

De wezenlijke waarde van de waar: commentaar op het ‘commentaar op commentaar’

Jorn Torenbosch*

1. In het begin van 2021 heb ik een artikel geschreven voor *BIE*, waarin ik uitgebreid mijn zienswijze op de wezenlijke waarde-exceptie heb toegelicht.¹ Kort gezegd komt deze visie op het volgende neer. Ik meen dat de wezenlijke waarde-exceptie beperkt moet worden uitgelegd om recht te kunnen doen aan de ratio die ten grondslag ligt aan de uitsluitingsgrond. De ruime uitleg die het Hof van Justitie (Hof) formuleert in het arrest *Hauck/Stokke* doet mijns inziens geen recht aan de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie, en in mijn artikel waarschuw ik dat een te ruime uitleg zelfs kan leiden tot een cirkelredenering. Ik sluit het artikel af met de kritische opmerking dat ik niet begrijp hoe de vage zin ‘de wezenlijke waarde van de waar’ het ooit tot wet heeft geschopt. Deze vage terminologie zorgt voor een multi-interpretabele bepaling. Evenwel zie ik het nut dat de wezenlijke waarde-exceptie dient. Ik voel er daarom veel voor om de exceptie te vervangen door eentje die zich wél van duidelijke en ondubbelzinnige termen bedient.

2. Drie afleveringen na mijn artikel voegt Steinhauser een nieuw hoofdstuk toe aan de discussies die spelen rondom deze o zo intrigerende uitsluitingsgrond.² In dit artikel bespreekt Steinhauser het belangrijke arrest *Gömböc* en de uitbreiding naar ‘een ander kenmerk’. Ik grijp dit alles graag aan om de centrale pijnpunten en verschillende visies in de discussie omtrent de wezenlijke waarde-exceptie nog eens op een rij te zetten en te bespreken.

Korte reactie op Steinhauser

3. Voor ik dat doe wil ik graag kort stilstaan bij een aantal opmerkingen die Steinhauser in zijn *BIE*-artikel maakt over mijn artikelen. Ik kan mij namelijk niet geheel vinden in de weergave van een aantal van mijn meningen en voorbeelden. Dit betreft ten eerste de opmerking dat ik blijkens mijn artikel ‘De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe en waarom van de wezenlijke waarde van de waar’ minder negatief tegenover de wezenlijke waarde-

exceptie sta dan ik voorheen zou hebben gedaan in een annotatie uit 2019.³ In deze gecombineerde annotatie onder de arresten *Textilis*, *Louboutin* en *Louboutin/EUIPO* zou ik samen met Geerts gepleit hebben voor afschaffing van de wezenlijke waarde-exceptie.⁴ Dit is onjuist. In die annotatie hebben Geerts en ik niet gepleit voor afschaffing van de wezenlijke waarde-exceptie. Wel hebben wij ons erg kritisch opgesteld ten aanzien van de exceptie.⁵ Ook kan ik mij niet vinden in Steinhauser zijn weergave van mijn voorbeelden.⁶ In mijn artikel ‘De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe en waarom van de wezenlijke waarde van de waar’ haal ik in par. 3.4. twee voorbeelden aan om te illustreren dat het gevaar voor een cirkelredenering bij een te ruime toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie mijns inziens reëel is, te weten de zaak *Bang&Olufsen* en de zaak *G-star/Benetton*.⁷ Steinhauser merkt op dat hij vindt dat mijn kritiek op de zaak *Bang&Olufsen* terecht is, om vervolgens daar aan toe te voegen dat “deze onjuiste toepassing van de derde uitsluitingsgrond [niet] kan en mag worden toegeschreven aan de uitsluitingsgrond zelf, noch aan de interpretatie daarvan door het HvJ EU.” Als ik het goed begrijp, impliceert deze opmerking dat ik met mijn kritiek op de zaak *Bang&Olufsen* de foute toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie door het Europees Gerecht toeschrijf aan ofwel de uitsluitingsgrond zelf, ofwel de interpretatie van het Hof van Justitie. Die conclusie verbind ik echter niet aan mijn kritiek op *Bang&Olufsen*. Over mijn andere voorbeeld, *G-star/Benetton*, merkt Steinhauser op dat het in die zaak niet gaat om een uitlegging van de wezenlijke waarde-exceptie, maar dat het arrest van het Hof van Justitie de vraag betreft of de wezenlijke waarde-exceptie met inburgering kan worden ‘overwonnen’. Dit is juist, maar mijn voorbeeld betreft niet het arrest van het Hof van Justitie. Mijn voorbeeld gaat over de arresten van de Hoge Raad en het hof Den Haag, gewezen nadat het Hof van Justitie antwoord had gegeven op de vragen van de Hoge Raad.⁸ De kritiek richt zich aldus niet op het voorbeeld dat ik gebruik.

