

Paul Geerts en Jorn Torenbosch, Gecombineerde noot onder HvJ EU 12 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:423 (*Louboutin/Van Haren*), HvJ EU 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:199 (*Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag*) en EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484 (*Van Haren/Louboutin*); gepubliceerd in IER 2020/43, p. 393-408.

1. In deze gecombineerde noot staat de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond in het merkenrecht centraal. Deze uitsluitingsgrond was in de oude Merkenrichtlijn 2008/95 neergelegd in art. 3 lid 1 sub e en gold *alleen* voor vormmerken.¹ In de nieuwe herschikte Merkenrichtlijn 2015/2424 die per 12 januari 2016 in werking is getreden, is het toepassingsbereik van de uitsluitingsgrond verruimd en geldt deze ook voor ‘een ander kenmerk’ dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft; art. 4 lid 1 sub e onder iii Mrl.² Sinds 1 maart 2019 is deze uitsluitingsgrond in art. 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE geïmplementeerd.

2. Het rode zool merk van Louboutin (voor schoenen met hoge hakken) is op 28 december 2009 bij het BBIE aangevraagd en op 6 januari 2010 ingeschreven. In de omschrijving van het merk is aangegeven dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk, maar slechts bedoeld zijn om de positie van het merk duidelijk te maken. In 2012 heeft Van Haren in Nederland schoenen met hoge hakken en rode zool verkocht. In 2013 heeft Louboutin bij de rechtbank Den Haag een inbreukvordering ingesteld tegen Van Haren. Van Haren heeft zich onder meer verweerd met de stelling dat het rode zool merk nietig verklaard moet worden, omdat het een wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft. Volgens Van Haren (die op dat moment te maken had met de ‘oude wetgeving’) moet het begrip ‘vorm’ ruim worden uitgelegd en beperkt het zich niet tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, maar ziet het ook op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals een kleur.

3. Het is deze kwestie waarover het Hof zich moest buigen. Nadat de zaak van de Negende kamer naar de Grote Kamer was verwezen en A-G Szpunar twee conclusies had genomen, heeft het Hof op 12 juni 2018 arrest gewezen. Het heeft antwoord gegeven op de (door hem geherformuleerde) vraag of een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl.

4. Het Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord. Diens motivering is kort en krachtig. In zijn antwoord legt het Hof de nadruk op een grammaticale uitleg van het begrip ‘vorm’ en oordeelt dat met dat begrip over het algemeen bedoeld wordt op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent (r.o. 21). Dat betekent dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, geen vorm kan zijn (r.o. 22). Dat geldt evenzeer voor het litigieuze merk omdat daarmee niet wordt beoogd de vorm van een zool te beschermen, maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats op schoenen met hoge hakken (r.o. 23-25). En voor wie na deze uiteenzetting nog zou twijfelen, timmert het Hof zijn beslissing in r.o. 26

¹ Dat gold ook voor art. 7 lid 1 sub e (oud) GMVo.

² Datzelfde geldt voor het op 6 juli 2017 inwerking getreden art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo.

helemaal dicht door er op te wijzen dat het litigieuze teken in ieder geval niet ‘uitsluitend’ uit de vorm bestaat, omdat het voornamelijk uit een kleur bestaat.³

5. Wat opvalt is dat het Hof zijn A-G niet volgt. Die heeft vooral veel gewicht toegekend aan het stelsel en de opzet van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl. Hij wijst (in nr. 53-54 van zijn eerste conclusie d.d. 22 juni 2017) erop dat uit het *Hauck/Stokke*-arrest van het HvJ EU volgt dat de doelstelling van deze bepaling erin bestaat:

“te verhinderen dat als gevolg van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (curs. P.G./J.T.). Deze bepaling maakt het mogelijk om de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar die in de vorm ervan tot uiting komen, in het publiek domein te houden.

54. Ik ben van mening dat de aanwezigheid van een kleur die is aangebracht op een onderdeel van het oppervlak van de waar kan worden beschouwd als een kenmerk dat tot uiting komt in de vorm van de waar. Zoals blijkt uit de door de verwijzende rechter aangehaalde voorbeelden, kan de kleur voorts een wezenlijk gebruikskenmerk van de specifieke waar vormen, zodat de monopolisering van de kleur, in combinatie met een element van de vorm van de waar, concurrenten kan verhinderen om waren met hetzelfde functionele karakter vrij aan te bieden.”

