

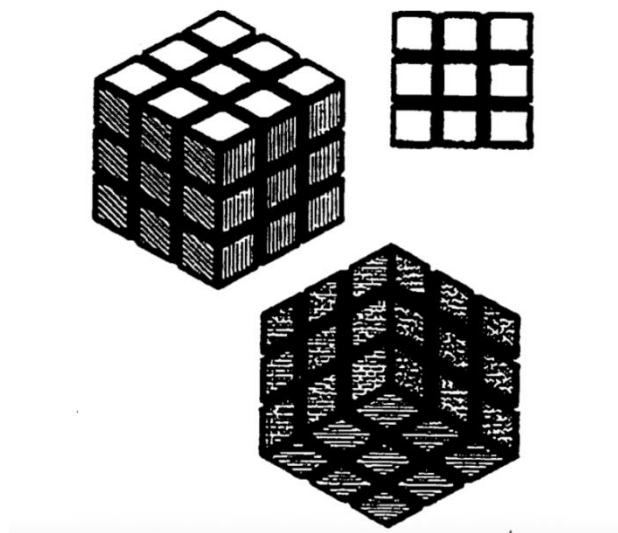
LEGAL UPDATE

De Rubik's cube: een merk-waardige vorm of niet?

Datum: 14 november 2016

Kan de vorm van een product merkenrechtelijk worden beschermd? Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat de vorm niet bepaald is door al dan niet zichtbare techniek, zo bevestigt het Europese Hof van Justitie ("EHvJ") in een [recent arrest](#) over de Rubik's cube. De zaak was als volgt.

Seven Towns, een Engelse vennootschap, is beheerder van intellectuele eigendomsrechten van de Rubik's cube. In 1999 schrijft Seven Towns het volgende teken in als Uniemerkt voor driedimensionale puzzels ("Vormmerk"):



Het Vormmerk ziet uitsluitend op de vorm van de Rubik's cube. Deze bestaat uit 6 vlakken waarbij ieder vlak gekenmerkt wordt door een roosterstructuur. In het Vormmerk zit een mechanisme waardoor ieder blokje kan roteren. Het roteermecanisme is niet te zien in het Vormmerk. De Duitse speelgoedfabrikant Simba Toys ("**Simba**") stelt dat het Vormmerk technisch bepaald is. Een merkrecht kan evenwel niet worden verkregen voor technische oplossingen (artikel 7 lid 1 onder e van de Merkenverordening). Simba start een nietigheidsprocedure. Zowel het Europees Merkenbureau EUIPO als het Gerecht wijzen de nietigheidsactie van Simba af. Beide instanties kijken naar het Vormmerk zoals het in 1999 in het merkenregister is weergegeven en laten het in de merkinschrijving niet zichtbare roteermecanisme buiten beschouwing. Simba laat het daar niet bij zitten en stapt naar het Hof van Justitie.

Het Hof bevestigt dat de Merkenverordening technische oplossingen uitsluit van bescherming om zo te voorkomen dat een onderneming daarvoor via het merkenrecht een (zo mogelijk eeuwigdurend) monopolie verkrijgt. Immers, bescherming van technische oplossingen loopt via de band van het octrooirecht, dat een in tijd beperkt monopolierecht kan verschaffen.

Vervolgens geeft het Hof aan dat "*de bevoegde autoriteit bij het onderzoek van de functionele kenmerken van een teken een grondig onderzoek kan verrichten in het kader waarvan niet alleen rekening wordt gehouden met de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de inschrijvingsaanvraag werden ingediend, maar ook met elementen die nuttig zijn voor*

de juiste vaststelling van de wezenlijke kenmerken van dat teken". Het blindstaren op het merk zoals het in de merkschrijving wordt weergegeven, is dus niet altijd genoeg.

Ten aanzien van de Rubik's cube vindt het Hof dat rekening moet worden gehouden met de niet-zichtbare technische elementen van de waar. Met andere woorden, het roteermechanisme dat niet zichtbaar is in het Teken maar wel degelijk aanwezig is in de Rubik's cube, is van belang voor de vraag of het Vormmerk al dan niet technisch bepaald is en als gevolg merkenrechtelijke bescherming dient te worden ontzegd. Het Hof vernietigt de uitspraken van het EUIPO en het Gerecht, die beide een beperkte toets hadden toegepast. Het EUIPO zal zich nu opnieuw over het Vormmerk moeten buigen, met inachtneming van de uitspraak van het Hof.

Naar onze mening is de uitkomst van het arrest niet verrassend. Het Hof van Justitie heeft in een reeks van arresten bepaald dat het merkenrecht zich niet leent voor de bescherming van technische oplossingen, en dus ook niet voor vormen die door de techniek worden bepaald. Een merk kan niet dienen als 'verkapt octrooi'.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroep Information Technology.

Voor meer informatie:

Jan Brölmann
+31 30 25 95 578
janbrolmann@vbk.nl