:

„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van her-

4 — Eerste overweging van de considerans van de richtlijn.
5 — Derde overweging van de considerans van de richtlijn.
6 — Zevende overweging van de considerans van de richtlijn.
7 — Negende overweging van de considerans van de richtlijn.

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

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

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

— de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]"

8. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt dat een merk niet wordt geweigerd of, indien ingeschreven, niet nietig kan worden verklaard overeenkomstig lid 1, sub b, c of d, van hetzelfde artikel, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

9. Artikel 5 van de richtlijn bepaalt vervolgens de rechten die de inschrijving van het merk meebrengt voor de houder ervan. Lid 1 van deze bepaling luidt als volgt:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien

daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk."

C — *Nationale regeling*

10. De merkenwet (Trade Marks Act) van 1994 (hierna: „wet van 1994"), die de richtlijn heeft omgezet in Engels recht, omschrijft in section 1(1) het begrip merk als „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden". Krachtens deze bepaling kunnen „[m]erken [...] met name worden gevormd door woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking."

11. De gronden voor weigering van inschrijving van een merk worden genoemd in section 3 van de wet van 1994. Deze bepaling luidt als volgt:

„1. Niet ingeschreven worden:

(a) tekens die niet aan de vereisten van section 1(1) voldoen;

(b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

(c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

(d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden.

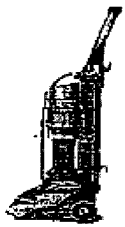
Een merk wordt niet geweigerd overeenkomstig het bepaalde sub (b), (c) of (d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

[...]"

II — Feiten en hoofdgeding

12. Sinds 1993 produceert en verkoopt Dyson de stofzuiger Dual Cyclone, een zakloze stofzuiger die het stof en het vuil opvangt in een transparante verzamelbak die deel uitmaakt van het apparaat.

13. Op 10 december 1996 heeft de vennootschap Notetry Ltd [8] overeenkomstig de wet van 1994 een inschrijvingsaanvraag ingediend. In het aanvraagformulier werd deze aanvraag formeel vormgegeven door de volgende afbeeldingen en beschrijvingen:



„Het merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding."



„Het merk bestaat uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding."

14. De inschrijvingsaanvraag werd ingediend voor waren van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice. [9] Deze waren zijn omschreven als volgt:

„Reinigings-, boen- en shamponeermachines voor vloeren en tapijten; stofzuigers; tapijtshamponeermachines; vloerboenmachines; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen."

8 — James Dyson, die eveneens president is van Dyson, is eigenaar van deze onderneming.

9 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

15. Bij beslissing van 23 juli 2002 heeft de onderzoeker (Registrar of Trade Marks) deze aanvraag afgewezen op grond dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van section 3(1), sub b, van de wet van 1994. Hij heeft eveneens gesteld dat de transparante verzamelkamer per slot van rekening diende om de soort en de bestemming van de betrokken waar aan te duiden, hetgeen krachtens section 3(1), sub c, van deze wet een absolute weigeringsgrond voor inschrijving vormt.

16. Dyson heeft op 16 augustus 2002 bij de High Court of Justice beroep ingesteld tegen deze beslissing.

III — Prejudiciële vragen

17. In haar verwijzingsbeslissing [10] is de High Court of Justice om te beginnen van oordeel dat de aangevraagde merken elk onderscheidend vermogen missen in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub b, van de wet van 1994 [11].

18. De High Court merkt eveneens op dat deze merken kenmerken van de betrokken waren beschrijven in de zin van section 3(1), eerste alinea, sub c, van genoemde wet [12], en de consumenten niet in staat stellen, de commerciële herkomst van de waar vast te stellen.

19. De High Court benadrukt voorts dat de betrokken inschrijvingsaanvraag zou kunnen worden afgewezen op grond dat de inschrijving van het merk een monopolie zou verlenen op het gebruik van een materiaal dat volgens haar vrij beschikbaar moet blijven voor producenten van zakloze stofzuigers.

20. De verwijzende rechter [13] vraagt zich vervolgens af of de betrokken merken op de datum van de aanvraag tot inschrijving, te weten in 1996, geen onderscheidend vermogen hadden verkregen door het gebruik ervan in de zin van section 3(1), tweede alinea, van de wet van 1994 [14].

21. Op basis van de voor de onderzoeker overgelegde getuigenissen stelt de High Court om te beginnen vast dat in 1996 en

10 — Punten 38-42.

11 — Deze bepaling zet artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn om.

12 — Deze bepaling zet artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn om.

13 — Verwijzingsbeslissing, punten 43-45.

14 — Deze bepaling zet artikel 3, lid 3, van de richtlijn om.

gedurende de gehele periode dat Dyson een feitelijk monopolie had op de betrokken markt, de consumenten de transparante verzamelkamer hebben geassocieerd met een zakloze stofzuiger. Zij merkt vervolgens op dat deze consumenten door reclame en door het ontbreken van concurrerende producten op de markt wisten dat het ging om een door Dyson geproduceerde stofzuiger. Daarentegen merkt de verwijzende rechter op dat Dyson op dat ogenblik de betrokken transparante verzamelkamer niet actief als merk had gepromoot.