6. Hoewel wij onze ogen zeker niet willen sluiten voor het feit dat een juist evenwicht gevonden moet worden tussen de belangen van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven en het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden,⁴ overheerst bij de A-G toch vooral de (overdreven) angst dat toekenning van het rode zool merk aan Louboutin de concurrentie te veel zou beperken. Wij delen die angst in veel mindere mate en wijzen erop dat de doelstelling van art. 3 lid 1 sub e (oud) Mrl zoals door het Hof is geformuleerd (zie de hierboven in nr. 5 gecursiveerde passage), vooral geldt voor de twee andere in dat artikel genoemde uitsluitingsgronden, te weten de aard van de waar uitzondering en de techniekexceptie. Met Gielen zijn wij er nog lang niet van overtuigd dat dit alles in dezelfde mate geldt voor de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond.⁵ Wij begrijpen dat door middel van een merkrecht geen wezenlijke technische oplossingen of gebruikskenmerken waarnaar de consument mogelijk bij concurrenten zoekt gemonopoliseerd moeten kunnen worden. Maar veel lastiger te begrijpen is waarom dat (in even sterke mate) zou moeten gelden voor vormen die de waar voor de consument aantrekkelijk maken.⁶ Lastig te

³ Zie in dit verband ook het hierna nog te bespreken *Textilis*-arrest van het HvJ EU.

⁴ Zie HvJ EG 27 april 2006, *IER* 2006/60 (*Levi Strauss*); HvJ EU 6 februari 2014, *BIE* 2014/11 m.nt. Van der Kooij, *NJ* 2014/366, *AA* 2014, 647 m.nt. Gielen, *I.R.D.I.* 2014, 566 m.nt. Muyltermans (*Leidseplein Beheer/Red Bull*).

⁵ HvJ EU 18 september 2014, *NJ* 2015/349 m.nt. Gielen (*Hauck/Stokke*) en Gielen, ‘Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond’, *IER* 2018/31. Zie ook Teunissen, ‘Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package’, *IER* 2016/45, p. 305.

⁶ Het antwoord van Steinhauser dat het HvJ EU in bepaalde omstandigheden vrije mededinging nu eenmaal laat prevaleren boven merkbescherming mist elke overtuigingskracht; Steinhauser, ‘Het

begrijpen is ook waarom een fraai vormgegeven logo, zoals dat van *AkzoNobel*, beschermd door auteursrecht en merkrecht, door het merkrecht beschermd blijft nadat het auteursrecht is verlopen, maar de eveneens fraaie vorm van een G-Star *Elwood*-jeans niet.⁷

7. Dat het Hof zijn A-G in dezen niet heeft gevolgd betreuren wij dan ook niet: het rode zool merk van Louboutin is geen vormmerk (dat uit de wezenlijke waarde van de waar bestaat).

8. Dat brengt ons bij de nieuwe artt. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo en 4 lid 1 sub e onder iii Mrl. Op grond van deze bepalingen zijn de uitsluitingsgronden die voorheen alleen voor vormmerken golden ook van toepassing op andere kenmerken van de waar. Over deze uitbreiding is veel te doen. Met name twee vragen rijzen: 1. wat moet precies verstaan worden onder ‘een ander kenmerk’ van de waar (zie nr. 11 e.v.), en 2. komt aan bedoelde bepalingen terugwerkende kracht toe (zie nr. 9 e.v.).

9. De tweede hierboven gestelde vraag is onlangs door het Hof in het *Textilis*-arrest in ontkennende zin beantwoord.⁸ In die zaak ging het om een Uniemerken en stond art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo centraal. Volgens het Hof volgt uit het rechtszekerheidsbeginsel dat materiële rechtsregels alleen gelden ten aanzien van *voor* hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend. Nu dat i.c. niet het geval is, is art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo niet van toepassing op merken *ingeschreven* voor de inwerkingtreding van de gewijzigde UMVo. Hoewel over deze kwestie in de literatuur geen eenstemmigheid bestond, zijn wij het met dit oordeel van het Hof eens.⁹ Tot een ander oordeel had het Hof volgens ons niet kunnen komen en daar hoeven wij dan ook niet veel meer woorden aan vuil te maken.

