

# ECLI:NL:GHAMS:2019:262

|                      |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instantie            | Gerechtshof Amsterdam                                                                                                                                                                             |
| Datum uitspraak      | 05-02-2019                                                                                                                                                                                        |
| Datum publicatie     | 05-02-2019                                                                                                                                                                                        |
| Zaaknummer           | 200.207.312/01                                                                                                                                                                                    |
| Formele relaties     | Cassatie: ECLI:NL:HR:2020:1221, Bekrachtiging/bevestiging                                                                                                                                         |
| Rechtsgebieden       | Civil recht                                                                                                                                                                                       |
| Bijzondere kenmerken | Hoger beroep                                                                                                                                                                                      |
| Inhoudsindicatie     | Tripp Trapp kinderstoel- eindarrest na prejudiciële vragen en verwijzing vormmerk ziet op een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE en is dus nietig |
| Vindplaatsen         | Rechtspraak.nl<br>SEW 2019, afl. 4, p. 188                                                                                                                                                        |

## Uitspraak

### GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civil recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.207.312/01

rolnummer rechtbank Den Haag: 99.0289

### arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 5 februari 2019

de vennootschap naar Duits recht **FIRMA HAUCK GMBH & CO. KG**,  
gevestigd te Sonneveld, Duitsland  
appellante,  
tevens incidenteel geïntimeerde,  
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

**1 de vennootschap naar Noors recht STOKKE A/S**,  
gevestigd te Alesund, Noorwegen,  
**2. STOKKE NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Tilburg,

3. **[X]**,

wonend te [woonplaats] , [land] ,

geïntimeerden,

tevens incidenteel appellanten,

4. de vennootschap naar Noors recht **[X]**,

gevestigd te [vestigingsplaats] , [land] ,

gevoegde partij aan de zijde van principaal geïntimeerden sub 1 t/m 3,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

## **1 Het geding in hoger beroep**

Partijen worden hierna Hauck en Stokke c.s. genoemd.

Op 31 mei 2011 heeft het hof Den Haag in deze zaak eindarrest gewezen (onder zaaknummer 105.000.386/01) in het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 4 oktober 2000, onder voormeld rolnummer gewezen tussen Stokke c.s. als eisers tevens verweerders in reconventie en (onder anderen) Hauck als gedaagde tevens eiseres in reconventie. Voor het verloop van het geding in hoger beroep tot die datum wordt verwezen naar dat arrest.

Hauck heeft tegen dat arrest en de daaraan voorafgaande tussenarresten van 13 oktober 2005 en 17 november 2009 beroep in cassatie ingesteld.

Stokke c.s. hebben incidenteel beroep in cassatie ingesteld.

Bij arrest van 12 april 2013 (zaaknummer 11/04114), verbeterd bij arrest van 31 mei 2013, heeft de Hoge Raad Hauck niet-ontvankelijk verklaard in haar cassatieberoep tegen voormelde tussenarresten en het principale beroep voor het overige verworpen. Ook de onderdelen I, II, III en VI van het incidentele cassatieberoep zijn verworpen, terwijl V geen behandeling behoeft. In het incidentele cassatieberoep (ten aanzien van onderdeel IV) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (verder: het Hof van Justitie).

Bij arrest van 18 september 2014 (zaaknummer C-205/13) heeft het Hof van Justitie op deze vragen antwoord gegeven.

Vervolgens heeft de Hoge Raad op 27 november 2015 eindarrest gewezen. Daarbij is (in het incidentele cassatieberoep) het eindarrest van het hof Den Haag vernietigd en de zaak ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar dit hof.

Partijen hebben na het aanbrengen van de zaak bij dit hof de volgende stukken ingediend:

- memorie na cassatie en verwijzing door de Hoge Raad, tevens akte houdende vermindering van eis, met producties, van de zijde van Stokke c.s.,
- memorie van antwoord van de zijde van Hauck.

Partijen hebben hun zaak op 23 april 2017 doen bepleiten, Hauck door mrs. G.S.P. Vos en S.A. Hoogcarspel, beiden advocaat te Amsterdam, en Stokke c.s. door mr. Cohen Jehoram voornoemd, alsmede

door mr. S.L.H. Bergsma, eveneens advocaat te Amsterdam, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities.