22. De verwijzende rechter vraagt zich dus af of, gelet op het oordeel van het Hof in het arrest Philips [15], het bezit van een dergelijk monopolie, dat de consument ertoe brengt het teken te associëren met deze producent alleen, voldoende kan zijn om aan een dergelijk teken onderscheidend vermogen te verlenen als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Dienaangaande vraagt de High Court zich af of het niet noodzakelijk is te eisen dat het teken actief als merk is gepromoot.

23. Volgens de verwijzende rechter is deze vraag van bijzonder belang omdat de toekenning van het betrokken merk aan verzoekster het uitsluitende recht zou verlenen om de transparante kunststof te gebruiken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, ook na de periode waarin de onderneming als enige zakloze stofzuigers produceerde.

24. Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1. Is het in een geval waarin een aanvrager een teken (dat geen vorm is) heeft gebruikt dat bestaat uit een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een nieuwe soort waar, waarbij de aanvrager tot de datum van de merkaanvraag een feitelijk monopolie op die waren heeft gehad, voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de [richtlijn] voldoende dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek op de datum van de aanvraag de van dit teken voorziene betrokken waren is gaan associëren met de aanvrager en met geen enkele andere producent?

2. Wat is er, indien dat niet voldoende is, verder nodig opdat het teken onderscheidend vermogen verkrijgt, en is het met name noodzakelijk dat degene die het teken heeft gebruikt, het als merk heeft gepromoot?

15 — Arrest van 18 juni 2002, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475.

IV — Beoordeling

A — *Opmerkingen van partijen*

25. Vooraf benadrukt verzoekster dat de tekens waarop de betrokken inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, niet bestaan uit een vorm, maar uit een transparante verzamelbak als zodanig. Zij stelt ook dat deze aanvraag evenmin een kleur betreft, maar wordt gekenmerkt door een afwezigheid van kleur en dus door transparantie. Hierdoor kan de consument vaststellen hoeveel vuil en stof zich in de verzamelbak bevindt en kan hij zien wanneer deze vol is. Volgens Dyson kan dit resultaat ook worden bereikt door andere technische procédés, zoals het plaatsen van een kijkvenster of van een controlelampje op de buitenkant van de stofzuiger.

26. Verzoekster stelt vervolgens dat het niet noodzakelijk is dat een teken als merk is gepromoot om onderscheidend vermogen te verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Volgens Dyson volstaat het dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek op de datum van de inschrijvingsaanvraag de betrokken waar is gaan associëren met de aanvrager en met geen enkele andere producent. Deze conclusie vloeit niet alleen voort uit de bewoordingen en de doelstellingen van de richtlijn, maar eveneens uit het arrest Windsurfing Chiemsee van het Hof. [16]

27. Voor zover nodig preciseert verzoekster de elementen die volgens haar voldoende moeten zijn om een teken onderscheidend vermogen toe te kennen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Het betreft drie kenmerken. Om te beginnen moet het teken zich onderscheiden van de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Vervolgens moet de opvallende aard ervan een aanzienlijk deel van het relevante publiek in staat stellen, de betrokken waren te associëren met een onderneming. Ten slotte moet het met deze onderneming gelegde verband blijven voortbestaan na het einde van het feitelijke monopolie en het op de markt verschijnen van nieuwe marktdeelnemers.

28. De regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die in de zaak hebben geïntervenieerd, zijn daarentegen van mening dat het voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn noodzakelijk is dat het teken als merk is gebruikt.

29. Zij baseren zich met name op het oordeel van het Hof in het reeds aangehaalde

16 — Arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779. In haar opmerkingen verwijst verzoekster met name van de punten 51 en 52 van genoemd arrest.

arrest Philips, volgens hetwelk „de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming [moeten] identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk, en dus aan de hand van de aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden". [17]

30. Zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Commissie stelt dat dit vereiste beoogt te vermijden dat een leverancier met een monopoliepositie de introductie op de markt zou kunnen verhinderen van waren met hetzelfde functionele kenmerk, louter doordat hij zijn waren op de markt heeft gebracht op een tijdstip dat hij als enige deze techniek gebruikte.

31. De Commissie stelt evenwel, anders dan de regering van het Verenigd Koninkrijk, dat eerst moet worden onderzocht of de betrokken tekens werkelijk een merk kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn. [18]

32. De Commissie vraagt zich om te beginnen af of de in geding zijnde tekens daadwerkelijk „tekens" zijn in de zin van die bepaling. De inschrijvingsaanvraag beoogt immers de inschrijving van het concept van een transparante verzamelbak van een stofzuiger, ongeacht de vorm ervan. Volgens de Commissie is een concept geen teken, omdat het niet wordt waargenomen door een van de vijf zintuigen en het enkel een beroep doet op de verbeelding. [19]

33. Wordt een dergelijke benadering toegestaan, dan zou volgens de Commissie de aan artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn ten grondslag liggende gedachte op losse schroeven komen te staan.

