

Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond

Op IE-forum is naar aanleiding van het recente arrest van het Europese Hof inzake het rode zool-merk van Louboutin (12 juni 2018, C-163/16) gedebatteerd over de vraag of de nieuwe weigerings- (en nietigheidsgrond) van art. 4(1)(e) Merkenrichtlijn c.q. art. 7(1)(e) jo. art. 59(1)(a) Unie Merkenverordening (zie bijdrage Dirk Visser (IEF17759), mijn bijdrage (IEF17770) en de reactie van Dirk Visser daarop (IEF 17774)) terug kan werken op merken die voordat de betreffende bepalingen hun werking krijgen (Merkenrichtlijn) c.q. kregen (Unie Merken Verordening), zijn ingeschreven. Het betreft met name de vraag of dergelijke oudere merken alsnog nietig verklaard kunnen worden omdat zij uitsluitend bestaan uit een ander kenmerk van de waar dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft (c.q. noodzakelijk is voor een technische uitkomst of door de aard van de waar wordt bepaald).

Inmiddels weten we dat hierover aan het Europese Hof vragen van uitleg zijn gesteld in de *Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag*-zaak (IEF 17527, C-21/18). Dat is fijn, want dan weten we tenminste over enige tijd hoe het echt zit met die retroactiviteit alsmede met de werkelijke betekenis van het begrip "ander kenmerk," dat zonder verdere toelichting als een duif uit de hoge hoed in de nieuwe wetgeving is terecht gekomen.

Ik wil toch graag kort reageren op de opinie van Dirk Visser (IEF 17774). Hij verdedigt dat de nieuwe nietigheidsgrond toepasbaar is op oude merken. Hij beroept zich op het beginsel dat een wet waarbij een wettelijke bepaling wordt gewijzigd, van toepassing is op de toekomstige gevolgen van feitelijke situaties welke onder vigeur van de oude wet zijn ontstaan, tenzij het tegendeel is bepaald (het *Westzucker*-arrest van het HvJ van 4 juli 1973, I-73) en op wat onze Hoge Raad besliste in het *Bach Flower Remedies/ Healing Herbs*-arrest (HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244). Wat de Hoge Raad betreft: in die zaak werd verdedigd dat voor oude (pre-merkenrichtlijn) merken het begrip onderscheidend vermogen moest worden ingevuld op basis van de leer van het oude *Kinder*-arrest van het Benelux Gerechtshof (kort gezegd: een beperktere toepassing van gebrek aan onderscheidend vermogen dan de benadering van het Europese Hof). Die vlieger ging volgens de Hoge Raad niet op. Punt is echter dat het in die zaak om dezelfde nietigheidsgrond ging, namelijk gebrek aan onderscheidend vermogen. Dat is hier anders, nu immers niet alleen vormen maar ook andere kenmerken van waren die technisch zijn of een bepaalde gebruiksfunctie hebben, kunnen worden geweigerd c.q. nietigverklaard.

Wat het Hof van Justitie betreft: dat Hof heeft over de vraag of merken nietig kunnen worden verklaard wanneer de oorzaak van de nietigheid in een latere verordening ligt, een duidelijk beslissing gegeven die wat mij betreft het uitgangspunt zou moeten zijn bij de onderhavige vraag en niet zozeer het oude *Westzucker*-arrest dat over een wijziging van een Verordening ging (leidend tot een andere systematiek van de berekening van suikerprijzen) waarvan uitdrukkelijk werd vastgesteld dat de rechtspositie en het vertrouwen van de betrokkenen niet werd geschaad. De zaak die op onze casus veel meer past, betreft de zaak *BNIC/Gust. Ranin Oy* (14 juli 2011, C-4/10): ik citeer de twee belangrijke overwegingen (korthedshalve met weglating van de genoemde rechtspraak):