10. In zijn uitspraak van 22 mei 2019 heeft het EUIPO beslist dat art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo evenmin van toepassing is op merken die voor de inwerkingtreding van de gewijzigde UMVo zijn *ingediend*. Volgens het EUIPO is dat immers “the material date for the examination of the ground for invalidity invoked”. Een beslissing waarmee eveneens kan worden ingestemd en wat voor de zaak in kwestie betekent dat het Uniemerken van Louboutin, dat voor de inwerkingtreding van de gewijzigde UMVo was *ingediend*, niet aan de nieuwe wezenlijke waarde kenmerkrestrictie onderworpen is.¹⁰

vormmerk na het Stokke-arrest’, in: Verschuur, Geerts & Van Oerle, ‘gIElen, een bekend begrip’, Deventer: *Kluwer* 2015, p. 351.

⁷ Zie Gielen in zijn *NJ*-noot onder het *Hauck/Stokke*-arrest van het HvJ EU.

⁸ HvJ EU 14 maart 2019, *IEF* 18297 (*Textilis*). Het arrest handelde over art. 7 lid 1 sub e onder iii UMVo, maar hetgeen in dat arrest over dat artikel is beslist geldt ook voor art. 4 lid 1 sub e onder iii Mrl.

⁹ Zie voor een overzicht van die literatuur Geerts & Verschuur, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Wolters Kluwer 2018), nr. 310.

¹⁰ Het EUIPO had het bij die beslissing kunnen laten, maar heeft voor alle zekerheid het rode zool merk van Louboutin toch nog aan de wezenlijke waarde kenmerkrestrictie getoetst. Hoe dat is afgelopen behandelen wij in nr. 14 e.v.

11. Veel lastiger te beantwoorden is de eerste hierboven gestelde vraag: wat moet precies verstaan worden onder ‘een ander kenmerk’ van de waar? Dat blijft gissen omdat daarover in de totstandkomingsgeschiedenis niets is terug te vinden. Zonder enige vorm van toelichting duikt halverwege het wetgevingsproces de toevoeging ‘een ander kenmerk’ in een gewijzigd voorstel op. In haar fraaie *BMM*-artikel wijst Van Gaal erop dat de oorsprong van deze toevoeging waarschijnlijk terug te voeren is naar een onderzoek uit 2011 van het Max Planck Instituut over de functionering van het merkenrecht.¹¹ In dat onderzoek werpt het instituut de vraag op of het beperken van de drie uitsluitingsgronden genoemd in art. 3 lid 1 sub e onder i-iii (oud) Merkenrichtlijn 2008/95 en art. 7 lid 1 sub e onder i-iii (oud) Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009 die in 2011 alleen van toepassing waren op vormen, wellicht niet te beperkt was:

“2.31 Nevertheless, the confinement of the permanent exclusion clauses to shapes might be too narrow. For instance, the corresponding exclusion clause for functional signs in US trade mark law does not contain any such restrictions, but can be applied to all kinds of signs, like colours, smells, or sounds. Whereas the practical relevance of the exclusion clause for such other forms of signs *may be much smaller in practice than for shape marks* (curs., P.G./J.T.), there is no pertinent reason for generally excluding other signs from its ambit. For instance, if the sound of a motorbike is produced by the technical properties of the engine, it could be of relevance to assess whether the sound results from the nature, or rather from the technical performance, of the goods it is intended to designate.”¹²

12. Van Gaal merkt in haar *BMM*-artikel terecht op dat het instituut bij deze uitbreiding alleen de aard van de waar uitzondering en de techniekexceptie voor ogen heeft gestaan en niet de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond. Sterker nog: het instituut heeft, vanwege de onduidelijke doelstelling van deze grond en de obscure rechtspraak die dat tot gevolg heeft gehad, voorgesteld de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond te schrappen (zie hierna nr. 20).