34. De Commissie is in ieder geval van mening dat de grafische voorstelling van de tekens waarvan Dyson in het hoofdgeding om inschrijving verzoekt, niet voldoet aan het vereiste dat een grafische voorstelling „duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief" moet zijn, zoals het Hof in het reeds aangehaalde arrest Sieckmann heeft geoordeeld. [20] Deze tekens hebben immers geen enkele specifieke vorm en zij kunnen meerdere vormen aannemen. Bovendien is het begrip van transparantie dubbelzinnig. De Commissie vraagt zich daarenboven af of de grafische voorstellingen bestaande uit een beschrijving in woorden en afbeeldingen die voorbeelden van het concept tonen, voldoende duidelijk en nauwkeurig kunnen worden geacht.

17 — Punt 64.

18 — De Commissie baseert zich met name op het oordeel van het Hof in het arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 22 en 23).

19 — De Commissie verwijst naar de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Sieckmann (arrest van 12 december 2002, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737).

20 — Zie met name de punten 54 en 55 van dat arrest.

B — *Voorwerp van het geding*

35. In het onderhavige geval stelt de verwijzende rechter het Hof twee prejudiciële vragen over artikel 3, lid 3, van de richtlijn teneinde te bepalen of, en in voorkomend geval onder welke voorwaarden, een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van de waar onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

36. Uit vaste rechtspraak van het Hof volgt dat het uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid voor de te geven rechterlijke beslissing draagt om, gelet op de bijzonderheden van het geval, de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis te beoordelen alsmede de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt. [21]

37. Het Hof is evenwel van oordeel dat het tot taak heeft, alle gemeenschapsrechtelijke bepalingen uit te leggen die noodzakelijk zijn voor de beslechting van bij de nationale rechterlijke instanties aanhangige gedingen, ook wanneer die bepalingen niet uitdrukkelijk worden genoemd in de door die rechterlijke instanties gestelde vragen. [22]

38. Aldus heeft het Hof in het reeds aangehaalde arrest Libertel, dat betrekking had op de inschrijving van de kleur oranje als merk voor waren en diensten op het gebied van telecommunicatie, geoordeeld dat, om de door de verwijzende rechter gestelde vragen te kunnen beantwoorden, eerst moest worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kon vormen. [23]

39. Ik denk dat deze redenering ook geldt voor de onderhavige zaak. Ik ben namelijk met de Commissie van mening dat de beantwoording van de door de High Court of Justice gestelde vragen vereist dat eerst wordt onderzocht of een functioneel kenmerk, zoals dat in het hoofdgeding, een merk kan vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

C — *In artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden*

40. Om een merk te kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, moet een

21 — Zie met name de arresten van 15 december 1995, Bosman (C-415/93, Jurispr. blz. I-4921, punt 59) en van 22 juni 2006, Conseil général de la Vienne (C-419/04, Jurispr. blz. I-5645, punt 19).

22 — Zie arrest van 18 maart 1993, Viessmann (C-280/91, Jurispr. blz. I-971, punt 17), en, ter illustratie, arrest van 25 februari 1999, Swaddling (C-90/97, Jurispr. blz. I-1075, punt 21).

23 — Punt 22.

aanduiding voldoen aan drie voorwaarden. In de eerste plaats moet zij een teken vormen. [24] In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen. [25] Enkel de aanduidingen die aan deze drie voorwaarden voldoen, kunnen als merk worden ingeschreven.

41. Zoals de zevende overweging van de considerans van de richtlijn preciseert, stelt artikel 2 ervan een „niet-limitatieve opsomming" vast van tekens die een merk kunnen vormen. Tot deze tekens behoren *„met name* woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking". [26] Zoals blijkt uit de bewoordingen van dit artikel is dit geen uitputtende opsomming.

42. Deze bepaling noemt niet het geval waarbij een merk wordt gevormd door een functioneel kenmerk van een waar. Zij sluit dat echter niet uitdrukkelijk uit. Er dient derhalve te worden nagegaan of een dergelijk kenmerk kan voldoen aan de in artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden.

43. Anders dan verzoekster en de regering van het Verenigd Koninkrijk stellen, ben ik van mening dat een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar, niet voldoet aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden om een merk te kunnen vormen, aangezien het volgens mij geen teken is dat vatbaar is voor grafische voorstelling en de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.

1. Bestaan van een teken

44. In het kader van artikel 2 van de richtlijn moet om te beginnen worden vastgesteld of, binnen de context waarin deze wordt gebruikt, de transparante verzamelkamer waarvan de inschrijving wordt gevraagd, daadwerkelijk een teken is. Zoals het Hof heeft vastgesteld, heeft dat vereiste met name tot doel, te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen. [27]

45. Zoals ik heb opgemerkt, verzoekt Dyson om de inschrijving als merk van een „transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger", zoals wordt getoond in de inschrijvingsaanvraag.

24 — In het reeds aangehaalde arrest Libertel heeft het Hof voor het eerst het bestaan van een teken tot een zelfstandige voorwaarde gemaakt voor de geschiktheid om een merk te vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

25 — Zie met name reeds aangehaalde arresten Philips (punt 37) en Libertel (punt 23), evenals arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 22).

26 — Cursivering door mij.

27 — Zie met name reeds aangehaalde arrest Heidelberger Bauchemie, punt 24.

