

10/02367 HR

Zitting 14 oktober 2011

Mr. D.W.F. Verkade

Conclusie inzake:

Trianon Productie BV
(hierna: Trianon)

tegen

De rechtspersoon naar Frans recht
Revillon Chocolatier
Société par Actions Simplifiée,
(hierna: Revillon)

Het gaat in deze zaak voornamelijk om de (on)geldigheid van een vormmerk van Revillon (staafje chocola in wijnrankvorm). Gestreden wordt over het al dan niet onderscheidend vermogen van deze vorm, en over de vraag of de vorm al dan niet een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zodat deze ingevolge art. 2.1 (2) BVIE van merkbescherming uitgesloten zou zijn. Op dit punt wordt geconcludeerd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

Ten slotte speelt nog de vraag of het hof rekening heeft gehouden met de kwade trouw die is vereist bij het toewijzen van een vordering tot winstafdracht.

1. Feiten¹

1.1. Trianon en Revillon zijn producenten van chocoladeproducten.

1.2. Revillon heeft op 7 maart 2003 onder inschrijvingsnummer BX 0744485 een driedimensionaal vormmerk – afgebeeld in het arrest van het hof – gedeponereerd voor de Benelux voor klasse 30 (cacao, chocolade, chocoladeproducten), hierna te noemen: het staafmerk. Het betreft een slank, geslingerd staafje van chocolade, voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade, waarvan de vorm doet denken aan een takje van een wijnstok. Bij de inschrijving is vermeld: *La marque est constituée par la forme du produit évoquant un sarment de vigne.*

¹ Ontleend aan het op dit punt niet bestreden arrest van het hof onder rov. 4.1.a tot en met e.

1.3. Revillon verhandelde chocoladestaafjes met deze vorm in de periode van 1998 tot 2003 onder de naam *Les Sarments*. Het werd geleverd in verschillende smaken. Op de verpakking is een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los daar omheen alsmede met de namen *Les Sarments* en *Revillon*.

1.4. Identieke chocoladestaafjes zijn na 2003 verhandeld door de aan Revillon gelieerde onderneming Mademoiselle de Margaux onder de naam *Finesses de chocolat* en onder de naam *Sarments du Médoc*.

1.5. Trianon brengt sinds 2004 een chocoladestaafje in geslingerde vorm en voorzien van kleine uitstulpingen van chocolade op de markt. Trianon verhandelt dit product onder de naam *Les Rameaux*. Het staafje is van melk- of pure chocolade en heeft sinaasappel-, koffie-, mint- of caramelsmaak. Op de verpakking is een bundel chocoladestaafjes afgebeeld met een gekleurd lint los daar omheen alsmede de namen *Les Rameaux* en *Trianon*.

2. Procesverloop

2.1. Bij exploit van 9 augustus 2006 heeft Trianon Revillon gedagvaard voor de rechtbank 's-Hertogenbosch. Trianon vordert nietigverklaring van het hiervoor omschreven staafmerk, de ambtshalve doorhaling van inschrijving van het merk alsmede veroordeling van Revillon in de werkelijke kosten van het geding.

2.2. Trianon heeft – naast hetgeen onder de feiten is weergegeven – primair aan haar vordering ten grondslag gelegd dat het staafmerk ieder onderscheidend vermogen mist. Subsidiair heeft Trianon gesteld dat de vorm van het staafje van Revillon geen merk kan vormen, omdat de vorm een wezenlijke waarde geeft aan de waar.

2.3. Revillon heeft de vordering van Trianon bestreden en voorts een vordering in reconventie ingesteld. De vordering in reconventie behelst – kort gezegd – dat de rechtbank aan Trianon beveelt in de Benelux ieder gebruik van de inbreukmakende tekens, dan wel (andere) met het staafmerk verwarringwekkend overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, in Nederland de verhandeling en het afbeelden van de chocoladestaafjes te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, Trianon te veroordelen tot vergoeding van de door Revillon geleden schade ten gevolge van onrechtmatig handelen op te maken bij staat, Trianon te bevelen opgave te doen van al hetgeen bekend is omtrent de herkomst van zaken waarmee inbreuk is gepleegd en de daardoor genoten brutowinst, op straffe van een dwangsom, met veroordeling van Trianon tot betaling aan Revillon van de aldus vastgestelde winstafracht met rente, met veroordeling van Trianon in de werkelijk

gemaakte kosten van het geding. Revillon legt aan haar reconventionele vordering merkinbreuk en onrechtmatig handelen in de zin van slaafse nabootsing ten grondslag.

2.4. Trianon heeft de vordering in reconventie bestreden.

2.5. Bij vonnis van 16 april 2008 heeft de rechtbank de vordering van Trianon in conventie toegewezen en (dus) het vormmerk van Revillon nietig verklaard. De rechtbank heeft de vordering in reconventie afgewezen. Zij heeft hiertoe – naar de kern genomen – overwogen dat het staafmerk van Revillon ieder onderscheidend vermogen mist.

2.6. Revillon heeft van het vonnis van de rechtbank hoger beroep doen instellen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Trianon heeft in appel verweer gevoerd.

2.7. Bij arrest van 12 januari 2010 heeft het hof het vonnis waarvan beroep vernietigd en opnieuw rechtdoende in conventie de vorderingen van Trianon afgewezen en in reconventie de vorderingen van Revillon toegewezen. Het hof heeft – onder meer – het volgende overwogen:

‘4.5. In de kern zijn de grieven I tot en met III van Revillon gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het staafmerk van Revillon geen onderscheidend vermogen bezit. Het hof zal de grieven tezamen behandelen.

4.6. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de vorm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heeft. Daarbij moet worden uitgegaan van de perceptie door het relevante publiek, bestaande uit normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betreffende waren.

4.7. In dit geval gaat het om chocolade. Terecht heeft de rechtbank overwogen dat het een feit van algemene bekendheid is dat chocolade in een veelvoud van vormen op de markt gebracht wordt. De meest gebruikelijke vormen zijn tabletten en repen, maar daarnaast worden vele fantasievormen gebruikt. De algemeen gebruikelijke vormen, zoals eitjes, letters, sinterklaasfiguren, candybars etcetera worden door consumenten niet als onderscheidend beschouwd en kunnen dus niet als herkomstaanduiding fungeren.

4.8. Trianon stelt zich op het standpunt dat het staafmerk van Revillon nietig moet worden verklaard, primair omdat het onderscheidend vermogen mist (art. 2.28 lid 1 sub b en c BVIE), subsidiair omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt (art. 2.28 lid 1 sub a met art. 2.1 BVIE). Revillon betwist beide aangevoerde gronden. De bewijslast van haar stellingen rust daarom op Trianon.

4.9. Trianon heeft gesteld dat ook de staafvorm een gangbare vorm voor chocolade is. Door Trianon zijn als producties 4 en 15 foto's in het geding gebracht van chocoladeproducten in de vorm van staven. Trianon stelt dat de vorm van het staafmerk van Revillon van die staafvormen niet significant afwijkt.

4.10.1. Het hof merkt allereerst op dat Trianon niet heeft aangetoond dat de staafvormen waarnaar zij verwijst al op de markt waren op 7 maart 2003, de datum van het depot van het merk van Revillon. Dat acht het hof echter van essentieel belang, nu de vraag of het depot van

het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot.

4.10.2. Bovendien is het hof van oordeel dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst. Het grootste deel van de laatstgenoemde staafjes is aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon. Geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschappen dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft. Geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of een wijnrank, zoals het staafje van Revillon (sarmement betrekking: wijnrank). Het hof is daarom van oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit. Het staafmerk kan daarmee de functie van herkomst aanduiding vervullen.

4.11. Trianon heeft aangevoerd dat uit een marktonderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagden niet in staat was de vorm van het chocoladestaafje aan een merk of fabrikant te koppelen en dat slechts 5% het staafje kon toeschrijven aan Revillon. Het is echter niet van belang of de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven, het gaat er slechts om dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst.

4.12. Uit het vorenstaande blijkt dat het hof de primair door Trianon aangevoerde grond voor haar vordering tot nietigverklaring van het staafmerk verwerpt. Het hof komt daarom toe aan de subsidiair aangevoerde grond, inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Het hof is van oordeel dat Trianon deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. In het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie. Trianon heeft niet aangetoond dat dat in dit geval anders is. Ook de subsidiaire grondslag verwerpt het hof.

4.13. Trianon heeft ook nog een beroep gedaan op het algemeen belang van vrijhouding van een vorm als die van het staafmerk. Het hof laat de juridische aspecten van deze stelling in het midden, omdat Trianon naar het oordeel van het hof geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd waarom deze specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt, nu vast staat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd. Het hof verwerpt daarom ook dit standpunt van Trianon.

[...]

4.15. Thans zal het hof de vordering in reconventie beoordelen. Revillon stelt dat Trianon met haar chocoladeproduct en haar verpakkingen daarvan inbreuk maakt op haar merkrechten. Zij beroept zich primair op art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Volgens Revillon is het door Trianon gebruikte teken identiek, althans in hoge mate soortgelijk, aan het merk van Revillon, terwijl Trianon het teken in kwestie gebruikt voor producten waarvoor het merk van Revillon is ingeschreven. Ook de verpakkingen van Trianon maken volgens Revillon inbreuk op haar staafmerk, omdat het aan het staafmerk identieke teken, althans in hoge mate soortgelijke teken, daarop een zelfstandige, onderscheidende plaats inneemt, waardoor sprake is van verwarringsgevaar. Revillon beroept zich ook op art. 2.20 lid 1 sub b en sub d BVIE.

4.16. Trianon heeft niet betwist dat de vorm van de door haar op de markt gebrachte staafjes (vrijwel) identiek is aan het staafmerk van Revillon en dat zij dit teken gebruikt voor produc-

ten waarvoor het merk van Revillon is ingeschreven. Het hof gaat mitsdien daarvan uit. Trianon heeft aangevoerd dat geen sprake is van gebruik van een teken krachtens art. 2.20 lid 1 sub a en b BVIE en dat dientengevolge geen sprake is van inbreuk op de merkrechten van Revillon, omdat niet is gebleken van verwarring bij het publiek. Dat komt volgens Trianon omdat haar verpakking van de staafjes grote verschillen vertoont met de verpakking van Revillon, onder meer door het gebruik van het merk Les Rameaux en het teken Trianon, welke beide op prominente wijze zijn aangebracht.

4.17. Het hof overweegt dat blijkens art. 2.20 lid 1 sub a BVIE verwarringsgevaar geen vereiste – en dus het desbetreffende verweer van Trianon niet relevant is – indien een teken dat gelijk is aan het merk in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is gedeponeerd. Dat de waren van Trianon gelijk zijn aan die waarvoor Revillon het staafmerk heeft gedeponeerd is niet in geschil. Van een teken dat gelijk is aan een merk is ook sprake wanneer het teken in zijn geheel beschouwd met het merk verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJEG 20 maart 2003 C-291/00 Arthur en Félicie). Het hof stelt vast dat dat hier aan de orde is. Of Trianon het teken gebruikt voor haar waren hangt ervan af of het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen de door Trianon gehanteerde staafvorm en haar chocoladeproducten. Dat is naar het oordeel van het hof het geval, reeds omdat het bedoelde teken de vorm van het product zelf is, maar ook omdat het teken (als tweedimensionale afbeelding) staat afgedrukt op de verpakkingen waarin Trianon de desbetreffende producten op de markt brengt. Op grond van dit alles oordeelt het hof dat Trianon derhalve inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.18. Het voorgaande houdt in dat de vorderingen van Revillon op grond van merkinbreuk toewijsbaar zijn. De subsidiaire grondslag, onrechtmatige daad, behoeft verder geen bespreking. De vorderingen sub 2 en 3, die daarop zijn gebaseerd (zoals geformuleerd in de conclusie van repliek in reconventie), worden afgewezen, nu het daar gevorderde is begrepen in de overige vorderingen. Grief IV behoeft daarom niet te worden besproken.’

2.8. Trianon heeft tijdig² cassatieberoep doen instellen. Revillon heeft verweer gevoerd. Beide partijen hebben hun standpunten schriftelijk doen toelichten. Trianon heeft nog gerepleeerd. Revillon heeft zich bij brief van 1 april 2011 uitgelaten over de door Trianon gevorderde proceskosten. Namens Trianon is hierop bij brief van 6 april 2011 gereageerd.

