CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 23 januari 2001 [1]

1. In de onderhavige zaak wordt het Hof verzocht uitspraak te doen over de draagwijdte van de uitsluiting van de inschrijving als merk van „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen" in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. [2]

De feiten

2. Volgens de verwijzingsbeschikking en andere dossierstukken kunnen de aan het hoofdgeding ten grondslag liggende feiten worden samengevat als volgt.

3. Sinds 1966 brengt Koninklijke Philips Electronics NV (hierna: „Philips") een scheerapparaat in de handel met drie, in de vorm van een gelijkzijdige driehoek opgestelde roterende scheerkoppen.

4. In 1985 verzocht Philips om inschrijving van een merk bestaande uit de grafische voorstelling van het bovenstuk van een scheerapparaat met deze kenmerken. Dit merk werd ingeschreven onder de Trade Marks Act 1938 (Britse merkenwet van 1938).

Gelet op bijlage 3 bij de Trade Marks Act 1994 [3] (merkenwet van 1994), waarbij de eerdere wetgeving is ingetrokken, heeft het merk van Philips thans dezelfde werking als wanneer het overeenkomstig de nieuwe wet zou zijn ingeschreven.

5. Vaststaat dat Philips voor zijn scheerapparaten intensief heeft geadverteerd in het Verenigd Koninkrijk en dat zij aldaar algemeen bekend zijn. In het bijzonder is het scheerapparaat met de drie roterende scheerkoppen bekend als een product van Philips en wordt het als zodanig algemeen erkend.

6. In 1995 begon Remington Consumer Products Ltd. (hierna: „Remington") met

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — PB L 40, blz. 1.

3 — Wet waarbij een nieuwe regeling voor ingeschreven merken wordt ingevoerd en richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten wordt uitgevoerd.

de productie en verkoop in het Verenigd Koninkrijk van het DT55-scheerapparaat met drie roterende scheerkoppen die een gelijkzijdige driehoek vormen, een configuratie die lijkt op de door Philips gebruikte.

7. Op 4 december 1995 heeft Philips tegen Remington een vordering onder meer wegens inbreuk op haar merkrecht ingesteld. In reconventie heeft Remington de geldigheid van de inschrijving van het merk van Philips betwist.

8. De High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patents Court, die in eerste aanleg kennis nam van de zaak, heeft de vordering in reconventie toegewezen en het merk van Philips nietigverklaard, op grond dat het de betrokken waar niet kon onderscheiden en elk onderscheidend vermogen miste. De Court was ook van oordeel dat het merk uitsluitend bestond uit een teken dat in de handel diende tot aanduiding van de bestemming van de waar, of uit een vorm die noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen en die een wezenlijke waarde aan de waar gaf. Ook al was het merk geldig, dan nog zou er geen sprake zijn van een inbreuk.

Tegen deze uitspraak heeft Philips hoger beroep ingesteld met het betoog dat het merk geldig was en dat inbreuk op haar merkrecht was gemaakt.

De prejudiciële vragen

9. De Court of Appeal heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen over de uitlegging van de richtlijn gesteld:

„1) Bestaat er een categorie van merken die niet van inschrijving zijn uitgesloten op grond van artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, en artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad [hierna: ‚richtlijn'], doch niettemin ingevolge artikel 3, lid 1, sub a, van de richtlijn niet kunnen worden ingeschreven (omdat deze merken de waren van de merkhouder niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen)?

2) Kan de vorm (of een gedeelte van de vorm) van een waar (waarvoor het teken wordt ingeschreven) deze waar alleen onderscheiden in de zin van artikel 2, indien aan de vorm een grillig element (bestaande in een verfraaiing zonder functioneel doel) is toegevoegd?

3) Wanneer een onderneming als enige bepaalde waren op de markt brengt, is grootschalig gebruik van een teken dat bestaat in de vorm (of een gedeelte van

de vorm) van deze waren en geen grillig element bevat, dan voldoende om het teken onderscheidend vermogen te verlenen in de zin van artikel 3, lid 3, indien als gevolg van dit gebruik een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek

a) de vorm enkel met die onderneming associeert;

b) bij gebreke van een andersluidende vermelding meent dat waren met deze vorm van die onderneming afkomstig zijn?