46. Het betreft een bak die wordt gevormd door een transparant en afneembaar element. Deze maakt deel uit van de uitwendige structuur van een stofzuiger en volgt de vorm, de lijnen en de omtrek ervan. Deze bak, welke dient om het van de vloer opgezogen stof en vuil te verzamelen, is in de eerste plaats functioneel en nuttig. Hij vermijdt dat de consument stofzuigerzakken en -filters moet kopen. Tevens kan de gebruiker vaststellen hoe vol de verzamelbak is. Deze bak kan bovendien een esthetische functie vervullen, aangezien hij deel uitmaakt van het uiterlijk van de waar waarin hij is geïncorporeerd.

47. Met de Commissie ben ik van mening dat verzoekster in feite verzoekt om bescherming van een nieuw concept voor het verzamelen, opslaan en verwijderen van afval. [28] Zoals wij zojuist hebben gezien, maakt dit door Dyson ontwikkelde concept het gebruik van stofzuigerzakken en -filters overbodig en informeert het de gebruiker wanneer de verzamelkamer vol is.

48. Volgens het Franse woordenboek is een concept een „[r]eprésentation mentale générale et abstraite d'un objet" („algemeen en abstract mentaal beeld van een voorwerp") [29] en doet het een beroep op de verbeelding. De ontwikkeling van een concept kan in de praktijk uitmonden in de verwezenlijking van een grote verscheidenheid aan voorwerpen.

49. In het onderhavige geding stel ik vast dat de inschrijvingsaanvraag in werkelijkheid tot doel heeft, uitsluitende rechten te verkrijgen met betrekking tot alle mogelijke verschijningsvormen die het betrokken functionele kenmerk kan aannemen.

50. Zo is de bak in het aanvraagformulier weergegeven in twee verschillende vormen, welke zijn aangepast aan de twee stofzuigermodellen waarvan de bak deel uitmaakt. Op de eerste afbeelding, die een stofzuiger weergeeft die valt onder de categorie van borstelstofzuigers, lijkt de verzamelbak een cirkelvormig omhulsel rond de zuigstang van de machine te vormen. Op de tweede afbeelding, die een stofzuiger van het sledemodel weergeeft, zijn de vorm en afmetingen van de verzamelbak anders en lijkt deze bak enkel een halve cirkel rond de zuigstang te vormen.

51. Deze afbeeldingen zijn evenwel niet exclusief. De gevraagde bescherming is immers niet beperkt tot een bepaalde vorm, opbouw of bijzondere samenstelling, aangezien dit kenmerk enkel deel moet uitmaken van de buitenkant van de stofzuiger en de gebruiker in staat moet stellen om in de verzamelkamer te kijken. De mogelijkheden inzake de vorm, de afmetingen, de aanbiedingsvorm en de opbouw van deze verzamelkamer, in verbinding met de betrokken waar, zijn echter talrijk en hangen niet enkel af van de door verzoekster ontwikkelde stofzuigermodellen, maar ook van de tech-

28 — Punt 6 van de opmerkingen van de Commissie.

29 — *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Paris, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

nologische vernieuwingen. Wat de transparantie betreft, deze maakt het mogelijk om vele kleuren te gebruiken. De houder van een merk bestaande uit het betrokken functionele kenmerk kan aldus een cirkelvormige of rechthoekige verzamelkamer, met of zonder handgreep, gebruiken, die, hoewel transparant, verschillende kleuren kan hebben.

52. Zoals verzoekster uiteindelijk in haar opmerkingen erkent, beoogt de betrokken inschrijvingsaanvraag niet de bescherming van een vorm, maar van de transparante verzamelbak als zodanig. Deze aanvraag beoogt evenmin de bescherming van een kleur, maar wordt daarentegen gekenmerkt door de afwezigheid van kleur, namelijk door transparantie. [30]

53. Ondanks de extensieve rechtspraak van het Hof met betrekking tot tekens die krachtens artikel 2 van de richtlijn een merk kunnen vormen, ben ik van mening dat een concept, zoals het door verzoekster ontwikkelde, geen merk kan vormen in de zin van die bepaling.

54. Zoals de Commissie in haar opmerkingen heeft gesteld, doet een concept immers uitsluitend een beroep op de verbeelding. [31] Anders dan een geur [32], een kleur [33] of een klank [34], wordt een concept gevormd in de geest en kan het niet worden waargenomen door een van de vijf zintuigen van de mens, te weten het gezichtsvermogen, het gehoor, de tastzin, de reukzin of de smaakzin. [35] Het denk- en voorstellingsvermogen van de mens is oneindig en het vermogen van de menselijke geest om zich een voorwerp of een beeld voor te stellen is volgens mij onbegrensd. Aangezien volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van een merk erin bestaat, de consument in staat te stellen de hem aangeboden waren en diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden wat de herkomst ervan betreft [36], lijkt mij dat dit doel niet kan worden bereikt door een teken dat door de mens op zoveel verschillende wijzen kan worden opgevat. Derhalve kan een concept mijns inziens geen aanduiding voor de consument vormen en kan het dus geen teken zijn dat de onderscheidende functie van een merk kan vervullen.

30 — Punten 5 en 6.

31 — Punt 6.