2.9. *Procedures in andere landen.* Ik merk *terzijde* nog op dat over Revillons onderhavige vormmerk – blijkens de processtukken in de onderhavige procedure³ – ook in Duitsland en Frankrijk is geprocedeerd. Na aanvankelijk voor Trianon gunstige uitspraken (onderscheidend vermogen van het vormmerk werd niet aannemelijk geacht), was de uit het procesdossier kenbare (voorlopige?) eindstand daarvan in het voordeel van Revillon. Het Hanseatisches OLG te Hamburg (8 oktober 2008) nam onderscheidend vermogen van Revillons staafmerk

² De cassatiedagvaarding is op 12 april 2010 betekend.

³ Zie bijv. inleidende dagvaarding, punten 7-8; Trianons producties 2 en 3 (in prima); CvD in conventie tevens CvR in reconventie zijdens Revillon, punten 2-3 en 32; Trianons prod. 11 in prima; CvR in conventie tevens CvA in reconventie zijdens Trianon punten 64-69, met prod. 9; pleitnota in appel zijdens Revillon, punten 40-47 en 51; Revillons producties 18, 19 en 23 (in appel).

aan⁴, en achtte inbreuk door Chipita Germany GmbH⁵ aanwezig. Het Cour d'Appel de Paris (30 januari 2009) oordeelde in dezelfde zin, en verwierp daarbij uitdrukkelijk Trianons beroep op een in het vormmerk van Revillon gelegen 'wezenlijke waarde van de waar'.

In het nu bij de Hoge Raad bestreden arrest heeft het gerechtshof te 's-Hertogenbosch nergens naar deze buitenlandse uitspraken verwezen en – terecht – een zelfstandig oordeel gegeven. Op enig gezag (of zelfs maar kracht) van gewijsde van de jongste Duitse en Franse uitspraken was geen beroep gedaan. Zonder dat het er voor de onderhavige cassatieprocedure bij de Hoge Raad toe doet, merk ik – ten overvloede – nog op dat uit de processtukken niet is op te maken of er al dan niet in Duitsland en/of Frankrijk nog *Revisions-* resp. *cassation-* procedures zouden lopen.

3. Bespreking van het cassatiemiddel

3.1. Het cassatiemiddel is opgebouwd uit drie onderdelen, over respectievelijk (I) het door het hof aangenomen onderscheidend vermogen van Revillons vormmerk, (II) de vorm als wezenlijke waarde van Revillons product, en (III) de veroordeling van Trianon tot winstafdracht. De drie onderdelen kennen op hun beurt enige onderverdeling, maar bevatten daarbinnen een veelheid van niet genummerde deelklachten.

Mijnerzijds zal ik aan de bespreking van de klachten telkens enige inleidende opmerkingen over elk van de drie hoofdonderwerpen vooraf laten gaan.

Onderscheidend vermogen; inleidende opmerkingen

3.2. Het onderscheidend vermogen in de zin van art. 3 lid 1 sub *b* van de MRI⁶ (en daarmee van art. 2.11 (1) (b) en art. 2.28 (1) (b) BVIE) houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Van belang is de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waren of diensten. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en hij

⁴ Van een oordeel over (een beroep op) nietigheid in verband met 'wezenlijke waarde van de waar' is mij niet gebleken.

⁵ Volgens de stellingen van Trianon (CvR in conventie tevens CvA in reconventie, punt 64) en Revillon (pleitnota in appel, nrs. 40-41) de Duitse distributeur van Trianon.

⁶ Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (inmiddels 'geconsolideerd' in Richtlijn 2008/95/EG).

let niet op de details ervan. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient dus de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht⁷.

3.3. De eisen die aan het onderscheidend vermogen van *vormmerken* worden gesteld, zijn streng te noemen⁸. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf weliswaar niet van die welke voor andere categorieën merken gelden, maar is de toepassing van deze criteria vanwege de perceptie door het relevante publiek in het geval van zo'n driedimensionaal merk niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. 'De gemiddelde consument is, volgens het Hof van Justitie, niet gewend om de herkomst van de waar, bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element, af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk'⁹. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve een essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen¹⁰. Deze eis dat de vorm op significante wijze moet afwijken van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken branche, is wat betreft het onderscheidend vermogen de enige aan te leggen toets; er mogen ter zake geen aanvullende eisen worden gesteld¹¹.

3.4. Indien een merk geen onderscheidend vermogen 'van huis uit' (ab initio) heeft – waardoor het niet voor inschrijving in aanmerking komt of, indien inschrijving wel heeft plaatsgevonden, maar het merk wordt bedreigd met een nietigheidsactie – kan het aan deze gevolgen

⁷ P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom* (9^e druk 2011), p. 83; HvJ EG 7 oktober 2004, (C-136/02), Jur. p. I-9165, LJN BF4236, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrument/BHIM); vgl. ook HvJ EG 29 april 2004, C-468/01 t/m C-472-01, Jur. 2004, p. I-5173, BMMB 2005(1), p. 36 (wastabletten), rov. 32-33.

⁸ T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht* (2008), p. 194.

⁹ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 196. Zie ook F. van Horen e.a., Over het belang van vormen in de waarneming van merken, BMM Bulletin 2006-2007, nr. 4, p. 166-170, waarin dit oordeel van het HvJ EU vanuit gedragwetenschappelijk gezichtspunt wordt bekritiseerd.

¹⁰ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 196-197 met verwijzing naar HvJ EG 29 april 2004, C-456/01, C-457/01, C-468/01 tot en met C-474-01 (wastabletten), rov. 38, HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02 (Mag Instrument/BHIM), rov. 30, HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04 (SiSi/BHIM), rov. 28, HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS (August Storck/BHIM), rov. 27; vgl. ook Ch. Gielen (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 9^e druk (2007), p. 220-221 met verwijzing naar HvJ EG 8 april 2003, C-53/01 t/m C-55/01, BIE 2004, nr.19, p. 122, IER 2003, nr. 38, p. 241 m.nt. HMHS (Linde e.a.), alsmede F. Verhoestraete, BMM Bulletin 2006/2007, p. 154.

¹¹ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 197 met verwijzing naar HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, NJ 2007, 237 m.nt. JHS (August Storck/BHIM).

ontsnappen wanneer er sprake is van ‘inburgering’. Alsdan heeft het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen gekregen¹². Dit vereist dat de betrokken kringen de waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming moeten identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk¹³. Om hieraan te kunnen voldoen, heeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. Identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan niet alleen voorkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, maar ook uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In beide gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming¹⁴.

Onderscheidend vermogen: de cassatieklachten

3.5. *Onderdeel I* (I.1 tot en met I.6) is gericht tegen de rov. 4.5 tot en met 4.11 van ’s hofs arrest, waarin het hof – samengevat – het standpunt van Trianon dat het staafmerk van Revillon nietig moet worden verklaard omdat het onderscheidend vermogen mist, verwerpt.

3.6. *Onderdeel I.1* betoogt – halverwege pag. 4 – dat het oordeel van het hof (in rov. 4.6) dat uitgangspunt is dat alleen een vorm die op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en dus de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, onderscheidend vermogen heeft, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Volgens het onderdeel heeft het hof een verkeerde maatstaf aangelegd.

3.7. Met zijn in rov. 4.6 neergelegde uitgangspunt heeft het hof evenwel een juiste maatstaf gehanteerd¹⁵. Het hof heeft vervolgens ook aan deze maatstaf getoetst, waarna het in rov. 4.10.2 per saldo heeft geoordeeld dat – anders dan door Trianon gesteld en in rov. 4.9 weergegeven – de vorm van het staafje van Revillon significant afwijkt van de staafjes waarnaar Trianon heeft verwezen. De klacht is dus tevergeefs voorgesteld.

¹² Art. 3 lid 3, eerste volzin MRI; Zie bijv. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 171-172 en 186-190; vgl. ook de conclusie voor HR 5 februari 2010, LJN BK5993, NJ 2010, 133 (Kraft Suchard/Mars), nr. 4.4.

¹³ Zie de conclusie voor HR 5 februari 2010 (vgl. vorige voetnoot), t.a.p., met verwijzing naar HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS (Philips/Remington).

¹⁴ Zie de conclusie voor HR 5 februari 2010 (zie voetnoot 12), t.a.p., met verwijzing naar HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Jur. 2005, p. I-6135 (Nestlé/Mars; Have a break...), rov. 27, 30 en 32; zie ook Geerts a.w. (2011), p. 86.

¹⁵ Vgl. HvJ EG 29 april 2004, C-456/01 en C-457/01, LJN BF1576 (wastabletten), rov. 39, HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02, Jur. p. I-9165, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrument/BHIM), rov. 31, HvJ EG 12 januari 2006, C-173/04, LJN BF4780 (SiSi/BHIM), rov. 31, HvJ EG 22 juni 2006, C-25/05, LJN BA5136, NJ 2007, 237 m.nt. JHS (August Storck/BHIM), rov. 28.

3.8. *Onderdeel I.1* klaagt – in de *voorlaatste volzin op pag. 4* – nog dat het hof zijn taak als appelrechter heeft miskend. Het hof had moeten onderzoeken – aldus de klacht – of het door Revillon gedeponeerde vormmerk en niet het door haar op de markt gebracht chocoladestaafje significant afweek van de staafjes waarnaar Trianon heeft verwezen.

3.9. De klacht faalt omdat zij feitelijke grondslag mist. Het hof heeft – anders dan de klacht doet voorkomen – wel degelijk onderzocht in hoeverre het staafmerk van Revillon afwijkt van de staafjes waarnaar door Trianon is verwezen. Dit volgt uit rov. 4.5, 4.8, 4.10.1, 4.10.2 en (de laatste volzinnen van rov.) 4.12.

Overigens zie ik geen verschil tussen het hier gedeponeerde vormmerk en (de afbeelding op de verpakking van) het door Revillon op de markt gebrachte staafje. Trianon geeft ook niet aan (dat zij in feitelijke instanties gesteld heeft) dat daartussen verschil zou bestaan.

3.10. Voor zover met het onderdeel op deze plaats is bedoeld dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden door ook te beoordelen of het merk van Revillon onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik, faalt het omdat dat niet in 's hofs arrest valt te lezen. Door – in rov. 4.10.2 – de vorm van het staafje van Revillon te vergelijken met de staafjes waarnaar Trianon heeft verwezen, heeft het hof slechts onderzocht of het staafmerk van Revillon 'van huis uit' onderscheidend vermogen heeft.

3.11. *Onderdeel I.1* betoogt – *bovenaan pag. 5 van de dagvaarding* – nog dat het hof ten onrechte buiten beschouwing heeft gelaten dat het publiek niet gewend is om de herkomst van een waar af te leiden uit de vorm daarvan.

3.12. Ook deze klacht faalt. De omstandigheid dat het publiek niet gewend is om de herkomst van een waar af te leiden uit de vorm ervan heeft volgens het Europese Hof weliswaar tot uitgangspunt te gelden, maar is niet een afzonderlijk criterium naast de eis dat een vorm die op significante wijze afwijkt van de vorm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Omdat het wel een gegeven is waarmee rekening moet worden gehouden, kan bij een (pretens) vormmerk voor het aannemen van onderscheidend vermogen niet worden volstaan met (gewoon) verschil tussen het merk waar het om gaat en hetgeen in de betrokken sector gangbaar is, maar dient sprake te zijn van een significant verschil. Met andere woorden: in de maatstaf dat sprake dient te zijn van significant verschil tussen het vormmerk en hetgeen in de betrokken sector gangbaar is, ligt besloten dat het publiek niet gewend is om de herkomst van een waar af te leiden uit de vorm daarvan. Het hof heeft – met zijn in rov. 4.6 verwoordde uitgangspunt – deze omstandigheid dus niet buiten beschouwing gelaten.

3.13. *Onderdeel I.1* bevat vervolgens – in de tweede volzin op pag. 5 van de dagvaarding – nog de klacht dat het hof ten onrechte niet in zijn beoordeling heeft betrokken dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtig en oplettend gemiddelde consument een vormmerk zon-

der analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid als herkomst-aanduiding moet kunnen zien.

3.14. Of een merk onderscheidend vermogen heeft, moet beoordeeld worden aan de hand van (de inschatting van) de publiekswaarneming. Hiertoe heeft het Hof van Justitie het 'maatman-criterium ontwikkeld van 'de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten'^{16,17}.