4) a) Kan de beperking die is gelegen in de woorden ‚die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen' in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, worden ondervangen door het bewijs, dat er nog andere vormen zijn waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, of

b) kan de vorm op grond van deze bepaling niet worden ingeschreven indien wordt aangetoond, dat de wezenlijke kenmerken van de vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven, of

c) behoort een andere toetsing, en zo ja welke, te worden verricht om uit te maken of deze beperking van toepassing is?

5) Artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft ‚merken die *uitsluitend* bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming [...] van de waren of diensten'. Artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn betreft het gebruik door derden van ‚aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid bestemming [...] van de waren of diensten'. Het woord *‚uitsluitend'* komt dus voor in artikel 3, lid 1, sub c, en ontbreekt in artikel 6, lid 1, sub b, van de richtlijn. Betekent dit dat de richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat ook indien een merk bestaande in de vorm van waren geldig is ingeschreven, er geen sprake is van inbreuk krachtens artikel 6, lid 1, sub b, wanneer

a) het gelaakte gebruik van de vorm van waren een aanduiding inzake

de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, en

b) een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met die vorm afkomstig zijn van de merkhouder, tenzij anders is vermeld?

6) Staat het ingevolge artikel 5, lid 1, verleende uitsluitende recht de merkhouder ook toe, derden het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens te verbieden wanneer dat gebruik niet de herkomst aanduidt, of kan hij dit gebruik slechts verbieden voorzover het geheel of ten dele de herkomst aanduidt?

7) Moet het gebruik van een beweerdelijk inbreuk makende vorm van waren die een aanduiding inzake de soort of bestemming van de waren is en als zodanig zou worden opgevat, niettemin als aanduiding van de herkomst worden aangemerkt, indien een aanmerkelijk deel van de betrokken handelaren en het in aanmerking komende publiek meent dat waren met de gelaakte vorm van de merkhouder afkomstig zijn tenzij anders is vermeld?"

Bespreking van de prejudiciële vragen

Afbakening van het voorwerp van het hoofdgeding

10. Om te beginnen dient het voorwerp van het hoofdgeding in het kader van het gemeenschapsrecht te worden geplaatst.

Ik ga uit van de vaststelling van de nationale rechter in de verwijzingsbeschikking dat het merk van Philips in het kader van artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn niets anders is dan een „combinatie van technische kenmerken met het oog op een goede praktische vormgeving".

11. Zoals de advocaat van Philips ter terechtzitting toegaf, is de relatieve complexiteit van deze prejudiciële verwijzing meer te wijten aan de wijze waarop de vragen zijn geformuleerd dan aan de moeilijkheid om de richtlijn in het concrete geval uit te leggen.

12. Bovendien heb ik de indruk dat de verwijzingsbeschikking de ratio van de absolute nietigheidsgronden in artikel 3, lid 1, sub b en d, enerzijds en die sub e

anderzijds enigszins met elkaar verwart of beter gezegd ervan uitgaat dat zij elkaar enigszins overlappen.

13. Volgens de bepaling sub b worden merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig verklaard. Tekens die niet de hoofdfunctie vervullen om de waren te onderscheiden en aan de hand waarvan dus niet hun herkomst, d.w.z. de fabrikant, kan worden achterhaald, komen niet in aanmerking voor de exclusieve bescherming als merk.

14. Volgens artikel 3, lid 1, sub c en d, kunnen bepaalde tekens niet worden ingeschreven wegens hun generieke aard (in die zin dat zij 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 omdat zij gebruikelijk zijn geworden. Daarin is dus een gedeeltelijke wettelijke definitie van het begrip onderscheidend vermogen te vinden.

15. De wetgever heeft deze drie uitsluitingsgronden als fundamenteel identiek beschouwd. In artikel 3, lid 3, stelde hij immers vast dat zij niet van toepassing zijn indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag „onderscheidend vermogen heeft verkregen".

16. De bepaling sub e heeft evenwel niet hetzelfde rechtskarakter. Zij is van toepassing op driedimensionale tekens die uitsluitend het gevolg zijn van de aard zelf van de waar, het nastreven van een technische uitkomst of de toevoeging van een wezenlijke waarde. Deze uitsluiting is niet gebaseerd op het gebrek aan onderscheidend vermogen van bepaalde natuurlijke, functionele of ornamentele vormen — in welk geval zij alleen zou dienen om de draagwijdte van artikel 3, lid 1, sub b, te preciseren — maar op het rechtmatige belang om particulieren niet toe te staan het merk te gebruiken om exclusieve rechten op technische oplossingen te vereeuwigen.

