

# De gedachte achter het ondoordringende: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar

Jorn Torenbosch\*

\* Mr. J.R. Torenbosch is docent Recht, Innovatie en Technologie aan de Universiteit Utrecht.

## 1. Inleiding

Op 12 januari 2016 is de Merkenrichtlijn 2015/2436 in werking getreden. Deze richtlijn heeft, onder andere, voor een uitbreiding gezorgd van de zogeheten vormmerkrestricties.<sup>1</sup> Deze vormmerkrestricties hebben nu niet alleen betrekking op vormen, maar ook op ‘ander kenmerken’. Passend spreken we sindsdien van de kenmerkrestricties. De kenmerkrestricties staan in artikel 4 lid 1 sub e van de Merkenrichtlijn en luiden als volgt:

Worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard:

Tekens die uitsluitend bestaan uit:

- i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
- ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
- iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

De uitzondering onder i) wordt ook wel aangeduid als de aardexceptie, de uitzondering onder ii) de techniekexceptie en de uitzondering onder iii) de wezenlijke waarde-exceptie. In deze bijdrage zal ik mij beperken tot de wezenlijke waarde-exceptie. Als absolute weigeringsgrond is de wezenlijke waarde-exceptie opgenomen in artikel 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE en artikel 7 lid 1 sub e onder iii Uniemerkenverordening. Als nietigheidsgrond is de exceptie opgenomen in artikel 2.30bis lid 1 sub a BVIE en artikel 59 lid 1 sub a Uniemerkenverordening.

De wezenlijke waarde-exceptie is moeilijk te doorgronden. De bewoording van de exceptie helpt daar geenszins bij. Zoals Gielen ooit eens treffend verwoordde: ‘een wezenlijke waarde aan de waar (whatever that means).’<sup>2</sup> De meeste vragen omtrent de wezenlijke waarde-exceptie centreren zich rond de toepassing ervan. Wat is de ratio van de exceptie en wat zijn de toepassingsvoorwaarden? En wat is ‘een

ander kenmerk’ dat een wezenlijke waarde aan de waar kan geven?

In dit artikel zal ik proberen een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Hiervoor zal ik tevens, om de wezenlijke waarde-exceptie in perspectief te plaatsen, de geschiedenis van de exceptie schetsen (par. 2). Vervolgens komen uitgebreid de ratio en de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde-exceptie onder Europees recht aan bod (par. 3). Daarna zal de uitbreiding naar een ander kenmerk worden bekeken (par. 4), gevolgd door afrondende conclusies (par. 5 en 6).

## 2. De ratio van de wezenlijke waarde onder het oude Benelux-recht

De oorsprong van de wezenlijke waarde-exceptie is gelegen in oud Benelux-recht.<sup>3</sup> De wetgever verwoordde de noodzaak van de uitsluitingsgrond destijds als volgt:

‘Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de 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 onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het product een zekere “aantrekkelijkheidswaarde” toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze “aantrekkelijkheidswaarde” grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen.’<sup>4</sup>

De Benelux-wetgever had met de weigeringsgrond dus voor ogen om in bepaalde gevallen cumulatie van verschillende IE-rechten aan banden te leggen. Dit hield overigens niet in dat de bepaling zich

beperkte tot vormen die in aanmerking kwamen voor het modellen- en/of auteursrecht.<sup>5</sup> Als voorbeeld van een vorm die gezien de aard van de waar geen vormmerk kon zijn, omdat het een wezenlijke waarde aan de waar geeft, noemde de wetgever de vorm van een kristallen vaas. De wezenlijke waarde van de vaas bestaat namelijk niet (alleen) uit de gebruikte stof maar (ook) uit de schoonheid van de artistieke vorm. Wel in te schrijven als vormmerk was volgens de wetgever de vorm van chocolade, aangezien een dergelijke vorm geen wezenlijke waarde geeft aan de intrinsieke waarde van de chocola.<sup>6</sup> Hoewel de Memorie van Toelichting kritiek heeft moeten ondervinden, is deze tot op zekere hoogte wel overzichtelijk.<sup>7</sup> Zodra de vorm een aantrekkingswaarde geeft en werkelijk invloed heeft op de intrinsieke waarde van het product, geeft het een wezenlijke waarde aan de waar.

## 2.1 Een beperkte uitleg in de rechtspraak

De rechtspraak over de wezenlijke waarde-exceptie onder oud Benelux-recht laat zien dat de uitsluitingsgrond zeer restrictief werd uitgelegd. De eerste zaak van grote betekenis voor de uitleg van de wezenlijke waarde-exceptie is het *Wokkel*-arrest.<sup>8</sup> In dit geschil staat de bekende Wokkelchips van Smith's centraal, waarbij de belangrijkste vraag is of de karakteristieke, gekrulde schroefvorm van de chips een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De rechtbank oordeelt dat de Wokkelchips geen vormmerk kan zijn, omdat de consument de vorm van de waar zou meewegen in de aankoopbeslissing.<sup>9</sup> Dit baseert de rechtbank onder andere op het gegeven dat op de markt veel andere soorten chips zijn met dezelfde smaak als de Wokkelchips en dat het enige verschil met de Wokkelchips de vorm is. Het gerechtshof Amsterdam oordeelt anders. Het gerechtshof stelt, met verwijzing naar de Memorie van Toelichting, dat de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie verschilt per categorie waren. Voor de waar 'zoutjes' oordeelt het gerechtshof dat de wezenlijke waarde van een zoutje is gelegen in de smaak en de knapperigheid. De schroefvorm geeft volgens het gerechtshof geen wezenlijke waarde aan de waar, omdat de vorm niet onontbeerlijk is.<sup>10</sup> In cassatie bekrachtigt de Hoge Raad dit arrest van het gerechtshof.<sup>11</sup>

Twee jaar na het *Wokkel*-arrest oordeelt het Benelux Gerechtshof (vanaf nu: BenGH) in soortgelijke zin over de wezenlijke waarde-exceptie in het *Adidas*-arrest.<sup>12</sup> De verwijzende rechter in dit arrest vroeg zich af of de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is in het geval de vorm aan de waar in kwestie een bepaalde mate van sierlijkheid of aantrekkelijkheid geeft. Net zoals de Hoge Raad geeft het BenGH aan dat het oordeel of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, afhangt van de waar. Het BenGH voegt hieraan toe dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is bij waren waar de vorm, ingevolge het uiterlijk ervan, een aanzienlijke invloed heeft op de marktwaarde van de waar.<sup>13</sup> Het BenGH geeft hier dus impliciet ook het oordeel dat niet elk esthetisch element van een waar noodzakelijkerwijs de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt.<sup>14</sup> De wetsbepaling strekt er volgens het BenGH immers toe om een zekere mate van beperking op te leggen aan samenloop van het merkenrecht enerzijds en het modellen- en auteursrecht anderzijds (r.o. 63).

Het BenGH gaat in het *Burberry I*-arrest door op de ingeslagen weg van het *Adidas*-arrest.<sup>15</sup> Het BenGH herhaalt dat de wezenlijke waarde-exceptie in het bijzonder afhangt van de waar in kwestie. Het BenGH voegt 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 (r.o. 16). Dit houdt verband

met de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie, die het BenGH als volgt onder woorden brengt in rechtsoverweging 15:

'[...] Dat daarbij nog komt dat uit de tekst van art. 1 lid 2 en uit de voorgeschiedenis van dit voorschrift blijkt dat dit voorschrift, in zijn geheel beschouwd, kennelijk niet strekt tot regeling van samenloop tussen het merkrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, maar ter bescherming van de vrijheid van concurrenten van degenen die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken voor zijn waren bezigt, om aan hun soortgelijke waren — ter verhoging van de waarde van die waren — diezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven.'

Deze overweging lijkt op gespannen voet te staan met de Memorie van Toelichting, maar is dat niet. Bovenstaande overweging is een nadere uitleg van hetgeen de wetgever heeft bedoeld met een zekere mate van beperking aan de mogelijkheid van samenloop met het auteursrecht en het modellenrecht. De wezenlijke waarde-exceptie is volgens het BenGH niet bedoeld om samenloop te beperken, op de gevallen na dat een merkrecht op een esthetische vorm een monopolie verschaft dat de concurrentie hindert (r.o. 14).

Al met al had de wezenlijke waarde-exceptie onder oud Benelux-recht een beperkt doel en werd de uitsluitingsgrond zeer restrictief toegepast. De wezenlijke waarde-exceptie zag op het unieke geval dat de esthetische vorm onontbeerlijk was voor de waar. In dit geval was een merkrecht op die vorm niet te verenigen met de belangen van de markt.

## 3. De ratio van de wezenlijke waarde onder Europees recht

In 1988 is de wezenlijke waarde-exceptie geharmoniseerd in de Europese Unie door middel van de Harmonisatierichtlijn.<sup>16</sup> Het heeft wel even op zich laten wachten voordat het Hof van Justitie zich uitliet over de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie. In 2002 licht het Hof voor het eerst een tipje van de sluier in het arrest *Philips/Remington*.<sup>17</sup> Dit arrest gaat voornamelijk over de techniekexceptie, maar tegen het einde van het arrest geeft het Hof aan dat de aardexceptie, techniekexceptie en wezenlijke waarde-exceptie een gemeenschappelijke ratio hebben. Het Hof stelt dat de weigeringsgronden in het merkenrecht moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.<sup>18</sup> Het Hof onderscheidt twee ratio's voor de vormmerkrestricties. De eerste ratio van de vormmerkrestricties is het voorkomen van monopolies op technische oplossingen van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van de concurrenten zoekt. Kort aangeduid is dit de monopolieratio. De tweede ratio van de vormmerkrestricties is het voorkomen van merkrechten op vormen die de concurrenten kunnen beletten om ongestoord de concurrentie met de merkhouder aan te gaan met waren waarin technische oplossingen of gebruikskenmerken aanwezig zijn (r.o. 78). Kort aangeduid is dit de concurrentieratio. Het Hof herhaalt deze ratio's van de vormmerkrestricties een jaar later in *Linde, Rado en Winward*<sup>19</sup> en past de ratio's in 2010 nog een keer specifiek toe ten aanzien van de techniekexceptie.<sup>20</sup>

### 3.1 De ratio van de wezenlijke waarde: Hauck/Stokke

Hoewel het Hof een aantal keren in het algemeen aangeeft wat de ratio van de vormmerkrestricties is, gaat het Hof pas in 2014 expliciet in op de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie in het arrest *Hauck/Stokke*.<sup>21</sup> Het Hof herhaalt in dit arrest allereerst dat de vormmerkrestricties tot

doel hebben te voorkomen dat de merkhouders een monopolie krijgen op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijk anderszins in de waren van concurrenten zoekt (r.o. 17-18). Dit is de reeds benoemde monopolieratio. Hoewel het Hof niet expliciet de concurrentieratio noemt, verwijst het Hof wél expliciet naar r.o. 78 uit *Philips/Remington* (r.o. 18), om vervolgens te concluderen dat de ratio's voor alle vormmerkrestricties hetzelfde zijn (r.o. 20). Het Hof geeft aldus aan dat de monopolieratio maar óók de concurrentieratio tevens gelden voor de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>22</sup>

Vervolgens geeft het Hof te kennen dat er een derde ratio is. De vormmerkrestricties hebben als naaste doel ook te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen (r.o. 19-20, r.o. 31). Dit is de zogeheten anti-veereeuwingsratio. Aangezien de wetgever de bescherming van zowel het auteursrecht als het modellenrecht aan tijd heeft onderworpen, zou het niet de bedoeling zijn dat de verlopen bescherming 'kunstmatig' wordt verlengd in het merkenrecht.<sup>23</sup>

