Noot HvJ EG 20 sept. 2007, NJ 2010/40 en HR 3 april 2009, NJ 2010/41
Auteur: Ch. Gielen*

1.
De hierboven afgedrukte arresten van het Hof van Justitie en de Hoge Raad volgen op het tussenarrest van de Hoge Raad van 8 sept. 2006, hersteld bij arrest van 13 okt. 2006 (zie NJ 2006, 492 en 2006, 561). In dit tussenarrest heeft de Hoge Raad een aantal merken- en auteursrechtelijke vragen afgedaan, die niet tot annotatie in dit blad, maar wel tot discussie elders aanleiding hebben gegeven. Ik zal hier daarom nu volstaan met verwijzing naar hetgeen over het tussenarrest elders is geschreven; zie bijv. Quanjel-Schreurs, Enkele procesrechtelijke aspecten van de cumulatie van auteursrecht-en merkenrecht, AMI 2007, p. 76, H. Cohen Jehoram, De Hoge Raad erkent verwatering van auteursrecht door merkenrechtelijke verwording van een werk tot onbeschermde stijl, Een uniek monstrum en een nieuw obstakel voor het Europese vrij verkeer van goederen, BIE 2007, p. 12 en D. Visser, Verwatering, 'verknoedeling' en veranderingen van wezenlijke waarde: een reactie op het artikel van prof. mr. H. Cohen Jehoram, BIE 2007, p. 16.

2.
De hier besproken arresten gaan over vormmerken die niet beschermbaar zijn wanneer deze uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft (art. 2.1 lid 2 BVIE). Laat ik maar met de deur in huis vallen. Het arrest van het Europese Hof leert ons helaas niet wat deze uitzondering nu precies betekent. Dat is overigens begrijpelijk want in de cassatieprocedure op weg naar het verwijzingsarrest van de Hoge Raad is niet de overweging van het hof aangevallen dat de uitsluiting alleen dan van toepassing is wanneer de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen (zie r.o. 3.7.3 verwijzingsarrest). Vooralsnog weten we dus niet wat de uitzondering precies betekent.

3.
Wat weten we wel? De Toelichting op het oorspronkelijke artikel uit de Benelux Merken Wet zegt er dit over: ‘Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de mogelijk eeuwigdurende merkenbescherming en de in tijd beperkte bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers veelal aan de gebruikswaarde van het product een zekere ‘aantrekkelijkheidswaarde’ toe.’ Over de inhoud hiervan is onder oud Benelux-recht gestreden en dat leidde tot de befaamde arresten van het Benelux Gerechtshof in de zaak over de Burberry-ruit (die overigens eigenlijk geen vorm is, maar een tweedimensionaal patroon; zie BenGH 16 dec. 1991, NJ 1992, 596). Maar eerder al werd in het Adidas-arrest van het BenGH (23 dec 1982, NJ 1996, 258) beslist dat de vraag of een vorm … de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt in de zin van art. 1 tweede lid BMW, bevestigend moet worden beantwoord ingeval de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen. In het eerste Burberry-arrest voegde het BenGH hieraan toe dat de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven (BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH). Onder het Europese recht kwamen de drie vormmerkuitzonderingen aan de orde in HvJ 18 juni 2002, NJ 2003, 481 m.nt. JHS (Philips/Remington). Daarin heeft het Hof ons niets verteld over de betekenis van de hier aan de orde zijnde vormmerk-uitzondering maar wel inzicht gegeven in de achtergrond ervan; het Hof besliste dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische

oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Maar wat die gebruikskenmerken dan zijn bij een vorm die de wezenlijke waarde aan de waar geeft, weten we dus nog steeds niet. Voorlopig blijven we dus met de Benelux-uitleg uit het Burberry-arrest zitten waarover annotator Wichers Hoeth in zijn hiervoor genoemde noot (nog steeds actueel) schreef: 'Het gaat er dus om vast te stellen wat het publiek er toe beweegt de waar te kopen. Is dat voornamelijk omdat de vorm of het uiterlijk zo mooi en origineel is? Zo ja, dan is de vorm van die waar als merk niet toelaatbaar. Of laat het publiek zich in niet onbelangrijke mate leiden door prijs, smaak, gewenning, gemak e.d.? Dan beïnvloedt de vorm niet de wezenlijke waarde van de waar en kan die vorm een rechtsgeldig merk zijn. De rechter die daarover moet oordelen is niet te benijden. De marktonderzoekbureaus kunnen aan het werk gaan.' De rechtspraak leert dat het in de praktijk maar zelden voorkomt dat de rechter aanneemt dat er sprake is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Zie Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht, hoofdstuk VI, noot 149. In het Duitse recht lijkt de uitzondering ook slechts zelden te worden toegepast. Volgens de nog steeds richtinggevende Fronthaube-uitspraak van het Bundesgerichtshof uit 2008 (zie Fezer, Markenrecht, 4e druk, p. 433) is de uitzondering alleen dan van toepassing wanneer het publiek alleen in de esthetische vormgeving de wezenlijke waarde van de waar ziet en het dus van het begin af aan uitgesloten is dat het teken naast de esthetische vormgeving ervan ook als herkomstaanduiding kan gaan functioneren. In Engeland wordt wel gezegd dat slechts wanneer de ornamentele aard van het product de functie is die het beoogt te vervullen, de uitzondering van toepassing is (zie Jeremy Philips, Trade Mark Law, p. 149). Wat mij betreft, zou kunnen gelden dat de vorm van bescherming is uitgesloten, wanneer het publiek slechts door de vorm zelf tot aankoop besluit. Bij een kristallen vaas (het voorbeeld uit het Gemeenschappelijk Commentaar bij de oude BMW) is dat duidelijk het geval. Bij Wokkels niet, omdat men zoutjes toch vooral koopt vanwege smaak, knapperigheid etc. Bij zoutjes die als beestjes zijn gevormd en worden verkocht om kinderpartijtjes op te vrolijken, zou dit vormaspect doorslaggevend kunnen zijn en dus zouden die vormen van merkbescherming zijn uitgesloten.

4.
Wat is dan in deze zaak wel door het Europese Hof beslist? Welnu, naar mijn mening niks bijzonders. In het Philips/Remington arrest werd al beslist dat een teken waarvan de inschrijving wordt geweigerd op grond van een van de vormmerkuitsluitingsgronden nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt; ook al fungeert de vorm nog zo goed als herkomstaanduiding, bescherming als merk is dan toch niet mogelijk. Dat geldt ook in de situatie die de Hoge Raad schetste, te weten, wanneer voorafgaand aan de aanvrage tot inschrijving als merk voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken. Dat antwoord verbaast in het geheel niet en het Hof had er maar enkele rechtsoverwegingen en zelfs geen conclusie van een advocaat-generaal voor nodig. Wanneer dus duidelijk is dat het gaat om een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, bestaat er nimmer een mogelijkheid om merkbescherming te krijgen. De opvatting van het Amsterdamse hof dat de met de bekendheid van de betrokken merken samenhangende wervingskracht bij de beoordeling van de nietigheidsgrond niet buiten beschouwing gelaten moet worden, en dat zich dit in deze zaak voordeed, was dus fout en de Hoge Raad casseert het arrest en verwijst naar een aangrenzend hof. Naar mijn mening had de Hoge Raad dit zonder verwijzing naar Luxemburg kunnen doen.

5.
Weten we dus nog steeds niet wanneer er sprake is van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, wat we ook nog niet weten is of een dergelijke vorm toch voor bescherming als merk in aanmerking kan komen wanneer die vorm op zeker moment niet langer de wezenlijke waarde van de waar is. In de loop

van het gebruik van een teken kan er veel gebeuren in de opvatting van het publiek. Een product met een vorm dat aanvankelijk voornamelijk werd gekocht vanwege de aantrekkelijkheid van de vorm zou in de loop van de tijd wel eens kunnen worden tot een product dat vanwege andere redenen dan aantrekkelijkheid wordt gekocht. In dat geval zou m.i. wel merkbescherming mogelijk worden, namelijk als de vorm onderscheidend vermogen heeft.