13. Het blijft dus – zoals wel vaker het geval is – gissen wat de Europese wetgever precies voor ogen heeft gestaan bij de invoering van de wezenlijke waarde kenmerkrestrictie. Gezien de hierboven geschetste voorgeschiedenis is er alle aanleiding voor een restrictieve uitleg van de wezenlijke waarde kenmerkrestrictie.¹³ Voorbeelden van kenmerken die daaronder zouden kunnen vallen zijn lastig te bedenken, maar zo zou gedacht kunnen worden aan de gouden kleur van een gouden ring¹⁴ of de kleur rood voor brandwerende materialen of blusapparaten.¹⁵

¹¹ Van Gaal, ‘Bescherming van niet-traditionele merken’, *BMM bull.* 2019/2, p. 49.

¹² Max Planck Institute, Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System, München: 2011, p. 72. Opvallend is overigens dat in de richtsnoeren van het EUIPO is vermeld dat het geluid een wezenlijke waarde kan zijn; EUIPO, Richtsnoeren voor onderzoek (01.10.2017), Het Merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, p. 9.

¹³ Zie onder meer Van den Akker e.a., ‘De Trademark package: een panorama’, *BMM bull.* 2016/1, p. 11; Teunissen, ‘Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package’, *IER* 2016/45, p. 307-308.

¹⁴ Van den Akker e.a., ‘De Trademark package: een panorama’, *BMM bull.* 2016/1, p. 11.

¹⁵ Gielen, ‘Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidgrond’, *IER* 2018/31.

14. Wat ons betreft vallen onder de wezenlijke waarde kenmerkrestrictie in ieder geval niet ‘mooie beeldmerken’ zoals de krokodil van Lacoste, het steigerende paard van Ferrari of de Burberryruit. De rode zolen van Louboutin vallen daar volgens ons evenmin onder. Dat heeft het EUIPO onlangs ook beslist. In die procedure is de door Van Haren ingestelde nietigheidsvordering van het rode zool merk van Louboutin afgewezen.¹⁶ Hoewel hooggehakte schoenen modeproducten zijn en het uiterlijk daarvan een belangrijke rol speelt, ligt het volgens het EUIPO niet erg voor de hand dat:

“the red colour of a usually very subordinate component of a shoe, such as a shoe sole, has an inherent aesthetic value that can dominate the overall appearance of any high-heeled shoe and would therefore give an *intrinsic substantial value* (curs. P.G./J.T.) to these shoes. The outward appearance of a shoe does not usually extend to the soles, which are in general discrete and are not really part of the visible model of the shoes in normal use. Therefore, the neutral colour of the soles would not traditionally give value to the shoes but on the contrary, would appear as an irrelevant element. The red coloured external sole of the contested trade mark, which is quite unusual for shoes, included at the time the contested trade mark was applied for, tends to indicate that this colour was distinctive per se.”

15. Het marktonderzoek van Van Haren heeft het EUIPO niet op andere gedachten gebracht:

“The survey provided (exhibit 8), is not convincing as regards the perception of red soles by consumers, since the questions asked are about the appearance of the shoes as a whole and as previously mentioned, the colour of the soles do not usually determine the appearance of a shoe. If consumers buy shoes, it is because of the appearance of the shoe as a whole, generally excluding the soles. As correctly mentioned by the EUTM proprietor, the market survey only shows that around 50 % of the respondents, who were shown a picture of red soles shoes and were asked the question If you were considering buying the shoes in this picture, what would be your main consideration when deciding on the purchase of these shoes?, responded by referring to their appearance, but this gives no indication as to the intrinsic value given to the red sole.

According to the EUTM proprietor, the contested trade mark acquired great value because the red sole is perceived as a trade mark indicating the commercial origin of the goods. Even if today the red sole of the models created by Christian Louboutin is seen as a very attractive feature, this is only because it works as a trade mark and serves as the signature of Christian Louboutin. As mentioned by the EUTM proprietor, it is clear that the commercial value of high-heeled shoes does not depend on the colour of their soles, but only on their design, their finish, the materials of which they consist, and the cost of the craftsmanship required to make them, as well as the reputation and/or the success of their designer.”

¹⁶ EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484 (Van Haren/Louboutin).