Om deze doelen van de wezenlijke waarde-exceptie te verwezenlijken, mag de toepassing van de exceptie niet automatisch worden uitgesloten wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult (r.o. 31).<sup>24</sup> Ook mag de wezenlijke waarde-exceptie niet worden beperkt tot waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, omdat anders het gevaar op de loer ligt dat vormen worden gemonopoliseerd die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben (r.o. 32).<sup>25</sup> Het Hof formuleert daarnaast een aantal gezichtspunten om te bepalen of de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De gezichtspunten die het Hof noemt zijn de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de vorm, het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar en de perceptie van het publiek (r.o. 34-35).<sup>26</sup>

De ratio van de wezenlijke waarde-exceptie zoals deze blijkt uit *Hauck/Stokke* verschilt met de ratio onder oud Benelux-recht. De Benelux-wetgever had met de wezenlijke waarde-exceptie immers een beperkt doel voor ogen, namelijk een zekere mate van beperking aan de mogelijkheid tot samenloop van enerzijds het merkenrecht en anderzijds het auteurs- en modellenrecht. Deze beperking aan de mogelijkheid tot samenloop was nodig indien een esthetische vorm onontbeerlijk was voor de waar. De ratio die het Hof van Justitie formuleert in *Hauck/Stokke* is ruimer. Het Hof stelt namelijk dat de toepassing van de exceptie niet is uitgesloten als andere kenmerken van de waar óók een (wezenlijke) waarde hebben. De vorm hoeft dus niet onontbeerlijk te zijn voor de waar: voldoende is dat de waarde van de vorm wezenlijk is.<sup>27</sup>

### 3.2 Kritiek op de drie ratio's van de wezenlijke waarde uit *Hauck/Stokke*

Voor alle drie de vormmerkrestricties is de ratio dus driedelig: de monopolieratio, de concurrentieratio en de anti-veereeuwingsratio. De ratio's zijn voor de techniekexceptie en de aardexceptie over het algemeen met begrip ontvangen,<sup>28</sup> maar meerdere auteurs zijn kritisch over deze ratio's als fundament voor de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>29</sup> Zo stelt Rosati dat '[...] the anti-monopoly justification is somewhat weaker for substantial value conferring shapes than what is for shapes exclusively

determined by the nature of the good or by their technical and functional features.<sup>30</sup> Geerts noemt het lastig te begrijpen waarom (in even sterke mate) een monopolie-ratio geldt voor de wezenlijke waarde-exceptie als voor de techniek- en aardexceptie.<sup>31</sup> Ook Gielen noemt het niet overtuigend dat de ratio's van de aard- en techniekexceptie tevens zouden gelden voor de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>32</sup> Waar voor de aard- en techniekexceptie duidelijk is dat zij techniek en functionaliteit buiten het merkenrecht willen houden, is niet duidelijk waarom het uitsluiten van esthetische vormgeving eenzelfde doel zou dienen. Waarom is het nodig dat de concurrentie toegang heeft tot esthetische vormen van de concurrent? Gielen zijn kritiek is in wezen dezelfde kritiek die het Max Planck Instituut in 2011 al formuleerde:

'The legal objective of the clause is unclear, and case law under the TMD and CTMR as well as under its previous codification in the Uniform Benelux law is scarce and obscure. If it was originally meant as providing a demarcation line between the realms of industrial design and trade mark protection, it has long forgone its purpose [...].'<sup>33</sup>

### 3.3 Het gevaar van een ruime ratio van de wezenlijke waarde: een cirkelredenering op de loer

De kritiek op de ruime ratio van de wezenlijke waarde-exceptie is mijns inziens terecht. Ook ik vind het onduidelijk waarom de drie ratio's even sterk zouden gelden bij de wezenlijke waarde-exceptie als bij de aard- en techniekexceptie. Aan deze terecht kritiek heb ik nog wel wat toe te voegen. Het Hof stelt in *Hauck/Stokke* dat de wezenlijke waarde-exceptie ruim moet worden uitgelegd omdat anders het gevaar dreigt dat de wezenlijke waarde-exceptie niet volledig zijn doel zou kunnen bereiken. Het Hof geeft hierbij ook een scala aan gezichtspunten die een zo ruime interpretatie van de wezenlijke waarde-exceptie mogelijk maakt dat alle vormen die getuigen van mooi design onder de wezenlijke waarde-exceptie kunnen vallen.<sup>34</sup> Dit is mijns inziens niet de bedoeling van de wezenlijke waarde-exceptie. Ik kom dan ook tot een tegenovergestelde conclusie: ik meen dat het doel van de wezenlijke waarde-exceptie juist wordt bereikt met een restrictieve uitleg, niet met een ruime uitleg. Dit heeft alles te maken met de concurrentieratio, die ik een centrale rol toedicht.

Om dit toe te lichten moeten we eerst even een stapje terug. Zoals net ook naar voren kwam bij de bespreking van de kritiek (par. 3.2), is het doel van de wezenlijke waarde-exceptie vager dan bij de aard- en techniekexceptie.<sup>35</sup> De aard- en techniekexceptie beogen namelijk (evident) te voorkomen dat één onderneming, via het merkenrecht, in het bezit is van een puur functionele vorm. Ook is er een duidelijke reden *waarom* dit dient te worden voorkomen. In het geval dit niet wordt voorkomen, zouden technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar voorbehouden zijn aan één onderneming. Als een puur functionele vorm is voorbehouden aan één onderneming, is aannemelijk dat daadwerkelijke concurrentie tegen die vorm niet mogelijk is. In de regel leidt een merkrecht op een puur functionele vorm daarom tot een onwenselijk monopolie dat de concurrentie belet vrij waren op de markt te brengen. Naar mijn mening is het daarom logisch dat vormen die uitsluitend beantwoorden aan techniek of de aard van de waar niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Vruchten voor dergelijke innovatieve vormen kunnen worden geplukt in het octrooirecht. Het feit dat ook de wetgever niets wil weten van cumulatie tussen het octrooirecht en andere intellectuele eigendomsrechten is daarbij tekenend.<sup>36</sup> Het domein van het octrooirecht dient strak gescheiden te blijven van

de rest van het IE-stelsel. Als we bovenstaande uiteenzetting vertalen naar de ratio's die het Hof ten grondslag legt aan de aard- en techniek-exceptie, zien we dat de ratio's naadloos in elkaar overvloeien. Een merkrecht op een functionele vorm leidt

- a) tot een monopolie op een vorm die technische kenmerken of gebruikskenmerken heeft (monopolieratio), terwijl deze vorm
- b) ook voor bescherming in aanmerking komt bij IE-rechten die slechts tijdelijke beschermingsregimes kennen (de anti-vereeuwigingsratio). Dergelijke, eeuwigdurende monopolies in het merkenrecht zijn onwenselijk,
- c) omdat zij de concurrentie beletten vrij waren op de markt te brengen (de concurrentieratio).

Bij de aard- en techniekexceptie leiden de ratio's tot een logisch redeneerschema. Bij de wezenlijke waarde-exceptie begint dit redeneerschema te kraken. Dit heeft niet alleen te maken met de monopolieratio, maar ook met de concurrentieratio. Want wat probeert de wezenlijke waarde-exceptie precies te voorkomen dat de concurrentie en de markt zou hinderen? Inherent aan het merkenrecht is dat het voorkomen van een eeuwigdurende bescherming geen doelstelling *an sich* kan zijn.<sup>37</sup> Het is niet voor niets dat het merkenrecht (potentieel) eeuwigdurende bescherming biedt aan tekens die de herkomst van de waar waarborgen. Dit zien wij ook terug bij de aard- en techniekexceptie: zodra de functionele vorm een fantasie-element heeft, zijn de aard- en techniekexceptie niet van toepassing. De vorm bestaat dan niet *uitsluitend* uit een functionele vorm en aldus kan de vorm voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen: het merkrecht op de vorm verhindert dan niet dat de concurrentie vrij waren op de markt kan brengen.<sup>38</sup> Terecht noemt het Hof daarom ook dat de monopolieratio van de vormrestricties vooral het algemeen belang dient in het geval dat een vormmerk op onacceptabele wijze de concurrentie doorkruist. De concurrentieratio is de reden *waarom* de uitsluiting van de vorm als merk is gerechtvaardigd. Anders gezegd, de concurrentieratio is de fundamentele rechtvaardiging van het weigeren van vormen als merk, óók bij de wezenlijke waarde-exceptie.

Deze fundamentele rechtvaardiging die wel opgaat bij de aard- en techniekexceptie, geldt simpelweg bijna nooit bij de wezenlijke waarde-exceptie. Esthetische vormen leveren ongetwijfeld een concurrentievoordeel op – zoals elk merk een concurrentievoordeel oplevert – maar niet zodanig dat de concurrentie niet meer vrij waren op de markt kan brengen.<sup>39</sup> Esthetiek ziet namelijk niet op de functionaliteit van de vorm en dat is hetgeen de vormrestricties beogen vrij te houden voor de markt. Met andere woorden: de concurrentieratio – de ratio die rechtvaardigt *waarom* een vorm geen merk kan zijn – zal slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing vinden. Het is dan ook voor die uitzonderlijke gevallen dat een esthetische vorm daadwerkelijk de concurrentie belet waren op de markt te brengen, dat er een reden bestaat om die vorm te weigeren als merk.<sup>40</sup>

Dit betekent mijns inziens dat de wezenlijke waarde-exceptie – wil de uitleg van de exceptie recht doen aan de concurrentieratio – beperkt zou moeten worden uitgelegd en niet ruim. We weten dat het Hof anders wil. Het Hof stelt dat de wezenlijke waarde-exceptie ruim moet worden uitgelegd, omdat het anders geen recht doet aan het algemeen belang dat de exceptie dient. Deze ruime uitleg van het Hof pretendeert oog te hebben voor de concurrentieratio, maar schijn bedriegt. *Waarom* een merkenrechtelijk monopolie op een esthetische vorm op onacceptabele wijze de concurrentie belet vrij waren op de markt te brengen,

beantwoordt het Hof namelijk niet. Nogmaals, het willen voorkomen van een eeuwigdurende bescherming kan geen doelstelling *an sich* zijn. Dat de concurrentie door een merkrecht op een esthetische vorm geen toegang heeft tot die specifieke vorm, is daarom een gebrekkig argument om de vorm uit te sluiten van bescherming.

Zonder een juiste waardering en duiding van de concurrentieratio is de wezenlijke waarde-exceptie niets meer dan een circulaire redenering in het geval een mooie vorm iets wezenlijks toevoegt aan de waar: de vorm moet worden geweigerd omdat het een wezenlijke waarde aan de waar geeft en het feit dat deze waarde wezenlijk is, rechtvaardigt weigering van de vorm. Of, zoals het Hof het verwoordt: de uitzondering is (zonder meer) van toepassing als esthetiek wezenlijk is, en het feit dat de esthetiek van de vorm wezenlijk is, rechtvaardigt de uitsluiting.<sup>41</sup>

### 3.4 De cirkelredenering, een reëel gevaar

In potentie is deze cirkelredenering inzetbaar om elke vorm of kenmerk van origineel design te weigeren als merk. Het gevaar van de cirkelredenering is bij een ruime ratio van de wezenlijke waarde-exceptie reëel. Een voorbeeld is het arrest *Bang & Olufsen* van het Europees Gerecht.<sup>42</sup> Het Gerecht oordeelt dat de potloodvormige vorm van de luidspreker van Bang & Olufsen getuigt van een zeer bijzonder design en dat dit design een wezenlijk element is van de merkstrategie van Bang & Olufsen. Ook stelt het Gerecht vast dat, door de reclamestrategie van Bang & Olufsen, de aantrekkelijkheid van de vorm van de speaker een wezenlijk argument is bij de verkoopbevordering (r.o. 74-75). Dit geeft voor het Gerecht de doorslag om te oordelen dat de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar (r.o. 76). Wat het Gerecht in wezen stelt is dat wanneer een vorm van wezenlijke invloed is op de marktwaarde van de waar, de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft en *om deze reden alleen* moet worden geweigerd als merk. Het Gerecht past een uitleg van de wezenlijke waarde-exceptie toe die zo ruim is, dat deze verzandt in de cirkelredenering: de vorm geeft een wezenlijke waarde aan de waar en weigering van deze vorm als merk is gerechtvaardigd omdat de waarde van de vorm wezenlijk is.<sup>43</sup> De vraag *waarom* een merkrecht op de esthetische vorm concurrentiebeperkend is, wordt niet beantwoord.