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

- 1 Torenbosch, ‘De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe en waarom van de wezenlijke waarde van de waar’, *BIE* 2021-1, p. 2-13. Zie voor verdere gedachten van mij over de wezenlijke waarde-exceptie een eerder *BIE*-artikel van mijn pen: ‘Torenbosch, ‘De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke’, *BIE* 2020-5 en mijn noot onder het arrest *Cömböc* in *BIE* 2021-5, nr. 11.
- 2 Steinhauser, ‘De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft’, *BIE* 2021-4.
- 3 *IER* 2020/43, p. 393-408.
- 4 Zie Steinhauser, *BIE* 2021-4, p. 193 en begin p. 194.
- 5 Zie in het bijzonder punt 20 en punt 25 van de noot, waar Geerts en ik ons kritisch uitlaten over de wezenlijke waarde-exceptie, maar nimmer zeggen dat de exceptie moet worden afgeschaft.
- 6 Steinhauser, *BIE* 2021-4, p. 194.
- 7 GvEA 6 oktober 2011, T-508/08 (*Bang&Olufsen*); HR 9 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225 (*G-star/Benetton*); Hof ‘s-Gravenhage 13 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925 (*G-star/Benetton*).
- 8 Zie p. 5 van mijn artikel, waar ik het Hof van Justitie ook niet beticht van het toepassen van de cirkelredenering (maar alleen het Europees Gerecht, de Hoge Raad en het hof Den Haag). Zie voor de cirkelredenering van de HR: HR 9 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225 (*G-star/Benetton*), r.o. 3.4. Zie voor de cirkelredenering van het hof Den Haag: Hof ‘s-Gravenhage 13 september 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BS8925, *IER* 2012/4, m.nt. Verschuur (*Benetton/G-Star*), r.o. 11.

- 9 Zie uitgebreid mijn artikel in *BIE* 2021-1, p. 2-13, ook over de discussie in de literatuur die is ontstaan na het arrest *Hauck/Stokke*.
- 10 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, *NJ* 2015/349, m.nt. Gielen, *BIE* 2015-3, nr. 11, m.nt. Haak, *IER* 2015/24, m.nt. Pinckaers (*Hauck/Stokke*).
- 11 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19, *BIE* 2021-5, nr. 11, m.nt. Torenbosch, AA 2021/1061, m.nt. Visser (*Gömböc*).
- 12 Steinhauser, 'De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft', *BIE* 2021-4.
- 13 Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *I.R.D.I.* 2016 en Quaedvlieg, 'Substantial value and the concept of shapes' in: *Transition and coherence in intellectual property law*, Cambridge: 2020, p. 373-381.
- 14 Zie eerder voetnoot 82 van mijn artikel in *BIE* 2021-1.
- 15 Van Gaal, 'Bescherming van niet-traditionele merken', *BMM* 2019-2, p. 50. In de voorpublicatie van dit artikel op ie-forum.nl staat deze mening van Van Gaal niet zuiver weergegeven.
- 16 Calboli, 'Hands Off "My" Colors, Patterns, and Shapes!', in: Calboli en Sentleben: *The protection of non-traditional trademarks: critical perspectives*, Oxford: 2018, p. 287-307.
- 17 Steinhauser, *BIE* 2021-4, p. 192.
- 18 Ontleend aan Steinhauser, *BIE* 2021-4, p. 191.