## **2 Verdere beoordeling van het incidentele beroep**

2.1. Voor zover thans nog aan de orde spitst het geschil van partijen zich toe op de vraag of de vorm van de door [X] ontworpen Tripp Trapp-stoel op 8 mei 1998 rechtsgeldig als Benelux vormmerk voor stoelen, met name kinderstoelen is gedeponeerd dan wel deze zich, gelet op het bepaalde in artikel 2.1 lid 2 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE, ten tijde van het depot betrof het artikel 1, tweede volzin Eenvormige Beneluxwet op de merken), niet leent voor merkenrechtelijke bescherming. Daarbij moet het BVIE worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn, ten tijde van het depot de Eerste Richtlijn 89/104/EEG, thans Richtlijn (2008/95/EG) van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lidstaten.

2.2. Het hof verwerpt in dit verband het betoog van Stokke c.s. dat het hof Den Haag op de hiervoor bedoelde vraag al heeft beslist en dat dus in dit geding, op grond van de feitelijke vaststellingen van dat hof, al vast staat dat geen van de weigeringsgronden waarop Hauck zich beroept van toepassing is. Een dergelijke lezing van hetgeen het hof Den Haag heeft overwogen valt mede in het licht van de daartegen gerichte cassatieklachten immers niet te rijmen met wat de Hoge Raad in zijn eindarrest van 27 november 2015 onder 3.2.4 heeft overwogen en als opdracht aan het verwijzingshof heeft gegeven.

De door Stokke c.s. aangehaalde onderdelen van de beslissing van het hof Den Haag zijn immers mede ingegeven door de, inmiddels onjuist gebleken, gedachte dat een gecombineerde toepassing van de restricties toelaatbaar zou zijn. In zoverre zijn de feitelijke vaststellingen dus beïnvloed door de juridische waardering. De beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie is voor de Hoge Raad aanleiding geweest om de zaak niet zelf af te doen, maar te overwegen als onder 3.2.4 gedaan en de zaak te verwijzen naar dit hof. De opdracht aan dit hof komt erop neer dat dit hof alsnog moet beoordelen of de uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 sub e (i) en/of sub e (iii) Merkenrichtlijn van toepassing zijn. De Hoge Raad heeft dat zo verwoord dat dit hof moet onderzoeken of de vorm van de Tripp Trapp-stoel een teken is dat, gelet op bedoelde uitsluitingsgronden, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt hetzij op de ene grond, hetzij op de andere, hetzij volledig op elk van beide gronden. Dit kan niet anders worden begrepen dan dat ook de relevante feiten dienen te worden onderzocht.

2.3. De Hoge Raad heeft (naast twee vragen betreffende respectievelijk de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub e (iii) Merkenrichtlijn en een mogelijke gecombineerde toepassing van weigeringsgronden) met betrekking tot de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub e (i) aan het Hof van Justitie de vraag voorgelegd of deze grond voor weigering van de inschrijving alleen aanwezig is als het gaat om een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is of dat daarvan reeds sprake is bij aanwezigheid van een of meer wezenlijke gebruikselementen van een waar waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Het Hof van Justitie heeft deze vraag aldus begrepen dat de Hoge Raad wenst te vernemen of bedoelde bepaling zo moet worden uitgelegd dat de daarin vastgestelde weigeringsgrond enkel van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die voor de functie van de waar onontbeerlijk is, of ook op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm waarbij één of meer wezenlijke gebruikselementen van deze waar aanwezig zijn waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

2.4. Het Hof van Justitie heeft bij de beantwoording van deze vraag in de eerste plaats gewezen op het doel dat - in het algemeen belang - met de in artikel 3 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn genoemde

verboden van inschrijving wordt nagestreefd, namelijk het verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouder een monopolie verkrijgt van (in beginsel) onbeperkte duur op (technische of gebruiks-)kenmerken van een waar waarnaar gebruikers mogelijkkerwijs in waren van concurrenten zoeken.