Een ander voorbeeld. In *G-star/Benetton* staat de vormgeving van de Elwood-spijkerbroek van G-star centraal. Een centrale vraag is of de vorm van de broek, die was ingeschreven als merk, een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De Hoge Raad oordeelt, na vragen aan het Hof van Justitie, dat het niet relevant is waarom de vorm van de Elwood-spijkerbroek van G-star aantrekkelijk is voor het publiek.<sup>44</sup> Volgens de Hoge Raad geldt dat wanneer de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, de vorm strandt op de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>45</sup> Na verwijzing door de Hoge Raad overweegt het hof Den Haag in lijn met de Hoge Raad. Het hof oordeelt dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is als de vormgeving in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepaalt. Hierbij acht het hof niet relevant waardoor die aantrekkelijkheid van de vorm wordt veroorzaakt.<sup>46</sup>

Het hof Den Haag past hier dezelfde cirkelredenering toe als het Europees Gerecht en de Hoge Raad.<sup>47</sup> Een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar dient te worden geweigerd en het feit dat deze waarde wezenlijk is, rechtvaardigt de weigering. Aangezien het hof aanmerkelijk vindt dat de vorm van de Elwood-spijkerbroek aantrekkelijk is voor het publiek en in belangrijke mate meeweegt in de aankoopbeslissing (waarbij de vraag waarom dit zo is in het midden kan worden gelaten), is de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing.

### 3.5 De ratio van de wezenlijke waarde: Gömböc

Het duurt tot begin 2020 voordat het Hof zich weer uitsprekt over de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie in het arrest *Gömböc*.<sup>48</sup> Het Hof valt bij de beantwoording van de vragen over de wezenlijke waarde-exceptie meteen met de deur in huis in r.o. 40-41, waar hij het volgende over de ratio en de toepassingsvoorwaarden van de exceptie overweegt:

‘De toepassing van deze weigeringsgrond berust [...] op een objectieve analyse die ertoe strekt aan te tonen dat de betrokken vorm wegens de eigen kenmerken ervan een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden van dat voordeel aan één enkele onderneming de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt zou verstoren.’

Bijgevolg mag de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 alleen worden toegepast voor zover aan de hand van objectief en betrouwbaar bewijs wordt aangetoond dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat.

Bovenstaande overwegingen zijn mijns inziens niets minder dan revolutionair ten opzichte van de ratio uit *Hauck/Stokke*. In *Gömböc* legt het Hof de nadruk op de concurrentieratio en legt het Hof uit wannéér de concurrentie zodanig wordt beperkt dat dit onacceptabel is. Alleen als de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt worden verstoord, kan een vorm onder de wezenlijke waarde-exceptie worden uitgesloten van bescherming. Alleen dan is een monopolie op een esthetische vorm niet wenselijk. In tegenstelling tot *Hauck/Stokke* staat aldus het fundamentele karakter van de concurrentieratio centraal. Bovendien blijkt uit *Gömböc* een strenge uitleg van de vraag wat concurrentiebeperkend is: alleen het verstoren van de mededinging op een markt is concurrentiebeperkend. Dit betekent mijns inziens dat de wezenlijke waarde-exceptie zich – in tegenstelling tot de uitleg in *Hauck/Stokke* – tot uitzonderlijke gevallen beperkt. Het zal namelijk niet snel zo zijn dat een esthetische vorm de mededingingsvoorwaarden op de markt verstoort.<sup>49</sup> *Gömböc* verwoordt een ommekeer van de ratio van wezenlijke waarde-exceptie, van een ruime uitleg naar een beperkte.

In *Gömböc* is dus een centrale rol weggelegd voor de concurrentieratio en daarom is tegelijkertijd de gehele ratio van de wezenlijke waarde-exceptie beperkter. Wel is de vraag wat dit betekent voor de rol van de andere twee ratio's, de monopolie- en anti-vereeuwigingsratio. Zijn deze nu minder belangrijk geworden? Voor de monopolieratio lijkt mij dat dit niet het geval is, aangezien de monopolieratio onlosmakelijk verbonden is met de concurrentieratio. Dit komt doordat een merkrecht altijd een (mini)monopolie oplevert. In het geval van vormen is dit echter onwenselijk als de mededingingsvoorwaarden worden verstoord. Een centrale rol voor de concurrentieratio impliceert aldus eenzelfde rol voor de monopolieratio.

Dit is anders voor de anti-vereeuwigingsratio. Zoals het Hof zelf ook benoemt in *Hauck/Stokke* is deze ratio immers een *naast doel* van de wezenlijke waarde-exceptie. De anti-vereeuwigingsratio is dus niet onlosmakelijk verbonden met de andere twee ratio's, maar staat er los van. Hoewel het Hof in *Gömböc* nog wel benoemt dat de wezenlijke waarde-exceptie ook een anti-vereeuwigingsratio heeft (r.o. 50), meen ik dat we met de strenge uitleg van de concurrentieratio in de hand afscheid kunnen nemen van de anti-vereeuwigingsratio.<sup>50</sup> De anti-vereeuwigingsratio past namelijk niet bij de weg die het Hof inslaat in

*Gömböc*. De strenge uitleg van de concurrentieratio brengt met zich mee dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is in het uitzonderlijke geval dat een esthetische vorm de marktwerking verstoort. Een algemeen doel om cumulatie van IE-rechten te voorkomen bij vormen is daarmee onverenigbaar.<sup>51</sup>

### 3.6 De toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde: Gömböc

Nieuw in *Gömböc* is ook dat het Hof verduidelijkt *wanneer* een vorm (of een kenmerk) onder de wezenlijke waarde-exceptie kan vallen, door te verduidelijken wat de toepassingsvoorwaarden van de exceptie zijn. De exceptie mag alleen worden toegepast als de (aanzienlijke) waarde van de vorm voortvloeit uit *eigen kenmerken* van de vorm.<sup>52</sup> Waarden die niet herleidbaar zijn tot eigen kenmerken van de vorm, zoals de bekendheid van het merk (r.o. 42), mogen niet worden meegenomen bij een beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie. Met andere woorden: de wezenlijke waarde-exceptie kan alleen worden toegepast als de *intrinsieke waarde* van de vorm wezenlijk is,<sup>53</sup> hetgeen moet blijken uit objectief en betrouwbaar bewijs (r.o. 41).<sup>54</sup> Het uitgangspunt dat alleen de intrinsieke waarde van de vorm mag worden meegenomen, lijkt heel erg op hoe het BenGH vroeger de wezenlijke waarde-exceptie uitlegde. Het was immers het BenGH dat in het *Burberry I*-arrest stelde 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.’<sup>55</sup> De verduidelijking dat alleen de intrinsieke waarde van de vorm mag worden meegewogen, is zeer te verwelkomen. Het is een machtig wapen tegen de cirkelredenering die ooit de Elwood-spijkerbroek en de Bang & Olufsen speaker de kop kostte. Het is niet alleen belangrijk dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maar vooral ook waarom de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

Hoewel *Gömböc* een hoop verduidelijkt, roept het arrest ook vragen op. Enigszins verwarrend is bijvoorbeeld dat het Hof het in het kader van de toepassingsvoorwaarden heeft over *de aantrekkelijkheid* van de vorm. Als de vorm vanwege de eigen kenmerken een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar, moet de wezenlijke waarde-exceptie worden toegepast. Maar wat is ‘aantrekkelijkheid’? Is dit wat anders dan esthetiek? Het Hof oordeelde eerder in *Hauck/Stokke* dat ‘de toepassing van het derde streepje van artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn niet automatisch wordt uitgesloten wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult (r.o. 31).’ Hierop volgend oordeelde het Hof dat ‘het begrip „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft” [...] immers niet enkel (mag) worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, op gevaar af van geen betrekking te hebben op waren die, naast een belangrijk esthetisch element, wezenlijke functionele kenmerken hebben (r.o. 32).’

In *Gömböc* wordt het allemaal niet duidelijker. Het Hof stelt dat de wezenlijke waarde van toepassing is als de aantrekkelijkheid van de vorm zelf heel erg groot is (r.o. 40). Vervolgens oordeelt het Hof dat wanneer een kenmerk als zodanig geen betrekking heeft op de esthetische waarde van de vorm, dit niet aan toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie in de weg staat (r.o. 46). Als klap op de vuurpijl moet worden ‘erkend’ dat de wezenlijke waarde-exceptie *met name* van toepassing kan zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm van een waar die een artistieke waarde of een sierwaarde heeft (r.o. 58).

Het wordt mij niet duidelijk wat nou precies ‘aantrekkelijkheid’ is. Is ‘aantrekkelijkheid’ een verzamelterm voor alles wat men zou kunnen

bestempelen als esthetiek, artistiek of een sierwaarde?<sup>56</sup> Maar wat bedoelt het Hof dan met de tamelijk illustere zinsnede ‘met name’? Betekent het gebruik van ‘met name’ dat buiten de categorieën esthetiek, artistiek en sierwaarde de wezenlijke waarde-exceptie ook van toepassing kan zijn? Zo ja, dan verruimt het Hof het toepassingsbereik van de wezenlijke waarde-exceptie enorm. Het is in dit geval moeilijk te overzien op welke categorie vormen (en kenmerken) de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing kan zijn. Hoewel *Gömböc* ruimte laat voor een andere interpretatie, meen ik dat het Hof niets anders kan hebben bedoeld dan dat de wezenlijke waarde-exceptie ziet op esthetische vormen, waar het Hof esthetiek, artistiek en sierwaarde als inwisselbare begrippen gebruikt.

### 3.7 Tussenconclusie

De ratio en de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde-exceptie zijn lang onduidelijk geweest en de eerlijkheid gebiedt mij te concluderen dat dit nog steeds zo is. Wel is *Gömböc* een lichtpuntje in de duisternis. Waar *Hauck/Stokke* een ruime ratio formuleert die het risico met zich meebrengt dat de reden waarom een esthetische vorm moet worden geweigerd als merk uit het oog wordt verloren, repareert *Gömböc* dit gedeeltelijk. *Gömböc* verduidelijkt namelijk zowel de ratio als de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde-exceptie. De toekomst moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk leidt tot een meer voorspelbare uitleg van de wezenlijke waarde-exceptie.

## 4. Een ander kenmerk

Zoals al een aantal keer naar voren is gekomen, is de wezenlijke waarde-exceptie – net als de aard- en de techniekexceptie – niet langer beperkt tot vormen, maar is de exceptie uitgebreid naar ‘andere kenmerken’. Het is zeer de vraag wat een ander kenmerk is. De wetgever heeft namelijk geen enkele toelichting gegeven op deze uitbreiding van de vormmerkrestricties.<sup>57</sup> Deze toelichting is naderhand ook uitgebleven, ondanks dat dit wel verzocht is door het Non-traditional Trademarks Committee.<sup>58</sup> In het laatste deel van dit artikel zal ik de uitbreiding van de wezenlijke waarde-exceptie naar ‘een ander kenmerk’ bekijken vanuit de besproken ratio en de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde-exceptie.