17. Deze gedachtegang consequent doortrekkend heeft de wetgever de bepaling sub e niet opgenomen onder de weigeringsgronden die uit hoofde van artikel 3, lid 3, kunnen worden „verholpen". Natuurlijke, functionele of ornamentele vormen kunnen volgens de uitdrukkelijke wil van de wetgever geen onderscheidend vermogen verkrijgen. Het is volstrekt zinloos — en bovendien in strijd met de systematiek van de richtlijn — zich af te vragen of vormen met deze kenmerken al dan niet onderscheidend vermogen hebben.

18. De weigeringsgrond sub e is, wat de draagwijdte van zijn gevolgen betreft, vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld artikel 3, lid 1, sub f of g, van de richtlijn. De bepaling sub f sluit merken uit die in strijd met de openbare orde en de goede zeden zijn, terwijl de bepaling sub g ook merken uitsluit die het publiek kunnen misleiden. Indien bijvoorbeeld zou worden

verzocht om inschrijving van het merk „Babykiller" ter aanduiding van abortuspillen, behoeft het onderscheidend vermogen ervan — dat het zeker kan hebben — dus ongetwijfeld niet te worden onderzocht. De inschrijving van dat merk zou moeten worden geweigerd wegens het enkele feit dat het in strijd is met de openbare orde.

19. Mijns inziens is voor de beslechting van dit geschil alleen relevant artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, waarbij van inschrijving worden uitgesloten „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen".

20. Een merk met de kenmerken van het in het hoofdgeding betwiste merk, dat wil zeggen bestaande uit het bovenaanzicht van een scheerapparaat met drie, in de vorm van een driehoek opgestelde roterende scheerkoppen, lijkt bij uitstek het voorbeeld van een zuiver functionele vorm. Althans uiterlijk vervullen de wezenlijke bestanddelen ervan een functie en zijn zij enkel aanwezig omdat zij die functie vervullen.

21. Philips, die haar vormgeving als „minimalistisch" beschrijft, lijkt toe te geven dat haar merk geen enkel grillig of fantasievol element vertoont, ofschoon zij stelt dat de in geding zijnde ingeschreven vorm slechts één van de verschillende mogelijkheden weergeeft om dezelfde technische uitkomst te bereiken. Zoals ik hierna zal uiteenzetten, kan deze omstandigheid mijns inziens buiten beschouwing blijven.

22. In de verwijzingsbeschikking betoogt de nationale rechter dat de wezenlijke kenmerken van het merk van Philips zijn toe te schrijven aan een bepaalde te vervullen functie.

23. In deze omstandigheden behoeft het onderscheidend vermogen van het merk van Philips mijns inziens alleen te worden onderzocht wanneer wordt aangenomen dat alleen de vormen die onmisbaar zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, functioneel zijn in het kader van artikel 3, lid 1, sub e.

24. Gelet op het voorgaande acht ik het passend om eerst de vierde vraag van de nationale rechter te bespreken.

De vierde vraag

25. Met deze vraag verzoekt de verwijzende rechter om verduidelijking van de criteria ter beoordeling van de uitsluiting van inschrijving van „tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen" in artikel 3, lid 1, sub e.

26. Zoals gezegd, nu de verwijzende rechter — mijns inziens terecht — van oordeel is dat het merk van Philips niets anders is dan een „combinatie van technische kenmerken met het oog op een goede praktische vormgeving", is voor de aanpak van de onderhavige problemen alleen de vierde vraag relevant. De andere vragen betreffen namelijk verschillende aspecten van het bezit van onderscheidend vermogen of de verkrijging daarvan door het gebruik, vragen die hier niet hoeven te worden onderzocht.

27. De verwijzende rechter wenst in het bijzonder te vernemen of een zuiver functionele vorm onder de sub e bedoelde uitsluiting valt, ook wanneer kan worden aangetoond dat dezelfde technische uitkomst via andere vormen kan worden verkregen.

28. Onder zuiver functionele vorm dient te worden verstaan — zoals de verwijzende rechter doet — de vorm waarvan de wezenlijke kenmerken zijn toe te schrijven aan het bereiken van een technische uitkomst. De uitdrukking „wezenlijke kenmerken" houdt in dat een vorm met een uit functioneel oogpunt ondergeschikt grillig bestanddeel, zoals de kleur, niet ontsnapt aan het verbod.

Uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub e, kan evenwel niet worden afgeleid dat een zuiver functionele vorm kan worden ingeschreven wanneer er een andere vorm bestaat die een vergelijkbare technische uitkomst mogelijk maakt. Het volstaat dat de tekens die het merk vormen uitsluitend bestaan uit bestanddelen die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een bepaalde technische uitkomst.

29. Deze letterlijke uitlegging geldt even gemakkelijk voor de voornaamste andere taalversies van de richtlijn. [4]

Ik kom tot dezelfde conclusie wanneer ik de bepaling teleologisch uitleg.

30. 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 wetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen. Ik doel op de regeling

4 — Het Engels spreekt van „signs which consist exclusively of the shape of goods which is *necessary* to obtain a technical result", het Spaans van „signos constituidos exclusivamente por la forma del producto *necesaria* para obtener un resultado técnico", en het Italiaans van „segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto *necessaria* per ottenere un risultato tecnico", terwijl het Duits spreekt van „Zeichen, die ausschliesslich bestehen aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung *erforderlich* ist" (cursivering van mij).

inzake octrooien en inzake tekeningen en modellen. [5]

31. 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 een exclusieve bescherming, en de bevordering van de 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.

32. Met artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, waarvan de uitlegging hier in geding is, heeft de gemeenschapswetgever duidelijk de werkingssfeer van de merkenrechtelijke bescherming willen afbakenen van die van de octrooirechtelijke bescherming. Op dezelfde wijze moet onderscheid worden gemaakt tussen de respectieve werkingssferen van octrooien en modellen. Daarom is het zeer verhelderend dat in de richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen [6] ieder exclusief recht op de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, is ontzegd (artikel 7, lid 1). Evenzo wordt in het voorstel voor een desbetreffende verordening [7] bepaald dat de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald, niet als communautaire tekening of communautair model zullen worden erkend (artikel 9, lid 1).

33. De verwijzing naar de gemeenschapsregels inzake tekeningen en modellen dient niet alleen tot een beter begrip van de ratio van de uitsluitingsgrond in artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn, maar biedt ook de mogelijkheid de juiste draagwijdte van deze grond vast te stellen, wat precies het doel van deze vierde vraag is.

34. De formulering van deze uitsluitingsgrond in de richtlijn inzake tekeningen en modellen komt niet volledig overeen met die in de merkenrichtlijn. Dit verschil is niet willekeurig. Terwijl de eerstgenoemde richtlijn de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die „uitsluitend door de technische functie worden *bepaald*" ongeschikt verklaart, sluit de laatstgenoemde richtlijn „de tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die *noodzakelijk* is om een technische uitkomst te verkrijgen" van bescherming uit. Met andere woorden, voor de vaststelling dat tekeningen of modellen niet kunnen worden ingeschreven, moet er een grotere mate van „functionaliteit" zijn; het betrokken kenmerk dient niet alleen *noodzakelijk*, maar *onmisbaar* te zijn om een bepaalde technische uitkomst te bereiken: de functie *bepaalt* de vorm („*form follows function*"). [8] Dat betekent dat een functioneel model toch

5 — Zo bijvoorbeeld beschermt het Europees octrooi volgens de overeenkomst van 5 oktober 1973 industrieel toepasbare uitvindingen gedurende twintig jaar, terwijl in richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen (PB L 289, blz. 28) wordt voorzien in een termijn die tot 25 jaar kan worden verlengd (artikel 10). Het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad inzake de communautaire tekeningen en modellen gaat in artikel 13 [COM(00)660 DEF] in dezelfde richting.

6 — Aangehaald supra in voetnoot 5.

7 — Ibidem.

8 — Het semantische contrast in de Duitse versie tussen de bijvoeglijke naamwoorden „erforderlich" en „bedingt" is bijzonder treffend.

in aanmerking kan komen voor bescherming voorzover kan worden aangetoond dat dezelfde technische functie met een andere vorm kan worden bereikt.

35. De merkenrichtlijn sluit alle vormen uit, die ter verkrijging van een technische uitkomst noodzakelijk (in de zin van *geschikt*) zijn. Dat betekent dat zodra de wezenlijke kenmerken van een vorm noodzakelijk zijn om een functie te vervullen, bescherming van het merk moet worden geweigerd zonder dat hoeft te worden onderzocht of deze functie ook met andere middelen zou kunnen worden verwezenlijkt.