Het nut van de wezenlijke waarde-exceptie

4. Het belangrijkste discussiepunt omtrent de wezenlijke waarde-exceptie is de vraag wat de ratio is van de exceptie. Dit is een discussie met een lange historie⁹ die zijn hoogtepunt bereikte in het arrest *Hauck/Stokke*.¹⁰ Veel auteurs hebben hun twijfels over de ratio die het Hof ten grondslag legt aan de wezenlijke waarde-exceptie in *Hauck/Stokke*. In tegenstelling tot technische vormgeving of vormgeving met gebruikskennmerken is namelijk niet geheel duidelijk waarom het nodig is om aantrekkelijke vormgeving te weigeren als merk. Aantrekkelijke vormgeving leidt niet noodzakelijkerwijs tot een marktverstoring monopolie indien men een merk op die vormgeving verkrijgt. In *Gömböc* heeft het Hof van Justitie de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie verduidelijkt.¹¹ De wezenlijke waarde-exceptie heeft als ratio te voorkomen dat de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt worden verstoord doordat één onderneming een kenmerk monopoliseert dat grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar. Bijgevolg mag de wezenlijke waarde-exceptie alleen worden toegepast voor zover objectief en betrouwbaar bewijs aantoonde dat de keuze van de betrokken consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald door een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat.

5. *Gömböc* verduidelijkt de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie en sluit aan bij een reële economische behoefte om kenmerken vrij te houden waartoe de concurrentie toegang moet hebben om te kunnen concurreren op de desbetreffende markt. De meest recente literatuur op het gebied van de wezenlijke waarde-exceptie erkent deze economische 'vrijhoudingsbehoefte'; zie hiervoor onder andere, naast mijzelf, Steinhauser¹² en – reeds voor het wijzen van het arrest *Gömböc* – Quaedvlieg.¹³

6. Het erkennen van deze vrijhoudingsbehoefte is mijn inziens slechts de opening van een deur naar een volgende discussie. Een discussie waar veel meer verschil van mening te bemerken is. Deze discussie betreft het *bereik* van de vrijhoudingsbehoefte. Wanneer verstoort een merk op een aantrekkelijk kenmerk of een aantrekkelijke vorm de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt? Dat hier verschillend over wordt gedacht kan worden geïllustreerd aan de hand van het graag aangehaalde voorbeeld van de rode zool van Louboutin. Ik heb de stelling ingenomen dat deze zool waarschijnlijk niet valt onder de wezenlijke waarde-exceptie, een stelling waar ik nog steeds achter sta. Ik acht het onwaarschijnlijk dat de rode zool een concurrentie-beperkend monopolie oplevert aangezien de rode zool van Louboutin slechts merkbescherming geniet voor een specifieke kleur rood (Pantone 18.1663TP), op een specifieke plek van een specifieke waar.¹⁴

Ik zie niet zozeer een overtuigende reden waarom de rode zool 'vrij' moet zijn voor de markt. Men kan prima hooggehakte damesschoenen verhandelen zonder dat men toegang heeft tot de specifieke, onderscheidende manier waarop Louboutin dit doet. Ook Van Gaal¹⁵ meent dat met een merk voor de rode zool van Louboutin geen ongerechtvaardigd monopolie totstandkomt, al meent ze tevens dat het goed mogelijk is dat het rode zool-merk wél onder de wezenlijkewaarde-exceptie zou kunnen vallen. Maar er zijn genoeg auteurs die anders menen. Zo stelt Calboli dat een merkrecht op de rode zool een onaanvaardbaar monopolie op stijl en esthetiek is, dat in potentie de creativiteit en opties van de markt kan belemmeren.¹⁶ Steinhauser acht de rode zool een kenmerk dat valt onder de wezenlijke waarde-exceptie, omdat het een 'eigen' 'beeldbepalend' kenmerk is.¹⁷

7. Over de vraag wat precies de markt verstoort, kan dus worden getwist. Goed om hierbij aan te tekenen is dat het uiteindelijk een feitelijke vraag betreft. Dit belet evenwel niet dat de kaders van de vraag wat marktbelemmering oplevert juridisch kunnen worden afgebakend. Ik wil er nogmaals voor pleiten dat de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie tot een restrictieve uitleg noopt. Slechts als een merkrecht op een esthetische vorm of esthetisch kenmerk zou verhinderen dat de concurrentie vrij is om een bepaalde waar te verhandelen, moet het merk worden geweigerd. Anders gezegd: aantrekkelijkheid van een kenmerk staat niet gelijk aan een marktbelemmerend effect van dat kenmerk.