Dat deze gemiddelde consument in enige opzichten nader gestalte gekregen heeft in verschillende arresten van het Europese Hof van Justitie¹⁸, bijv. in die zin dat van de gemiddelde consument geen analytisch of vergelijkend onderzoek en bijzondere oplettendheid verwacht kan worden om het merk waar het om gaat van dat van andere ondernemingen te onderscheiden, doet er niet aan af dat – anders dan het middel doet voorkomen – ook hier geen sprake is van afzonderlijke voorwaarde waaraan moet worden getoetst. Deze verfijning van de 'gemiddelde consument' door het HvJEG ligt immers besloten in 'de perceptie door het relevante publiek, bestaande uit normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van de betreffende waren'. Daarvan is het hof in rov. 4.6 ook uitgegaan. Het hof heeft dus niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De klacht faalt daarom.

3.15. Het *onderdeel* klaagt voorts – *tweede alinea op pag. 5* van de cassatiedagvaarding – dat anders dan het hof (in rov. 4.11) van oordeel is, voor het onderscheidend vermogen wél van belang is dat de consument weet aan wie het product moet worden toegeschreven.

3.16. Ook in zoverre is het onderdeel vergeefs voorgesteld. De kern van het onderscheidend vermogen als bedoeld in art. 2 MRI, art. 2.1 BVIE en art. 4 GMVo is – zoals met juistheid aangegeven door Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper¹⁹ – daarin gelegen 'dat het publiek door het gebruik van het merk in staat wordt gesteld een waar of dienst te individualiseren, als zijnde afkomstig van één en dezelfde onderneming, hetzij omdat het teken van huis uit onderscheidend vermogen heeft, hetzij omdat het teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen (inburgering). Hierbij zij benadrukt' – aldus nog steeds deze auteurs – 'dat het gaat om het vermogen om te onderscheiden, dat wil zeggen dat het publiek in staat

¹⁶ Vgl. bijv. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 184 verwijzend naar HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, LJV AD2918, NJ 2000, 374 m.nt. DWFV onder nr. 375 (Gut Springenheide).

¹⁷ Op ander Europees geharmoniseerd gebied (misleidende reclame) heeft de Hoge Raad dit maatman-criterium reeds meermalen omhelsd: vgl. bijv. HR 5 juni 2009, LJV C 08/03771 (Dexia/De Treek), rov. 4.5.3; HR 10 juli 2009, NJ 2010, 496 m.nt. JBMV (Cashback-keukenacties), rov. 3.8; HR 27 november 2009, LJV BH2162, RvdW 2009, 1403 (World Online), rov. 4.10.3.

¹⁸ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 184 verwijzend naar HvJ EG 12 februari 2004, C-218/01, LJV BF6749 (Henkel), HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, LJV AD3067, NJ 2000, 375 m.nt. DWFV (Lloyd/Klijnsen), HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, LJV AF8501, BIE 2004, nr. 50, p. 305 m.nt. AAQ (Libertel), rov. 46, HvJ EG 29 april 2004, C-371/02, LJV BG0182 (Bostongurka).

¹⁹ A.w. (2008), p. 162 met verwijzing naar HvJ EG 8 april 2003 (C53-01 t/m C-55/01), LJV AF7284, BIE 2004, nr. 19, p. 122; IER 2003, nr. 48, p. 241 m.nt. HMHS (Linde e.a.).

wordt gesteld om te onderkennen dat het gemerkte product een andere herkomst heeft of van andere aard is, dan andere gemerkte²⁰ producten, terwijl dit *niet* impliceert dat het publiek moet weten van welk bedrijf het product precies afkomstig is. Dat laatste is immers niet nodig om de herkomstgarantiefunctie van het merk te vervullen.’ Voldoende is dat het merk de onderscheidingsfunctie vervult.²¹

3.17. De *laatste alinea van onderdeel I.1* betoogt nog(maals) dat het hof in zijn beoordeling ten onrechte niet in aanmerking heeft genomen dat de gemiddelde consument de vorm van de waren niet als herkomstaanduiding zal opvatten.

3.18. Deze klacht vormt een herhaling van eerdere klachten van onderdeel I.1 en deelt het lot daarvan.

3.19. *Onderdeel I.2* klaagt dat het oordeel van het hof – indien moet worden aangenomen dat het hof wél de juiste maatstaf heeft gehanteerd – in het licht van de stellingen van Trianon onvoldoende begrijpelijk is. Volgens het onderdeel is de overweging in rov. 4.11 dat het er slechts om gaat dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst, onvoldoende om tot het oordeel te komen dat het staafmerk van Revillon onderscheidend vermogen bezit als bedoeld in art. 2.28 lid 1 sub b en c BVIE.

3.20. Ook deze klacht is tevergeefs voorgesteld. Het hof motiveert zijn oordeel dat het staafmerk van Revillon onderscheidend vermogen bezit in rov. 4.10.2 door te overwegen dat het staafje van Revillon significant afwijkt van de staafjes waar Trianon naar verwijst. In dit verband acht het hof van belang dat ‘*het grootste deel van laatstgenoemde staafjes aanzienlijk dikker [is] dan het staafje van Revillon*’, terwijl ‘*Geen van de door Trianon getoonde staafjes de eigenschappen [heeft] dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft.*’ Dat oordeel is begrijpelijk en voldoende gemotiveerd. Wat de aangevochten deelloverweging uit rov. 4.11 betreft ‘dat het er slechts om gaat dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst’, ziet het onderdeel over het hoofd dat die deelloverweging respondeert op de – in cassatie niet herhaalde – stelling van Trianon over het lage percentage dat

²⁰ Of ongemerkte producten (aantekening A-G).

²¹ In aanvulling op Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 162, herinner ik nog aan HvJ EG 22 juni 1994 C-9/93, Jur. p. I-2789, NJ 1995, 480 m.nt. DWFV, BIE 1995, nr. 39, p. 142, CMLR 1995, p. 345 m.nt. W. Alexander, AA 1996, p. 62 m.nt. H. Cohen Jehoram (Ideal Standard), waar het hof – daar in verband met de mogelijkheid van intracommunautaire territoriale overdracht – uitgebreid is ingegaan op de wezenlijke functie van het merk als herkomstaanduiding ter voorkoming van verwarring, en beslissend achtte ‘de mogelijkheid van controle op de kwaliteit van de producten’ (zodat het product niet uit slechts één onderneming hoeft te komen, maar ook van voor de merkhouder controleerbare licentienemers afkomstig kan zijn). Zie o.m. rov. 37 en 38 van het arrest.

blijkens een door haar overgelegd marktonderzoek in staat was het betrokken staafje toe te schrijven aan Revillon als de fabrikant ervan.

3.21. *Onderdeel I.2* klaagt vervolgens – in de *tweede alinea op pag. 7* van de dagvaarding – dat het oordeel van het hof (in rov. 4.10.2) – dat Revillons vormmerk ‘niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar daaraan door zijn originele verschijning een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit’ en daarmee de functie van herkomst aanduiding kan vervullen – zonder nadere motivering en zonder nadere analyse van de relevante productgroep niet begrijpelijk is.

3.22. De klacht faalt. Het hof weerlegt in rov. 4.10.2 door Trianon aangevoerde feitelijke stellingen. Anders dan van de zijde van Trianon kennelijk wordt voorgestaan, was het hof niet gehouden ambtshalve (relevante) productgroepen te analyseren en kon het volstaan met hetgeen daaromtrent door partijen (i.c. Trianon) is aangevoerd. Het oordeel van het hof dat het vormmerk van Revillon significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst is, gelet op de onderbouwing van dat oordeel in rov. 4.10.2, niet onbegrijpelijk.

3.23. Ook voor zover *onderdeel I.2 in de tweede alinea op pag. 8* beoogt te klagen dat het hof niet kenbaar heeft onderzocht dat in de betrokken sector een praktijk bestaat waarbij de waren van de verschillende producenten aan de hand van de vorm ervan van elkaar worden onderscheiden, kan het niet tot cassatie leiden.

3.24. Voor de vraag of sprake is van onderscheidend vermogen is beslissend of het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te kwalificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen (bij een vormmerk: significant) te onderscheiden²². Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten²³. Het betoog dat – voor het vaststellen van onderscheidend vermogen – moet worden aangetoond dat in de betrokken sector een praktijk bestaat waarbij de waren van verschillende producten aan de hand van de vorm ervan van elkaar worden onderscheiden, vindt geen steun in het recht. Dat volgt ook niet uit de uitspraak van het GEA van 12 september 2007²⁴ waarnaar in de dagvaarding naar wordt verwezen. Het GEA overwoog in de passage waarnaar Trianon verwijst:

²² HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02, LJV BF4236, Jur. p. I-9165, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrument/BHIM), rov. 29-31.

²³ HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05, Jur. p. I-5677 (August Storck/BHIM), rov. 25.

²⁴ GEA 12 september 2007, T-358/04, Jur. p. II-3329 (Georg Neumann/BHIM; ‘microfoonkop’).

‘46. Wat in de tweede plaats de perceptie van het in casu relevante publiek betreft, is het Gerecht van oordeel dat de omstandigheid dat de gemiddelde consument van de betrokken waren ter zake kundig en zeer aandachtig is, als zodanig niet volstaat als bewijs dat hij gewend is om een herkomstaanduiding te zien in de vorm van deze waren. Er kan weliswaar worden verondersteld dat dit publiek meer aandacht zal besteden aan de verschillende technische of esthetische details van de waar, maar dit impliceert niet automatisch dat het zal denken dat deze de functie van een merk vervullen. In dit verband merkt het Gerecht op dat verzoekster geen enkel concreet element aandraagt ten bewijze dat in de betrokken sector een praktijk bestaat waarbij de waren van de verschillende producenten aan de hand van de vorm ervan van elkaar worden onderscheiden. Bij gebreke van dergelijke elementen is het argument dat de vorm van een microfoonkop bijzonder geschikt is om de betrokken waren te individualiseren, eveneens ontoereikend.’

Hieruit kan m.i. slechts worden afgeleid dat de omstandigheid dat in de betrokken sector een praktijk bestaat waarbij de waren van verschillende producenten aan de hand van de vorm ervan van elkaar worden onderscheiden er aan kan bijdragen dat het relevante publiek de herkomstaanduiding zal of kan zien in de vorm van deze waren. Met andere woorden: bedoelde omstandigheid (of de afwezigheid daarvan) kan in voorkomende gevallen dienen als argument, maar het is geen afzonderlijk criterium. Het hof was dan ook niet gehouden dit punt nader (kenbaar) te onderzoeken.

3.25. De *derde alinea op pag. 8* bevat de klacht dat het hof blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting dan wel onvoldoende gemotiveerd heeft, door voorbij te gaan aan essentiële stellingen van Trianon in de memorie van antwoord onder 7 en 8 en in de inleidende dagvaarding onder 24 en 25 dat een significante afwijking in de vorm niet voldoende is, maar dat het hof ook had moeten vaststellen dat het publiek deze vorm als herkomstaanduiding begrijpt.

3.26. De klacht faalt. Het hof heeft met toepassing van de juiste maatstaf onderzocht of de staafvorm significant afwijkt van de norm of van wat in de sector gebruikelijk is en heeft daarbij de perceptie van door het relevante publiek in acht genomen. Beslissend is immers of het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te kwalificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden²⁵. ‘De onderscheidingsfunctie van het merk impliceert [...] niet dat het publiek het merk als zodanig herkent (of begrijpt), maar voldoende is dat het merk in feite de onderscheidingsfunctie vervult (waarbij in verreweg de meeste gevallen geldt dat het merk als zodanig door het publiek wordt herkend, maar dat is niet altijd het geval of nodig)’²⁶.

²⁵ Vgl. bijv. HvJ EG 7 oktober 2004, C-136/02, LJN BF4236, Jur. p. I-9165, BMMB 2004, p. 222 (Mag Instrument/BHIM), rov. 29.

²⁶ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 162 met verwijzing naar BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 (Burberrys II). Vgl. ook supra nr. 3.16.

Dat na de inschrijving van het vormmerk in 2003 chocoladestaafjes in dezelfde vorm ook zijn verhandeld door de aan Revillon gelieerde onderneming Mademoiselle de Margaux (vgl. 1.4) kan niet leiden tot het oordeel dat het vormmerk ten tijde van de inschrijving onderscheidend vermogen ontbeerde, zodat het hof daarop niet expliciet behoefde in te gaan. Over een stellingname van Trianon, dat het vormmerk dusdoende *daarna* onderscheidend vermogen zou hebben *verloren*, vermeldt het onderdeel niets²⁷.

