

Noot onder Kornspitz

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, *Noot onder Kornspitz (Backaldrin/Pfahnl)*, [IEF 14420](#), eerder verschenen: IER 2014/50, p. 337-344.



1. Dit arrest gaat over het leerstuk verwording tot soortnaam. Voordat ik overga tot een bespreking van de (antwoorden op de) prejudiciële vragen, eerst de feiten [[IEF 13612](#)].

2. Backaldrin heeft het Oostenrijkse woordmerk "KORNSPITZ" doen inschrijven voor zowel broodjes als voor het (nog niet afgebakken) bakmengsel dat wordt verwerkt tot die broodjes. Het bakmengsel wordt door Backaldrin aan bakkers geleverd, die dit mengsel tot een langwerpige broodje verwerken dat aan beide uiteinden spits toeloopt. Volgens eigen opgave levert Backaldrin het bakmengsel aan 1200 van de 1500 Oostenrijkse bakkerijen. Backaldrin heeft deze bakkers toestemming gegeven om dit broodje onder de hierboven genoemde merknaam te verkopen. Deze broodjes worden onverpakt aan de eindverbruiker aangeboden.

3. De concurrenten van Backaldrin, waaronder Pfahnl, en het merendeel van de bakkers weten dat het woordteken "KORNSPITZ" als merk is ingeschreven. Volgens de door Backaldrin betwiste verklaringen van Pfahnl wordt dit woordteken echter door de eindverbruikers opgevat als de gebruikelijke benaming van een bakkerijproduct, te weten langwerpige broodjes die aan beide uiteinden spits toelopen. Deze perceptie wordt met name verklaard door de omstandigheid dat bakkers die dit door Backaldrin geleverd bakmengsel gebruiken, hun klanten doorgaans niet meedelen dat het teken "KORNSPITZ" als merk is ingeschreven en de broodjes op basis van dit mengsel worden geproduceerd.

4. Op 14 mei 2010 heeft Pfahnl verzocht om doorhaling van het merk "KORNSPITZ" voor zowel de broodjes als het bakmengsel. Bij beslissing van 26 juli 2011 heeft de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt (octrooibureau) deze vordering toegewezen. Tegen deze beslissing heeft Backaldrin beroep ingesteld bij de Oberste Patent- und Markensenat (hoogste octrooi- en merkenkamer). Deze instantie meent dat het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het

Oostenrijkse Patentamt tot vervallenverklaring, moet worden toegewezen voor zover het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk is ingeschreven voor *het bakmengsel*. Voor zover het merk voor deze waren is ingeschreven, bestaat de markt van het product naar zijn oordeel voornamelijk uit bakkers en handelaren in levensmiddelen, die zich ervan bewust zijn dat de benaming een merk betreft. In zoverre is een doorhaling uitgesloten en moet het besluit van de nietigheidsafdeling van het Oostenrijkse Patentamt worden gewijzigd, zonder dat een prejudiciële verwijzing noodzakelijk is (conclusie A-G Cruz Villalón, punt 19).

5. Wat daarentegen *de broodjes* betreft, waarvoor het merk "KORNSPITZ" eveneens is ingeschreven, wenst deze rechterlijke instantie duidelijkheid te krijgen door middel van een prejudiciële beslissing van het Hof. De onderhavige zaak betreft dus alleen de inschrijving als merk voor de broodjes, maar niet die voor het bakmengsel (conclusie A-G Cruz Villalón, punt 8). Dit moeten wij goed voor ogen houden. Het betekent dat het HvJ enkel beslist heeft over de vraag of het merk "KORNSPITZ" voor *broodjes* tot soortnaam verworden is. Het HvJ heeft dus geen beslissing gegeven over de vraag of het merk "KORNSPITZ" (ook) voor het *bakmengsel* tot soortnaam verworden is.¹ Ik leg hier zo de nadruk op omdat Cohen Jehoram dit in zijn *BIE*-noot over het hoofd gezien lijkt te hebben.²

6. Dat brengt mij bij de eerste prejudiciële vraag. In het *Bostongurka*-arrest heeft het HvJ beslist dat de vraag of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven, niet enkel moet worden beoordeeld in het licht van de wijze waarop consumenten en eindverbruikers het waarnemen, maar ook – naargelang van de kenmerken van de betrokken markt – rekening houdend met de wijze waarop beroepsbeoefenaars, zoals verkopers, het waarnemen.³ Aangezien in de onderhavige zaak het merk "KORNSPITZ" alleen in de perceptie van de eindverbruikers van de broodjes tot soortnaam is verworden wenst de verwijzende rechter te vernemen of de aan de merkhouders verleende rechten ook vervallen kunnen worden verklaard wanneer dit merk in de perceptie van de verkopers van het eindproduct dat is geproduceerd op basis van de door de houder van dat merk geleverde grondstof, *niet* de gebruikelijke benaming is geworden.