32 — In het reeds aangehaalde arrest Sieckmann heeft het Hof zich uitgesproken over de mogelijkheid om olfactorische tekens in te schrijven en heeft het met name geoordeeld dat artikel 2 van de richtlijn niet uitdrukkelijk een teken uitsluit dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, in casu een geur, echter op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling.

33 — In het reeds aangehaalde arrest Libertel heeft het Hof geoordeeld dat een kleur, in casu de kleur oranje, hoewel het niet meer dan een eigenschap van voorwerpen is, in relatie tot een waar of dienst echter wel een teken kan vormen (punt 27). Deze rechtspraak is door het Hof bevestigd in het reeds aangehaalde arrest Heidelberger Bauchemie met betrekking tot een kleurencombinatie (punt 23).

34 — In het arrest van 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, Jurispr. blz. I-14313), werden het Hof vragen voorgelegd met betrekking tot de geldigheid van veertien klankmerken, waarvan er elf de eerste maten van het muziekwerk voor piano „Für Elise" van L. van Beethoven als motief hadden en de drie andere „het gekraai van een haan". Het Hof heeft geoordeeld dat de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn evenmin uitsloten dat een klank een teken vormt dat kan worden ingeschreven.

35 — Wat de tekens betreft die kunnen worden waargenomen door de zintuigen van de mens, verwijs ik ter illustratie naar de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de reeds aangehaalde zaak Sieckmann (punten 22 e.v.).

36 — Het merk dient aldus de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. Zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, tweede alinea) en van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28), evenals arrest Philips, reeds aangehaald, punt 30.

55. Gelet op het bovenstaande ben ik derhalve van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, geen teken kan zijn in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

56. Volgens mij voldoet een dergelijk kenmerk evenmin aan de tweede voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn, namelijk dat merken enkel kunnen worden gevormd door tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling.

2. Geschiktheid voor grafische voorstelling

57. Uit vaste rechtspraak blijkt dat de grafische voorstelling welke wordt vereist in artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. [37] Om deze functie te vervullen moet deze voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. [38]

58. Volgens het Hof heeft het vereiste van grafische voorstelling inzonderheid ten doel, het merk zelf af te bakenen, om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. [39] Het draagt in dat opzicht bij tot de rechtszekerheid. [40]

59. Zoals ik reeds heb uiteengezet in mijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Heidelberger Bauchemie, wordt met deze voorwaarde de verwezenlijking van twee precieze doelstellingen beoogd. De eerste doelstelling bestaat erin, de bevoegde autoriteiten in staat te stellen om zich een duidelijk en nauwkeurig beeld te vormen van de aard van de tekens die een merk vormen teneinde het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen te verrichten alsmede voor de publicatie en het bijhouden van een adequaat en nauwkeurig merkenregister te zorgen. De tweede doelstelling bestaat erin, de marktdeelnemers de mogelijkheid te bieden om zich er duidelijk en nauwkeurig van te vergewissen, welke inschrijvingen zijn verricht, of welke inschrijvingsaanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden te verkrijgen. [41]

60. In deze omstandigheden is het Hof van oordeel dat een teken voortdurend en stellig moet worden waargenomen, teneinde enerzijds de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen en anderzijds ondubbelzinnig vast te stellen wat het

37 — Zie reeds aangehaalde arresten Sieckmann (punt 46); Libertel (punt 28); Shield Mark (punt 55) en Heidelberger Bauchemie (punt 25).

38 — Arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten 46-55.

39 — Ibidem, punt 48.

40 — Ibidem, punt 37.

41 — Punt 52 van de conclusie, overgenomen door het Hof in zijn arrest in de punten 28-30.

voorwerp van de uitsluitende rechten vormt. Gelet op de duur van de inschrijving van een merk en op het feit dat deze voor langere of kortere tijd kan worden verlengd, moet de voorstelling bovendien duurzaam zijn. [42]

61. Ik ben van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, niet aan deze voorwaarden voldoet.

62. Zoals ik in punt 52 van deze conclusie heb opgemerkt, kan het functionele kenmerk, waarvan de inschrijving door Dyson wordt gevraagd, duidelijk een groot aantal verschillende vormen en verschijningsvormen aannemen die niet enkel afhangen van de door verzoekster ontwikkelde stofzuigermodellen, maar eveneens van de technologische evolutie. Aangezien de door het merkrecht verleende bescherming van onbeperkte duur kan zijn (onder voorbehoud van het normale gebruik ervan en van betaling van de taksen voor vernieuwing van de inschrijving) is het volgens mij zeer waarschijnlijk dat de verschijningsvorm van de transparante verzamelbak en de manier waarop deze in de stofzuiger wordt geïncorporeerd, zich in de loop der jaren zullen ontwikkelen.

63. In deze omstandigheden lijkt het mij niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen hoe het geclaimde functionele kenmerk zal worden geïncorporeerd in de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. De betrokken grafische voorstelling stelt derhalve noch de bevoegde autoriteiten, noch de marktdeelnemers in staat, te bepalen wat precies het voorwerp is van de aan de merkhouder verleende bescherming. Een dergelijke onzekerheid is mijns inziens in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel dat ten grondslag ligt aan het vereiste dat het teken geschikt moet zijn voor grafische voorstelling.