3.27. *Onderdeel I.3* klaagt dat het hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd waar het er – kennelijk – van is uitgegaan dat de betrokken sector uitsluitend uit chocolade bestaat. Nu Trianon heeft aangevoerd²⁸ dat het merk door Revillon zowel is ingeschreven voor chocolade als voor chocoladeproducten, had het hof een ruimere sector tot uitgangspunt dienen te nemen, aldus het onderdeel.

3.28. M.i. mist de klacht feitelijke grondslag, omdat uit de overwegingen van het hof niet volgt dat het er van is uitgegaan dat de betrokken sector uitsluitend uit chocolade en niet tevens uit chocoladeproducten bestaat. Het hof heeft de staafjes van Revillon vergeleken met de staafvormen waarnaar door Trianon is verwezen en heeft in rov. 4.10.2 geoordeeld dat de staafvorm van Revillon significant afwijkt van de (lees: alle²⁹) door Trianon aangevoerde vormen van chocolade c.q. chocoladeproducten op de volgende punten: de staafjes waarnaar Trianon verwijst, zijn – grotendeels – aanzienlijk dikker dan het staafje van Revillon; geen van de door Trianon getoonde staafjes heeft de eigenschap dat het van chocolade is, gelijktijdig rank en gekronkeld is en uitstulpingen van chocolade heeft; en geen van de door Trianon getoonde staafjes lijkt op een takje of wijnrank, zoals het staafje van Revillon. Het oordeel van het hof is voldoende gemotiveerd.

3.29. Het onderdeel klaagt in de *tweede alinea op pag. 9* nog dat 's hofs oordeel dat het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, in het licht van de stellingen van Trianon onbegrijpelijk is. Het onderdeel betoogt dat het teken waarvoor bescherming wordt ingeroepen niet slechts een gewone variant van een bekende vorm mag zijn, maar zich daar wezenlijk van moet onderscheiden.

3.30. De klacht faalt bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft immers geoordeeld dat niet sprake is van 'zomaar een variant', maar dat het staafje van Revillon significant afwijkt van de staafjes waar door Trianon naar is verwezen. Het oordeel van het hof dat de vorm van het staafje van Revillon significant afwijkt, is een feitelijk oordeel dat in cassatie overigens

²⁷ Aldus komt een eventuele parallel met de zaak die leidde tot BenGH 19 december 1997, NJ 2000, 574 m.nt. JHS, BIE 1998, nr. 44, p. 227 m.nt. Ste (Beaphar/Nederma) niet in beeld.

²⁸ Pleitnota in eerste aanleg onder 40 en MvA onder 30 en 31.

²⁹ Het onderdeel bevat niet de klacht dat het hof een of meer door Trianon voorgehouden chocoladeproducten van derden over het hoofd zou hebben gezien.

niet op juistheid kan worden getoetst. Het hof heeft zijn oordeel op dit punt evenwel voldoende en niet onbegrijpelijk gemotiveerd, zodat de klacht ook overigens niet tot cassatie kan leiden.

3.31. *Onderdeel I.4* keert zich tegen 's hofs oordeel in rov. 4.10.1 dat de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van het depot. Volgens het onderdeel is dat oordeel rechtens onjuist en heeft het hof zijn taak als appelrechter miskend. Het hof had voor zijn beoordeling in appel moeten uitgaan van hetgeen de rechtbank in rov. 4.3 van haar vonnis niet bestreden heeft vooropgesteld. Ik begrijp de klacht aldus dat het hof had moeten beoordelen of het vormmerk van Revillon 'van huis uit' onderscheidend vermogen had en niet – zoals het onderdeel impliceert – door 'inburgering' tot onderscheidende vorm als gevolg van het van die vorm gemaakte *gebruik*.

3.32. In het kader van de weigeringsprocedure op grond van artikel 2.11 BVIE (destijds: art. 6bis BMW) wordt het onderscheidend vermogen beoordeeld naar de situatie ten tijde van de aanvraag tot inschrijving van het merk oftewel ten tijde van het depot. Daarbij kan het als gevolg van daarvoor gemaakt gebruik verkregen onderscheidend vermogen³⁰ ingeroepen worden.³¹ Voor de beoordeling in een nietigheidsprocedure geldt³² dat bovendien rekening gehouden kan worden met de mogelijkheid van latere 'inburgering' tot geldig merk (art. 2.28 lid 2 BVIE).

Er zijn dus drie potentieel relevante beoordelingscriteria te onderscheiden: (I) onderscheidend vermogen ten tijde van het depot zonder dat rekening wordt gehouden met als gevolg van daarvoor gemaakt gebruik verkregen onderscheidend vermogen; (II) onderscheidend vermogen ten tijde van het depot waarbij wél rekening wordt gehouden met als gevolg van daarvoor gemaakt gebruik verkregen onderscheidend vermogen; en (III) onderscheidend vermogen ten tijde van de beoordeling in een nietigheidsprocedure waarbij rekening wordt gehouden met zowel vóór als na het depot (alsnog) door gemaakt gebruik verkregen onderscheidend vermogen.

3.33. Het hof heeft, door in rov. 4.10.1 de datum van het depot van het merk van Revillon (7 maart 2003) als 'van essentieel belang' aan te merken, 'nu de vraag of het depot van het staafmerk nietig is wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen moet worden beantwoord naar het tijdstip van depot' klaarblijkelijk niet gekozen voor optie (III). Daarover klaagt het onderdeel – terecht – ook niet.

³⁰ Voor zo ver niet een 'wezenlijke waarde van de waar' betreffend; zie hierna bij onderdeel II.

³¹ Art. 3 lid 3, eerste volzin MRI; BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV, BIE 2001, nr. 24, p. 136, IER 2000, nr. 51, p. 257 m.nt. SdW (Biomild).

³² Overeenkomstig art. 3 lid 3, tweede volzin MRI.

Kennelijk is de inzet van de klacht dat het hof gekozen zou hebben voor optie (II), terwijl het hof, gelet op de door de rechtbank in haar rov. 4.3 omhelsde optie (I) en het ontbreken van een grief van Revillon daartegen, bij deze optie (I) had moeten blijven.

3.34. De klacht faalt wegens verkeerde lezing van rov. 4.10.1, omdat het hof daar niet spreekt over een kwestie door inburgering ten gevolge van gebruik (voor depot) verkregen onderscheidend vermogen van het door Revillon gedeponeerde merk (volgens optie II), maar over iets anders: de vraag of de staafvormen waarnaar Trianon verwijst al op de markt waren op Revillons depotdatum van 7 maart 2003 (hetgeen het hof niet aangetoond achtte).

De klacht faalt voorts bij gebrek aan belang, omdat het hof in rov. 4.10.2 op een *zelfstandig dragende* grond geoordeeld heeft dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst en daarbij klaarblijkelijk uitgaat van onderscheidend vermogen ‘van huis uit’ overeenkomstig optie (I): dus wat er zij van een *eventuele* keuze voor optie (II) in rov. 4.10.1.

3.35. De deelklacht in de *laatste alinea op pag. 10* van de cassatiedagvaarding over een door Revillon bij dagvaarding gesteld tonen van haar product op een zoetwarenbeurs in Keulen in januari 2003, twee maanden voor Revillons Benelux-depot, faalt eveneens. Zonder schending van het recht heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk deze – inderdaad niet door hem besproken – stelling niet opgevat als een essentiële stelling. Ik merk op dat zo’n tonen op een buitenlandse beurs heel relevant kan zijn als het gaat om *modellenrechtelijke* ‘nieuwheid’ van een vorm, maar bepaald niet zo’n relevantie heeft bij de beoordeling van *merkenrechtelijk* onderscheidend vermogen.

3.36. *Onderdeel I.5* klaagt dat de overweging van het hof – in rov. 4.10.2 – dat het door Revillon op de markt gebrachte staafje significant afwijkt van de vorm van de staafjes waarnaar Trianon verwijst omdat het grootste deel daarvan aanzienlijk dikker is dan het staafje van Revillon, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting dan wel onbegrijpelijk is. Het hof heeft – aldus de klacht – miskend dat bij een vormmerk wel de vorm relevant is, maar niet de afmetingen van die vorm, en – zonder nadere motivering die ontbreekt – valt niet in te zien hoe het hof tot dit feitelijk oordeel heeft kunnen komen.

3.37. Het onderdeel miskent dat ‘dikte’ – zoals door het hof bedoeld – uiteraard gerelateerd is aan de ‘lengte’-dimensie. Het faalt dus reeds wegens verkeerde lezing van het arrest (en gemis aan meetkundig inzicht). Ten overvloede: de in het onderdeel weergegeven opvatting dat bij een vormmerk de afmetingen niet relevant zijn, gaat uit van een onjuiste rechtsopvatting. Waar verschil in dikte zeer wel kan bijdragen aan een (karakteristieke) vorm, valt niet in te zien dat dit aspect bij de beoordeling van een vormmerk niet relevant is.

3.38. Ook voor zover het onderdeel klaagt dat het hof op basis van de gedingstukken niet de verschillende dikte van de staafjes kon vaststellen en door dat desondanks te doen in strijd met het bepaalde in art. 24 Rv. de feitelijke grondslag van het verweer van Revillon heeft aangevuld, is het vergeefs voorgesteld. Revillon heeft immers in haar conclusie van antwoord in conventie onder 29 betoogd waarom, volgens haar, de door Trianon aangedragen voorbeelden niet overtuigen. Ten aanzien van drie van de voorgedragen voorbeelden heeft Revillon betoogd dat het gaat om een ‘kort dik staafje’ dat wezenlijk afwijkt van het slanke geslingerde staafje van Revillon.

3.39. *Onderdeel I.6* bevat geen zelfstandige klacht en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

Wezenlijke waarde: inleidende opmerkingen

3.40. In onderdeel II komt aan de orde de uitleg en toepassing van art. 2.1 (2) BVIE.

Ingevolge dit artikellid kunnen niet als merken worden beschouwd: ‘tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.’

Zulke tekens mogen niet als merk beschermd worden, ook al zouden zij – door ‘inburgering’ in enige fase³³ – onderscheidend vermogen (verkregen) hebben.³⁴

De bepaling stemt inhoudelijk overeen met art. 3 (1) (e) (iii) MRI en art. 7 (1) (e) (iii) GM-Vo.

De bepaling sluit dus, hier van belang, mede van bescherming uit: tekens die uitsluitend bestaan uit *een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft*.

3.41. Over de vraag wat hieronder verstaan moet worden, bestaat nog geen jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie^{35,36}. Zoals in het vervolg van deze inleidende opmerkingen (nrs. 3.47-3.54) zal blijken, kan over die vraag gereede twijfel bestaan. Nu de cassatieklachten daartoe m.i. genoegzaam aanleiding geven (zie nrs. 3.66-3.67), zal ik concluderen tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU.

3.42. Een uitsluiting als in art. 2.1 (2) BVIE en art. 3 (1) (e) (iii) MRI kwam al voor in de (oer-)Benelux-merkenwet van 1970, met dien verstande dat de wet toen sprak over vormen die *de* wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, en niet – zoals thans, na de Europese

³³ Vgl. hiervoor nr. 3.32.

³⁴ Dit blijkt uit art. 28, leden 1 en 2 BVIE (a contrario) en (duidelijker) uit art. 3 lid 3 van de MRI.

³⁵ Daarover ging (ook) niet het arrest van HvJ EG van 20 september 2007 (G-Star/Benetton): zie hierna nr. 3.46 en voetnoot 45.

³⁶ Ik kan er nog wél op wijzen dat het HvJ EG in rov. 78 van het arrest Philips/Remington (geciteerd in nr. 3.44) een aanduiding of parafrase van de in art. 3 (1) (e) (iii) MRI bedoelde vormen lijkt te hebben gegeven: nl. ‘gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt’.

harmonisatie – over vormen die *een* wezenlijke waarde aan de waar geven. Op dit verschil kom ik nog terug (nr. 3.53).