16. Het EUIPO beslist dat de rode zolen geen ‘intrinsic substantial value’ aan de hoge hakken van Louboutin geven. Dat onderstreept dat de wezenlijke waarde moet liggen in de esthetische aantrekkelijkheid van de schoenen zelf. Bij de beoordeling of dat zo is mag dus geen rekening gehouden worden met de aantrekkingskracht van de rode zool die voortvloeit uit de reputatie van het rode zool merk of van de houder ervan.¹⁷ De mogelijkheid om een dergelijke reputatie op te bouwen vormt immers – aldus A-G Szpunar – een belangrijk aspect van de mededinging, tot de handhaving waarvan het merkensysteem bijdraagt.¹⁸

17. Wij juichen de beslissing van het EUIPO toe. Zoals Gielen vorig jaar al schreef: niet valt in te zien dat de kleur rood van de hoge hakken van Louboutin een intrinsiek gebruikskenmerk is dat vrij moet blijven.¹⁹ Wat nog wel opvalt is dat het EUIPO slechts oog heeft voor de esthetische kenmerken van de betrokken waar.

18. Aan andere beoordelingselementen waarmee in dit soort zaken rekening gehouden *kan* worden heeft het EUIPO niet getoetst. Dat kunnen volgens het *Hauck/Stokke*-arrest bijvoorbeeld zijn: de perceptie van de consument, het verschil tussen deze vorm of kenmerk en andere vormen of kenmerken die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren of de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.²⁰

19. Waarom het EUIPO deze andere beoordelingscriteria in zijn beslissing niet heeft betrokken blijft gissen. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat het EUIPO al had geoordeeld dat het rode zool merk van Louboutin niet aan de nieuwe kenmerkrestrictie onderworpen is (zie hiervoor nr. 10) en het daarom slechts ‘briefly’ inhoudelijk aan de wezenlijke waarde kenmerkrestrictie getoetst heeft. Wat daar ook van zij, wij zijn er niet rouwig om dat het EUIPO slechts oog heeft gehad voor de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Met Quaedvlieg (en andere schrijvers) zijn wij namelijk van mening dat het Hof ons met zijn ‘*Hauck/Stokke*-beoordelingscriteria’ heeft opgescheept met een juridisch doolhof, waarin niemand de weg weet. Sterker nog, strikte toepassing van de beoordelingscriteria sluit mooie designproducten waarvoor intensieve reclamecampagnes gevoerd zijn van merkenrechtelijke bescherming uit. Ontwerpers/ondernemingen worden voor hun inspanningen dan (merkenrechtelijk) niet beloond, maar afgestraft; goed design is “punished”.²¹ Quaedvlieg noemt de beoordelingscriteria dan ook een doos van Pandora:

¹⁷ EUIPO, Richtsnoeren voor onderzoek (01.10.2017), Het Merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, p. 9.

¹⁸ Zie nr. 70 van zijn eerste conclusie d.d. 22 juni 2017.

¹⁹ Gielen, ‘Het rode zool-merk en terugwerkende kracht nieuwe nietigheidsgrond’, *IER* 2018/31.

²⁰ Het *Hauck/Stokke*-arrest ziet alleen op vormen, het ligt echter voor de hand om de in dat arrest geformuleerde beoordelingselementen eveneens bij de toepassing van de kenmerkrestrictie te hanteren. De richtsnoeren van het EUIPO schrijven dat ook voor.

²¹ Matheson e.a., ‘Study Question-General Joint liability for IP infringement’, AIPPI summary report 2018, p. 8.

“Deze criteria waaiëren alle richtingen uit; zij zijn een open uitnodiging tot willekeur. Maar laten wij aannemen, dat de esthetische kenmerken waarschijnlijk vooropstaan, en de andere omstandigheden de rol hebben van steuncriterium. Zelfs dan is duister, wanneer en onder welke voorwaarden de esthetische kenmerken de wezenlijke waarde van de waar uitmaken.”²²

20. Laten wij inderdaad aannemen dat de esthetische kenmerken van de betrokken waar vooropstaan. Dat lijkt de enige manier om een begaanbare weg te vinden in het door het Hof gecreëerde doolhof. De beslissing van het EUIPO is mogelijk de eerste stap in de goede richting. Maar waar gaan wij uiteindelijk naar toe? Meerdere auteurs hebben gepleit voor het afschaffen van de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond.²³ Volgens Gielen zou – na afschaffing van deze uitsluitingsgrond – het vereiste van onderscheidend vermogen voldoende waarborg kunnen bieden dat esthetische vormen worden gemonopoliseerd.²⁴