36. Het is logisch dat bij de beoordeling van de vraag of er een grond voor uitsluiting van een functionele vorm bestaat, de lat hoger ligt voor modellen dan voor merken: de aard en de draagwijdte van de bescherming verschillen volledig van elkaar.

37. In de eerste plaats beoogt een merk de herkomstidentificatie van het product en dus indirect de daaraan toegekende „*goodwill*" te beschermen, terwijl de modellen — evenals de octrooien — de waar op zich als economische factor beogen te beschermen: de wezenlijke waarde ervan (in het geval van tekeningen of modellen) of de waarde die volgt uit een technische prestatie (voor de octrooien). In die zin is het volledig logisch dat de wetgever zich minder bezighoudt met de strikte afbakening tussen modellen en octrooien dan met die welke moet bestaan tussen octrooien en merken. Bovendien kunnen modellen die functionele en esthetische kenmerken combineren daardoor gemakkelijker worden beschermd.

38. In de tweede plaats zijn de rechten op modellen — evenals octrooirechten — in de tijd beperkt, terwijl merken een onbeperkte bescherming in de tijd genieten. Ook vanuit dat oogpunt is het wenselijk om voor de uitsluiting van inschrijving van functionele of ornamentele vormen als merk een strenger criterium te hanteren dan voor de scheiding tussen modellen en octrooien.

39. Indien het standpunt van Philips werd gevolgd, namelijk het bewijs toelaten van het bestaan van andere vormen waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, ter voorkoming van de uitsluiting van een zuiver functioneel merk, zou niets een onderneming verhinderen om *alle* denkbare vormen waarmee een dergelijke uitkomst kan worden verkregen, als merk te laten inschrijven, waardoor zij een permanent monopolie op een bepaalde technische oplossing zou verkrijgen. Bovendien zou de op het gebied van merken bevoegde rechter een ingewikkelde beoordeling van de gelijkwaardigheid van de uitkomst van de verschillende technische procédés moeten maken.

40. In de derde plaats, ook al wordt aanvaard dat het door Philips voorgestelde restrictieve criterium ter beoordeling van de uitsluitingsgrond slechts een beperkt risico

inhoudt dat het merkenrecht het gebied van de octrooien binnendringt, zie ik niet in waarom het algemeen belang dit risico moet nemen, aangezien de rechthebbenden op een product over andere doeltreffende middelen beschikken om hun bedrijfskapitaal te beschermen, bijvoorbeeld via de toevoeging van grillige bestanddelen.

41. De belangrijkste bezwaren tegen de door mij aanbevolen uitlegging zijn van historische aard en tijdens de procedure door de Commissie en uiteraard door Philips tot uitdrukking gebracht. Ik zal mij beperken tot de opmerking dat hun verklaringen over de oorsprong van de betwiste bepaling — als middel om de wil van de wetgever te begrijpen — niet bijzonder verhelderend zijn en in geen geval kunnen dienen om de betere argumenten waarop mijn betoog steunt te verdringen. De bewering van Philips dat de verwijzing naar „de wezenlijke kenmerken" van een vorm niet strookt met de terminologie van de richtlijn, overtuigt ook niet. Het door Philips voorgestane criterium is evenmin in de richtlijn opgenomen. Het is dus de taak van de rechter om de regeling aan te vullen met inachtneming van het door de wetgever nagestreefde doel.

42. Kortom, ik ben het dus met de nationale rechter eens dat het verbod van inschrijving moet worden toegepast op die tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van producten die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen en waarvan de wezenlijke kenmerken slechts zijn toe te schrijven aan het nastreven van deze uitkomst.

De eerste, de tweede, de derde, de vijfde, de zesde en de zevende vraag

43. Met zijn eerste vraag wenst de Court of Appeal in wezen te vernemen of er merken bestaan die onderscheidend vermogen bezitten in die zin dat zij niet krachtens artikel 3, lid 1, sub b tot en met d, van de richtlijn zijn uitgesloten, of die dit vermogen overeenkomstig lid 3 van dit artikel als gevolg van het gebruik hebben verkregen, en die toch nietig zijn ingevolge de bepaling sub a, die teruggrijpt op artikel 2.