¹ Zie r.o. 13-14 en r.o. 26 uit het onderhavige arrest.

² *BIE* 2014/18, p. 94 (nr. 5).

³ HvJ 29 april 2004, [IEF 2843](#) (*Bostongurka*).

7. Het antwoord van het HvJ is niet verrassend: weliswaar dient niet alleen met de perceptie van consumenten of eindverbruikers rekening gehouden te worden, maar die perceptie speelt over het algemeen wel een beslissende rol. Dat kan niemand verrassen, omdat het HvJ dit in het *Bostongurka*-arrest al met zoveel woorden heeft beslist (zie r.o. 24 uit dat arrest).

8. Het HvJ verwijst in r.o. 29 van het onderhavige arrest naar de conclusie van zijn A-G (punten 58-59). Daarin laat de A-G zien aan welke kenmerken een markt moet voldoen opdat een tussenpersoon voor de beoordeling of een merk tot soortnaam is geworden, relevant wordt. Ik citeer:

"59. (...) Ondanks de onwetendheid van de koper dat het een merk betreft, kan het merk immers zijn herkomstfunctie blijven vervullen wanneer een tussenpersoon een doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing van de koper uitoefent en zijn bekendheid met de herkomstfunctie van het merk aldus tot het slagen van het communicatieproces leidt. Dat is het geval wanneer in de desbetreffende markt een advies van de tussenpersoon, dat een doorslaggevende rol speelt bij de aankoopbeslissing, gebruikelijk is of wanneer de tussenpersoon de aankoopbeslissing helemaal zelf voor de verbruiker neemt, zoals dat bij apothekers en artsen met betrekking tot receptplichtige geneesmiddelen het geval is.

60. Van een dergelijke doorslaggevende invloed op de aankoopbeslissing is in het onderhavige geval geen sprake. De klanten van een bakkerij nemen hun aankoopbeslissing zelf, zonder doorslaggevend advies of hoegenaamde beïnvloeding van de aankoopbeslissing.

61. Iets anders blijkt niet uit het feit dat de bakkers door de aankoop van bepaalde bakmengsels de beslissing van de klanten mede bepalen. De aankoop van het bakmengsel is geen beïnvloeding van de aankoop van het bereide brood. Het is een ander product, dat door de bakker uit de grondstoffen en halffabricaten wordt vervaardigd en onder licentie aan de klanten wordt aangeboden.

62. Ook de beslissing van de bakkers inzake hun eigen aanbod en de ontbrekende informatie van hun klanten dat de benaming van een brood een merk is, betekenen geen doorslaggevende beïnvloeding van de aankoopbeslissing van de verbruiker betreffende dat brood. Op grond van het bovenstaande zou een dergelijke beïnvloeding vereisen dat de herkomstfunctie van het merk door de bakkers wordt vervuld en

dat laatstgenoemden bijgevolg in het verkoopproces tussen verkoper en verbruiker e (lees: de, P.G.) aankoopbeslissing van de verbruiker beïnvloeden. In het onderhavige geval vervaardigen de bakkers het bereide product echter eerst zelf onder licentie. Zij staan dientengevolge aan de zijde van de producent en niet van de verbruiker. De beperking van de aangeboden variëteit aan producten en het uitblijven van informatie dat het een merk betreft, beïnvloedt weliswaar feitelijk de aankoopbeslissing van de verbruiker. De bakkers beïnvloeden de aankoopbeslissing daardoor echter niet voor de kopers, maar veeleer voor de verkopers".

9. Een merk kan pas tot soortnaam verworden "door toedoen of nalaten van de merkhouder". De tweede prejudiciële vraag ziet op dit vereiste: kan als "nalaten" in de zin van deze bepaling worden aangemerkt het feit dat de merkhouder de verkopers niet ertoe aanzet om dit merk méér te gebruiken bij de verkoop van een waar waarvoor het merk is ingeschreven. In het *Levi Strauss*-arrest is beslist dat van nalaten (*eveneens*) sprake is indien de merkhouder niet tegen onrechtmatig gebruik van het merk door derden optreedt. In de onderhavige zaak was - althans voor zover ik dat uit het arrest en de conclusie van de A-G heb kunnen afleiden - van een dergelijk onrechtmatig gebruik van derden geen sprake. Kan dan toch van nalaten sprake zijn?

