

Een stoel is geen merk

Citeerwijze: D.J.G. Visser, *Een stoel is geen merk*, IE-Forum.nl, [IEF 14237](#).

Een stoel is geen merk. Dat is de eenvoudige conclusie uit een ingewikkeld arrest van het Hof van Justitie van de EU van 18 september 2014 [[IEF 14209](#)]. Vanwege de functionaliteit, dan wel vanwege de aantrekkelijkheidswaarde, kan de vorm van een stoel niet als merk worden beschermd.

De "Tripp Trapp"- 'meegroeï'- kinderstoel is een vernuftig, fraai en succesvol ontwerp van Peter Opsvik dat wordt geproduceerd door fabrikant Stokke. Deze stoel wordt veel nagemaakt en daar wordt veel over geprocedeerd. Vorig jaar wees de Hoge Raad maar liefst drie arresten over de auteursrechtelijke bescherming van deze stoel [[IEF 12367](#), [IEF 12553](#), [IEF 12554](#)]. Het technische principe van de Tripp Trapp-stoel is geoctrooieerd geweest, maar dat octrooi is inmiddels verlopen. Sindsdien probeert Stokke inbreuk te bestrijden op grond van het auteursrecht en op grond van het merkenrecht. Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na de dood van de ontwerper (Peter Opsvik is nog springlevend) en het merkenrecht kan zelfs eeuwig duren.

Het octrooirecht en het auteursrecht zijn niet voor niks tijdelijk. Na verloop van tijd moet de concurrentie en de samenleving als geheel vrij kunnen profiteren van uitvindingen en kunstwerken. Daarom gelden er extra strenge regels voor vormmerken. Een vorm van een product of een verpakking kan geen merk zijn als de vorm uitsluitend bestaat uit:

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

Maar wat nu als een vorm, bijvoorbeeld de vorm van een stoel deels door de aard van de waar bepaald wordt (een kind moet er op kunnen zitten en de stoel moet 'meegroeien') en deels een wezenlijke waarde aan de waar geeft (de stoel ziet er erg mooi uit)? Mogen deze weigeringsgronden dan gecombineerd worden toegepast, zoals het Hof Den Haag in deze zaak deed? Nee, dat mag niet van het Hof EU. Maar het Hof EU bereikt langs een andere weg hetzelfde resultaat. Want afzonderlijke toepassing van deze weigeringsgronden leidt ook tot een weigering van de vorm van de stoel als merk.

Een merk moet namelijk geweigerd worden als het gaat om "een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskennmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt" [[IEF 14209](#) r.o. 27 en dictum].

Een merk moet ook geweigerd worden als het gaat om "een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven" [r.o. 36, dictum]. Om te bepalen of daar sprake van is moet de rechter niet alleen kijken naar de perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek, maar ook naar "de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, of de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar" [r.o. 35].

De conclusie is duidelijk. Het merkenrecht kent een zeer beperkt toepassingsbereik ten aanzien van vormen van gebruiksvoorwerpen. Gebruiksvoorwerpen hebben namelijk in de praktijk:

- hetzij onvoldoende onderscheidend vermogen omdat ze niet significant afwijken,
- hetzij "één of meerdere wezenlijke gebruikskennmerken [...] die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar [...] waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt" [r.o. 27],
- hetzij een "artistieke waarde" waar in de reclamestrategie de nadruk op wordt gelegd.

Design moet het dus hebben van het auteursrecht en het modellenrecht, en eventueel van de aanvullende werking van de onrechtmatige daad (slaafse nabootsing), maar zeker niet van het merkenrecht.

Dirk Visser

Leiden/Amsterdam, 26 september 2014