3.43. Over de (oorspronkelijke) reden om te bepalen dat een merkrecht niet mogelijk is voor vormen die ‘de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden’, schreef het Gemeenschappelijk Commentaar der (Benelux-)regeringen (de MvT) destijds:

‘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 produkt een zekere ‘aantrekkelijkheidswaarde’ toe. Indien, gelet op de waar, aan deze ‘aantrekkelijkheidswaarde’ grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen. Zo zal bijvoorbeeld de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als merk kunnen worden beschermd in de kristalindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien wel vooral in de schoonheid van de vorm vindt. In de levensmiddelenindustrie daarentegen kan een waar, zoals bijvoorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij’³⁷.

3.44. De ratio van het opleggen van een beperking ‘aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht’ is in de jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof op de achtergrond geplaatst, in die zin dat de daadwerkelijke wél- of níet-beschikbaarheid van zulke wettelijke bescherming niet beslissend is³⁸. In het arrest *Burberrys I* van 1989³⁹ overwoog het BenGH ten deze:

‘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 degene die een bepaalde vorm als onderscheidingsteken bezigt, om aan hun soortgelijke waren – ter verhoging van de waarde van die waren – diezelfde of een overeenstemmende vorm te kunnen geven’.

³⁷ Afgedrukt in o.m. editie Schuurman & Jordens Benelux-Merkenwetgeving (1996), p. 51.

³⁸ Vgl. evenwel J.-J. Evrard & Ph. Peters, *La Défense de la Marque dans le Benelux*, Bruxelles 1996, nr. 22, p. 24, die onder het hoofd ‘La forme affectant la valeur substantielle du produit’ nog schrijven: ‘Sont visées par cette disposition les formes qui s’assimilent, en réalité, à des modèles’, alsmede Ant. Braun, *Précis des Marques*, 4^e éd., Bruxelles 2004, nr. 77, p. 95, onder ‘La forme qui donne une valeur substantielle du produit’: ‘La [...] restriction tend à limiter la possibilité d’invoquer la protection du droit des marques en plus de celle découlant du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles’.

³⁹ BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 m.nt. LWH, rov. 12-15. Vgl. in dit verband ook F.M. Bus, ‘Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?’, *BMM Bulletin* 2002, p. 174 (174-175); Ch. Gielen (red.), *Kort begrip* (a.w. 2007), nr. 278, p. 235; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), nrs. 5.5.6.1, p. 129-130.

Op dit punt heeft inmiddels het HvJ EG zich duidelijk uitgesproken, en wel in vergelijkbare zin als destijds het Benelux-Gerechtshof. In zijn arrest van 18 juni 2002 in de zaak *Philips / Remington*⁴⁰ lezen wij:

‘78. De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkserwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

[...]

80. Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus *een doel van algemeen belang* na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, *door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt*, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).’

Het vorenstaande doet er overigens niet aan af dat de vorm van een product met ‘wezenlijke waarde’ veelal, om niet te zeggen meestal, tevens als model in de zin van het modellenrecht en/of als werk van toegepaste kunst in de zin van het auteursrecht zal worden beschouwd, en dienovereenkomstige bescherming kan genieten⁴¹.

3.45. Wat de *inhoud* van de merkenrechtelijke uitsluiting betreft, dateerde de eerste uitspraak van het Benelux-Gerechtshof over deze bepaling van 1985. In het *Adidas- of 3-strepen-motief*-arrest⁴² beantwoordde het BenGH de vraag of een vorm die de waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Dit hing volgens het BenGH af van de aard van die waar. Al naar gelang de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving wel of niet in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, moet die vraag bevestigend of ontkennend worden beantwoord, aldus het BenGH (rov. 61 en dictum 99).

Uitgaande van dit betrekkelijk vage maar daarom niet verkeerde criterium, zou het (verder) dus eenvoudigweg gaan aan om een feitelijke kwestie: aan de feitenrechter om te bepalen of de waar in casu in de ene categorie valt (product waarbij uiterlijk en vormgeving wél in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen), of in de andere categorie (product waarbij dat niét het geval is). Daarmee zou de kous af zijn.

⁴⁰ Nr. C-299/99, Jur. p. I-5475, NJ 2003, 481 m.nt. JHS, BIE 2003, nr. 89, p. 547 m.nt. AAQ, IER 2002, nr. 42, p. 251 m.nt. FWG, AA 2003, p. 41 m.nt. ChG.

⁴¹ Vgl. F. Bus, a.w. (2002), p. 174 (175). Vgl. ook voetnoot 38.

⁴² BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258 m.nt. LWH, BIE 1986, nr. 54, p. 208 m.nt. vNH.

3.46. Vier jaar later, in het *Burberrys I*-arrest van 1989, introduceerde BenGH een verfijnde koers. Na de parafrase van het criterium uit 1985:

‘16. Overwegende [...] dat de onderscheidende vorm van een waar alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk kan worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen...’

werd toegevoegd:

‘...waarbij overigens 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’.⁴³

Deze nadere toets maakte de toepassing bepaald niet gemakkelijker hanteerbaar en leidde tot kritiek, althans discussie in de literatuur⁴⁴. Intussen kunnen wij anno 2011 (of 2007) daarover kort zijn, nu het Europese Hof in 2007 een dergelijke nadere toets – die erop zou neerkomen dat een ‘inburgeringseffect’ aan de *per se* uitsluiting zou kunnen afdoen – inmiddels in de ban gedaan heeft. Dat is gebeurd – naar aanleiding van desbetreffende vragen van de Hoge Raad – in de zaak *Benetton/G-Star*^{45,46}.

⁴³ BenGH 14 april 1989, NJ 1989, 834 (*Burberrys I*). Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 137, merken op: ‘Het BenGH bevestigde [met deze uitspraak, alsnog] de rechtspraak zoals die ook was ontwikkeld door de Hoge Raad in het *Wokkels*-arrest (HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985, 9).’

⁴⁴ Zie voor kritiek de noten van LWH bij het *Wokkels*-arrest en bij het *Burberrys I*-arrest, alsmede het Gerechtshof te 's-Gravenhage in zijn vraagstellend arrest voorafgaand aan het *Burberrys II*-arrest, te kennen uit o.m. de publicatie in NJ 1992, 596 op pp. 2458-2461. Ik wijs met name op de kritische rov. 16-25 van het Haagse hof. Zie ook Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1990), nr. 425, waar zij onder verwijzing naar het *Adidas-drie-strepenmotief*-arrest aangeven dat naar Benelux-merkenrecht ‘inburgering’ tot onderscheidend teken er niet toe zou kunnen leiden dat een door art. 1, tweede lid van merkbeschermt uitgesloten teken tóch merkenrechtelijke bescherming deelachtig zou kunnen worden. In dezelfde zin D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten* (1985), nr. 131, p. 185 (kleine letters). In 2008 schreven Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w., p. 137: ‘Het is de vraag in hoeverre deze leer nog opgeld kan doen’.

⁴⁵ HvJ EG 20 september 2007, C-371/06, Jur. 2007, p. I-7709, IER 2007, nr. 99, p. 380 m.nt. R.A.M. Quanjel-Schreurs. C-371/06, NJ 2010, 40 m.nt. ChG onder nr. 41. Deze zaak betrof vormmerkbeschermt van de (‘Elwood’-)spijkerbroek van *G-Star*, n.a.v. door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen (HR 8 september 2006, zaak C-05/071, LJV AV3384, NJ 2006, 492, met herstelarrest d.d. 13 oktober 2006, LJV AZ0095, NJ 2006, 561; BIE 2007, nr. 7, p. 41, IER 2006, nr. 93, p. 294). De vragen van de Hoge Raad gingen niet over de inhoudelijke uitleg van het ‘wezenlijke waarde’-criterium (het cassatiemiddel in die zaak gaf daar ook geen aanleiding toe). Zij gingen, kort en geparafraseerd gezegd, over de vraag of toetsing aan dit criterium *achterwege kon blijven* indien wanneer de betrokken vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken. Des neen, aldus het HvJ. Aldus moest van de andersluidende visie van het BenGH in diens arrest *Burberrys I* (1989) afscheid genomen worden. Postprejudicieel (vernietigend) arrest: HR 3 april 2009, LJV BH1225, NJ 2010, 41 m.nt. ChG.

3.47. Kunnen wij daarmee blijven bij de hiervoor in nr. 3.45 als vaag, maar daarom nog niet verkeerd gekenschetste eenvoudige Adidas-‘oertoets’ van het BenGH? Of het zo eenvoudig is, kan – na de harmonisatie van het uitsluitingscriterium – thans alleen het Hof van Justitie van de EU bepalen.

3.48. Aan de – voor de cassatierechter op het eerste gezicht aantrekkelijke – eenvoud van de Adidas-‘oertoets’, waarbij alles afhangt van één door de feitenrechter te maken keuze, kleeft het bezwaar dat die een heel grote bandbreedte heeft. Als een hoogste feitenrechter in één zaak (tussen A en B) oordeelt dat bij bijv. biscuits uiterlijk en vormgeving niét in belangrijke mate de marktwaarde bepalen, en een hoogste feitenrechter in een andere zaak over biscuits tussen X en Y (of tussen A en Y) daarover anders denkt, kan men dat op cassatieniveau als ‘feitelijke oordelen’ afdoen, maar de *impact* van de verschillende oordelen is wel heel groot.

Het verbaast dan ook niet dat er onvrede was over zo volkomen – over en weer zeer overtuigde – tegenstrijdige oordelen van feitenrechters in Nederland over de wezenlijke waarde van zoute snacks: volgens sommige instanties leken zoutjes zo veel op elkaar dat een speciale vormgeving juist een wezenlijke waarde kon geven (rb. Amsterdam in de *Wokkels*-zaak; hof Amsterdam in de *Baconys*-zaak), volgens andere instanties waren alleen de smaak en de knapperigheid doorslaggevend, zodat de vorm geen wezenlijke waarde kon zijn (rb. Alkmaar in de *Baconys*-zaak; hof Amsterdam in de *Wokkels*-zaak)⁴⁷. De Hoge Raad casseerde het arrest van het hof in de *Baconys*-zaak met de van de *Wokkels*-zaak afwijkende uitkomst, maar hij deed dat niet aan de hand van een richtinggevende uitspraak over de wezenlijke waarde van de waar bij de productgroep zoute snacks. (De HR casseerde aan de hand van het toegevoegde criterium van *Burberrys I*, dat inmiddels Europeesrechtelijk gesneuveld is, zie nr. 3.46).

Is rechtseenheid op een voor de praktijk gewichtig punt als dit niet nodig, of toch wél? Het HvJ EU zal dienen te bepalen hoe ruim hij – Europawijd – zijn rechtsvormende taak ten deze opvat.

Ik acht het in elk geval niet verantwoord om op eigen Nederlands of Benelux-houtje nog te vertrouwen op vuistregels over (bijv.) toepassing van het criterium op levensmiddelen, als aangeduid in Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), nr. 5.5.8.3 (p. 137-138).

Het hoog(st) aangeschreven Britse commentaar op het geharmoniseerde merkenrecht, Kerly’s Law of Trade Marks and Trade Names⁴⁸, zegt over ‘een wezenlijke waarde van de waar’

⁴⁶ R. Ingerl & Chr. Rohnke, *Markengesetz*, 3. Auflage (2010), § 3, Randnr. 58, p. 49-50, uiten kritiek op het Benetton/G-Star-arrest van het HvJ EG, en menen dat het Hof ‘die Vorlagefrage des Hoge Raad mißverstanden hat’.

⁴⁷ HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.nt. LWH; BIE 1985, nr. 9, p. 23 met ill. (*Wokkels*); HR 21 april 1989, NJ 1989, 835, IER 1989, nr. 31, p. 58 (*Bacony*). Zie – kritisch – hierover Bus, a.w. (2002), op p. 176-178.

⁴⁸ 14th edition, London 2005; in nr. 8-196, op p. 210. Zie ook voetnoot 77 op p. 211 aldaar.

als één van de drie uitsluitingsgronden van art. 3 (1) (e) MRI: ‘Of the three provisions, the purpose and scope of this one is the most obscure.’