64. Er moet derhalve worden vastgesteld dat het functionele kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde, niet de door artikel 2 van de richtlijn vereiste nauwkeurigheid en duurzaamheid bezit.

65. Gelet op een en ander ben ik van mening dat een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar en dat een groot aantal verschijningsvormen kan aannemen, niet kan worden geacht een teken te zijn dat vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

66. Ik ben van mening dat een dergelijk kenmerk evenmin voldoet aan de derde voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn, volgens welke merken enkel kunnen worden gevormd door tekens die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

42 — Arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 31.

3. Bestaan van onderscheidend vermogen

67. Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het teken zich leent om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. [43]

68. De beoordeling van het onderscheidend vermogen dat een merk van huis uit heeft, staat in beginsel los van het gebruik van het teken. Zij betreft uitsluitend de vraag of het teken op zichzelf onderscheidend vermogen kan hebben.

69. In de onderhavige zaak dient derhalve te worden vastgesteld of een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar op zichzelf in staat is om de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Er moet dus worden nagegaan of het betrokken functionele kenmerk zich al dan niet leent om nauwkeurige inlichtingen inzake de herkomst van de waar over te brengen. Ik ben van mening dat dit om twee redenen niet zo is.

70. Ten eerste, zoals wij zojuist hebben gezien, kan op basis van de betrokken inschrijvingsaanvraag niet met zekerheid worden vastgesteld hoe dit functionele kenmerk zal worden geïncorporeerd in de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. Zoals ik reeds in mijn conclusie in de reeds aangehaalde zaak Libertel heb gesteld, betekent de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen kan hebben, dat nauwkeurig bekend moet zijn wat het merk is. [44]

71. Ten tweede ben ik van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, de wezenlijke functie van het merk niet kan waarborgen. Er dient immers aan te worden herinnerd dat volgens het Hof deze functie daarin is gelegen dat „aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waar de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij de waar zonder gevaar voor verwarring van waren van andere herkomst kan onderscheiden" [45]. Het merk moet derhalve aan de consument de herkomst van de aangeduide waar waarborgen.

72. Zoals ik reeds in de punten 51 tot en met 55 van deze conclusie heb gesteld, kan een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van de betrokken waar, weliswaar een nauwkeurige vorm aannemen, maar de betrokken inschrijvingsaanvraag beoogt in werkelijkheid uitsluitende rechten te verkrijgen op een concept of op zijn minst op alle mogelijke verschijningsvormen die dit functioneel

43 — Zie met name arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald (punt 46) en arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 40 en 47).

44 — Punt 88 van de conclusie.

45 — Zie de in voetnoot 36 van deze conclusie aangehaalde rechtspraak.

kenmerk kan aannemen. Een concept kan mijns inziens evenwel geen voldoende nauwkeurige aanduiding voor de consument vormen.

73. In deze omstandigheden ben ik van mening dat niet kan worden aangenomen dat een functioneel kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde, een dermate nauwkeurige betekenis kan hebben dat het zonder gevaar voor verwarring de herkomst van de waar aanduidt.

74. Gelet op een en ander ben ik van mening dat een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar en dat een groot aantal verschijningsvormen kan aannemen, niet voldoet aan de voorwaarden om een merk te kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, in die zin dat het geen teken is dat vatbaar is voor grafische voorstelling en dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.

75. Voor het geval het Hof evenwel zou oordelen dat een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, alle kenmerken bezit die vereist zijn om een merk te kunnen vormen in de zin van genoemde bepaling, ben ik van mening dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving van een dergelijk merk.

D — *Bestaan van een absolute weigeringsgrond*

76. Ik ben van mening dat er een absolute weigeringsgrond voor inschrijving van het betrokken merk bestaat op grond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn. Ik ben namelijk van mening dat een functioneel kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde, niet kan worden voorbehouden voor uitsluitend gebruik door een enkele marktdeelnemer en overeenkomstig het doel van het merkrecht ter beschikking moet blijven van eenieder.

77. Zoals ik reeds heb opgemerkt, noemt artikel 3, lid 1, van de richtlijn verschillende weigeringsgronden voor inschrijving van een merk. Deze gronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen volgens het Hof een afzonderlijk onderzoek. Volgens vaste rechtspraak moeten deze weigeringsgronden bovendien worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond. [46]

46 — Zie met name arresten van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 25) en van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46).

78. In het bijzonder heeft artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn betrekking op drie gevallen waarin de tekens uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar. [47] Onder het tweede streepje van deze bepaling bevindt zich het geval dat een teken uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar (of uit een grafische voorstelling ervan [48]) die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

79. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze bepaling, is door het Hof in het reeds aangehaalde arrest Philips geformuleerd.

80. In deze zaak werd het Hof de vraag gesteld of een teken bestaande uit de vorm van een waar onderscheidend vermogen kon verkrijgen. Het betrof de grafische voorstelling van de vorm en configuratie van het bovenstuk van een elektrisch scheerapparaat, waarbij dit bovenstuk bestaat uit drie ronde scheerkoppen met roterende mesjes, die zijn opgesteld als een gelijkzijdige driehoek. De vennootschap Philips, die gedurende lange tijd als enige elektrische scheerapparaten in deze vorm had aangeboden, was van mening dat de als merk ingeschreven voorstelling onderscheidend vermogen had verkregen tengevolge van deze exclusieve verkopen gedurende een lange periode.