- "25 *Het is vaste rechtspraak dat in de regel het rechtszekerheidsbeginsel zich ertegen verzet dat het tijdstip van ingang van een besluit van de Unie op een aan de bekendmaking ervan voorafgaand tijdstip wordt bepaald, behoudens wanneer dat uitzonderlijk noodzakelijk is voor het te bereiken doel en het gewettigd vertrouwen der betrokkenen naar behoren in acht is genomen (...);*
- 26 *Dienaangaande moeten de materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (...)."*

Ik verwacht dat het Hof dit arrest tot uitgangspunt zal nemen voor de terugwerkende kracht van een nieuwe nietigheidsgrond en ik verwacht niet dat zal worden geoordeeld dat het in dit geval "uitzonderlijk

noodzakelijk" (onderstreping, G.) is om de nieuwe nietigheidsgrond van het andere kenmerk te laten gelden voor oude merken. Van belang hierbij is dat in de vele jaren dat wij nu onder het Europese merkenregime leven er niet of nauwelijks is gebleken van enige behoefte om tekens (niet zijnde vormen) die uitsluitend bestaan uit andere kenmerken die een wezenlijke waarde aan de waar (*whatever that means*) geven, vrij te houden. Bovendien blijkt nergens uit de bewoordingen, doelstellingen op opzet van de nieuwe regeling dat er gevolgen aan dienen te worden toegekend voor reeds verworven rechtsposities. Laten we wel zijn: blijkens art. 59(1)(a) Unie Merken Verordening worden inschrijvingen van EU-merken slechts ongeldig verklaard "*where the EU trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7*" (cursief, G.); ik gebruik de Engelse tekst omdat die duidelijk laat uitkomen dat de beoordeling of iets in strijd is ingeschreven met art. 7 Unie Merken Verordening moet geschieden naar het moment van inschrijving. Oude merken van vóór de werking van de nieuwe regeling voor zover die uitsluitend bestaan uit een ander kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zijn niet ingeschreven in strijd met het toen geldende art. 7 Unie Merken Verordening. Opvallend is dat EUIPO diezelfde mening is toegedaan, want blijkens een document, geheten "*Temporal scope of the application of the new grounds for refusal of EUTMR*" (https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/AlicanteNews/MAY_2017_ALCNEWS_EUTM_A NNEX.pdf) acht EUIPO met toepassing van voormeld arrest van het Hof de nieuwe weigerings- en nietigheidsgrond niet van toepassing op oude merken.

Kijken we nog even naar de rode zool van Louboutin, en gesteld al dat het Hof alsnog de nieuwe grond op het oudere merk van toepassing zal achten, dan zal de rechter bij een mogelijke beoordeling daarvan toch teruggrijpen op de ratio van de uitzonderingen van de hier aan de orde zijnde bepaling, namelijk dat door middel van een merkrecht geen wezenlijke technische oplossingen of gebruikskenmerken waarnaar de consument mogelijk bij concurrenten zoekt, kunnen worden gemonopoliseerd (zie laatstelijk nog HvJ 18 sept. 2014, NJ 2015/349, *Hauck/Stokke*). Het moet daarbij gaan om intrinsieke kenmerken, niet om aspecten die te maken hebben met marketinginspanningen van een onderneming. Ik zie niet in dat de kleur rood van de hoge hakken van Louboutin een intrinsiek gebruikskenmerk is dat vrij moet blijven, anders dan bijvoorbeeld de kleur rood voor brandwerende materialen of blusapparaten waar een dergelijke kleur een duidelijk signaalfunctie heeft die niet door inburgering kan worden gemonopoliseerd. Overigens zou wat mij betreft dan beter kunnen worden geoordeeld dat dit andere kenmerk door de aard van de waren wordt bepaald, een aanzienlijk duidelijker grondslag dan het nog altijd (althans voor mij) vrij onbegrijpelijke wezenlijke waarde van de waar-criterium.

Ch. Gielen
30 juni 2018