8. Nauw verwant aan de vraag wat het bereik is van de vrijhoudingsbehoefte is de vraag hoe de wezenlijke waarde-exceptie objectief moet worden toegepast. Vooral het standpunt van Steinhauser in dezen zou ik er willen uitlichten en bediscussiëren. Hij meent, als ik het goed begrijp, dat de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is als de intrinsieke waarde van de vorm of een kenmerk ervoor zorgt dat het uiterlijk van de waar aantrekkelijk is. Is dit vastgesteld dan kan de beeldbepalendheid van het kenmerk mede beïnvloeden – of zelfs bepalen – dat sprake is van een kenmerk of een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.¹⁸ Wel zou gelden dat "wanneer de identificatie van de uiterlijke kenmerken van het betrokken teken uitwijst dat de belangrijkste elementen daarvan inherent zijn aan de betrokken waar en een bijzondere, beeldbepalende invloed hebben op het uiterlijk van de waar en de keuze van het doelpubliek in zeer hoge mate bepalen, de uitsluitingsgrond toch niet van toepassing is als tevens een element wordt vastgesteld, dat niet inherent is aan de betrokken waar, maar niettemin een belangrijke of wezenlijke rol speelt in die vorm. Kort gezegd: dat niet inherente, maar wel dominante kenmerk speelt een grote rol in het totaalbeeld van het betreffende teken. Dat zou – als het

onderscheidend is – als merk (beeld- of positiemerk) kunnen dienen voor het siervoorwerp.” Voor het vereiste dat de wezenlijke waarde-exceptie aan de hand van ‘betrouwbaar en objectief bewijs’ moet worden toegepast, acht Steinhauser voorzichtigheid geboden. Evenwel kan een ‘stapelning’ van concrete aanwijzingen tot objectiviteit leiden bij de vaststelling of de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is. In het navolgende bespreek ik een aantal aspecten van deze intrigerende visie. Eerst ga ik in op de ‘beeldbepalendheid’ van kenmerken (nr. 9 e.v.), daarna op de concrete toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie (nr. 13 e.v.).

Beeldbepalendheid van kenmerken

9. Bij de techniekexceptie en de aardexceptie bestaat de toepassing uit twee duidelijke fasen. Eerst moet de rechter de wezenlijke kenmerken van de vorm vaststellen. Vervolgens moet de rechter kijken of alle wezenlijke kenmerken van die vorm beantwoorden aan techniek of de aard van de waar. Is dit het geval, dan is de vorm uitsluitend technisch bepaald of uitsluitend door de aard van de waar bepaald. Zodra er een niet-technisch, wezenlijk kenmerk, aanwezig is, kan de vorm niet worden geweigerd op grond van de techniek- of aardexceptie.¹⁹ De techniek- en aardexceptie worden als het ware buiten werking gesteld. Steinhauser meent dat deze buitenwerkingstelling ook geldt bij de wezenlijke waarde-exceptie, in het geval een ander element dan inherente kenmerken van de waar ‘beeldbepalend’ is voor de totaalindruk van een teken. Ik denk niet dat dit juist is.

10. Men kan deze constructie op twee manieren lezen, namelijk dat ofwel a) verdedigbaar zou zijn, op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie, dat de buitenwerkingstelling voor de techniek- en aardexceptie ook van toepassing is bij de wezenlijke waarde-exceptie ofwel b) dat dit het geval *zou moeten zijn*. De lezing onder a) is mijns inziens niet verenigbaar met de rechtspraak van het Hof. In *Hauck/Stokke* staat immers dat de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie niet automatisch uitgesloten is wanneer de betrokken waar naast haar esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervult (r.o. 31). Zo staat het ook in *Gömböc*, r.o. 41: de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 [mag] alleen worden toegepast voor zover aan de hand van objectief en betrouwbaar bewijs wordt aangetoond dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in zeer ruime mate wordt bepaald *door een of meerdere kenmerken van de vorm waaruit het teken uitsluitend bestaat*. Het Hof laat bij de wezenlijke waarde-exceptie aldus expliciet niet de uitzondering toe die hij wel toelaat bij de techniek- en aardexceptie. Bij de wezenlijke waarde-exceptie doet het er simpelweg niet toe wat de waarde is van andere kenmerken van de vorm en, in het verlengde daarvan, of bepaalde andere

kenmerken ‘beeldbepalend’ zijn. Deze andere kenmerken, hoe belangrijk ze ook zijn, rechtvaardigen volgens het Hof niet dat de wezenlijke waarde-exceptie buitenwerking wordt gesteld.