21. Afschaffing van de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond is echter nog lang niet in zicht. Dat hoeft evenwel niet tot onoverkomelijke problemen te leiden, zo lang die uitsluitingsgrond maar beperkt wordt toegepast; “it should be applied only in exceptional cases.”²⁵ Waar moeten wij dan aan denken? Quaedvlieg heeft die vraag beantwoord. Hij stelt dat de anti-monopolieratio de sleutel is tot de absolute merkuitsluitingsgronden en bepleit – voor zover het om vormen gaat – dat alleen productideeën onder de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond zouden moeten vallen.²⁶ Een productidee is, zoals Quaedvlieg dit noemt, in wezen een esthetische uitvinding, waarin functie, stijl en vormconcept in één volstrekt geïntegreerd design samenkomen. Merkenrechtelijke bescherming van dergelijke productvormen zou de mededinging op meer dan normale wijze belemmeren. Het zijn deze exceptionele vormen die met toepassing van de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond uit de registers geweerd moeten worden. De gebalde expressiviteit die uit deze geïntegreerde concepten voortvloeit geeft aan het design:

“een zeer krachtig profiel, een specifieke vormkarakteristiek die het volstrekt overheersend, beeldbepalend element van de waar is. Daardoor blijft het origineel in

²² Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, *I.R.D.I.* 2016, p. 54. Zie bijvoorbeeld ook de volgende annotaties: HvJ EU 18 september 2014, *NJ* 2015/349 m.nt. Gielen, *BIE* 2015/11 m.nt. Haak, *IER* 2015/24 m.nt. Pinckaers.

²³ Zie bijvoorbeeld Max Planck Institute, ‘Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System’, München: 2011, p. 74, Verschuur, ‘De wezenlijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen’, *IER* 2012, p. 610, Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished’, *EIPR* 2014, p. 167.

²⁴ Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished’, *EIPR* 2014, p. 167.

²⁵ Gielen, ‘Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished’, *EIPR* 2014, p. 167. In dezelfde zin onder meer Verschuur, ‘De wezenlijke waarde van de waar: een waar wonderlijk wezen’, *IER* 2012, p. 610.

²⁶ Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, *I.R.D.I.* 2016, p. 49-61.

iedere variatie herkenbaar, hoeveel ruimte voor eigen fantasievolle inbreng er ook is. Het productidee is zo dominant, dat het de boventoon blijft voeren in iedere bewerking.”²⁷

22. Het zijn deze productmonopolies waarop de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond het antwoord moet zijn: iconische vormen, waarbij het aan de vormgeving ten grondslag liggende idee zo overheersend is dat het in elke uitvoering van het product de boventoon voert. Voorbeelden van productideeën die Quaedvlieg noemt zijn de Tripp-Trapp-stoel, de fashion Barbiepop en de Fatboy-kussens. De invulling van de wezenlijke waarde aan de hand van het productidee, is hiermee in wezen een merkenrechtelijke variant van het verbod in het auteursrecht, dat voor stijl en ideeën geen bescherming te verkrijgen is.²⁸

23. Aan de door Quaedvlieg geboden oplossing ligt een knap staaltje denkwerk ten grondslag. In zijn zienswijze blijft de toepassing van de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond beperkt tot iconische vormen. Teunissen is hem bijgevallen.²⁹ Heel nieuwsgierig zijn wij naar het antwoord op de vraag of deze iconische vormen ook de “exceptional cases” zijn, die Gielen voor ogen heeft.³⁰ Zelf twijfelen wij nog over het in dezen in te nemen standpunt. Dat komt omdat er ook een keerzijde aan de medaille zit. Quaedvlieg wijst daar zelf op. Hem kan namelijk tegengeworpen worden dat aan iconische vormgeving zoals het Tripp-Trapp-ontwerp juist een krachtige bescherming moet worden toegekend en dat het niet terecht is om daarop te beknibben via de uitsluiting van stijl en ideeën c.q. via de wezenlijke waarde uitsluiting.³¹