10. Het HvJ maakt duidelijk dat het begrip nalaten *elk* verzuim omvat van de merkhouder waardoor de merkhouder onvoldoende erop toeziet dat zijn merk zijn onderscheidend vermogen behoudt. Niet zo gek dus dat het HvJ in r.o. 34 de hierboven in nr. 9 gestelde vraag bevestigend beantwoordt:

"In een situatie als door de verwijzende rechter beschreven, waarin de verkopers van de waar die is geproduceerd op basis van de door de merkhouder geleverde grondstof, hun cliënten doorgaans niet meedelen dat het ter aanduiding van de betrokken waar gebruikte teken als merk is ingeschreven en zodoende ertoe bijdragen dat dit merk een gebruikelijke benaming wordt, kan het verzuim van die merkhouder die geen enkel (lees: enkele, P.G.) stap onderneemt om deze verkopers ertoe aan te zetten dit merk meer te gebruiken, dan ook worden aangemerkt als nalaten in de zin van artikel 12, lid 2, sub a, van richtlijn 2008/95".

11. Een logische en begrijpelijke beslissing. In punt 84 van zijn conclusie noemt A-G Cruz Villalón nog een

aantal andere maatregelen die onder omstandigheden van de merkhouder verlangd zouden kunnen worden:

"84. Het is aan de nationale rechter om per geval vast te stellen welke maatregelen voor de merkhouder *opportuun en voor hem redelijk zijn* (curs., P.G.). Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn zowel in de praktijk van het BHIM als in de wetenschappelijke literatuur te vinden. In aanmerking komt bijvoorbeeld reclame, het aanbrenge van waarschuwingen op etiketten (of op borden naast de producten met een verwijzing naar de naam van het product), of invloed uitoefenen op de uitgevers van woordenboeken om deze over te halen bij een opgenomen woord aan te geven dat het een merk betreft. De merkhouder zelf moet vermijden het merk als soortnaam te gebruiken en de voor hem redelijke maatregelen nemen om een dergelijk gebruik door anderen te bestrijden en de handel erop te attenderen dat de naam een merk is. Voor zover een licentie voor het gebruik van het merk is verleend, moet de merkhouder ook in dat verband redelijke maatregelen ter bescherming van het merk treffen, en moet hij dus passende voorwaarden in de licentieovereenkomst opnemen en de naleving daarvan in een redelijke mate controleren".

12. Merkhouders zijn dus gewaarschuwd. Zij moeten actief toezien dat hun merk zich niet tot soortnaam ontwikkelt.⁴ Merkhouders moeten daar goed van doordrongen zijn. Wel zou ik willen benadrukken dat de merkhouder daarbij niet tot het uiterste hoeft te gaan.⁵ Een vervallenverklaring zal hem immers (kei)hard treffen. Vandaar dat ik in de hierboven geciteerde passage uit de conclusie van de A-G de woorden "opportuun en voor hem redelijk zijn" heb recursiveerd. Mooi vind ik hetgeen A-G Cruz Villalón hierover schrijft. Dus nog een citaat uit zijn conclusie (punt 30):

"De vervallenverklaring van een merk dat zich tot soortnaam heeft ontwikkeld, moge een overtuigende grondslag vinden in het wegvallen van de herkomstfunctie, er, mag niet uit het oog worden verloren dat dat voor de merkhouder een zwaarwegend gevolg heeft, zwaarwegender dan het niet inschrijven van een soortnaam als merk aan het begin van het economisch bestaan ervan. Het in zwang raken van een merk in het

spraakgebruik als benaming voor de waar zelf is per saldo de illustratie van het succes van de harde, vaak jarenlange arbeid van de merkhouder, wiens product in de ogen van de wereld de belichaming van de productsoort zelf is geworden. In veel gevallen legde de merkhouder door een bijzonder innovatief product zelfs eerst juist de grondslag voor die productsoort, die thans naar zijn merk wordt genoemd".

13. De merkhouder moet zich dus redelijkerwijs voldoende inspannen.⁶ Van hem kan bijvoorbeeld niet verlangd worden dat hij alle inbreuken vervolgt, als hij dit maar in voldoende mate doet.⁷ Van Backaldrin zou wat mij betreft redelijkerwijs verlangd kunnen worden dat hij zijn afnemers verplicht het merk met een hoofdletter en in combinatie met het ®-teken te gebruiken.⁸ Te ver gaat mijns inziens van hem te verlangen dat hij de bakkers verplicht de broodjes in een gemerkte verpakking aan de eindverbruiker aan te bieden.

14. In dit kader is ook nog een interessante vraag naar welk tijdstip de rechter zijn oordeel over het verworden tot soortnaam moet bepalen: naar het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) of naar het moment waarop vonnis of arrest wordt gewezen?