11. Voor de lezing onder b) kan een argument worden gemaakt, doch overtuigt dit mij niet. A priori buiten toepassing laten van de wezenlijke waarde-exceptie omdat een ander kenmerk dan het kenmerk dat centraal staat ook een grote waarde aan de waar geeft en/of beeldbepalend is, doet geen recht aan de vrijhoudingsbehoefte. Het is immers niet uitgesloten dat een bepaald kenmerk de mededingingsvoorwaarden op de markt kan verstoren met een merkrecht als een ander wezenlijk (niet inherent) kenmerk ook zeer belangrijk is voor de waarde van de vorm. De kans is heel klein dat de wezenlijke waarde-exceptie daadwerkelijk van toepassing is als ook een ander, niet-inherent kenmerk beeldbepalend is en een grote waarde vertegenwoordigt, maar die kans is niet non-existent. Neem het volgende, fictieve voorbeeld over de *Gömböc*. Stel dat niet alleen de opvallende vorm belangrijk is voor de aankoopbeslissing van het publiek, maar dat tevens de (niet-intrinsieke) beeldbepalende, glimmende kleur belangrijk is. Het feit dat de kleur tevens belangrijk is, rechtvaardigt volgens mij niet een merkrecht voor de vorm van de *Gömböc*.

12. Natuurlijk staat er niets aan in de weg een belangrijk niet-inherent element *op zichzelf* te beschermen met een merkrecht, mits dit element onderscheidend vermogen heeft. Deze conclusie trekt Steinhauser ook, zo blijkt uit zijn stelling dat hij het verdedigbaar acht dat een aangebracht beeld- of positiemerk op een zeer aantrekkelijke vorm op zichzelf best een merk kan zijn als deze ‘beeldbepalend’ is. Maar die conclusie staat denk ik los van het vraagstuk of een vorm (of een kenmerk) een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Een beeld- of positiemerk is geen ‘eigen kenmerk’ van een vorm en kan dus nooit de vorm de intrinsieke waarde verschaffen die voor toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie noodzakelijk is. Deze beeld- of positiemerken zijn aldus ‘gewoon’ geldige merken. Pakken we weer de *Gömböc* als voorbeeld. Stel dat je een beeldteken van een klein draakje in de *Gömböc* graveert en dit laat registreren als positiemerk. Uiteraard is dit positiemerk dan gewoon een geldig merk, mits het onderscheidend vermogen bezit. Het positiemerk van het draakje is immers geen intrinsiek kenmerk van de vorm.²⁰ Met andere woorden: het feit dat de vorm van de *Gömböc* een wezenlijke waarde aan de waar geeft, maakt voor de geldigheid van het positiemerk niets uit. De geldigheid van het vormmerk staat los van de geldigheid van het positiemerk. In het verlengde is daarom mijns inziens ook niet relevant of het positiemerk van het draakje ‘beeldbepalend’ is en/of een dominante rol speelt in de totaalindruk van de *Gömböc*.

¹⁹ Zie o.m. HvJ EU 14 september 2010, C-48/09 (*Lego Juris/Mega Brands*) en HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*).

²⁰ Hetgeen bij positiemerken veelal ook duidelijk blijkt uit de merkinschrijvingen; de vorm van de waar wordt meestal weergegeven in stippellijnen, om aan te geven dat a) het merk altijd op een bepaalde plaats wordt aangebracht en b) dat de vorm van de waar expliciet geen onderdeel uitmaakt van het merk.

21 Zie uitgebreid Torenbosch, 'De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke', *BIE* 2020-5.

22 Zie *BIE* 2021-5, nr. 11, p. 263 e.v.

23 HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 (*Libertel*).

24 Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluiting wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolie-ratio', *I.R.D.I.* 2016.

Toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie

13. Een ander 'hot topic' is de concrete toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie. De rechter moet bij de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie alleen acht slaan op de intrinsieke waarde van een kenmerk. Hij kan hierbij onder andere rekening houden met de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, een significant verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren en de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar.