24. Voor die andere kant van de medaille is (ook) veel te zeggen. Dat maakt het nu juist zo’n lastige kwestie.³² Quaedvlieg heeft het treffend verwoord: in feite is hier sprake van een onopgeloste, en overigens niet eenvoudig oplosbare contradictie in het systeem.³³ Helaas hebben wij de oplossing niet voorhanden. Wat ons betreft is de door Quaedvlieg geboden oplossing in ieder geval heel bruikbaar voor vormgeving die *niet* als een productidee kan worden bestempeld. Die vormen bestaan niet uit de wezenlijke waarde van de waar en zouden indien zij onderscheidend vermogen hebben (verkregen) voor merkbescherming in aanmerking moeten kunnen komen. Een voorbeeld bij uitstek is in dit verband de potloodspeaker van B&O. Hartstikke mooi design, maar de vormgeving kan niet worden bestempeld als een productidee.³⁴

²⁷ Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, *I.R.D.I.* 2016, p. 55.

²⁸ Zie bijvoorbeeld HR 29 december 1995, *NJ* 1996/546 (*Decaux/Mediamax*).

²⁹ Teunissen, ‘Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package’, *IER* 2016/45, p. 306.

³⁰ Zie noot 25.

³¹ Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, *I.R.D.I.* 2016, p. 56.

³² Het wordt allemaal nog ingewikkelder indien men bedenkt dat het Hof Amsterdam onlangs heeft beslist dat de vorm van de Tripp-Trapp-stoel door de aard van de waar wordt bepaald in de zin van art. 2.1 lid 2 (oud) BVIE; Hof Amsterdam 4 februari 2019, *IEF* 18251 (*Hauck/Stokke*). Wij laten die beslissing hier verder rusten.

³³ Quaedvlieg, ‘Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio’, *I.R.D.I.* 2016, p. 57 noot 53.

³⁴ Zoals de richtsnoeren van het EUIPO terecht vermelden “volstaat het feit dat de vorm of het andere kenmerk mogelijk **aangenaam of aantrekkelijk** is niet om het merk van inschrijving uit te sluiten. Als

Dat betekent dat de vormgeving niet uit de wezenlijke waarde van de waar bestaat en omdat de vorm onderscheidend vermogen heeft (verkrege), komt de vorm/het teken voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking.³⁵ Niet valt in te zien dat door merkenrechtelijke bescherming aan de potloodvorm van de speakers van B&O toe te kennen, de concurrentie te veel beperkt zou worden.

25. Het moge duidelijk zijn dat het ongekend moeilijk is om met de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond te werken. Zoals Wichers Hoeth al in 1989 opmerkte: de rechter die daarover moet oordelen, is niet te benijden.³⁶ Veel auteurs pleiten voor afschaffing van deze uitsluitingsgrond. Quaadvlieg waarschuwt er echter voor dat wij het kind niet met het badwater weggooien.³⁷ Er zal dus nog heel wat denkwerk verricht moeten worden. In de tussentijd dient de wezenlijke waarde restrictie beperkt uitgelegd te worden.

26. Het *Louboutin*-arrest van het Hof is ook geannoteerd door Teunissen in *BIE* 2018/21.

Paul Geerts (RUG en bureau Brandeis) en Jorn Torenbosch (masterstudent IT&Recht aan de RUG).

dit het geval was, zou het bestaan van merken van een vorm of een ander kenmerk nauwelijks meer voorstelbaar zijn, aangezien in het moderne bedrijfsleven alle industrieel vervaardigde voorwerpen die uiteindelijk op de markt worden gebracht, het product zijn van reflectie, onderzoek en industrieel ontwerp.” Zie EUIPO, Richtsnoeren voor onderzoek (01.10.2017), Het Merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, p. 9.

³⁵ Anders Gerecht 6 oktober 2011, T-508/08 (*B&O/BHIM*). Kritisch over deze beslissing is ook A. Kur, ‘Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality’, München: 2011.

³⁶ BenGH 14 april 1989, *NJ* 1989/834 m.nt. Wichers Hoeth (*Burberry’s I*).

³⁷ Zie noot 31.