15. Indien het moment waarop vonnis of arrest wordt gewezen beslissend is, dan biedt dat de merkhouder de mogelijkheid om tijdens de procedure het merk "hernieuwd te laten inburgeren", waardoor hij het verval van het merk kan voorkomen. Voor dit standpunt zou een aanknopingspunt gevonden kunnen worden in het *Levi Strauss/Cassuci*-arrest.⁹ In dit arrest heeft het HvJ beslist dat de rechter geen verbodsvordering kan toewijzen indien het verval van het merkrecht is vastgesteld, ook al bestond er op het tijdstip van de aanvang van het gebruik van het merk door gedaagde gevaar voor verwarring. Men zou op die beslissing voort kunnen borduren en het standpunt in kunnen nemen dat de rechter een merk niet vervallen kan verklaren dat ten tijde van de uitspraak niet de gebruikelijke benaming meer is.¹⁰

⁶ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 12.4.2.

⁷ Wichers Hoeth/Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), nr. 402.

⁸ Zie Cohen Jehoram in zijn *BIE*-noot onder het onderhavige arrest; *BIE* 2014/18, p. 94 (nr. 8).

⁹ HvJ 27 april 2006, [IEF 1986](#), *IER* 2006/60 (*Levi Strauss/Cassuci*).

¹⁰ Ervan uitgaande dat het merk "KORNSPITZ" inderdaad de gebruikelijke benaming voor broodjes is geworden en het moment waarop vonnis of arrest wordt gewezen inderdaad het beslissende tijdstip zou zijn, dan zou dat voor de onderhavige zaak betekenen

⁴ Zie in dit verband Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (Kluwer 1992), nrs. 665 e.v.

⁵ Zie bijvoorbeeld recentelijk nog Rb. Den Haag 2 april 2014, [IEF 13711](#) (*Cresco/Koppert Cress*).

een waar is geworden. Die vraag staat los van de vraag of er in het spraakgebruik synoniemen in zwang zijn.¹³

P.G.F.A. Geerts

16. Maar men kan op basis van dit arrest evengoed een ander standpunt innemen. In het *Levi Strauss/Cassuci*-arrest (r.o. 29) weegt het HvJ het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af tegen de belangen van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden. Door te beslissen dat de verbodsvordering van de merkhouder (onder de gegeven omstandigheden) niet kan worden toegewezen, laat het HvJ de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder wegen. Als wij bij de beantwoording van de hierboven in nr. 14 gestelde vraag deze gedachte doortrekken en de belangen van de andere marktdeelnemers laten prevaleren, dan ligt het voor de hand om aan te nemen dat het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) beslissend is.¹¹

17. Het is een doodoener, maar het is het HvJ die ook deze knoop uiteindelijk zal moeten doorhakken. Ik ben er een voorstander van om de belangen van de andere marktdeelnemers zwaarder te laten wegen, zodat de merkhouder door een hernieuwde inburgering van het merk tijdens de procedure het verval van dat merk niet kan voorkomen. Met andere woorden: het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht (dan wel een reconventionele vordering wordt ingesteld) zou in mijn ogen dus het beslissende moment moeten zijn, waardoor de merkhouder de vordering tot verval niet kan frustreren.¹²

18. Tot slot. Voor de volledigheid wijs ik ook nog kort op het antwoord op de derde prejudiciële vraag: voor de vervallenverklaring van een merk is niet vereist dat wordt nagegaan of alternatieve benamingen bestaan voor een waar waarvan dit merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden. Ook dit is een logische en begrijpelijke beslissing. Het enige wettelijk vereiste is dat het merk tot gebruikelijke benaming van

dat Backaldrin (in ieder geval) vanaf 14 mei 2010 (de datum waarop de dagvaarding is uitgebracht; r.o. 11) de mogelijkheid heeft gehad om door een hernieuwde inburgering het verval van het merk te voorkomen. En daarbij dient dan bovendien nog bedacht te worden dat zo lang de Oostenrijkse rechter (na het onderhavige arrest van het HvJ) in deze zaak nog geen definitieve beslissing heeft gegeven, de "periode van herstel" nog steeds voortduurt.

¹¹ Hoewel dit een andere kwestie is, sluit het door mij verdedigde standpunt ook mooi aan bij het in art. 55 lid 1 GMVo neergelegde uitgangspunt dat een vervallen verklaard Gemeenschapsmerk geacht wordt geen rechtsgevolgen gehad te hebben vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring of van de reconventionele vordering.

¹² In deze zin ook Spoor, *IEC*, art. 5 BMW par. 4.5. Anders: Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht* (Kluwer 2008), nr. 12.4.7; Rb. Den Haag 9 september 2014, [IEF 14181](#) (*Turbo*) en BGH 16.03.1964 Ib ZR 129/62, *GRUR* 1964, 458 (*Düsseldorf*).

¹³ Conclusie A-G Cruz Villalón punt 75.