

# De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke

Jorn Torenbosch\*

## Inleiding

Een van de grootste breinbrekers in het merkenrecht is de wezenlijke waarde-exceptie. Sinds de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn 2015/2436 heeft de wezenlijke waarde-exceptie hernieuwde interesse gewekt in de literatuur. De exceptie geldt namelijk sinds 12 januari 2016 niet alleen meer voor vormen, maar ook ten aanzien van 'andere kenmerken'. Dit betekent dat sinds 12 januari 2016 niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig worden verklaard tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Onduidelijk is wat een ander kenmerk is.<sup>1</sup> Wel duidelijk is dat de wezenlijke waarde-exceptie door de uitbreiding een grotere rol gaat spelen in het merkenrecht.

De wezenlijke waarde-exceptie is zowel een absolute weigeringsgrond als een nietigheidgrond. Als absolute weigeringsgrond is de wezenlijke waarde-exceptie opgenomen in artikel 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE en artikel 7 lid 1 sub e onder iii Uniemerkenverordening. Als nietigheidgrond is de exceptie opgenomen in artikel 2.30bis lid 1 sub a BVIE en artikel 59 lid 1 sub a Uniemerkenverordening. De wezenlijke waarde-exceptie is vooral van toepassing op vormen of kenmerken die zeer aantrekkelijk zijn voor het publiek.<sup>2</sup>

Er is veel kritiek geuit op de wezenlijke waarde-exceptie: Pinckaers noemt de exceptie een open, subjectieve test,<sup>3</sup> Quaedvlieg een doos van Pandora<sup>4</sup> en Haak een potentiële vergaarbak van alles wat mooi en handig is.<sup>5</sup> Niet voor niets zijn er auteurs die pleiten voor afschaffing van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>6</sup> De kritiek op de wezenlijke waarde-exceptie ziet op verschillende onderdelen. Onduidelijk is bijvoorbeeld wat precies een 'waarde'<sup>7</sup> is of wanneer deze waarde 'wezenlijk'<sup>8</sup> is. Ook de ratio en het bereik van de exceptie zijn veelvuldig bevestigd. Deze bijdrage zal niet al deze facetten bestrijken of tot in detail bespreken. Ik zal mij beperken tot

een bespreking van een specifiek onderdeel van de wezenlijke waarde-exceptie.

## 1. De gezichtspunten

In *Hauck/Stokke* heeft het Hof van Justitie een aantal gezichtspunten gegeven om te bepalen of een vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. De gezichtspunten die het Hof noemt zijn de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de vorm, het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren, de ontwikkeling van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar en de perceptie van het publiek.<sup>9</sup> Deze gezichtspunten zijn naar alle waarschijnlijkheid ook van toepassing bij de beoordeling van een ander kenmerk.<sup>10</sup>

Bovenstaande zes gezichtspunten worden als voorbeeld gegeven van nuttige invalshoeken en zijn derhalve niet-limitatief. Verder geeft het Hof nauwelijks hiërarchie aan tussen de gegeven gezichtspunten en wordt niet uiteengezet wanneer de gezichtspunten een rol kunnen spelen.<sup>11</sup> Het belang van de gezichtspunten is daarentegen niet te onderschatten, aangezien zij fungeren als uitgangspunt voor de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie. De gezichtspunten verdienen daarom een nadere bestudering.

## 2. De aard van de warencategorie

De aard van de warencategorie lijkt een gezichtspunt waarvan de invulling relatief eenvoudig is. Uiteraard weegt in het geval van een designmeubel esthetiek/aantrekkelijkheid zwaarder dan bij bijvoorbeeld een elektroniekabel. De aard van de warencategorie brengt mee dat de vorm of een ander kenmerk van een designmeubel eerder onder de wezenlijke waarde-exceptie valt dan de vorm of een kenmerk van een