Volgens het Hof van Justitie dienen bij de beoordeling van de vraag of de hier besproken uitsluitingsgrond van toepassing is de belangrijkste elementen van het teken te worden geïdentificeerd en kan deze grond geen toepassing vinden indien een element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt. Het gaat volgens het Hof van Justitie echter te ver om - zoals eerder wel werd aangenomen - deze bepaling zo uit te leggen dat de weigeringsgrond enkel van toepassing is op tekens die uitsluitend bestaan uit vormen die voor de functie van de betrokken waar onontbeerlijk zijn, zonder enige marge te laten voor een wezenlijke eigen bijdrage van de betrokken producent, en deze weigeringsgrond daarmee te beperken tot de zogeheten natuurlijke of gereguleerde waren (die hoe dan ook onderscheidend vermogen missen). In beginsel moet ook de inschrijving worden geweigerd van vormen waarvan (niet alle maar wel) de wezenlijke kenmerken inherent zijn aan de generieke functie van de waar, opdat ook concurrerende ondernemingen hun waren een vorm kunnen geven die nuttig is voor het gebruik van deze waren.

Het Hof van Justitie (punt 27 van het arrest) geeft daarom als antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vraag dat de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub e (i) Merkenrichtlijn van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij een of meerdere wezenlijke gebruikskkenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.

2.5. Naar het oordeel van dit hof voldoet het teken dat inzet is van het onderhavige geding (de vorm van de Tripp Trapp-stoel) aan laatstbedoeld criterium. Daarvoor is het volgende redengevend.

2.6. Het merkdepot waarop Stokke c.s. zich beroepen bevat de onderstaande afbeelding van de vorm van Tripp Trapp-(kinder)stoel:



Naar uit de gedeponeerde vorm kenbaar is, bestaat de stoel uit twee evenwijdige schuin oplopende (achterwaarts hellende) staanders, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een rugleuning en waartussen een zitplankje en, wat lager, een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn aan de binnenzijde voorzien van horizontaal lopende groeven die dienen voor het verstelbaar inschuiven en vastklemmen van het zitplankje en het voetenplankje, waardoor de hoogte van die plankjes kan variëren en kan worden aangepast aan de lengte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. De rugleuning bestaat uit twee boven elkaar aangebrachte en licht achterwaarts gebogen delen met daartussen een gebogen, min of meer halfronde beugel. De staanders zijn ieder verbonden met een horizontaal naar achteren lopende ligger van iets breder formaat. Tussen de liggers is een verbindingslat gemonteerd, en tussen de staanders (juist boven de verbinding met de liggers) een verbindingsstaaf.

Door de hier beschreven constructie ontstaat een kinderstoel die veilig, deugdelijk en comfortabel is, en daarom voor het gebruik als zodanig in ergonomisch en pedagogisch opzicht verantwoord; deze stelling van Stokke c.s. is door het hof Den Haag onderschreven (eindarrest rov. 5.3), en dit hof sluit zich daarbij aan.

De combinatie van de hiervoor bedoelde vormkenmerken en eigenschappen levert een kinderstoel op die bijzonder gemakkelijk is in het gebruik en die zich door zijn schuine en aan de achterzijde open vorm gemakkelijk laat aanschuiven aan een (eet)tafel en relatief weinig plaats inneemt. Door de trap die ontstaat door de wijze waarop de voetenplank en zitplank tussen de staanders zijn aangebracht is de stoel beklimbaar voor het iets grotere kind en kan dit (bij verwijdering van de voor het totaalbeeld ongeschikte beugel) daarop zelfstandig plaatsnemen.

- 2.7. Niet in geschil is dat de Tripp Trapp-stoel door zijn (strakke) vormgeving een aantrekkelijk uiterlijk heeft en dat, naar in dit geding vast staat, deze vorm, met name waar het betreft de toepassing van schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de (cursieve) L-vorm van de staanders en liggers, voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Het zijn echter juist deze aspecten van de vormgeving van de stoel die in hoge mate bepalend zijn voor de hierboven beschreven gebruikskenmerken en die de stoel zo geschikt maken voor zijn functie als kinderstoel. Gelet hierop kan niet gezegd worden dat het hier om (louter) sier- of fantasie-elementen gaat, of om enig niet aan de generieke functie van de stoel inherent sier-element dat een belangrijke of wezenlijke rol speelt in de vormgeving van de stoel.

Dat de consument met name aan de gebruiksfunctie van de Tripp Trapp-(kinder)stoel waarde hecht (en dus naar de met de vorm van de stoel bereikte functionaliteit mogelijkerwijs op zoek zal gaan in waren van concurrenten) wordt ook door Stokke c.s. in feite erkend, zij het dat zij vervolgens aan het feit dat kinderstoelen op verschillende wijze kunnen worden vormgegeven ten onrechte de conclusie verbinden dat de weigeringsgrond aard van de waar niet van toepassing kan zijn. Blijkens de uitspraak van het Hof van Justitie (punt 23) is de toepassing van de uitsluitingsgrond aard van de waar immers niet beperkt tot vormen die voor de functie van de waar onontbeerlijk zijn maar geldt die reeds indien de wezenlijke kenmerken van een vorm inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar, zodat wel degelijk ruimte blijft bestaan voor een wezenlijke eigen bijdrage van de betrokken producent.