### 4.1 De oorsprong van de uitbreiding naar een ander kenmerk

Zoals eerder besproken, is de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie in Europa lange tijd onzeker geweest. Deze onduidelijkheid was zo groot dat het Max Planck Instituut in een studie uit 2011 voorstelde om de wezenlijke waarde-exceptie af te schaffen.<sup>59</sup> Enigszins ironisch is dat de uitbreiding naar een ander kenmerk in alle waarschijnlijkheid wel te herleiden is naar het onderzoek van het Instituut.<sup>60</sup> Het Instituut merkt namelijk het volgende op:

‘Nevertheless, the confinement of the permanent exclusion clauses to shapes might be too narrow. For instance, the corresponding exclusion clause for functional signs in US trade mark law does not contain any such restrictions, but can be applied to all kinds of signs, like colours, smells, or sounds. Whereas the practical relevance of the exclusion clause for such other forms of signs may be much smaller in practice than for shape marks there is no pertinent reason for generally excluding other signs from its ambit. For instance, if the sound of a motorbike is produced by the technical properties of the engine, it could be of relevance to assess whether the sound results from the nature, or rather from the technical performance, of the goods it is intended to designate.’<sup>61</sup>

Belangrijk is wel dat de uitbreiding die het Max Planck Instituut voor ogen had met het voorstel voor een ander kenmerk expliciet de uitbreiding van de aardexceptie en de techniekexceptie is geweest. Hier zit mijns inziens een heldere en logische redenering achter. Als een ander kenmerk rechtstreeks voortvloeit uit de aard van de waar of uitsluitend is toe te schrijven aan techniek, dan zou het apart zijn als hier een merkrecht voor te verkrijgen zou zijn. Immers, met een merkrecht op een dergelijk kenmerk kan via een omweg worden voorkomen dat de concurrentie toegang zou hebben tot technische aspecten van een bepaalde waar. In alle waarschijnlijkheid stuiten dergelijke kenmerken al op het vereiste van het onderscheidend vermogen,<sup>62</sup> maar het kan geen kwaad om expliciet in de wet op te nemen dat dergelijke kenmerken niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Het voorbeeld dat het Instituut noemt, namelijk het geluid van een motorfiets dat rechtstreeks voortvloeit uit de techniek van de motor,<sup>63</sup> is daarbij verhelderend.<sup>64</sup> Visser geeft een ander mooi voorbeeld van een kenmerk dat technisch is bepaald, namelijk de doorzichtige stofzuigerbak van Dyson.<sup>65</sup> De doorzichtige bak is geen vorm, maar heeft wel evident het technische voordeel dat kan worden gezien of de stofzuigerbak moet worden geleegd of niet. Een ander voorbeeld waar men aan zou kunnen denken is een QR-code. De blokjes en streepjes in een QR-code zijn niets meer dan een vergrendelde weergave van feitelijke informatie (bijv. een URL). Bovendien wordt de dichtheid van de blokjes en streepjes bepaald door de hoeveelheid informatie waarnaar de QR-code verwijst. Een QR-code is aldus een kenmerk dat technisch is bepaald.<sup>66</sup>

### 4.2 Wat is een ander kenmerk bij de wezenlijke waarde-exceptie?

De uitbreiding naar een ander kenmerk lijkt bij de aard- en techniekexceptie, met de studie van het Max Planck Instituut in de hand, te overzien. Bij de wezenlijke waarde-exceptie is de rechtspraak echter achtergelaten met een hoofdpijndossier. Wat is een kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft? Ruim gelezen kan dit van alles zijn, bijvoorbeeld ook mooie beeldmerken. Denk bijvoorbeeld aan de swoosh van Nike, die ongetwijfeld een wezenlijke waarde geeft aan de waren waarop zij is bevestigd.<sup>67</sup> Zo zal het publiek voor een ‘gewone’ joggingbroek bijvoorbeeld 20 euro over hebben, maar hetzelfde publiek is al snel bereid om voor exact dezelfde joggingbroek aanzienlijk meer te betalen als de swoosh van Nike erop staat (bijvoorbeeld 35 euro).

Er zijn verschillende perspectieven op de vraag wat allemaal onder ‘een ander kenmerk’ moet worden verstaan. Volgens Van Gaal ziet ‘een ander kenmerk’ enkel op tekens die samenvallen met de waar en niet los van de waar *kunnen* worden gebruikt.<sup>68</sup> Als voorbeeld van een kenmerk dat niet los van de waar kan worden gebruikt, noemt Van Gaal de rode zool van Louboutin.<sup>69</sup> Als voorbeeld van een teken dat niet valt onder de kenmerkrestrictie noemt Van Gaal het Manhattan-patroonmerk van Svenskt Tenn.



De rode zool van Louboutin



Het Manhattanpatroon van Svenskt Tenn

Visser meent daarentegen anders en stelt dat meerdere soorten merken onder de kenmerkrestrictie kunnen vallen.<sup>70</sup> Visser beargumenteert dit aan de hand van het *Gömböc*-arrest,<sup>71</sup> en trekt de volgende conclusie:

‘Het merkenrecht heeft volgens het Hof EU allerlei functies, maar een functie ervan is niet om ‘kenmerken’ van waren te beschermen die ‘een wezenlijke waarde’ aan die waren geven. Als consumenten graag schoenen met rode zolen kopen omdat ze rode zolen aantrekkelijk vinden, geven die rode zolen dus een wezenlijke waarde aan de waar. Als mensen gordijnstof willen kopen met plattegrondjes van Manhattan erop, geeft dat patroon dus een wezenlijke waarde aan de waar. En dat geldt mogelijk ook voor het patroon van de tiggernoot.’<sup>72</sup>

Hier voegt Visser het volgende aan toe op het einde van zijn artikel:

‘Geeft een vorm die uitsluitend bestaat uit de vorm van een sier-voorwerp altijd een wezenlijke waarde aan de waar? Misschien niet altijd, maar meestal wel. Indien blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk, is het daarmee automatisch een wezenlijk (‘ander’) kenmerk van die waar dat een wezenlijke waarde aan die waar geeft en daarom niet, direct of indirect als een merk geclaimd of ingeschreven kan worden.’

#### 4.3 Een ander kenmerk in het licht van de ratio van de wezenlijke waarde van de waar

Hoewel de wetgever niet heeft aangegeven wat ‘een ander kenmerk’ is, meen ik dat uit de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie veel is af te leiden. Wanneer ik de uitbreiding van de wezenlijke waarde-exceptie in het licht van de ratio bekijk, kom ik op een betekenis van ‘een ander kenmerk’ die deels overeenkomt met die Van Gaal en afwijkt van de conclusies van Visser. Ik zal dit toelichten, maar eerst is voor het gemak hieronder weergegeven wat de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie is ná *Gömböc*. De wezenlijke waarde-exceptie heeft tot doel om

- a) een merkenrechtelijk monopolie te voorkomen op een vorm of een kenmerk die technische kenmerken of gebruikskenmerken heeft (monopolieratio), terwijl deze vorm of het kenmerk
- b) ook voor bescherming in aanmerking komt bij IE-rechten die slechts tijdelijke beschermingsregimes kennen (de anti-veeruwigingsratio).<sup>73</sup> Dergelijke, eeuwigdurende monopolies in het merkenrecht zijn onwenselijk,
- c) wanneer zij de concurrentie beletten vrij waren op de markt te brengen (de concurrentieratio). Hiervan is sprake wanneer een merkrecht op de vorm of het kenmerk zou leiden tot een voordeel dat de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt zou verstoren (de aangescherpte concurrentieratio).

Deze ratio is mijns inziens leidend voor de vraag wat een ander kenmerk is. De ratio van de wezenlijke waarde-exceptie is immers het fundament van de uitsluitingsgrond. In de woorden van het Hof: alle gronden voor weigering van inschrijving moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.<sup>74</sup> Ik meen daarom dat sprake is van ‘een ander kenmerk’ als de weigering van dit kenmerk verenigbaar kan zijn met de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie. Dit is in wezen ook hoe het is bij vormen: niet alle vor-

men zijn bijvoorbeeld concurrentiebeperkend en om die reden behoeven niet alle vormen te worden geweigerd onder de wezenlijke waarde-exceptie, maar omdat er ook esthetische vormen zijn waar een merkrecht wél concurrentiebeperkend kan zijn, kunnen alle vormen worden getoetst onder de exceptie.

Heel belangrijk is dat op basis van de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie ook bepaald kan worden wat géén ‘ander kenmerk’ is. Valt de weigering als merk van een bepaalde categorie kenmerken nimmer te verenigen met de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie, dan is deze categorie kenmerken niet ‘een ander kenmerk’ in de zin van de wezenlijke waarde-exceptie. Zou dit wel het geval zijn, dan schiet de exceptie zijn doel voorbij.

Bovenstaande wordt duidelijker met een aantal voorbeelden. Laat ik beginnen met een voor de hand liggend voorbeeld: mooie beeld- of woordmerken (zoals de swoosh van Nike) zijn op basis van de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie géén ‘ander kenmerk’. Beeld- en woordmerken bezitten geen technische kenmerken of gebruikskenmerken (1a van het overzicht), beperken de concurrentie nimmer om vrij waren op de markt te brengen (1c van het overzicht) en zijn bovendien niet in de regel beschermd door een ander IE-recht (1b van het overzicht).<sup>75</sup> Binnen de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie past niet dat mooie beeld- of woordmerken zouden worden uitgesloten van merkbescherming.<sup>76</sup>

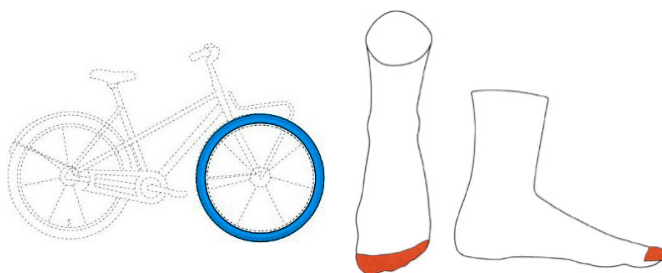
Een ander voorbeeld, in het verlengde van het vorige voorbeeld. Ook patroonmerken zullen in de regel niet de concurrentie beletten vrij waren op de markt te brengen. Het patroonmerk van bijvoorbeeld Svenskt Tenn zal niet verhinderen dat de concurrentie de producten kan aanbieden waarop het Manhattanpatroon is aangebracht. Zo wordt het patroonmerk aangebracht op bijvoorbeeld tafelkleden, maar zal dit niet verhinderen dat de concurrentie vrij is om tafelkleden aan te bieden. In wezen zijn patroonmerken in dit opzicht niet anders dan bijvoorbeeld beeldmerken: het merk verhindert niet het aanbieden van de waar *an sich*, slechts het aanbieden van die waar met het merk erop. Een patroonmerk is daarom ook geen ‘ander kenmerk’ in de zin van de wezenlijke waarde-exceptie. Ik ben het op dit punt daarom ook oneens met Visser die stelt dat ‘als mensen gordijnstof willen kopen met plattegrondjes van Manhattan erop, [...] dat patroon dus een wezenlijke waarde aan de waar (geeft).’<sup>77</sup> Het weigeren van het Manhattanpatroon omdat deze een wezenlijke waarde geeft – zonder dat inzichtelijk is waarom een merkrecht op dit patroon een onwenselijk, concurrentiebeperkend merk zou opleveren – is in wezen de cirkelredenering zoals deze is weergegeven in par. 3.3-3.4: zodra een kenmerk een wezenlijke waarde aan de waar geeft moet deze worden geweigerd en het feit dat deze waarde wezenlijk is, rechtvaardigt weigering. Toegepast op het Manhattanpatroon zou dit inhouden dat het patroon moet worden geweigerd als merk omdat het een wezenlijke waarde geeft aan de waar en het feit dat deze waarde wezenlijk is, rechtvaardigt de weigering.<sup>78</sup>

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd dat dit een gebrekkige redenering is, een redenering die de cruciale vraag overslaat *waarom* het teken geen merk kan zijn. Als de toepassing van de concurrentieratio wordt overgeslagen, is het risico groot dat de wezenlijke waarde-exceptie uitgroeit tot een oncontroleerbaar monstroom. Alles zou dan kunnen vallen onder de wezenlijke waarde-exceptie, wat de exceptie een gigantische vergaarbak maakt voor elk teken dat om wat voor reden dan ook mooi is voor het publiek. Dat is niet waarvoor de wezenlijke waarde-exceptie is en zou een ontwrichting van het gehele merkenrecht kunnen inhouden.