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

- 1 Zie voor literatuur over de uitbreiding naar een ander kenmerk bijv. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', *IER* 2016/45, Van den Akker e.a., 'De Trademark package: een panorama', *BMM* 2016/1, van Gaal, 'Bescherming van niet-traditionele merken', *BMM* 2019/2, EUIPO 22 mei 2019, *IER* 2019/43, m.nt. Geerts en Torenbosch (*van Haren/Louboutin*) en Geerts & Verschuur, *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 310.
- 2 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 59.
- 3 Pinckaers, annotatie onder *Hauck/Stokke*, *IER* 2015/24.
- 4 Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *I.R.D.I.* 2016, p. 54.
- 5 Haak, annotatie onder *Hauck/Stokke*, *BIE* 2015/11.
- 6 Zie bijv. Gielen, 'Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished' *EIPR* 2014, Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waarlijk wonderlijk wezen', *IER* 2012/76 en Poulsen, 'Adding substantial value to shapes – why this absolute ground should be abolished', *WTR* 2017.
- 7 Is dit bijv. waarde in de zin van aantrekkelijkheid, esthetische waarde, intrinsieke waarde of economische waarde? En wat is precies het verschil tussen deze 'waarden'?
- 8 Zo is bijv. geenszins duidelijk wanneer iets van een 'waarde' naar een 'wezenlijke waarde' gaat. De enige aanwijzing die het Hof geeft is dat de keuze van de consument in *zeer ruime mate* moet worden bepaald door de vorm of het kenmerk alvorens het een wezenlijke waarde geeft aan de waar, zie HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 41.
- 9 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), punt 34-35.
- 10 De gezichtspunten zijn al toegepast in EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484 (*Van Haren/Louboutin*) bij de beoordeling van een ander kenmerk, namelijk het rode zool-merk van Louboutin.
- 11 HvJ EU 18 september 2014, *BIE* 2015/11, m.nt. Haak (*Hauck/Stokke*), punt 16-18 van de annotatie.

- 12 Zie ook de concl. van A-G Szpunar van 14 mei 2014 (*Hauck/Stokke*), punt 81-84.
- 13 Zie ook Bus, 'Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?', *BMM* 2002, p. 178 en Cohen Jehoram e.a., *Industriële eigendom. Deel 2*, Deventer: Wolters Kluwer 2008, p. 137-138.
- 14 Concl. van A-G Verkade van 14 oktober 2011 (*Revillon/Trianon*), r.o. 3.49 en r.o. 3.51.1-3.51.4. Dat is geschikt tussen partijen is af leiden uit schriftelijke opmerkingen in zaak C-2/12 van de Europese Commissie van 2 april 2012 (*Trianon/Revillon*).
- 15 Concl. van A-G Verkade van 14 oktober 2011 (*Revillon/Trianon*), r.o. 3.49.
- 16 Deze snack stond centraal in het arrest HR 11 november 1983, NJ 1984/203, m.nt. Hoeth (*Wokkel*).
- 17 Zie bijv. BenGH 14 april 1989, NJ 1989/834, m.nt. Hoeth (*Burberry I*) en HR 21 april 1989, ECLI:NL:PHR:1989:AD0736 (*Bacony*).
- 18 Zie bijv. Rb. 's-Gravenhage 4 oktober 2000, IER 2000/67 (*Stokke/Hauck*), GvEA 10 oktober 2007, T 460/05 (*Bang & Olufsen*) en GvEA 25 november 2014, T-450/09 (*Rubiks Cube*).
- 19 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 59.
- 20 Al is op dit punt weer discutabel of in het geval van bijv. de Wokkel de waar in kwestie niet 'paprikachips' is in plaats van 'chips'. Een helemaal bevredigende maatstaf voor de vraag wat de waar in kwestie is, is er niet.

elektronicaakabel.<sup>12</sup> De aard van de warencategorie als gezichtspunt is in wezen een globale beoordeling van de mate van esthetiek/aantrekkelijkheid van de warencategorie.

### 2.1 De vaststelling van de relevante waar

Er is naast deze globale beoordeling van de aantrekkelijkheid ook nog een ander aspect aan de aard van de warencategorie. Dit betreft de vraag *welke* waar binnen de warencategorie geldt als uitgangspunt voor de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>13</sup> Verkade heeft in zijn conclusie bij het arrest *Revillon/Trianon* dit punt aangestipt, maar door een schikking in die zaak is uiteindelijk geen uitspraak gedaan door de Hoge Raad.<sup>14</sup> Verkade verwoordt dit aspect van de aard van de warencategorie als volgt:

"[...] 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. Gaat het hier bijvoorbeeld om de (i) gehele productencategorie, zoals 'levensmiddelen' (c.q. 'chocolade' of 'zoute snacks') of bijvoorbeeld kleding of auto's? Of moet de rechter (ii) de 'wezenlijke waarde' bekijken met als referentiepunt de waar zoals deze blijkt uit onderhavige (verzochte) merkschrijving; dit (soort) kledingstuk (bijvoorbeeld een spijkerbroek) of dit type auto (bijvoorbeeld een sportwagen)? Of iets dergelijks (de merkenrechtelijke 'soortgelijkheidsstoets' 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?"<sup>15</sup>

De vaststelling van de relevante waar is van groot belang voor de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie. Hoe specifieker de relevante waar wordt omschreven (bijvoorbeeld, dit specifieke type borrelsnack), hoe sneller de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing is. Bij een meer globale vaststelling van de relevante waar (bijvoorbeeld, borrelsnacks in het algemeen) geldt het tegenovergestelde: er zal minder snel sprake zijn van een wezenlijke waarde van de vorm of het kenmerk. Dit is het geval omdat hoe specifieker een product wordt omschreven voor de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie, hoe kleiner de verschillen tussen de relevante waar en de rest van de markt worden. Hoe kleiner de verschillen zijn, des te belangrijker de verschillen worden die er wél zijn; de aankoopbeslissing van de consument zal in dit geval relatief méér beïnvloed worden door die verschillen. Een (mooie) afwijkende vorm of afwijkend kenmerk valt dan sneller onder de wezenlijke waarde-exceptie.

De schroefvorm van de borrelsnack de Wokkel, een type paprikachips, kan als voorbeeld dienen om het

voorafgaande te verhelderen.<sup>16</sup> De Wokkel is een type borrelhapje/tussendoortje en behoort in de warencategorie '(borrel)hapjes/tussendoortjes'. Deze warencategorie leent zich voor een eerste, globale indruk of de waar (een deel van) zijn waarde ontleent aan de aantrekkelijkheid van de vorm. De relevante waar is daarentegen moeilijk vast te stellen: gaat het bij de Wokkel om de waar '(borrel)hapjes' in het algemeen, of omschrijft men de relevante waar specifieker en wordt de (eventuele) wezenlijke waarde van de Wokkel beoordeeld in het licht van de waar 'chips'? Of omschrijft men de waar nóg specifieker en wordt de wezenlijke waarde-exceptie toegepast ten aanzien van de waar 'paprikachips'? Hoe specifieker de relevante waar wordt omschreven, hoe groter de kans dat de schroefvorm van de Wokkel een wezenlijke waarde geeft aan de waar.

### 2.2 Uitgangspunten voor het vaststellen van de relevante waar

Hoe moet worden vastgesteld wat de relevante waar is? Grofweg drie uitgangspunten zijn denkbaar:

- i) De merkschrijving
- ii) De soort waar (bijvoorbeeld, borrelsnacks in het algemeen)<sup>17</sup>
- iii) De waar in kwestie (bijvoorbeeld, dit type borrelsnack)<sup>18</sup>

Bij alle drie de uitgangspunten kunnen vraagtekens worden gezet. De merkschrijving (uitgangspunt i) lijkt in ieder geval niet het juiste uitgangspunt. Zou de merkschrijving bepalend zijn dan kan een merkhouder, door slim in te schrijven, zelf invloed hebben op het oordeel of sprake is van toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie. De soort waar als uitgangspunt (uitgangspunt ii) zou zorgen dat vormen of kenmerken vaker géén wezenlijke waarde aan de waar geven, aangezien zij ruim worden vergeleken ten opzichte van een breed scala aan producten. Beter acht ik het om de waar in kwestie (uitgangspunt iii) te nemen als uitgangspunt voor de vraag wat de relevante waar is. De wezenlijke waarde-exceptie is immers vooral van toepassing in het geval een vorm of een kenmerk zeer aantrekkelijk is voor het publiek.<sup>19</sup> Of dit zo is, hangt noodzakelijkerwijs af van de invloed die de vorm of het kenmerk heeft op de waarde van het product in kwestie. De waar in kwestie is dus onmisbaar in de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie en daardoor tegelijkertijd een logisch uitgangspunt voor de vraag wat de relevante waar is. Dit zou inhouden dat in het geval van bijvoorbeeld de Wokkel de waar 'chips' de relevante waar is voor de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>20</sup>