81. In zijn arrest heeft het Hof met name geoordeeld dat een teken dat uitsluitend bestaat in de vorm van een waar, op grond van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. [49]

82. Om tot een dergelijk oordeel te komen heeft het Hof overeenkomstig vaste rechtspraak de in bovengenoemde bepaling opgesomde weigeringsgrond uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt. [50]

83. Het Hof heeft om te beginnen geoordeeld dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Volgens het Hof wil deze bepaling aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te

47 — Het betreft tekens die bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt (eerste streepje), of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (tweede streepje), of uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft (derde streepje).

48 — Zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 76.

49 — Ibidem, punt 84.

50 — Zie in deze zin reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee (punten 25 t/m 27); Philips (punt 77); Linde e.a. (punt 71) en Libertel (punt 51).

staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn. [51]

84. Wat in het bijzonder artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn betreft, heeft het Hof geoordeeld dat het door deze bepaling nagestreefde doel van algemeen belang vereist dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie, niet aan één onderneming wordt voorbehouden en door eenieder ongestoord kan worden gebruikt. Volgens het Hof zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden. [52] Het Hof oordeelt derhalve dat, door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weergeeft, „particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen." [53]

85. Het Hof heeft eveneens gepreciseerd dat een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt. [54]

86. Er dient immers aan te worden herinnerd dat artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt dat enkel merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c of d, wordt geweigerd, door het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kunnen hebben verkregen dat zij aanvankelijk niet hadden, en dus als merk kunnen worden ingeschreven. [55] Een teken waarvan de inschrijving wordt geweigerd krachtens artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn, valt derhalve niet binnen de werkingssfeer van deze bepaling.

87. Het Hof heeft in die zaak ten slotte opgemerkt dat het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving niet opzij zet. [56]

88. Het is mijns inziens duidelijk dat deze redenering ook geldt voor een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar. Hoewel dit artikel enkel betrekking heeft op tekens die *uitsluitend*

51 — Zie arrest Philips, reeds aangehaald, punt 78.
52 — Ibidem, punten 79 en 80.
53 — Ibidem, punt 82.
54 — Ibidem, punt 75.
55 — Ibidem, punten 57 en 58.
56 — Ibidem, punt 81.

bestaan uit de vorm van een waar, ben ik namelijk van mening dat het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, vereist dat de inschrijving wordt geweigerd van een functioneel kenmerk, zoals het in het hoofdgeding aan de orde zijnde.

89. *In de eerste plaats* zou de inschrijving van het betrokken functionele kenmerk overeenkomstig artikel 5, lid 1, van de richtlijn ertoe leiden dat, zonder enige beperking in de tijd, het uitsluitend recht op gebruik van een technische oplossing aan één marktdeelnemer wordt toegekend.

90. Dit uitsluitend recht zou verzoekster een monopolie toekennen op een technisch en gebruikskenmerk waarnaar de consument mogelijkerwijs in de zakloze stofzuigers van concurrerende ondernemingen zoekt.

91. Aangezien dit uitsluitend recht op gebruik niet enkel betrekking heeft op het functionele kenmerk zoals dat is weergegeven in de inschrijvingsaanvraag, maar zich eventueel uitstrekt tot een groot aantal vormen die dit kenmerk kan aannemen, zou het voor de concurrerende ondernemingen bovendien onmogelijk kunnen zijn om nauwkeurig vast te stellen of en hoe zij nog gebruik kunnen maken van dit kenmerk.

92. Aldus kunnen de toekenning en het bezit van uitsluitende rechten op dit type van functioneel kenmerk concurrerende marktdeelnemers de mogelijkheid ontnemen om een dergelijke functioneel kenmerk te gebruiken, ongeacht de vorm of verschijningsvorm ervan. De toekenning van een dergelijk monopolie zal hun vrijheid derhalve buitensporig beperken in een sector waar technische vooruitgang nochtans berust op een proces van voortdurende verbetering van eerdere vernieuwingen. Het is zelfs gerechtvaardigd te denken dat dit monopolie de komst van nieuwe marktdeelnemers op de markt van zakloze stofzuigers kan belemmeren en de mededinging op de innovatiemarkt kan verlammen. Dit zou derhalve schadelijke gevolgen met zich meebrengen voor de vrije mededinging, die nochtans een van de doelstellingen van de richtlijn vormt.

93. In deze omstandigheden zal de inschrijving als merk van een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, mijns inziens afbreuk doen aan het stelsel van onvervalste mededinging dat het EG-Verdrag beoogt te vestigen en handhaven, zoals met name blijkt uit artikel 3, lid 1, sub g en m, EG. [57]

57 — Krachtens artikel 3, lid 1, sub g en m, EG „omvat het optreden van de Gemeenschap onder de voorwaarden en volgens het tijdschema waarin dit Verdrag voorziet: [...] een regime waardoor wordt verzekerd dat de mededinging binnen de interne markt niet wordt vervalst, [...]het versterken van het concurrentievermogen van de industrie van de Gemeenschap".