3.49. Aan de hand van het ‘Adidas-oercriterium’ van het BenGH is in de (Nederlandse) literatuur – onder meer – nog de vraag aan de orde gesteld hoe ruim of hoe eng het begrip ‘waar’ moet worden uitgelegd in de context van de ‘wezenlijke waarde van de waar’⁴⁹. Gaat het hier om de (i) gehele productencategorie, zoals ‘levensmiddelen’ (c.q. ‘chocolade’ of ‘zoute snacks’) of bijv. kleding of auto’s? Of moet de rechter (ii) de ‘wezenlijke waarde’ bekijken met als referentiepunt de ‘waar’ zoals die blijkt uit de onderhavige (verzochte) merkenschrijving: dít (soort) chocoladeproduct (bijv. een paashaas), of déze (of dít type) zoute snack (bijv. in krulvorm), of dít (soort) kledingstuk (bijv. een spijkerboek) of dít type auto (bijv. een sportwagen)? Of iets dergelijks (de merkenrechtelijke ‘soortgelijkheidstoets’ of nog iets anders)? Anders gezegd: wat is de relevante ‘warenmarkt’ aan de hand waarvan bepaald moet worden of de vorm een ‘wezenlijke waarde’ toevoegt?

Geopperd is dat bij de onder (i) bedoelde benadering zelden of nooit geoordeeld zal worden dat de vorm ‘wezenlijke waarde’ heeft: bij het denken in zulke gehele productencategorieën staan waarden als smaak, voedsaamheid, degelijkheid en veilig als ‘wezenlijk’ voorop⁵⁰. Naarmate men daarentegen verder gaat in de richting van de onder (ii) bedoelde benadering, zou er eerder ruimte zijn om de specifieke vormgeving van ‘wezenlijke waarde’ toe te kennen.

Ook dit is een onderwerp dat zich leent voor oordeelsvorming op – Europees – cassatieniveau.

3.50. Aan vooral buitenlandse literatuur ontleen ik het volgende discussiepunt. Het inschakelen van een *designer* is in veel productcategorieën steeds gebruikelijker geworden, en *design*, zeker ‘goede’ *design*, brengt naar zijn aard toegevoegde waarde mee. Er zijn nogal wat schrijvers die betogen dat de fabrikant voor het (laten) toepassen van *design* niet ‘gestraft’ zouden mogen worden via de merkenrechtelijke beschermingsuitsluiting van art. 3 (1) (e) (iii) MRI.⁵¹ Daartegenover staat de gedachte dat *top design* nu juist bij uitstek ‘een wezenlijke waarde’ meebrengt⁵², zeker leidend tot toepasselijkheid van de uitsluiting (en in die gedach-

⁴⁹ Vgl. Bus, a.w. (2002), p.178 e.v.; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p.136-137.

⁵⁰ Extreem gesteld, zou er voor toepassing van de uitsluiting dan slechts plaats zijn bij de warensort ‘feest- en decoratie-artikelen’ (en zelfs dát zou nog betwist kunnen worden met de stelling dat ook bij die artikelen de veiligheid toch wezenlijk(er) is).

⁵¹ Vgl. G. Eisenführ & D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar (2003), Art. 7 GMVo, Randnr. 160, p. 136-137; Ph. von Kapff, in Gielen/Von Bomhard (eds.), Concise European Trade Mark and Design Law (2011), CTMR, art. 7, note 8(g); Fezer, Markenrecht, 4. Auflage (2009), § 3 MarkenG, Randnr. 694, p. 432 en Randnrs. 699-701, p. 433-434; Ingerl/Rohnke, a.w. (2010), § 3, Randnr. 58-59, p. 49-50; Braun, a.w. (2004), nr. 77, p. 97 (vierde alinea).

⁵² Vgl. Kerly, a.w. (2004), nr. 8-192, p. 212: ‘(...) one is left with the aspects of design of shape where the designer has room for manoeuvre: does his or her design input to the shape give substantial

tegang 'het zwaarst gestraft' zou worden). Dat roept weer de vraag op of het 'straf-voor-goed-gedrag-argument' in de literatuur niet in wezen een inconsistent – retorisch – argument is (te meer gegeven de veelal aanwezige, evenwel in de tijd beperkte modellenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming van *design*).

3.51. Weer een andere invalshoek is de volgende. In de benadering van het probleem door de Benelux-wetgever (vgl. nr. 3.43 over de MvT) en in de hierboven genoemde rechtspraak en literatuur, ontwaar ik een opvallend *binaire* of *dichotomische* denkwijze⁵³. Bij het zoeken naar het antwoord op de vraag of een vorm 'wezenlijke waarde' geeft aan een product, wordt gerelateerd aan coëfficiënten als nuttigheid en fraaiheid in hun onderlinge verhouding, en (daarmee) aan marktwaarde. Bij de benadering van het probleem heb ik niet of nauwelijks aandacht gezien voor de relevantie van *dynamische* of *relativerende* invloeden, zoals de rol van verschillende consumentengroepen.

Ik permitteer mij om deze invalshoek hieronder op ietwat essayistische wijze uit te werken (met een dienovereenkomstig bescheiden tweedegraads hotelkamernummering).

3.51.1. Uit het antwoord op de vraag naar het belang van de verhouding tussen (de intrinsieke waarde van) een generiek basisproduct enerzijds, en specifieke vormgeving anderzijds, zou *hetzij* de aanwezigheid van 'de (of: een) wezenlijke waarde', *hetzij* de afwezigheid daarvan moeten volgen (met de oude MvT-voorbeelden van níét de wezenlijke waarde bepalende vormgeving van chocola enerzijds en de wél wezenlijke waarde bepalende vorm van kristallen servies anderzijds).

3.51.2. Maar *is* die vraag eigenlijk wel (steeds) op een dergelijke dichotomische manier te beantwoorden? Is het (noodzakelijk) een kwestie van 'of/of'? Kan het niet verschillen per categorie van (potentiële) klanten?

Dezer dagen zag ik in de Digros-supermarkt jonge teenagers die hun dubbeltjes bij elkaar legden voor een (grote) zak snacks. Zij zullen allicht zijn afgaan op het voordeligste product (dat nog wel lekker moet smaken) en geen stuiver extra over hebben voor een vormaspect.

Maar mensen die (iets of veel) meer te besteden hebben en dat ook wel aan hun gezin of gasten willen laten merken, zullen allicht wél met een leuke vorm voor de dag willen komen (ook, of soms juist te meer, als het gaat om een nouveauté).

value to the goods. This issue is to be answered by comparing the shape sought to be registered with shapes of equivalent articles. [...] If the designer has an established reputation, [...] then it is very likely that substantial value would be found. But even if the designer is unknown, "good design" may well be taken to have added substantial value to the goods.' In dezelfde (iets minder uitgesproken) zin P. Ströbele & F. Hacker, *Markengesetz, Kommentar*, 7. Aufl. (2003), § 3, Randnr. 119-120, p. 56.

⁵³ Vgl. ook bijv. P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques* (1994), p. 72: 'Une forme ne peut pas être déposée à titre de marque pour désigner un produit, si elle est la forme même de ce produit et si la substance même du produit réside dans cette forme'.

Om deze reden deugt naar mijn mening het chocoladevoorbeeld uit de BMW-MvT niet (althans: niet meer, zie verderop).

3.51.3. Het voorbeeld van kristallen servies deugde en deugt m.i. ook niet. Daar zou de vormgeving essentieel zijn, de wezenlijke waarde bepalen.

Maar als iemand een *kristallen* servies zoekt, zal het hem toch vooral gaan om kristal, in tegenstelling tot gewoon glas. Deze kritiek kan ik als volgt onderbouwen: als bijv. mijn neefje 'een kristallen schaal' als huwelijkscadeau vraagt, vraagt hij *kristal*, daar gaat het hem om, en misschien nog de maat. Maar de neef laat de *vorm* aan mij over. Bij een leverancier kies ik vervolgens weliswaar voor een vorm die mijzelf niet (als in mijn optiek: monsterlijk) *tegenstaat*, maar ik laat mijn keuze overigens bepalen door de prijs (onverminderd de *grondstof kristal*).⁵⁴

3.51.4. Tonen deze voorbeelden niet aan dat het criterium van 'de wezenlijke waarde van de waar', althans naar de oude MvT-voorbeelden (en de oude BenGH-jurisprudentie), inderdaad onwerkbaar is, nu die voorbeelden zich volkomen laten falsifiëren waar zij gebaseerd zijn op statisch-binaire veronderstellingen? Zijn zulke veronderstellingen niet irreëel?

3.51.5. Misschien was dat vroeger (goeddeels) anders. De MvT (althans de *predraft* ervan) is geschreven in de jaren '50 van de vorige eeuw⁵⁵. In die wederopbouwtijd waren de Benelux-ingezetenen (door de bank genomen) 'arm', moesten de mensen de dubbeltjes nog omdraaien, in verhouding tot de vanaf de jaren '60 allengs sterk toegenomen welvaart.

In een overwegend 'arme' maatschappij valt te verdedigen dat het chocolade-criterium van de MvT wél werkte. Maar het kristallen-servies-voorbeeld deugde m.i. ook toen niet of nauwelijks. Wezenlijk was ook toen: kristal. De vorm doet er hoogstens toe als de prijzen van de betrokken kristallen serviesgoederen onderling nauwelijks verschillen (of voor de enkeling voor wie geld geen rol speelde).

3.51.6. Inmiddels is de Benelux en is de EU over het algemeen welvarend: in elk geval vele malen welvarender dan anno jaren '50. Bovendien zijn er – anders dan toen – velerlei wettelijke minimumkwaliteitseisen aan producten, waardoor in tal van categorieën (met name levensmiddelen en elektrische apparatuur) 'minderwaardige' producten eigenlijk nauwelijks meer (mogen) voorkomen.

Daarmee zitten wij thans – zo meen ik – in een situatie, waarin wij met de MvT-voorbeelden en BenGH-jurisprudentie bezwaarlijk uit de voeten kunnen.

⁵⁴ Bus, a.w. (2002), geeft op p. 179 nog een andere reden waarom het voorbeeld van het kristallen servies niet deugt.

⁵⁵ Het ontwerp van de regeringen was van 12 februari 1959; het was in belangrijke mate gebaseerd op een voorstel van de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de AIPPI, gepubliceerd als bijlage van het Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE) in januari 1954.

3.51.7. Bij enige exploraties in buitenlandse literatuur⁵⁶ heb ik slechts bij Ingerl & Rohnke⁵⁷ een opmerking aangetroffen (daar aan de hand van het voorbeeld van een *Design*-vaas) dat het inderdaad zou kunnen voorkomen dat ‘ein Teil des Verkehrs den Nutzwert (Blumenpräsentation) im Vordergrund sehen wird, während ein anderes Teil des Verkehrs die Vase als reines Kunstobjekt erwerben’.

3.51.8. In een procedure over een weigering door het BHIM van de vorm van een luidspreker als gemeenschapsmerk, op grond van aanwezigheid van ‘een wezenlijke waarde van de waar’, heeft het GEA (zeer onlangs, op 6 oktober 2011) blijk gegeven van een niet- of gematigd binaire benadering door te oordelen:

‘73 In casu dient, wat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 betreft, te worden opgemerkt dat het design voor de aan de orde zijnde waar een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.’⁵⁸

3.52. Indien juist is dat de benadering in de BMW-MvT naar huidig inzicht als te ‘binair’ moet gelden, zou een realistische(r) variant in de rede liggen.

Dat zou kunnen leiden tot een uitleg, waarbij beslissend zou zijn of voor een *deel* van het publiek (bijv. ‘*een niet te verwaarlozen deel*’ of ‘*een aanzienlijk deel*’) de betrokken vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft, of *mede* een wezenlijke waarde aan de waar geeft (wat er zij van andere waarden, zoals smaak, grondstoffen, ‘Fair Trade’-label e.d.)⁵⁹.

3.53. Een benadering als bedoeld in nr. 3.52 zou m.i. goed – zelfs: beter – aansluiten bij de sinds 1989 geldende Unierechtelijke verwoording van de regel, die – anders dan de voorafgaande Benelux-regeling – niet spreekt over ‘*de wezenlijke waarde*’, maar over ‘*een wezen-*

⁵⁶ Enkele niet-Nederlandse boeken zijn al of worden nog genoemd. Ik kon niet verder gaan dan raadpleging van een paar handen vol in Nederland gemakkelijk vindbare boeken.

⁵⁷ Ingerl/Rohnke, a.w. 2010, § 3, Randnr. 59, p. 50.

⁵⁸ GEA 6 oktober 2011 (T-508/08; Bang & Olufsen; Loudspeaker II). Het beroep werd verworpen.

