Noot HvJ EU 6 maart 2014 NJ 2015/80, Backaldrin/Pfahnl
Auteur: Ch. Gielen

1 Deze zaak draait om het fenomeen van het verval van het recht op een merk doordat het merk tot soortnaam is verworden als gevolg van doen of nalaten van de merkhouder. Een fenomeen waarvoor merkhouders moeten oppassen, in het bijzonder houders van merken voor nieuwe producten waarvoor nog geen soortnaam bestaat. De neiging bestaat dan om het nieuwe type product met het merk aan te duiden. Een bekend voorbeeld van een dergelijk geval is het merk Tae Bo voor een nieuw soort vechtsport. Voor die nieuwe soort ontbrak een soortnaam met als gevolg dat in het handelsverkeer Tae Bo de soortnaam werd van die nieuwe sport. Art. 12 lid 2 onder a) van de Harmonisatierichtlijn merkenrecht bepaalt dat een merk vervallen kan worden verklaard wanneer het door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven. Over de uitleg van deze bepaling gaat dit arrest.

2 Voor een goed begrip van de beslissing is het goed de feitelijke achtergrond te schetsen. Backaldrin is rechthebbende op het merk *Kornspitz* voor een aantal waren in de klasse 30, kortgezegd, grondstoffen en tussenproducten voor de bereiding van banketbakkerswaren en bakkerijproducten, alsmede voor de laatstgenoemde producten zelf. Backaldrin produceert een bakmengsel dat zij vervolgens onder het merk *Kornspitz* aan bakkers levert. Deze bakkers maken daar bepaalde broodjes van en verkopen deze met gebruikmaking van dit teken. Feitelijk uitgangspunt is dat de consumenten van de broodjes *Kornspitz* als een soortnaam voor dergelijke broodjes zien, maar dat de bakkers *Kornspitz* als een merk voor de aan hen geleverde grondstoffen opvatten. Een concurrent (Pfahnl) vordert de vervallenverklaring van het merk. De verwijzingsrechter wijst die vordering af voor zover het (kort gezegd) betreft de grondstoffen, maar wil nadere uitleg van het Hof ten aanzien van de vordering voor zover het betreft bakkerijproducten en banketbakkerswaren. Het betreft drie uitlegvragen waarvan ik alleen de eerste en tweede vraag bespreek.

3 De eerste vraag komt er volgens het Hof op neer, of de merkhouder zijn recht kan verliezen wanneer het merk door toedoen of nalaten van de houder enkel uit het oogpunt van de eindverbruikers ervan de gebruikelijke benaming is geworden van de waar waarvoor het merk is ingeschreven. In een oudere zaak (*Björnekulla/Procordia* (C-371/02 van 29 april 2004, *IEPT* 20040429) over het merk *Bostongurka*) besliste het Hof dat in het licht van de essentiële functie van het merk, te weten aanduider van herkomst, voor de beoordeling van het verval van een merk tot soortnaam de perceptie van consumenten en eindgebruikers een beslissende rol toekomt; het begrip ‘in de handel’ uit art. 12 lid 2 onder a) van de Harmonisatierichtlijn merkenrecht moet worden gelezen als ‘in het handelsverkeer’, en is dus niet beperkt tot de handelaren in de desbetreffende producten. Het Hof had ook beslist dat, afhankelijk van de aard van de markt, ook met de opvatting van tussenhandelaren rekening gehouden moet worden. In de *Kornspitz*-zaak komt het Hof tot een soortgelijk oordeel. Nu het woord *Kornspitz* voor de eindconsument als soortnaam voor de geleverde broodjes geldt, is dit woord niet meer in staat de herkomst van de aan de eindconsument geleverde broodjes te onderscheiden. Die uitkomst is zeker gezien de eerde *Bostongurka*-beslissing in het geheel niet verrassend, zeker als men in het oog houdt dat het verval slechts de eindproducten die aan de eindconsument worden geleverd gold.