94. Een dergelijke inschrijving zou eveneens de in artikel 7 van de TRIPs-overeenkomst vastgestelde doelstelling schenden, volgens welke de bescherming en handhaving van rechten uit hoofde van de intellectuele eigendom niet alleen dient bij te dragen aan de bevordering van technologische vernieuwing en aan de overdracht en verspreiding van technologie, maar eveneens aan het waarborgen van een evenwicht tussen rechten en verplichtingen van de verschillende marktdeelnemers. Aangezien zowel de lidstaten als de Gemeenschap, wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft [58], partij zijn bij deze overeenkomst, moet artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn zo veel mogelijk tegen de achtergrond van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd.

95. *In de tweede plaats* kan de inschrijving van een dergelijk kenmerk ertoe leiden dat door middel van het merkrecht uitsluitende rechten worden verkregen of bestendigd op uitvindingen die in feite octrooieerbaar zijn, hetgeen in strijd is met de legitieme doelstelling van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn.

96. Er moet dus in elk geval worden vermeden dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel te verkrijgen. Zoals de verwijzende rechter terecht opmerkt: „een merk heeft niet als functie om een monopolie te creëren voor technologische vernieuwingen." [59]

97. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het merkrecht een „essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging [is], dat het Verdrag wil vestigen en handhaven." [60] Door zijn optreden op dit gebied is de gemeenschapswetgever erin geslaagd, dit stelsel te handhaven door ervoor te zorgen dat de merken hun wezenlijke functie kunnen vervullen. Ik herinner eraan dat deze functie daarin is gelegen dat aan de consument met betrekking tot de gemerkte waren de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze van waren van andere herkomst kan onderscheiden.

98. Teneinde deze functie te waarborgen verleent artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn de merkhouder het uitsluitende recht op gebruik van het onderscheidende teken en beschermt het hem tegen concurrenten die misbruik zouden willen maken van de positie en reputatie van het merk door van dit merk valselijk voorziene waren te verkopen. [61]

58 — Arrest van 16 juni 1998, Hermès (C-53/96, Jurispr. blz. I-3603, punt 28) en arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 20.

59 — Verwijzingsbeslissing, punt 26.

60 — Zie arresten van 17 oktober 1990, HAG GF (C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13) en van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62).

61 — Dit wordt in de rechtspraak van het Hof het „specifieke voorwerp" van het merkrecht genoemd. Het specifieke voorwerp duidt de kern van het recht van industriële en commerciële eigendom aan. Zie in deze zin arrest van 31 oktober 1974, Winthrop (16/74, Jurispr. blz. 1183).

99. Anders dan de bescherming die door de andere rechten van intellectuele en industriële eigendom wordt verleend, kan de door het merkrecht verleende bescherming echter van onbeperkte duur zijn, onder voorbehoud van het normale gebruik ervan en van betaling van de taksen voor vernieuwing van de inschrijving.

100. Het valt derhalve te vrezen dat sommigen met het merkrecht niet de bescherming beogen van een onderscheidend teken, maar die van een schepping of een industriële innovatie, die vallen onder andere rechten van intellectuele eigendom en waarvan de beschermingsduur in principe in de tijd is beperkt.

101. Hoewel Dyson in het onderhavige geval dus terecht mag worden beloond voor haar onderzoeks- en innovatieve inspanningen en om die reden aanspraak kan maken op uitsluitende rechten voor de exploitatie van haar uitvinding, ben ik van mening dat deze bescherming, vermits het een technologische innovatie betreft, enkel kan worden verleend door de toekenning van een octrooi en niet door de inschrijving van een merk.

102. Gelet op het voorgaande ben ik dus van mening dat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn zich verzet tegen de inschrijving als merk van een functioneel kenmerk dat deel uitmaakt van het uiterlijk van een waar.

103. In deze omstandigheden kan het betrokken teken geen onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

104. Zoals ik reeds heb gesteld in de punten 85 en 86 van deze conclusie, blijkt immers uit de bewoordingen van deze bepaling, evenals uit vaste rechtspraak, dat enkel merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, c of d, van de richtlijn wordt geweigerd, door het gebruik dat ervan is gemaakt een onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen dat zij aanvankelijk niet hadden, en dus als merk kunnen worden ingeschreven. [62]

105. Gelet op deze analyse ben ik van mening dat niet behoeft te worden onderzocht aan welke voorwaarden een functioneel kenmerk, zoals het in casu in geding zijnde, moet voldoen om onderscheidend vermogen te kunnen verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.

62 — Zie voetnoot 55 van deze conclusie.

V — Conclusie

106. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de vragen van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, te beantwoorden als volgt:

„1) Een zichtbaar functioneel kenmerk van een waar dat een groot aantal verschijningsvormen kan aannemen, voldoet niet aan de voorwaarden om een merk te kunnen vormen in de zin van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, in die zin dat het geen teken is dat vatbaar is voor grafische voorstelling en dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.

2) In elk geval verzet artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) zich tegen de inschrijving als merk van een zichtbaar functioneel kenmerk van een waar."