14. Met de door het Hof genoemde factoren heb ik grote moeite, omdat ze volgens mij voor het grootste gedeelte niet werkbaar zijn. Het betreffen voor het grootste gedeelte subjectieve – en soms zelfs tegenstrijdige – gezichtspunten.²¹ Mijn visie te dezen botst dan ook met die van Steinhauser. Ik meen stellig dat een 'stapeling' van inherent subjectieve factoren niet de gewenste objectiviteit biedt, noch dat dit tot 'een veelvoud van concrete aanwijzingen' kan leiden. Dit meen ik des te meer omdat deze factoren duidelijk verband moeten houden met het kenmerk van de waar dat centraal staat. De rechter moet, met andere woorden, aan de hand van 'factoren' vaststellen of de intrinsieke waarde van een kenmerk dermate groot is dat deze de aankoopbeslissing van de consument bepaalt. Ik zie niet in hoe dit werkbaar is in de praktijk. Het veronderstelt namelijk dat waarden 'sec' zijn te scheiden van elkaar. Maar dat is niet zo: in de praktijk lopen allerlei waarden en factoren die invloed hebben op de aantrekkelijkheid van een product onvermijdelijk door elkaar heen. Van veel van die factoren zijn wij ons niet eens bewust. Al deze factoren bepalen vervolgens de betalingsbereidheid van de consument. Naderhand isoleren wat de waarde van een kenmerk 'sec' is, is ondoenlijk. Het is een punt waar ik uitgebreid op in ben gegaan in mijn *BIE*-noot onder *Gömböc*. Gemakshalve verwijs ik daarom dan ook naar de uitgebreide toelichting die ik in die noot geef.²²

Een alternatief?

15. De kritiek die ik heb op de werkbaarheid van de wezenlijke waarde-exceptie, heeft mij aangezet om te pleiten voor vervanging van de exceptie. De bewoording van de exceptie schrijft een moeilijk toe te passen beoordelingskader voor. Volledig

afschaffen van de exceptie, zonder dat er iets voor in de plaats komt, gaat mij te ver. De vrijhoudingsbehoefte die ten grondslag ligt aan de exceptie moeten we waarborgen.

16. Als proefballonnetje zou ik een voorstel willen doen voor een redelijk alternatief. Dit alternatief ligt in het verlengde van hetgeen ik in mijn *BIE*-noot onder *Gömböc* heb aangedragen. In deze noot stel ik dat het mijns inziens sterk aan te bevelen is om de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie op de voorgrond te plaatsen. Omdat marktverstoring mijns inziens niet snel aanwezig is, kunnen de meeste geschillen omtrent de wezenlijke waarde-exceptie op dit objectief te toetsen punt worden beslecht.

17. Mijn voorstel voor vervanging van de wezenlijke waarde-exceptie zou zijn om de vrijhoudingsbehoefte die ten grondslag ligt aan de exceptie, in zijn puurste vorm op te nemen in de wet, in de vorm van een absolute weigeringsgrond en nietigheidsgrond die niet kunnen worden overwonnen door inburgering. Bij het formuleren van deze uitsluitingsgrond kan lering worden getrokken uit het arrest *Libertel*.²³ In *Libertel* heeft het Hof ten aanzien van kleuren als zodanig geoordeeld dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen moet worden gekeken of een merkrecht op die kleur niet de markt belet om vrij waren of diensten aan te bieden. Als we dit principe betrekking laten hebben op kenmerken van de waar, is de vrijhoudingsbehoefte die de wezenlijke waarde-exceptie beoogt te waarborgen, gedekt. Er kan dan ook meteen een objectieve beoordeling worden codificeerd, door de ratio van de wezenlijke waarde-exceptie de beoordelingsmaatstaf te maken van deze nieuwe uitsluitingsgrond. Zodra de mededingingsvoorwaarden op de markt (zouden) worden verstoord door een merkrecht op een bepaald kenmerk, dan komt dat kenmerk niet in aanmerking voor merkbescherming. Voor de objectieve invulling van deze maatstaf is het mijn aanbeveling om lering te trekken uit het mededingingsrecht en Quaedvlieg zijn prachtige theorie over het productidee.²⁴ Denkwerk over de exacte invulling en vormgeving van een dergelijke nieuwe uitsluitingsgrond, moet uiteraard nog ten volle worden verricht. Maar een toekomst van het merkenrecht waar we niet meer hoeven te struikelen over de zin 'de wezenlijke waarde van de waar', zonder dat dit ten koste gaat van de vrijhoudingsbehoefte, spreekt mij enorm aan.

Utrecht, november 2021