44. Overeenkomstig de richtlijn moet deze vraag ontkennend worden beantwoord: een teken dat niet kan onderscheiden, kan logischerwijze geen onderscheidend vermogen hebben. Bovendien, denk ik omgekeerd niet dat de verschillende terminologie die in elk van deze bepalingen is gebruikt („kunnen onderscheiden" in de ene en „onderscheidend vermogen" in de andere) en de daaruit voortvloeiende onmiskenbare semantische verschillen (tussen een mogelijk en een reëel geval) noodzakelijkerwijze volstaan om aan te nemen dat er categorieën van tekens bestaan die naar hun aard geen onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen. Dat lijkt ook de opvatting van het Hof in zijn arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee [9], waarin het aanvaardt dat het *onderscheidend vermogen* dat een merk verkrijgt als gevolg van het gebruik, betekent dat het de producten kan onderscheiden en bijgevolg *kan onderscheiden* van de producten van andere ondernemingen.

9 — Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779.

45. Om voormelde redenen is deze vraag mijns inziens evenwel irrelevant voor de beslechting van het hoofdgeding.

46. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of de definitie van merk in artikel 2 van de richtlijn, bij toepassing op vormen en voorzover vereist is dat zij moeten kunnen onderscheiden, verlangt dat deze vormen een willekeurig toevoegsel omvatten, bijvoorbeeld een verfraaiing zonder functioneel doel.

47. De al dan niet aanwezigheid van functionele elementen in een driedimensionaal merk moet tegen de achtergrond van artikel 3, lid 1, sub e, worden onderzocht, zodat ik verwijs naar de bespreking van de vierde prejudiciële vraag. Zoals reeds gezegd, heeft deze bepaling bovendien, anders dan in de gevallen sub b tot en met d, niet tot doel het onderscheidend vermogen van een merk te beschermen. In zoverre is de vraag irrelevant.

Niettemin, indien „willekeurig toevoegsel" wordt opgevat als elk bestanddeel waarvan de wezenlijke kenmerken niet het verkrijgen van een technische uitkomst nastreven, moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Slechts wanneer een vorm een dergelijk toegevoegd bestanddeel omvat, zal het onderscheidend vermogen ervan moeten worden onderzocht, aangenomen dat het niet gaat om een vorm die voortvloeit uit de aard van het product of daaraan een wezenlijke waarde geeft.

48. Met zijn derde prejudiciële vraag stelt de verwijzende rechter opnieuw een vraag over de gevolgen, ditmaal in verband met artikel 3, lid 3, van een vorm die zuiver functioneel is of, zoals hij het uitdrukt, geen willekeurig toevoegsel omvat.

49. Om dezelfde reeds aangegeven redenen behoeft evenmin de mogelijkheid te worden onderzocht dat een zuiver functioneel driedimensionaal teken als gevolg van het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Lid 3 van dit artikel verwijst namelijk uitsluitend naar lid 1, sub b tot en met d.

50. Met zijn vijfde vraag verzoekt de verwijzende rechter om verduidelijking van de betekenis van de term „uitsluitend" in artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

51. Met zijn zesde vraag wil hij van het Hof vernemen in welke mate tekens gelijk moeten zijn, zoals artikel 5, lid 1, van de richtlijn vereist.

52. Met zijn zevende vraag ten slotte verzoekt hij om precisering van de criteria ter beoordeling van de identificerende kracht van producten die in strijd met merkrechten in de handel zijn gebracht.

53. Deze drie vragen betreffen, vanuit verschillende oogpunten, het probleem van het onderscheidend vermogen van een merk. Zoals ik reeds heb betoogd, volstaat het voor niet-inschrijving dat de wezenlijke kenmerken van een bepaald teken dienen ter verkrijging van een technische uitkomst. Aangezien de verwijzende rechter in de verwijzingsbeschikking dit standpunt deelt, behoeft niet, zuiver hypothetisch, te worden onderzocht welke moeilijkheden zich kunnen voordoen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een vorm met deze kenmerken.

Conclusie

54. Artikel 3, lid 1, sub e, tweede 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 als teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet worden beschouwd elke vorm waarvan de wezenlijke kenmerken dienen ter verkrijging van die uitkomst, ongeacht of het mogelijk is om deze uitkomst door gebruik van andere vormen te bereiken. Wanneer een teken aan deze voorwaarden voldoet, behoeft het eventuele onderscheidend vermogen ervan niet te worden onderzocht.