4 Wel valt een tweetal zaken in de redenering van het Hof op. De eerste is het slot van r.o. 23. Het Hof laat als kenmerk van het geval meewegen dat de eindconsumenten zich niet bewust zijn van

het feit dat bepaalde van de broodjes zijn geproduceerd op basis van een bakmengsel dat door een bepaalde onderneming onder het merk *Kornspitz* is geleverd. Ik meen niet dat dit voor de onderhavige zaak relevant is. Zelfs al zouden de consumenten beseffen dat het woord *Kornspitz* een merk is voor een grondstof (wat het is, want de geldigheid van het merk voor grondstoffen staat niet ter discussie), zodra de consumenten dit woord als soortnaam voor het eindproduct opvatten, is er aanleiding het merk vervallen te verklaren. Het is dus niet duidelijk waarom het Hof dit meewoog.

5 De andere zaak die opvalt, betreft r.o. 24-25. Hier overweegt het Hof dat de opvatting van de consument met name het gevolg is van het feit dat de bakkers hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het teken *Kornspitz* als merk is ingeschreven. Ik vermoed dat het Hof hier vooral doelt op het ontbreken van het teken '®' in combinatie met het woord *Kornspitz*; met gebruik van dit teken plegen merkhouders over het algemeen aan te geven dat een dergelijk woord als merk is ingeschreven. Soms worden er mededelingen op het product gezet (bij broodjes wat lastig) dat X een merk van Y is. Maar zelfs het gebruik van het teken '®' of soortgelijke mededelingen bieden geen garantie dat het merk niet tot soortnaam verwordt. Afgezien hiervan of de gemiddelde consument het teken '®' wel zal opvallen en/of begrijpen, is het verval van een merk meestal het gevolg van verkeerd gebruik van het merk. Daarom is r.o. 25 belangrijker omdat daarin de mogelijke oorzaak van de verwording tot soortnaam wordt aangegeven, te weten dat, zoals het Hof het uitdrukt, bij de verkoop niet wordt gewezen op de herkomstaanduiding van de producten. Dat het publiek een merk als soortnaam gaat gebruiken, kan verschillende oorzaken hebben. Maar het begint er mee dat bij de verkoop het merk als merk voor de originele producten wordt gebruikt en dat de merkhouder er ook op toeziet dat dit constant gebeurt (dus bijvoorbeeld geen gebruik zonder hoofdletter en zeker geen gebruik in combinatie met andere producten).

6 Doet de merkhouder dat niet, dan zal verwording tot soortnaam al snel aan hem verwijtbaar zijn en dus tot verval kunnen leiden en over dat laatste gaat vraag 2, waarmee de verwijzingsrechter wil weten of als nalaten van de merkhouder kan worden aangemerkt dat hij de verkopers er niet toe aanzet het merk meer te gebruiken bij de verkoop. Het bevestigende antwoord van het Hof verbaast niet. In een eerdere beslissing (*Levi Strauss/Casucci* C-145/05 van 27 april 2006, *IEPT* 20060427) oordeelde het Hof dat de merkhouder 'te gepasten tijde' de bevoegde autoriteit moet verzoeken verwarringwekkend gebruik van het merk te verbieden en dat het nalaten daarvan verwijtbaar verval tot gevolg kan hebben. In de onderhavige zaak formuleert het Hof het in r.o. 34 krachtig door te beslissen dat elk verzuim waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk onderscheidend vermogen behoudt, tot verwijtbaar verval leidt. De merkhouder zal dus stappen moeten zetten dat verkopers het merk zoveel mogelijk gebruiken als teken ter onderscheiding van de door die verkopers verhandelde producten. Het is met name zaak dat er (in licentie- en distributieovereenkomsten) tussen de leverancier van de gemerkte grondstoffen en de verwerkers daarvan tot eindproducten heldere afspraken worden gemaakt over de wijze van gebruik van het merk. Zonder dergelijke afspraken en vooral toezicht op de handhaving ervan, loopt de merkhouder het risico dat verwording tot soortnaam aan hem wordt verweten met verval als gevolg.