#### 4.4 Wat zijn dan wel ‘andere kenmerken’?

Kortom, beeld-, woord en patroonmerken zijn in het licht van de ratio van de wezenlijke waarde niet de merken die kunnen zijn bedoeld met de term ‘een ander kenmerk’. Het uitsluiten van dit type merken is in de regel niet verenigbaar met het doel van de wezenlijke waarde-exceptie. De vraag is dan welke merken wél ‘een ander kenmerk’ kunnen zijn. Dit zijn logischerwijs merken waarbij uitsluiting van bescherming in overeenstemming kán zijn met de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie.

Een mooi voorbeeld is wat Van Gaal ook al noemt: tekens die samenvallen met de waar zelf en niet los van de waar kunnen worden gebruikt.<sup>79</sup> De ratio om ook deze tekens uit te kunnen sluiten van merkbescherming is dezelfde als die voor vormen. Vormen zijn in essentie immers een voorbeeld van tekens die samenvallen met de waar en niet los van de waar kunnen worden gebruikt. Het is logisch dat naast vormen ook voor andere tekens die niet los van de waar kunnen worden gebruikt geldt dat deze met een merkrecht voor een onwenselijk, concurrentiebeperkend monopolie kunnen zorgen. Let wel, dit kan zo zijn: ook bij tekens die samenvallen met de waar en niet los van de waar kunnen worden gebruikt, geldt – net als bij vormen – dat slechts in uitzonderlijke gevallen de esthetiek zal zorgen voor een concurrentiebeperkend monopolie. Slechts voor die uitzonderlijke situatie kan de wezenlijke waarde-exceptie worden toegepast. Het feit dat een teken samenvalt met de waar en niet los van de waar kan worden gebruikt, betekent dus niet dat aldus het teken kan worden geweigerd onder de wezenlijke waarde-exceptie. Zo zijn bijvoorbeeld de blauwe band van Swapfiets,<sup>80</sup> het positiemerk van X Technology Swiss, bestaande uit de oranje punt van een sok<sup>81</sup> en de rode zool van Louboutin wel tekens die samenvallen met de waar en niet los van die waar kunnen worden gebruikt, maar zorgen deze merken niet dat de concurrentie niet vrij waren op de markt kan brengen. In het licht van de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie kunnen deze tekens mijns inziens daarom niet worden geweigerd op grond van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>82</sup> Voorbeelden van tekens die samenvallen met de waar en niet los van die waar kunnen worden gebruikt, die én geen vorm zijn én de marktwerking verstoren, zijn moeilijk te verzinnen maar men zou kunnen denken aan de iconische Fatboy-kussens.<sup>83</sup> De Fatboy-kussens getuigen van revolutionair design dat niet uitsluitend bestaat uit een vorm,<sup>84</sup> maar wel samenvalt met de waar en er niet los van kan worden gebruikt. Bovendien geldt dat waarschijnlijk is dat een merkrecht op de Fatboy-kussens concurrentiebeperkend is: het esthetische design dat is geïntrigeerd in de functie van de kussens is dermate dominant dat het in elke mogelijke variant in één oogopslag wordt herkend.<sup>85</sup> Een merkrecht op de Fatboy-kussens zou aldus een monopolie opleveren dat een (groot) deel van de zitzakken-markt ontoegankelijk maakt voor de concurrentie. Een merkrecht op de Fatboy-kussens zou daarom leiden tot een marktverstoring van de zitzakken-markt.



Het blauwe band-merk van Swapfiets

De oranje punt van de sok van X Technology Swiss

In tegenstelling tot Van Gaal zijn mijns inziens niet alleen tekens die niet los van de waar kunnen worden gebruikt tekens die ‘een ander kenmerk’ kunnen zijn. Er zijn namelijk ook andere tekens waarbij geldt dat een merkrecht een onwenselijk, concurrentiebeperkend monopolie kan opleveren.<sup>86</sup> Denk bijvoorbeeld aan kleurmerken van kleuren als zodanig. Het Hof heeft in *Libertel* al terecht aangestipt dat kleuren als zodanig in absolute zin schaars zijn. Volgens het Hof kan het feit dat er slechts een beperkt aantal beschikbare kleuren zijn, tot gevolg hebben dat een merk voor een kleur als zodanig onverenigbaar kan zijn met het stelsel van onvervalste mededinging.<sup>87</sup> Hoewel het Hof in *Libertel* stelt dat de rechter rekening kan houden met het algemeen belang van de onvervalste mededinging bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken, is het na de komst van Merkenrichtlijn 2015/2436 correcter om deze beoordeling plaats te laten vinden in het kader van de wezenlijke waarde-exceptie. Ook voorstelbaar is dat geur-<sup>88</sup>, smaak-<sup>89</sup> of geluidsmerken<sup>90</sup> een onwenselijk, marktverstoring monopolie kunnen verschaffen met een merkrecht. Geur-, smaak- en geluidsmerken zijn om dezelfde reden ‘een ander kenmerk’. Ook voor deze merken geldt uiteraard weer dat deze een ander kenmerk in de zin van de wezenlijke waarde-exceptie kunnen zijn. Er zal ook bij deze merken altijd aan de concrete omstandigheden van het geval moeten worden getoetst óf de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie de weigering of nietigheid van het merk kan rechtvaardigen.

#### 4.5 Een ander kenmerk in het licht van de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde van de waar

Onder andere kleurmerken van kleuren als zodanig, geurmerken, geluidsmerken, smaakmerken en merken die niet los van de waar kunnen worden gebruikt zijn mijns inziens, in het licht van de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie, categorieën merken die ‘een ander kenmerk’ kunnen zijn. De ratio van de wezenlijke waarde-exceptie brengt mee dat ook bij deze categorieën merken slechts in een uitzonderingsgeval de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is. Vervolgens moet niet worden vergeten dat deze merken altijd, net als vormmerken, daarnaast nog moeten worden getoetst aan de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde-exceptie. Overzichtelijk weergegeven zijn de toepassingsvoorwaarden van de wezenlijke waarde-exceptie dat

- a) de exceptie alleen van toepassing is als de vorm of het kenmerk in zeer ruime mate de aankoopbeslissing van de consument beïnvloedt. Hierbij geldt dat
- b) alleen de waarden die te herleiden zijn tot de eigen kenmerken van de vorm of het kenmerk mogen worden meegenomen in de beoordeling.
- c) Alleen objectief en betrouwbaar bewijs kan bovenstaande aantonen.<sup>91</sup>

Zoals aangegeven in par. 4.4 kan bijvoorbeeld een teken dat niet los van de waar kan worden gebruikt ‘een ander kenmerk’ zijn dat onder de wezenlijke waarde-exceptie valt. Voor veel van dit soort merken zal echter gelden dat zij niet moeten worden geweigerd op grond van de wezenlijke waarde-exceptie, omdat de toepassingsvoorwaarden dit niet toestaan. Een goed voorbeeld is de rode zool van Louboutin. Voor dit voorbeeld de vraag daargelaten óf deze specifieke inschrijving ertoe leidt dat de concurrentie wordt belet om vrij waren op de markt te brengen, geldt dat er een grote kans aanwezig is dat de wezenlijke waarde van het merk niet herleidbaar is tot eigen kenmerken van het teken (punt b van het toepassingsschema), maar tot goodwill, reputatie of investeringen van de merkhouder.<sup>92</sup> De rode zool is in dit voorbeeld dan wel ‘een ander kenmerk’, maar valt op grond van de toepassings-



voorwaarden waarschijnlijk niet binnen het toepassingsbereik van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>93</sup>

Ook op dit punt ben ik het daarom oneens met Visser. Visser stelt namelijk 'dat wanneer consumenten graag schoenen met rode zolen kopen omdat ze rode zolen aantrekkelijk vinden, die rode zolen dus een wezenlijke waarde aan de waar geven. Als mensen gordijnstof willen kopen met plattegrondjes van Manhattan erop, geeft dat patroon dus een wezenlijke waarde aan de waar.' Waar Visser vervolgens de conclusie aan verbindt dat 'indien blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door dat kenmerk, [...] het daarmee automatisch een wezenlijk ('ander') kenmerk (is) van die waar dat een wezenlijke waarde aan die waar geeft en daarom niet, direct of indirect als een merk geclaimd of ingeschreven kan worden.'

Ik ben het oneens met Visser vanwege het volgende. Het gaat er óók bij de toepassingsvoorwaarden om – net als bij de concurrentieratio – *waarom* een merk een wezenlijke waarde aan de waar geeft (1b van het toepassingsschema). Niet alle (wezenlijke) waarden mogen worden meegenomen, alleen waarden die herleidbaar zijn tot de vorm of het kenmerk zelf. Het feit dat een vorm of een kenmerk een wezenlijke waarde geeft aan de waar, zegt dus nog niet alles voor de toepassing van de exceptie.<sup>94</sup> Dit is ook goed te verklaren, omdat het op geen enkele manier logisch is om goodwill, bekendheid en/of investeringen van de merkhouder af te straffen.<sup>95</sup> Toegepast op de rode zool van Louboutin gaat het er dus niet alleen om dát de consument de rode zool aantrekkelijk vindt, maar vooral *wáárom* de consument de rode zool aantrekkelijk vindt. Is dit omdat de consument rode zolen *an sich* aantrekkelijk vindt of is de aantrekkingskracht gelegen in andere waarden, zoals de reputatie, bekendheid of allure van het merk Louboutin? In het laatste geval kan het rode zool-merk niet worden geweigerd op grond van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>96</sup>

## 5. Een stappenplan voor de wezenlijke waarde-exceptie

Hoewel al een aantal schema's voorbij zijn gekomen in dit artikel, kan een laatste stappenplan dienen als praktische samenvatting. In dit artikel is naar voren gekomen dat mijns inziens a) de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie altijd leidend moet zijn voor de uitleg ervan en b) dat een teken alleen kan worden uitgesloten als dit op basis van de toepassingsvoorwaarden van de exceptie mogelijk is. Dit leidt tot het volgende stappenplan voor de vraag of de wezenlijke waarde-exceptie toepassing vindt:

1. Is sprake van een teken dat in potentie kan leiden tot een onwenselijk merkenrechtelijk monopolie dat de concurrentie kan verhinderen om vrij waren op de markt te brengen? Zo ja,
2. Blijkt uit objectief en betrouwbaar bewijs dat het teken in kwestie ervoor zorgt dat de concurrentie in zodanige mate markthinder

ondervindt, dat de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt worden verstoord? Zo ja,

3. Blijkt uit objectief en betrouwbaar bewijs dat de aankoopbeslissing van de consument in zeer grote mate wordt bepaald door de intrinsieke waarde van de vorm of het kenmerk zelf? Zo ja,
4. De vorm of het kenmerk dient te worden geweigerd als merk, of, indien ingeschreven, nietig te worden verklaard.

## 6. Eindconclusie

De wezenlijke waarde-exceptie is en blijft lastig. Het wordt er allemaal niet makkelijker op nu ook 'andere kenmerken' onder de exceptie kunnen vallen. Ik ben van mening dat de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie te allen tijde leidend moet zijn voor de uitleg ervan. Het is daarom te kort door de bocht om vormen en kenmerken te weigeren omdat ze een (wezenlijke) waarde geven aan de waar. Het is onverenigbaar met de ratio en kan zelfs leiden tot cirkelredeneringen. Ook is het in het licht van de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie niet te verantwoorden om alle merken die taalkundig gezien 'een ander kenmerk' kunnen zijn, te laten vallen onder het toepassingsbereik van de exceptie. De ratio van de wezenlijke waarde-exceptie brengt met zich mee dat exceptie moet worden beperkt tot uitzonderlijke situaties. Vervolgens moet niet worden vergeten dat wanneer het verenigbaar is met de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie om een teken te toetsen, die toets uitsluitend mag plaatsvinden op grond van de toepassingsvoorwaarden van de exceptie. Alleen waarden die herleidbaar zijn tot de vorm of het kenmerk zelf mogen mee worden genomen om te bepalen of de aankoopbeslissing van de consument in zeer ruime mate wordt bepaald door de vorm of het kenmerk.