⁵⁹ Ingerl/Rohnke, t.a.p., trekken (aan de hand van het voorbeeld van een *Design*-vaas), die consequentie echter niet (bespreken die niet eens), maar opteren er aanstonds voor de uitsluitingsgrond gelegen in ‘een wezenlijke waarde’ ‘nur bei reinen Kunst- oder Design-objekten zu verneinen’. In dezelfde zin Gielen, noot onder HR 3 april 2009, LJN BH1225, NJ 2010, 41 (Benetton/G-Star), sub 3: ‘Wat mij betreft, zou kunnen gelden dat de vorm van bescherming is uitgesloten, wanneer het publiek slechts door de vorm zelf tot aankoop besluit.’ Gielen vervolgt, onder aanhaling van het Wokkelskrulzoutjes-voorbeeld (vgl. voetnoot 47), dat dit bij Wokkels niet zo is, ‘omdat men zoutjes toch vooral koopt vanwege smaak, knapperigheid, etc. Bij zoutjes die als beestjes zijn gevormd en worden verkocht om kinderpartijtjes op te vrolijken, zou dit vormaspect doorslaggevend kunnen zijn en dus zouden die vormen van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten.’ Met dit lange citaat wil ik illustreren dat ook Gielen, hoewel hij hier relativeert in die zin dat de ene zoutjesvorm de andere niet is, en hoewel hij rekening wil houden met de doelgroep, kennelijk nog steeds uitgaat van een binaire denkwijze, waarbij nog steeds een *meerderheids*publieksopvatting beslissend zou zijn.

lijke waarde'. In dit systeem is er geen noodzaak meer om te kiezen voor één wezenlijke waarde (en wel: 'de meest wezenlijke'), maar volstaat de constatering dat voor een (voldoende relevant) deel van het publiek – juist, of óók – de betrokken vormgeving van wezenlijke waarde is.⁶⁰

3.54. Deze benadering zou m.i. ook goed aansluiten bij de door het Hof van Justitie in het Philips/Remington-arrest (vgl. nr. 3.44) aangegeven ratio voor de uitsluiting van merkenrechtelijke beschermbaarheid van de hier bedoelde vormen.

Wezenlijke waarde: de cassatieklachten

3.55. Na vorenstaande inleidende opmerkingen, bespreek ik thans de inhoud van *onderdeel II*, gericht tegen rov. 4.12 en 4.13 waarin het hof het betoog van Trianon – dat het staafmerk van Revillon niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt – heeft verworpen. Het onderdeel bevat zes subonderdelen (II.1 tot en met II.6), met daarin nog diverse deelklachten.

3.56. Ik heb al aangegeven dat onderdeel II m.i. aanleiding geeft tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Dat geldt niet voor alle (sub-)onderdelen respectievelijk deelklachten. Hieronder bespreek ik ze in de volgende, (dus) van de opstelling in de cassatiedagvaarding afwijkende volgorde:

- (a) Aanstands gegrond te achten klachten, daargelaten of zij uiteindelijk tot cassatie aanleiding zouden kunnen geven;
- (b) Aanstands ongegrond te achten klachten;
- (c) Klachten die aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU;
- (d) Klachten die – in elk geval in de fase voorafgaand aan beantwoording door het HvJ EU van prejudiciële vragen – geen nadere bespreking behoeven.

(a) Aanstands gegrond te achten klachten (daargelaten of zij uiteindelijk tot cassatie aanleiding zouden kunnen geven)

3.57. Het hof heeft in rov. 4.12 geoordeeld (*cursiveringen toegevoegd*) dat Trianon de stelling dat het onderhavige staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de

⁶⁰ Hier laat zich allicht een vergelijking trekken met de benadering van het Hof van Justitie in de zaak Philips/Remington (vindplaatsen in voetnoot 40). In het kader van de uitsluiting door art. 3(1)(e) MRI van 'tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm [...] die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.' overwoog het Hof (rov. 81): 'Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietigheid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.' Anders gezegd: niet 'de' (enige of beste) technische' uitkomst is beslissend; de aanwezigheid van 'een' technische uitkomst volstaat.

vorm de wezenlijke waarde van de waar bepaalt, *onvoldoende heeft onderbouwd*, en – nu volgens het hof – ‘in het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie’ – Trianon *niet heeft aangetoond* dat dat in dit geval anders is.

3.58. In onderdeel II liggen klachten besloten tegen de – hierboven gecursiveerde – rechtsopvatting van het hof omtrent *stelplicht en/of bewijslast*. Zie *onderdeel II.2, tweede alinea*.

Ik acht deze klachten gegrond. Ook al zou het hof zijn uitgegaan van een juiste rechtsopvatting bij zijn vooropstelling:

‘in het algemeen geldt dat een mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan. De wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie’

moet m.i. gelden:

- niet alleen (i) dat een gemotiveerde stelling dat het bij een pretens vormmerk als het onderhavige (thans) anders is, volstaat om aan de *stelplicht* te voldoen (dáárover lijkt het hof niet anders te denken),

- maar óók (ii) dat de beoordeling van die voldoende gemotiveerde stelling vervolgens een zaak is van rechterlijke waardering, en niet van ‘aantonen’ of ‘bewijslevering’.

Over dit laatste heeft het hof klaarblijkelijk een andere, m.i. (dus) onjuiste rechtsopvatting.

3.59. Om dezelfde reden acht ik gegrond *onderdeel II.6*, gericht tegen rov. 4.13, voor zover daarin geklaagd wordt dat het hof de stelling van Trianon dat de onderhavige specifieke vorm van chocolade door een ieder vrij zou moeten kunnen worden gebruikt verwerpt met geen andere motivering dan dat vaststaat dat chocolade in zeer veel fantasievormen kan worden en ook wordt geproduceerd, en dat Trianon voor haar stelling geen overtuigende argumenten heeft aangevoerd.

3.60. Ik meen dat het bij deze klachten gaat om een kwestie van nationaal (proces-)recht, die niet tot het door de MRI geharmoniseerde gebied behoort. Indien de Hoge Raad hierover twijfel heeft, is ook dit een onderwerp voor prejudiciële vraagstelling aan het HvJ EU.

3.61. Aanstonds gegrond te achten is de motiveringsklacht van *onderdeel II.2, eerste alinea* dat het hof in rov. 4.8 en 4.12 de subsidiaire grondslag van Trianon heeft samengevat als inhoudend dat het staafmerk niet als merk kan worden beschouwd omdat in dit geval de vorm *de* wezenlijke waarde van de waar bepaalt, terwijl de stellingen van Trianon geen andere uit-

leg rechtvaardigen dan dat zij zich in feitelijke instanties steeds op het standpunt heeft gesteld dat de vorm van het staafje van Revillon *een* wezenlijke waarde aan die waar geeft⁶¹.

3.62. In het ‘kopje’ (a) hierboven gaf ik al aan dat eventuele gegrondbevinding van de hier besproken klachten nog niet meebrengt dat daarmee vernietiging van het bestreden arrest gegeven zou zijn. Het belang daarbij kan afhangen van het blijken van gegrondheid van andere, hierna te bespreken klachten.

(b) Aanstonds ongegrond te achten klachten

3.63. Trianon klaagt op verschillende plaatsen in onderdeel II dat het hof ten onrechte of onvoldoende gemotiveerd voorbij gegaan zou zijn aan de door Trianon aangehaalde stelling van Revillon dat hoewel de vorm aantrekkelijk is, het publiek het chocoladeproduct uiteindelijk koopt om op te eten. Daarin zou volgens Trianon besloten liggen dat Revillon erkent dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Zie *onderdeel II.2, derde alinea; onderdeel II.4, tweede alinea*.

3.64. Deze klachten, die geen vragen van uitleg van de MRI raken, kunnen m.i. aanstonds als ongegrond worden geoordeeld. Anders dan Trianon betoogt, kan niet worden aangenomen dat in de stelling dat sprake is van een aantrekkelijke vorm, besloten ligt de erkenning dat de vorm ook een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Bij de hier bedoelde uitlating van Revillon gaat het om een soort echo van de passage in de BMW-MvT, waar nu juist was opgemerkt ‘In de levensmiddelenindustrie [...] kan een waar, zoals bijvoorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij’. Revillon heeft voorts op verschillende plaatsen bestreden dat de vorm een wezenlijke waarde aan het chocoladestaafje geeft⁶².

3.65. Eveneens aanstonds ongegrond te achten is de motiveringsklacht in *onderdeel II.2, derde alinea, slot*, waarin Trianon het hof verwijt voorbij te zijn gegaan aan Trianons verwijzing naar een eerdere uitspraak van hetzelfde hof (’s-Hertogenbosch)⁶³ waarin het hof geoordeeld

⁶¹ Trianon verwijst hiertoe (via voetnoten 28 en 26) naar de inleidende dagvaarding onder 30-32, de CvR onder 48-65, de pleitnota in eerste aanleg onder 52-64, de MvA onder 11 en de pleitnota in appel onder 72-74. Opgemerkt moet worden dat Trianon op diverse van deze vindplaatsen spreekt over ‘de’ wezenlijke waarde. Maar ook indien het zo zou zijn – zoals opgemerkt in de s.t. namens Revillon, nr. 51, dat Trianon met het veelvuldig gebruik van het lidwoord ‘de’ zelf aanleiding gegeven zou hebben tot het gebruik van dit verkeerde lidwoord door het hof, moet m.i. gelden dat Trianons hier bedoelde klacht – langs het parcours van aanvulling van rechtsgronden – toelaatbaar is. In de s.t. namens Revillon, nr. 51, wordt ook onderkend dat het hof bij de weergave van Trianons subsidiaire vordering wél het juiste lidwoord heeft gebruikt. Aanvulling van de rechtsgronden ten gunste van thans eiseres in cassatie is daarom m.i. in dit geval toegestaan.

⁶² Zie met name CvA onder 41, CvD onder 28-31 en de pleitnota eerste aanleg onder 29-33.

⁶³ Hof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 1999, IER 2000, nr. 3. p. 23 (strooisel).

zou hebben dat de vorm van een chocoladeproduct in het algemeen de wezenlijke waarde van de waar bepaalt. Deze klacht mist feitelijke grondslag, omdat het hof in dat eerdere arrest een zodanig oordeel niet gegeven heeft⁶⁴.

(c) Klachten die aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU

3.66. Ten aanzien van de in nr. 3.67 te vermelden klachten die m.i. aanleiding geven tot het stellen van prejudiciële vragen aan het HvJ EU, stel ik voorop dat niet gezegd kan worden dat die klachten de corresponderende rechtsvragen op steeds even duidelijke wijze voor het voetlicht brengen. Ik meen dat daar overheen gestapt kan worden.

Uit de s.t. namens Revillon blijkt dat Revillon de klachten uit het middel begrepen heeft, en daarop heeft gerespondeerd. Daar komt bij dat Revillon in cassatie tevens gronden heeft aangevoerd waarom de klachten, ook indien de Hoge Raad deze geheel of ten dele gegrond zou bevinden, niet tot cassatie kan leiden, nu één of meer van de andere door Revillon aangevoerde verweren (aan de behandeling waarvan het hof niet is toegekomen), tot eenzelfde uitkomst leiden als waartoe het hof is gekomen⁶⁵. Voor zover deze verweren van zuiver juridische aard zijn, kan de Hoge Raad deze mede in zijn onderzoek betrekken en, om redenen van proceseconomie, tevens betrekken in aan het Hof van Justitie van de EG te stellen vragen⁶⁶.

Aan het bovenstaande voeg ik nog toe dat de vragen waarover het hier gaat, een materie betreffen die – in contemporaine cassatieterminologie – ‘er toe doet’.

3.67. De volgende klachten raken de uitleg van art. 2.1 (2) BVIE en daarmee van art. 3 (1) (e) (iii) MRI:

- *onderdeel II.1*, klagend dat het hof – met de overweging (rov. 4.12) dat in het algemeen geldt dat een mogelijke aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan en dat de wezenlijke waarde van chocolade is gelegen in de smaak en de substantie – heeft miskend dat in een geval als het onderhavige de waarde van de chocolade niet meer uitsluitend door de smaak maar steeds meer door hun bijzondere vormgeving wordt bepaald (laatste alinea p. 12), dat het hof door de wezenlijke waarde van chocolade(producten) te beperken tot ‘de smaak en de substantie’ blijk gegeven heeft van een onjuiste rechtsopvatting (tweede alinea op pag. 13), en dat het hof dat het hof heeft miskend dat het begrip wezenlijke waarde ziet op de reden voor de aankoopbeslissing voor de consument, waarbij het er uitsluitend om ging op welke wijze de vorm daarbij een rol speelt, en niet of ook nog andere eigenschappen waren die daarbij een rol spelen; als het publiek de aankoopbeslissing, voor zover gericht op de vorm er (uitsluitend) op baseert dat het in deze vorm een herkomstaanduiding begrijpt, bepaalt deze vorm volgens het publiek niet de wezen-

⁶⁴ Het hof overwoog in dat arrest (rov. 4.4) dat de uiterlijke verschijningsvorm van een strooisel voor banketbakersproducten in het algemeen belangrijk is voor de marktwaarde van het strooisel.