Dit leidt tot de slotsom dat het merk zoals gedeponeerd waarop Stokke c.s. zich beroepen een teken betreft dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een kinderstoel, met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, oftewel een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE.

- 2.8. Het voorgaande brengt reeds mee dat de rechtbank het door Stokke A/S onder depotnummer 915680 gedeponeerde merk terecht nietig heeft verklaard en de op merkinbreuk betrekking hebbende vorderingen van Stokke c.s. terecht heeft afgewezen. De door Stokke c.s. in incidenteel appel tegen het vonnis gerichte grief IV faalt in al zijn onderdelen.

- 2.9. De Hoge Raad heeft het principaal cassatieberoep van Hauck dat betrekking heeft op, kort gezegd, de vorderingen van Stokke c.s. op auteursrechtelijke grondslag, verworpen en geoordeeld dat middelonderdelen I, II III, V en VI van het incidenteel cassatieberoep, die eveneens de auteursrechtelijke grondslag betreffen, falen dan wel geen behandeling behoeven. De op deze grondslag betrekking hebbende onderdelen van de beslissing van het hof Den Haag zijn daarmee in kracht van gewijsde gegaan. In dit arrest wordt volstaan met op deze plaats daarnaar te verwijzen. Naar het hof begrijpt hebben Stokke c.s. waar zij hun eis wat de auteursrechtelijke kwestie betreft verminderen (memorie na cassatie en verwijzing onder 1.1), hun consequenties getrokken uit de hier aan de orde zijnde partiële werking van de door de Hoge Raad in zijn eindarrest uitgesproken vernietiging van het arrest van het hof Den Haag van 31 mei 2011, die herhaling in het dictum van het onderhavige arrest van de in stand gelaten onderdelen van de beslissing van het hof Den Haag onnodig maakt.

Voor zover de beslissing betrekking heeft op de vorderingen die over en weer op merkenrechtelijke grondslag zijn ingesteld is het eindarrest van het hof Den Haag vernietigd. Blijkens het voorgaande komt ook dit hof tot de slotsom dat de op merkenrechtelijke grondslag gebaseerde (bij memorie na cassatie en verwijzing verminderde) vorderingen van Stokke c.s. niet voor toewijzing in aanmerking komen en dat de vordering van Hauck tot nietigverklaring van het merk en doorhaling van de inschrijving daarvan terecht is gehonoreerd. Het bestreden vonnis zal in zoverre worden bekrachtigd.

2.10. Nu de uitkomst van het geding in hoger beroep gelijk blijft en geen van partijen op dit punt enige concrete stelling heeft betrokken zal voor de begroting van de kosten van het geding in hoger beroep tot aan het geding in cassatie aansluiting worden gezocht bij de kostenveroordeling waartoe het hof Den Haag in zijn eindarrest heeft beslist. Het hof wijst er in dit verband op dat ten tijde van het instellen van het principaal en incidenteel hoger beroep artikel 1019h Rv nog niet in werking was getreden, welke bepaling ingevolge het overgangsrecht ook niet op dat hoger beroep van toepassing is geworden.

Stokke c.s. dienen de kosten van het geding na verwijzing te dragen, het hof begroot deze, gelet op de daarover tussen partijen gemaakte afspraak, op 30.000,-.

### **3 Beslissing**

Het hof:

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (in conventie en reconventie) voor zover aan zijn oordeel onderworpen;
- veroordeelt Hauck in de kosten van het principaal appel, tot aan het eindarrest van het hof Den Haag aan de zijde van Stokke c.s. begroot op 215,55 aan verschotten en op 2.313,- aan salaris;
- compenseert de kosten in het incidenteel appel, tot aan het eindarrest van het hof Den Haag aan de zijde van partijen gevallen, aldus dat ieder de eigen kosten draagt;
- veroordeelt Stokke c.s. in de kosten van het geding na verwijzing, tot op heden aan de zijde van Hauck begroot op 30.000,-;
- verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en H. Struik en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2019.