Het grootste risico bij de wezenlijke waarde-exceptie is dat men de exceptie uitsluitend toepast op grond van de terminologie en de ratio laat voor wat het is. Het is ook verleidelijk, want de terminologie van de exceptie zorgt voor een multi-interpretabele bepaling. Het is voor mij daarom ook onbegrijpelijk dat de vage zin 'de wezenlijke waarde van de waar' het ooit tot wet heeft geschopt. Nog onbegrijpelijker is misschien wel dat het nog steeds in de wet staat. De afschaffing van de wezenlijke waarde-exceptie gaat mij echter wat te ver. De wezenlijke waarde-exceptie voorziet namelijk wel degelijk in een behoefte die bestaat in het merkenrecht. Zoals Quaadvlieg terecht al eens zei: '[...] men moet oppassen niet het kind met het badwater weg te gooien.'<sup>97</sup> Evenwel wordt dit nut van de wezenlijke waarde-exceptie overschaduwd door alle onduidelijkheden die kleven aan de exceptie. Ik voel er daarom heel veel voor om de exceptie te vervangen met eentje die zich wél van duidelijke en ondubbelzinnige termen bedient. Op die manier behouden we het kind, maar kunnen we wel eindelijk dat vervuilde badwater eens wegspoelen. Wie weet kan de exceptie dan daadwerkelijk van wezenlijke waarde zijn voor het merkenrecht.

*Utrecht, januari 2021*

- 1 Zie over alle aanpassingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van Merkenrichtlijn 2015/2436 Van den Akker e.a., 'De Trademark package: een panorama', *BMM* 2016/1 en Janssens, 'Context van de Europese merkenhervorming', *I.R.D.I.* 2016/1.
- 2 Gielen, 'Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidgrond', *IER* 2018/31. In soortgelijke zin Visser, die te kennen geeft in zijn scriptie uit 1992 te hebben geschreven: 'Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden' zijn ook niet als vormmerk toegestaan. Wat 'wezenlijke waarde' is weet ik nog steeds niet.' Zie Visser, 'Het vormmerk is dood', in: Verschuur e.a. (red), *gElen, een bekend begrip*, Deventer: Kluwer 2015, p. 408. Het toeval wil dat ook ik mijn (master)scriptie over de wezenlijke waarde-exceptie heb geschreven, waar ik – bijna 30 jaar na Visser zijn scriptie – tot eenzelfde conclusie kom, namelijk de volgende: 'Ik heb begrepen dat ik in een scriptie op het einde mijn hoofdvraag dien te beantwoorden. De eerlijkheid gebiedt dat ik moet bekennen werkelijk geen flauw idee te hebben wat het antwoord is op mijn hoofdvraag. Ik heb geen idee wanneer een vorm of een kenmerk een wezenlijke waarde geeft aan de waar. Ik bevind mij geloof ik wel in goed gezelschap, namelijk de rest van de merkenrechtgemeenschap.'
- 3 Vgl. bijv. Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waarlijk wonderlijk wezen', *IER* 2012/76; Gielen, 'Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished', *EIPR* 2014; Rosati, 'The absolute ground for refusal or invalidity in Article 7(1)(e)(iii) EUTMR/4(1)(e)(iii) EUTMD: in search of the exclusion's own substantial value', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2019, p. 4; Max Planck Instituut, 'Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System', München: 2011, p. 72.
- 4 Memorie van toelichting van het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, p. 11.
- 5 BenGH 14 april 1989, NJ 1989/834, m.nt. Wichers Hoeth (*Burberry's I*), r.o. 12-13.
- 6 Een redenering die ook ten aanzien van ander voedsel is gebruikt. Zo geeft de vorm van de Viennetta-ijstaart geen wezenlijke waarde aan de waar, omdat de consument die taart uiteindelijk koopt voor de smaak en niet vanwege het (aanvallende) uiterlijk, zie Rb. 's-Hertogenbosch 9 november 1993, ECLI:NL:RBSHE:1993:AH4360 (*Viennetta*). Zie tevens Rb. 's-Gravenhage 15 juli 1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AM2971 (*Taco-ijsjes*), waar de rechter stelt dat de vorm van een verpakking van ijs geen wezenlijke waarde aan de waar geeft, omdat de wezenlijke waarde in dit geval de smaak van het ijs is.
- 7 Vooral het voorbeeld van de kristallen vaas heeft kritiek opgeleverd. Zo noemt A-G Verkade het in zijn conclusie van 13 oktober 2011 (*Trianon/Revillon*) in r.o. 3.51.3 een onduidelijk voorbeeld. De A-G redeneert dat in het geval iemand een kristallen vaas begeert, het deze persoon voornamelijk zal gaan om het feit dat de vaas van kristal is en niet zo zeer of de vorm van de vaas artistiek is of niet. Zie voor soortgelijke kritiek Bus, 'Vormen die een wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?', *BMM* 2002, p. 179.
- 8 HR 11 november 1983, NJ 1984/203, m.nt. Wichers Hoeth (*Wokkel*).
- 9 Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Derde Kamer, 9 december 1981 (Mrs H. van Breda, J. M. H. van Staveren en J. B. Fleers).
- 10 Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 17 juni 1982 (Mrs J. N. van Veen, W.D.C. ter Haar en C. Sluyk). Opmerkelijk is wel dat het hof Amsterdam in de jaren tachtig geen duidelijk standpunt over de wezenlijke waarde-exceptie was toebedeeld. Over een ander borrelzoutje van Smith's oordeelde ditzelfde hof dat de vorm van het zoutje wel een wezenlijke waarde aan de waar geeft, omdat het koopgedrag van de consument in belangrijke mate door de vorm zou worden bepaald. De Hoge Raad maakt aan dit arrest van het hof weinig woorden vuil en vernietigt het in een bijzonder kort maar krachtig arrest: HR 21 april 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD0736 (*Bacony*). De vraag of de vorm onontbeerlijk is voor de waar is na het *Wokkel*-arrest een maatstaf die geregeld terugkomt in de rechtspraak (althans, tot het moment dat het Hof van Justitie maatgevende arresten ging wijzen), zie bijv. Rb. Amsterdam 16 december 1992, ECLI:NL:RBAMS:1992:AM1961 (*Hoegaarden-bierglas II*).
- 11 HR 11 november 1983, NJ 1984/203, m.nt. Wichers Hoeth (*Wokkel*). Teleurstellend is dat de Hoge Raad geen woorden besteedt aan de conclusie van A-G Franx, waar de A-G uitvoerig ingaat op de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie. Volgens de A-G is bij de wezenlijke waarde-exceptie gedacht aan vormen die het kunstzinnig karakter van de waar of de verpakking bepalen; de wezenlijke waarde-exceptie heeft geen betrekking op de waarde van de vorm die samenhangt met het onderscheidend vermogen ervan.
- 12 BenGH 23 december 1985, *IER* 1986/6, m.nt. Wichers Hoeth (*Adidas*). Zie in het bijzonder punt 6 van de noot van Wichers Hoeth over de gelijkenissen tussen *Wokkel* en *Adidas*.
- 13 BenGH 23 december 1985, *IER* 1986/6, m.nt. Wichers Hoeth (*Adidas*), r.o. 60-61 en r.o. 99.
- 14 Zie ook de conclusie van A-G Krings bij het arrest bij zijn beantwoording van vraag 4, NJ 1986, 258.
- 15 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, m.nt. Wichers Hoeth (*Burberry's I*).
- 16 De Harmonisatierichtlijn (de Eerste Europese Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten van de EG, Pb. EG 1989, L 40/1).
- 17 HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99 (*Philips/Remington*).
- 18 Zie in vergelijkbare zin HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 (*Windsurfing Chiemsee*), r.o. 25-27.
- 19 HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 t/m C-55/01 (*Linde, Rado en Winward*), r.o. 72 en 77.
- 20 Zie HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 (*Lego Juris/Mega Brands*).
- 21 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*).
- 22 Dit volgde mijns inziens al uit *Philips/Remington*, vergelijk ook de onduidelijke conclusie van A-G Ruiz-Jarabo Colomer van 23 januari 2001, C-299/99 (*Philips/Remington*), r.o. 31. Dit herhaalt A-G Ruiz-Jarabo Colomer in zijn conclusie van 24 oktober 2002, C-53/01 t/m C-55/01 (*Linde, Rado en Winward*), r.o. 29.
- 23 Waar voor de aard- en techniekexceptie geldt dat deze, in het kader van de anti-vereeuwigingsratio, een lijn trekken tussen het octrooirecht en het merkenrecht: vgl. *Lego Juris/Mega Brands*, r.o. 45-46 voor de techniekexceptie.
- 24 Zie ook Quaedvlieg, 'Shapes with a technical function: an ever-expanding exclusion?', *ERA FORUM* 2016, p. 112 e.v. voor een zeer lezenswaardige analyse van r.o. 31-32 van *Hauck/Stokke*.
- 25 Opmerkelijk is overigens hoe het Hof tot deze uitleg komt. Het Hof legt namelijk het woord 'uitsluitend', dat ziet op alle drie de vormmerkestricties ('geweigerd wordt het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die, of het kenmerk dat' etc.), bij de wezenlijke waarde-exceptie teleologisch uit en niet, zoals bij de techniekexceptie en de aardexceptie, grammaticaal.
- 26 De meeste gezichtspunten raken overigens kant noch wal. Het zijn voor het grootste gedeelte inherent subjectieve – en bij sommige zelfs regelrecht tegenstrijdige – gezichtspunten. Neem bijvoorbeeld het gezichtspunt 'het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt'. Dit is regelrecht tegenstrijdig met het vereiste dat een vorm significant moet afwijken van de norm van de markt of hetgeen in de betrokken sector gangbaar is alvorens het onderscheidend vermogen heeft (behoudens inburgering). Een vorm moet dus significant afwijken voor zijn onderscheidend vermogen, waarbij geldt dat deze afwijking vervolgens ook een (voor de merkhouders) negatieve rol speelt bij de weigering of nietigverklaring van de vorm als merk. Zie uitgebreid een eerder artikel van mijn pen over de wezenlijke waarde-exceptie, Torenbosch, 'De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke', *BIE* 2020/5, p. 223 e.v.
- 27 Dit is ook enigszins af te leiden uit de gekozen bewoording van de exceptie: de wetgever spreekt immers van een wezenlijke waarde van de waar, niet de wezenlijke waarde van de waar. Vgl. Europese Commissie 2 april 2012, schriftelijke opmerkingen in zaak C-2/12 (*Trianon/Revillon*), overweging 35-37.
- 28 Zie bijv. Geerts & Verschuur, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2020, nr. 310; Gielen, annotatie onder *Hauck/Stokke*, NJ 2015/349, punt 3-4 van de annotatie; Gielen, *EIPR* 2014, p. 167; Rosati, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2019, p. 8; Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', *IER* 2016/45, p. 305; Kur, 'Too common, too splendid, or 'just right?', *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* no. 14-17, p. 11.
- 29 Zie o.a. Gielen, annotatie onder *Hauck/Stokke*, NJ 2015/349, punt 3-4 van de annotatie; Haak, annotatie onder *Hauck/Stokke*, *BIE* 2015/11; Pinckaers, annotatie onder *Hauck/Stokke*, *IER* 2015/24; Kur, *Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper* no. 14-17, p. 23.
- 30 Rosati, *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2019, p. 8.
- 31 Geerts & Verschuur, Kluwer 2020, nr. 310.
- 32 Gielen, *EIPR* 2014, p. 167. Gielen pleit zelfs voor afschaffing van de wezenlijke waarde-exceptie, een standpunt dat ook andere auteurs innemen, zie o.a. Verschuur, *IER* 2012/76; Poulsen, 'Adding substantial value to shapes – why this absolute ground should be abolished', *WTR* 2017 en Troussel & Mewwissen, 'Because consumers do actually eat trade marks: an assessment of current law regarding non-conventional trade marks in the European Union', *ERA FORUM* 2012, p. 432.
- 33 Max Planck Instituut, 'Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System', München: 2011, p. 72.
- 34 De gezichtspunten die Quaedvlieg, zeer toepasselijk, een doos van Pandora noemt, zie Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *I.R.D.I.* 2016/1, p. 55.
- 35 Ik herinner de lezer aan de woorden van het Max Planck Instituut: 'The legal objective of the clause is unclear'.
- 36 De zogeheten 'negatieve reflexwerking', zie Quaedvlieg, 'De techniek, het Hof en de duivel', *BIE* 2013/7-8, p. 231 en de aldaar door Quaedvlieg aangehaalde bronnen.
- 37 Dit zou neerkomen op uitsluiting van een vorm als merk met als dragende reden de anti-vereeuwigingsratio; dit terwijl deze ratio een *naast doel* (*Hauck/Stokke*, r.o. 19) is van de monopolieratio.
- 38 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), r.o. 22, HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 (*Lego Juris/Mega Brands*), r.o. 52 en 72. De bescherming is dan uiteraard wel beperkt tot de franje, anders zou men alsnog een merkrecht op pure functionele vormgeving kunnen verkrijgen.
- 39 Zie ook A-G Szpunar die terecht stelt dat elk type merk een concurrentievoordeel oplevert, maar vormt 'het exclusieve gebruik van een bepaald teken (het merk) geen beperking [...] van de vrijheid van concurrenten om waren aan te bieden': conclusie van A-G Szpunar van 14 mei 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), r.o. 31. Daarnaast heeft het Hof van Justitie zelf aangegeven dat de een merk naast een herkomstfunctie ook andere functies kan vervullen, zoals de reclamefunctie, communicatiefunctie, garantiefunctie, en de investerings- of goodwillfunctie, zie HvJ EU 22 september 2011, C-323/09 (*Interflora/Mark & Spencer*). Logischerwijs leveren dergelijke functies voordelen op voor de merkhouders, maar het kan nimmer de bedoeling zijn dat voordelen die inherent zijn aan de functie van een merk een grond zijn om het merk te weigeren of nietig te verklaren.
- 40 Een mooi voorbeeld van een categorie esthetische vormen die daadwerkelijk de concurrentie kunnen belemmeren zijn, zoals Quaedvlieg dit noemt, productideeën. Productideeën zijn in wezen esthetische uitvindingen, waarin stijl en functie in de vorm in één volstrekt geïntegreerd design samenkomen. Voorbeelden van dergelijke productideeën die Quaedvlieg noemt zijn de Tripp-Trapp-stoel, de fashion Barbiepop en de Dyson stofzuiger. Zie Quaedvlieg, *I.R.D.I.* 2016/1, p. 55 e.v.
- 41 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), r.o. 32, in samenhang gelezen met de conclusie van A-G Szpunar van 14 mei 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), r.o. 80-85.
- 42 GvEA 6 oktober 2011, T-508/08 (*Bang & Olufsen*).
- 43 Zie ook uitgebreid en kritisch over *Bang & Olufsen* Kur, 'Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality', München: 2011. Zie tevens over deze zaak Gläsel en Stuhr, 'The 3D shape dilemma: Refusal to register