⁶⁵ Vgl. in de schriftelijke toelichting namens Revillon met name nrs. 51-52.

⁶⁶ Vgl. bijv. HR 20 oktober 1995, NJ 1996, 682 m.nt. J.H. Spoor (Dior/Evora), rov. 3.3.

lijke waarde van de waar, maar zodra het publiek de aankoopbeslissing, voor zover gericht op de vorm mede of in overwegende mate erop baseert dat het de vorm fraai vindt, bepaalt de vorm de wezenlijke waarde van de waar (derde alinea op pag. 13);

- *onderdeel II.4, eerste alinea*, over het ten onrechte passeren door het Hof van Trianons stelling dat het er niet toe doet of ook een secundair element – hier de aankoop voor consumptie vanwege de smaak en de substantie – speelt en in welke mate, nu het er niet om gaat of de vorm in overwegende mate wezenlijke waarde aan deze waar geeft maar voldoende is dat de vorm mede de wezenlijke waarde bepaalt^{67,68};

- *onderdeel II.6*, gericht tegen rov. 4.13, voor zover daarin aan het hof een onjuiste rechtsopvatting wordt verweten ten aanzien van de vraag of, respectievelijk in hoeverre een fabrikant moet vrij zijn om diens producten een bepaalde vorm te geven, zeker als die vorm of een vorm die daarop lijkt meer voorkomt in de betreffende branche (zoals met de staafjes van Trianon het geval is).

3.68. Bij de beoordeling van deze vragen, aan de hand van art. 3 (1) (e) (iii) MRI, is er geen sprake van een acte clair of acte éclairé.

(d) Klachten die – in elk geval in de fase voorafgaand aan beantwoording door het HvJ EU van prejudiciële vragen – geen nadere bespreking behoeven

3.69. *Onderdeel II.3* betoogt dat 's hofs arrest innerlijk tegenstrijdig is waar het in de rov. 4.6-4.11 (bedoeld is: rov. 4.10.2) overweegt dat 'het staafmerk niet slechts een variant is van gebruikelijke staafvormen, maar door zijn originele verschijning daaraan een waarde toevoegt, waardoor het onderscheidend vermogen bezit' en het slechts erom gaat dat de vorm van het staafje van Revillon kan dienen om haar chocoladeproduct te onderscheiden van producten van andere herkomst, terwijl het hof in rov. 4.12 overweegt dat Trianon niet heeft aangetoond dat de 'mogelijk aantrekkelijke vorm van chocolade geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde ervan.'

Ik zou geneigd zijn deze klacht ongegrond te achten: tussen het oordeel dat een vorm enerzijds (voldoende) originaliteit bezit om ten opzichte van gebruikelijke staafvormen waarde toe te voegen en aldus onderscheidend vermogen te bezitten, en anderzijds geen werkelijke (of: wezenlijke) waarde heeft op de intrinsieke waarde van het chocoladeproduct, behoeft m.i. geen tegenstrijdigheid gezien te worden. Een nadere opinie hierover kan echter beter wachten op de uitkomst van de prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EU.

3.70. *Onderdeel II.5* bevat geen zelfstandige klacht en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

⁶⁷ Trianon verwijst in dit verband naar de MvA onder 11 en de pleitnota in appel onder 75 e.v.

⁶⁸ Terzijde: voor zover Trianon in dit verband een beroep doet op HvJ EG 20 september 2007, C-371/06 (Benetton/G-Star; vindplaatsen in voetnoot 45), kan ik haar in die verwijzing niet volgen.

Aan het Hof van Justitie van de EU voor te leggen prejudiciële vragen

3.71. De door het cassatiemiddel (en het verweer daartegen) opgeroepen kwesties zouden kunnen leiden tot de volgende aan het HvJ EU voor te leggen prejudiciële vragen.

1. Dienen de woorden ‘*een wezenlijke waarde*’ in de context van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3 (1) (e) (iii) MRI, uitgelegd te worden in die zin dat zij gerelateerd zijn aan het motief of de motieven voor de aankoopbeslissing?

2. Is van ‘een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’ in de zin van art. 3 (1) (e) (iii) MRI

(a) slechts sprake indien die vorm beschouwd wordt als *de meest wezenlijke* (of voornaamste, of overwegende) waarde (in vergelijking tot andere waarden, zoals – bij voedingswaren – smaak en substantie), of

(b) kan een vorm als waarde ook *wezenlijk* geoordeeld worden, naast aanwezigheid van *andere*, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden (zoals smaak en substantie)?

3. (a) Is voor de beantwoording van vraag 2 beslissend de (volgens de rechter aanwezig geachte) opvatting van de *meerderheid* van het in aanmerking komende publiek?, of

(b) kan de rechter oordelen dat reeds de opvatting van *een deel van het publiek*, dat een vorm als waarde ook *wezenlijk* (voornaam) geoordeeld worden, naast aanwezigheid van *andere*, eveneens als wezenlijk (voornaam) te beoordelen waarden, volstaat om deze als ‘wezenlijk’ in de zin van voormelde Richtlijnbevestiging te kwalificeren?

4. Indien het antwoord op vraag 3 luidt in de onder (b) bedoelde zin, welke eis dient dan aan de omvang van het betrokken deel van het publiek gesteld te worden (bijv.: ‘*een niet te verwaarlozen deel*’ of ‘*een aanzienlijk deel*’, of een nog andere eis)?

Merkinbreuk en winstafdracht: inleidende opmerkingen

3.72. Eventuele gegrondheid van middelonderdeel I en/of II zal meebrengen dat voor de door het hof bevolen winstafdracht geen plaats was. De inzet van onderdeel III van het cassatiemiddel is dat ook bij ongegrondheid van die onderdelen daarvoor geen plaats was.

3.73. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van de inbreuk genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande: art. 2.21 (4) BVIE, eerste volzin. De tweede volzin bepaalt dat de rechter de vordering tot winstafdracht moet afwijzen als het (merk)gebruik van de inbreukmaker niet te kwader trouw was.

Voor de toepassing van art. 2.21 (4) BVIE moet er volgens het BenGH sprake zijn van *moedwillig gepleegde* inbreuk. Daarvan is sprake als degene die inbreuk pleegde zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Er is geen

sprake van kwade trouw als de inbreuk is bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt⁶⁹.

Merkinbreuk en winstafdracht: de cassatieklachten

3.74. *Onderdeel III.1* bevat geen zelfstandige klacht.

3.75. De *onderdelen III.2 en III.3* klagen dat het hof – in de rov. 4.16 tot en met 4.18 – ten onrechte en zonder enige motivering Trianon heeft veroordeeld tot de door Revillon gevorderde afdracht van haar winst. Volgens het onderdeel heeft het hof – door de vordering toe te wijzen als het in de rov. 4.16-4.17 heeft gedaan – niet de juiste maatstaf toegepast, althans zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.

3.76. Deze onderdelen zijn terecht voorgesteld. Het hof heeft – in rov. 4.17 – weliswaar geoordeeld dat Trianon inbreuk maakt op het merk van Revillon in de zin van art. 2.20 lid 1 sub *a* BVIE, maar het hof heeft niet vastgesteld dat die inbreuk te kwader trouw is geweest. Daarmee heeft het van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven. Uit ambthalf onderzoek van het procesdossier volgt dat – anders dan namens Revillon in haar schriftelijke toelichting is gesuggereerd – Revillon nergens heeft gesteld dat sprake was van inbreuk te kwader trouw (of dat de inbreuk moedwillig is geschied of dat Trianon zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakend karakter daarvan). Dat betekent m.i. dat – na vernietiging en verwijzing – een (ander) hof tot geen ander oordeel kan komen dan dat Revillon op dit punt onvoldoende heeft gesteld, zodat niet kan worden vastgesteld dat de inbreuk door Trianon te kwader trouw was⁷⁰, en niet anders kan dan de vordering tot winstafdracht afwijzen. In zoverre zal de Hoge Raad deze zaak (t.z.t.) ook zelf kunnen afdoen.

3.77. *Onderdeel III.4* gaat nog een stap verder dan de eerdere klacht over de door het hof bevolen winstafdracht. Dit onderdeel klaagt nog dat het hof ten onrechte dan wel onvoldoende kenbaar is voorbijgegaan aan het verweer van Trianon dat het publiek de vorm van de staafjes van Trianon niet als merkgebruik ziet, zodat om die reden van merkinbreuk geen sprake zou zijn. Trianon verwijst naar haar stellingen in de conclusie van antwoord (bedoeld zal zijn: in reconventie) onder 79, 81 en 86 en in de conclusie van dupliek in reconventie onder 19 en 20.

⁶⁹ BenGH 11 februari 2008, LJN BC6935, NJ 2008, 535 m.nt. ChG, IER 2008, nr. 21, p. 87 m.nt. ChG (Ondeo Nalco/Michel) (prejudiciële vragen gesteld door HR 27 oktober 2006, NJ 2006, 588).

⁷⁰ Nog daar gelaten de vraag of het door Trianon gevoerde verweer als bij voorbaat kansloos moet worden aangemerkt, welke vraag gelet op de verschillende uitkomsten bij de rechtbank en het hof m.i. ontkennend moet worden beantwoord, zodat ook daarom een inbreuk te kwader trouw niet zal kunnen worden vastgesteld. Vgl. hierover ook de noten van Ch. Gielen onder BenGH 11 februari 2008 (zie vorige voetnoot).

3.78. In de stellingen waarnaar verwezen, betoogt Trianon dat geen sprake is van inbreuk op de merkrechten van Revillon, omdat de vorm van de staafjes van Trianon door haar niet wordt gebruikt om de herkomst van haar product aan te duiden. Volgens Trianon ziet het publiek deze vorm ook niet als herkomstaanduiding.

3.79. In de stellingen van Trianon valt evenwel niet te lezen dat het gebruik van het teken door haar geen afbreuk doet aan de functies van het merk van Revillon. Trianon heeft slechts betoogd dat zij de vorm van de staafjes niet gebruikt om de herkomst van *haar* product aan te duiden. Dat is echter niet van belang. Van belang is of het gebruik van het teken afbreuk doet aan de wezenlijke functie(s) van het merk van Revillon.

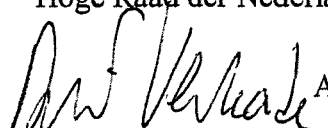
3.80. In *onderdeel III.5* klaagt Trianon nog dat het hof, door in rov. 4.17 te oordelen dat verwarringsgevaar bij de toepassing van artikel 2.20 lid (1) (a) BVIE geen vereiste is, blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

3.81. De klacht faalt omdat zij uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting. De bescherming die wordt geboden door art. 2.20 (1) (a) BVIE (gebaseerd op art. 5 (1) (a) MRI) is een bescherming van absolute aard. Voor toepassing van deze bepaling is het niet nodig vast te stellen dat sprake is van (gevaar voor) verwarring bij het in aanmerking komende publiek, maar bestaat die verwarring in feite bij wege van wettelijke fictie. Waar de bewoordingen van art. 16 (1) tweede zin TRIPS-Verdrag mogelijk⁷¹ suggereren dat er tegenbewijs mogelijk zou kunnen zijn (inhoudend dat er geen verwarring dreigt), bestaat een dergelijke mogelijkheid m.i. niet onder het BVIE⁷².

4. Conclusie

Mijn conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Hof van Justitie van de Europese Unie zal verzoeken over vragen van uitleg van Richtlijn 89/104/EEG (geconsolideerde versie: 2008/95/EG) als bedoeld in nr. 3.71 van deze conclusie uitspraak te doen, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van dat verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

De procureur-generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

 A-G i.b.d.

⁷¹ 'In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld.'

⁷² Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, a.w. (2008), p. 290. Wellicht anders: Gielen, T&C IE (2009), aant. 7 bij art. 2.20 BVIE.