- the three-dimensional shape of a loudspeaker', *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2012, p. 763 e.v.
- 44 Zie voor een kritische bespreking van het arrest van het Hof van Justitie en de aanloop naar dit arrest Quaedvlieg, 'De wezenlijke waarde uitsluiting vs goodwillbescherming', *BIE* 2010/4 (noot onder HR 9 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225), p. 147-149.
- 45 HR 9 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225 (*G-star/Benetton*), r.o. 3.3-3.4.
- 46 Hof 's-Gravenhage 13 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925, *IER* 2012/4, m.nt. Verschuur (*Benetton/G-Star*), r.o. 11.
- 47 Waarbij wel dient opgemerkt te worden dat dit geenszins de schuld is van het hof Den Haag, dat keurig arrest wijst in lijn met het arrest van de Hoge Raad.
- 48 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*).
- 49 Waarbij uiteraard geldt dat het marktvoordeel dat de functie van een merk de merkhouder verschaft géén marktverstoring is; zie eerder voetnoot 39. Voor het antwoord op de vraag wat precies precies marktverstoring oplevert kan worden gekeken naar benaderingen in het economisch recht. Zie voor interessante literatuur op het snijvlak van recht en economie bijv. Landes en Posner, 'The economic structure of intellectual property law', Cambridge: 2003 en Weterings e.a., *De economische analyse van het recht*, Den Haag: Boom juridische uitgeverij 2007.
- 50 Mijns inziens onterecht is om te stellen dat het Hof radicaal afscheid heeft genomen van de anti-vereeuwingsratio. Zie in deze zin Hofhuis, 'The public's perception on functionality is irrelevant and only competition distorting shapes give 'substantial value to the goods'', *IEF* 19183, p. 4.
- 51 Waar het noemenswaardig is dat het Hof in *Gömböc* ook nog eens expliciet te kennen geeft dat cumulatie van IE-rechten en uitgangspunt is in het IE-rechtelijke stelsel, *Gömböc*, r.o. 51. Overigens heeft Quaedvlieg al eens zeer terecht betoogd dat de anti-vereeuwingsratio een ratio is die überhaupt op geen enkele manier te rechtvaardigen is aangezien het niets meer is dan een verkapte regel van anti-samenloop van IE-rechten, hetgeen een schending is van het cumulatiebeginsel en een verdraaiing van het regime van de absolute uitsluitingen, zie Quaedvlieg, *I.R.D.I.* 2016/1, p. 57.
- 52 Hoewel dit uitgangspunt pas in *Gömböc* voor het eerst naar voren komt in de rechtspraak van het Hof, heeft A-G Szpunar in zijn conclusie bij het *Louboutin*-arrest reeds bepleit dat de wezenlijke waarde-exceptie zou moeten uitgaan van de intrinsieke waarde van de vorm; conclusie van A-G Szpunar van 22 juni 2017, C-163-16 (*Louboutin/van Haren*), r.o. 70-72.
- 53 Deze benadering van de intrinsieke waarde is al geruime tijd te vinden in rechtspraak van het EUIPO, zie bijv. EUIPO kamer van beroep 18 maart 2015, T-664/2011/5 (*Vitra stoel*), EUIPO 22 mei 2019, IER 2019/43, m.nt. Geerts en Torenbosch (*van Haren/Louboutin*) en EUIPO 5 november 2019, cancellation no 15427 (*M.B./McCain*). Ook was dit uitgangspunt van de EUIPO al in oude richtsnoeren te vinden (en tevens in de meest recente richtsnoeren), zie bijv. Richtsnoeren EUIPO 1 oktober 2017, het merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, punt 3.
- 54 Dit lijkt mij overigens een schot voor open doel, gezien het feit dat het tegenovergestelde ondenkbaar is: in welk geval zou men iets kunnen aantonen met onbetrouwbaar bewijs?
- 55 BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834, m.nt. Wichers Hoeth (*Burberry's I*), r.o. 16.
- 56 Waarbij overigens geldt dat het verschil tussen de begrippen aantrekkelijkheid, esthetiek, artistiek en sierwaarde ook nog van belang is, ondanks dat het Hof de begrippen op één hoop gooit. De begrippen kunnen namelijk wel in elkaars verlengde liggen, maar ze zijn niet hetzelfde. Artistieke vormgeving heeft geen esthetische functie te hebben; aantrekkelijkheid is niet hetzelfde als esthetiek en kan ook bestaan uit iets dan niet esthetisch is; een siervoorwerp hoeft geen artistieke waarde te hebben.
- 57 Zoals Van Gaal terecht constateert: de uitbreiding naar een ander kenmerk is halverwege het wetgevingsproces, zonder enige vorm van toelichting, in een wijzigingsvoorstel opgenomen, zie Van Gaal, 'Bescherming van niet-traditionele merken', *BMM* 2019/2, p. 45.
- 58 The International Trademark Association, 'Feedback form for comments on the draft Guidelines', *INTA* 2016/1, p. 1.
- 59 Max Planck Instituut 2011, p. 74.
- 60 Zie ook uitgebreid Van Gaal, *BMM* 2019, p. 49.
- 61 Max Planck Instituut 2011, p. 72.
- 62 Zie Visser, 'Ken de kenmerkende kenmerken van de kenmerkmerken', *IER* 2020/45, p. 359 en de aldaar genoemde voorbeelden in voetnoot 27.
- 63 Het is wel de vraag hoe een en ander zich verhoudt met HvJ EU 16 september 2015, C-215/14 (*KitKat*), in het bijzonder r.o. 52 e.v. Het Hof heeft in dit arrest bepaald dat de techniekexceptie enkel betrekking heeft op de manier waarop de waar functioneert en niet op het productieproces van die waar. Voor het geluid van de motor geldt dat dit de uitkomst is van een technisch proces, waardoor maar de vraag is of het uitsluiten van het geluid op basis van de techniekexceptie verenigbaar is met dit *KitKat*-arrest.
- 64 Opvallend is dat het EUIPO in de richtsnoeren het geluid van een motorfiets noemt als voorbeeld van een kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft, terwijl het Max Planck Instituut het geluid van een motorfiets noemt als voorbeeld van een kenmerk dat uitsluitend is toe te schrijven aan een technische uitkomst. Zie Richtsnoeren van de EUIPO van 2 januari 2020, het merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, punt 4: 'An example of a sign that consists exclusively of 'other characteristics' that give substantial value to the goods could be a sound mark, representing a specific sound of a motorbike that may be appealing to a significant part of the relevant public to the extent that it may indeed affect the consumer's choice of purchase.'
- 65 Zie Visser, 'Kroniek van de intellectuele eigendom', *NJB* 2019/828, p. 1050. Vgl. ook hof Amsterdam 22 november 2011, *IEF* 10538 (*Dyson/Royal Appliance*), r.o. 3.5.6.
- 66 Vgl. Bundesverwaltungsgericht 14 oktober 2020, B-2262/2018 (*SIX Interbank Clearing AG/ Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE*), raadpleegbaar op <https://ipkitten.blogspot.com/2020/12/farewell-post-can-qr-codes-be.html>.
- 67 Vgl. Teunissen, *IER* 2016/45, p. 307.
- 68 Van Gaal meent aanknopingspunten voor haar standpunt te kunnen ontlenuen aan HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18 (*Textilis*), zie Van Gaal, *BMM* 2019, p. 49-50.
- 69 Waarbij Van Gaal terecht opmerkt dat dit slechts op kan gaan voor registraties van de rode zool die dateren van ná inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving; de nieuwe wetgeving heeft immers geen terugwerkende kracht ingevolge het *Textilis*-arrest.
- 70 Visser, *IER* 2020, p. 359 e.v.
- 71 Waarbij Visser in het bijzonder verwijst naar r.o. 60: 'In dit verband zij erop gewezen dat het geenszins uitgesloten is dat de wezenlijke waarde van dergelijke artikelen voortvloeit uit andere factoren dan de vorm, zoals met name de ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, hetzij industrieel, hetzij ambachtelijk, de materialen die zij bevatten, die zeldzaam of kostbaar kunnen zijn, of de identiteit van de ontwerper ervan.' Bij deze overweging merkt Visser op dat wanneer we de term 'andere factoren' herformuleren tot 'andere kenmerken' het Hof in wezen een lijst geeft van kenmerken waarvoor merkenrechtelijke bescherming niet bedoeld is.
- 72 Visser, *IER* 2020, p. 360. Wel merkt Visser op dat hij vindt dat de identiteit van de ontwerper géén kenmerk is dat onder de kenmerkrestrictie moet vallen, een overtuiging die ook A-G Szpunar heeft geuit in zijn aanvullende conclusie bij het *Louboutin*-arrest, zie aanvullende conclusie van A-G Szpunar van 6 februari 2018, C-163/16 (*Louboutin*), r.o. 54.
- 73 Hoewel ik meen dat de anti-vereeuwingsratio onverenigbaar is met de strenge uitleg van de concurrentieratio en dat om die reden beter afscheid kan worden genomen van de anti-vereeuwingsratio (zie par. 3.5), heb ik de ratio wél opgenomen in het schema. Feit blijft immers dat wat ik ook vind, het Hof van Justitie nog geen afscheid heeft genomen van deze ratio.
- 74 Zie bijv. *Windsurfing Chiemsee*, r.o. 25-27 en *Hauck/Stokke*, r.o. 17.
- 75 Waarbij wel dient te worden opgemerkt dat mooie beeldmerken al snel auteursrechtelijk beschermd zullen zijn. Dit doet natuurlijk niet af aan het feit dat deze beeldmerken nimmer de concurrentie beletten om vrij waren op de markt te brengen.
- 76 Bovendien zal de wezenlijke waarde van mooie beeld- en woordmerken niet voortvloeien uit de eigen kenmerken van het teken. Zo geeft de swoosh van Nike ongetwijfeld een wezenlijke waarde aan de waar waarop dit merk is aangebracht, maar is deze waarde te herleiden tot investeringen en goodwill van de merkhouder. Zie eerder het voorbeeld van de joggingbroek in par. 4.2. Zie tevens straks uitgebreid par. 4.5.
- 77 Visser, *IER* 2020, p. 360.
- 78 Ik mis in het voorbeeld van Visser overigens ook waarom de wezenlijke waarde van het Manhattanpatroon te danken is aan eigen kenmerken van het patroon zelf (de intrinsieke waarde). Dat is een discussie die zeker nog gevoerd kan worden: volgens mij is namelijk geenszins duidelijk dat de wezenlijke waarde van het Manhattanpatroon uit de eigen kenmerken van het teken zelf voortvloeit. Zie ook uitgebreid par. 4.5.
- 79 Veelal zullen tekens die samenvallen met de waar (en geen vorm zijn) positiemerken zijn. Belangrijk is wel het besef dat niet voor alle positiemerken geldt dat zij niet van de waar kunnen worden gebruikt. Dit benoem ik omdat enigszins verwarend is dat het Hof sommige (positie)merken die normaal gesproken worden gebruikt in combinatie met een waar (maar ook los van die waar kunnen worden gebruikt) bestempeld als 'samenvallend met de waar'. Dit is ietwat ongelukkig verwoord, omdat niet het teken samenvalt met de waar, maar het gebruik van dat teken veelal in combinatie plaatsvindt met een bepaalde waar. Voorbeelden van merken die volgens het Hof 'samenvallen met de waar' terwijl zij tevens los van de waar kunnen worden gebruikt, zijn de slotjes van Louis Vuitton, HvJ EU 15 mei 2015, C-97/12 (*Louis Vuitton/BHIM*), en de tekening van Glaverbel, bedoeld om aan te brengen op glas, HvJ EG 29 juni 2004, C-455/02 (*Glaverbel*).
- 80 SwapThis Holding B.V., depotnummer 1415137 (Beneluxmerk).
- 81 Europees Gerecht 15 juni 2010, T-547/08 (*X Technology Swiss/BHIM*). Het Gerecht oordeelde overigens dat het sok-merk geen onderscheidend vermogen heeft.
- 82 Ik meen ook ten aanzien van de rode zool dus dat niet waarschijnlijk is dat dit merk een concurrentiebeperkend monopolie oplevert, aangezien de rode zool van Louboutin slechts merkbescherming geniet voor een specifieke kleur rood (Pantone 18.1663TP), op een specifieke plek van een specifieke waar. Dit is echter een standpunt waar over te twisten valt. Calboli stelt bijvoorbeeld dat een merkrecht op de rode zool een onaanvaardbaar monopolie op stijl en esthetiek is, dat in potentie de creativiteit en opties van de markt kan belemmeren, zie Calboli, 'Hands Off "My" Colors, Patterns, and Shapes!', in: Calboli en Sentfleben: *The protection of non-traditional trademarks: critical perspectives*, Oxford: 2018, p. 287-307.
- 83 Zie o.m. V.zr. Rb. Den Haag 30 september 2005, ECLI:NL:RBSGR:2005:AV2153 (*Fatboy-kussens*) en hof 's-Hertogenbosch 16 februari 2010, ECLI:NL:GHSHE:2010:BM0484 (*Fatboy Original*).
- 84 Althans, niet alle versies van de Fatboy bestaan uitsluitend uit een vorm.
- 85 Vgl. bijv. de LAMZAC Hangout en de KAISER ORIGINAL die in één oogopslag het design van de Fatboy (original) in gedachten roepen, hof Den Haag 20 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2016:2232 (*Massive Air/Fatboy*).
- 86 Vgl. de conclusie van A-G Szpunar van 22 juni 2017, C-163-16 (*Louboutin*), r.o. 26, waar de A-G stelt dat de overwegingen inzake het gevaar voor monopolisering van de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar ook kunnen gelden voor andere types van merken – zoals positiemerken, bewegingsmerken, geluidsmerken, geurmerken, of smaakmerken – die (net als vormen) eveneens kunnen samenvallen met een element van het uiterlijk van de betrokken waar.
- 87 HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 (*Libertel*), r.o. 54.

- 88 Goed voorstelbaar is bijvoorbeeld dat de ‘geur van vers gemaaid gras’, in het verleden ingeschreven voor tennisproducten (bv. aangebracht op tennisballen), de mededingingsvoorwaarden op de markt verstoort: v.o.f. Senta Aromatic Marketing EUTM, registratienummer 000428870 (The Smell of fresh cut grass). Deze specifieke registratie is in 2000 ingeschreven en verlopen in 2006. Een ander voorbeeld waar men aan kan denken is de geur van parfum. Of de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie op geurmerken echt praktisch verschil gaat maken is een andere vraag: op het moment is de registratie van geurmerken überhaupt vrijwel onmogelijk, omdat een geur tot op heden niet duidelijk en nauwkeurig kan worden weergegeven in het merkenregister. Zie in dit kader ook HvJ EG 12 december 2002, C-273/00 (*Sieckmann*) en overweging 13 uit de considerans van Merkenrichtlijn 2015/2436, waar het *Sieckmann*-criterium is gecodificeerd.
- 89 Te denken valt aan de smaak van bijvoorbeeld dranken of etenswaren: dergelijke smaken voegen vrijwel zeker een wezenlijke waarde toe aan de waar en leiden in de regel tot mededingingsverstoorte monopolies indien zij ingeschreven zouden zijn als merk: vgl. Kur en Senftleben, *European Trade Mark Law*, Oxford: Oxford University Press 2017, p. 160-161.
- 90 Goed voorstelbaar is bijvoorbeeld dat wereldberoemde klassieke stukken als ‘Mondscheinsonate’ (Vgl. Visser, *NJB* 2019/828, p. 1050) of ‘Für Elise’ van Ludwig van Beethoven, indien ingeschreven voor producten die gerelateerd zijn aan muziek, de mededingingsvoorwaarden op de markt verstoren.
- 91 De gezichtspunten die het Hof formuleert in *Hauck/Stokke* (zie par. 3.1 en mijn eerdere bijdrage in de BIE, afl. 2020/5, p. 223 e.v.) heb ik niet opgenomen in het schema, omdat met deze gezichtspunten rekening kan worden gehouden (*Hauck/Stokke*, r.o. 35). Gebruik van deze gezichtspunten is dus niet verplicht voor de rechter. Wel geldt dat de rechter, indien de feiten van de zaak zich daarvoor lenen, deze gezichtspunten kan gebruiken ter invulling van de toepassingsvoorwaarden (bv. om te bepalen of waarden herleidbaar zijn tot de vorm of het kenmerk zelf).
- 92 Of dit zo is, is evenwel een moeilijke vraag. Kleuren, en dus ook positiemerken bestaande uit een kleur, hebben namelijk wel degelijk waarden die herleidbaar zijn tot de kleur zelf, zo blijkt uit de kleurenpsychologie. Zo komt in onderzoek bijvoorbeeld naar voren dat de kleur van een verpakking of een product in zeer hoge mate bepalend kan zijn voor de aankoopbeslissing van de consument, zie Causse, *De verbazingwekkende invloed van kleuren*, Kosmos Uitgevers: Antwerpen, p. 75 e.v., hetgeen overigens niet alleen voor kleuren, maar ook voor andere designkeuzes geldt, zie Luffarelli e.a. ‘A Study of 597 Logos Shows Which Kind Is Most Effective’, *Harvard Business Review* (raadpleegbaar op <https://hbr.org/2019/09/a-study-of-597-logos-shows-which-kind-is-most-effective>). Zie uitgebreid over empirisch bewijs dat kleuren intrinsieke waarde hebben, ook in relatie tot het merkenrecht, Gerhardt & McClanahan Lee, ‘Owning Colors’, *Cardozo Law Review* afl. 50, 6 2019, p. 2494-2505 en het daar aangehaalde onderzoek.
- 93 Hetgeen ook het oordeel is van het EUIPO, zie EUIPO 22 mei 2019, *IER* 2019/43, m.nt. Geerts en Torenbosch (*van Haren/Louboutin*).
- 94 Dit is in wezen ook waar het misging in de zaak *G-star/Benetton*, waar het hof Den Haag oordeelde dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing als de vormgeving in belangrijke mate de marktwaarde van de waar bepaalt, waarbij niet relevant zou zijn waardoor die aantrekkelijkheid van de vorm wordt veroorzaakt (zie par. 3.4).
- 95 Vgl. ook rechtspraak van het EUIPO, bijv. Board of Appeal 14 februari 2020, R 1034/2019-4 (*Dualit/Aldi*), waar in r.o. 60 terecht wordt geconstateerd dat ‘As a rule of thumb products will be relatively more expensive when they are ‘brand’ products, carrying a producer’s trademark (as opposed to ‘no-name-products’), and especially so when that mark is linked to notions of exclusivity. Again, this reflects the commercial success of the trade mark proprietor under the mark and may never be held against him.’ Zie in eenzelfde zin EUIPO 14 april 2020, cancellation no 27 681 C (*Impressa ABX/Julius Sämann*).
- 96 Hetgeen het Hof ook expliciet stelt in r.o. 42 van *Gömböc*: ‘De kenmerken van het product die geen verband houden met de vorm ervan, zoals de technische kwaliteiten of de bekendheid ervan, zijn daarentegen niet relevant (accentuering toegevoegd).’ Het ‘uit elkaar trekken’ van de intrinsieke waarde van kenmerken en waarden die herleidbaar zijn tot het merk (zoals bekendheid) is overigens geen gesneden koek, omdat ook de ervaring van producten wordt beïnvloed door de bekendheid van een merk. Zie in het bijzonder het erg interessante (en leuk om te lezen) boek Barden, *Decoded: the science behind why we buy*, Wiley & Sons: New Jersey 2013, waar Barden o.a. omschrijft hoe een merk ervoor kan zorgen dat in het onderbewustzijn van de consument de objectieve verwachting van het product wordt bijgesteld, waardoor ook de daadwerkelijke ervaring van de kwaliteiten van het product kunnen stijgen (zie p. 33 e.v. voor een aantal mooie voorbeelden).
- 97 Quaedvlieg, *I.R.D.I.* 2016/1, p. 56.