### 2.3 De relevante waar en de concurrentieratio

Hoewel de waar in kwestie (uitgangspunt iii) vaak een goede maatstaf zal zijn voor het bepalen van de relevante waar, zijn ook gevallen denkbaar waarin dit

niet zo is. Zoals het Hof meerdere malen heeft aangegeven, moet de wezenlijke waarde-exceptie uitgelegd worden tegen de achtergrond van het algemeen belang.<sup>21</sup> Dit algemene belang bestaat uit het voorkomen van monopolies in het merkenrecht van vormgeving die (ook) wordt beschermd in het auteurs- en modellenrecht. Dergelijke monopolies zijn onwenselijk als zij de marktwerking verstoren en de concurrentie kunnen beletten om vrij waren op de markt te brengen.<sup>22</sup> Vooral het laatste punt, de zogeheten concurrentieratio, is in dit geval belangrijk.<sup>23</sup> Deze ratio rechtvaardigt dat de relevante waar in sommige gevallen specifiek wordt omschreven en andere gevallen juist ruim wordt omschreven.

Een ruimere omschrijving van de relevante waar is bijvoorbeeld gerechtvaardigd als de mogelijkheid van de concurrentie om te concurreren met de waar in kwestie breder is dan alleen het aanbieden van dezelfde waar. De concurrerende markt is dan immers groter dan de waar in kwestie en beoordeeld moet worden of de concurrentie wordt belemmerd.<sup>24</sup>

Een paar voorbeelden. De markt van de (goedkopere) bieren is goed in staat om te concurreren met de markt van de (goedkopere) wijnen. Ook ongezonde tussendoortjes zoals chips ondervinden een directe vorm van concurrentie van waren die geen chips zijn. Te denken valt aan koekjes en chocolade. In het geval van een (verpakkings)vormmerk voor chips of koekjes is daarom goed te verdedigen dat de relevante waar voor beiden 'ongezonde tussendoortjes' is en niet, respectievelijk, 'chips' en '(ongezonde) koekjes'. De concurrentieratio rechtvaardigt in dit geval dat bij de vraag wat de relevante waar is, meer wordt aangesloten bij de soort waar (uitgangspunt ii) dan de waar in kwestie (uitgangspunt iii). Ook bij een gebruiksvoorwerp als de stoel is goed voor te stellen dat de relevante waar ruim wordt omschreven. De concurrentiemogelijkheden zijn groter dan alleen het aanbieden van een stoel: de concurrentie kan ook worden aangegaan met andere meubels, zoals banken of zitzakken. Ook hier is goed te verdedigen dat meer wordt aangesloten bij de soort waar (uitgangspunt ii) en niet de waar in kwestie (uitgangspunt iii). De relevante waar voor de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie is dan niet 'stoel', maar eerder 'meubel'.<sup>25</sup>

Andersom geldt natuurlijk ook het tegenovergestelde. Zijn de concurrentiemogelijkheden van een bepaalde waar beperkt, dan rechtvaardigt dit om de relevante waar specifieker te omschrijven. Een specifieke omschrijving is bijvoorbeeld gerechtvaardigd in het geval dat de waar is afgestemd op bepaald gebruik of een bepaalde situatie. Te denken valt aan kerstchocolade (rendieren, kerstmannetjes enzovoort), paaseitjes (uiteraard afgestemd op Pasen) en Sinterklaaschocolade (denk bijvoorbeeld aan chocoladeletters). Dergelijke chocolade ondervindt in de

desbetreffende feestperiode nauwelijks tot geen concurrentie van gewone chocolade. Dit rechtvaardigt om de relevante waar specifiek te omschrijven en niet te kwalificeren als 'chocolade' maar als 'Kerst-, Sinterklaas-, of Paaschocolade' voor de vraag ten opzichte waarvan de vorm of het kenmerk een wezenlijke waarde geeft of niet.

#### 2.4 De onbeantwoorde vraag uit het *Textilis*-arrest

Binnen dit uiteengezette kader van de aard van de warencategorie is een complex punt nog onbesproken gebleven. Want wat nou als een bepaald kenmerk voor een breed palet aan waren is ingeschreven en op verschillende waren wordt gebruikt? Ten opzichte van welke waar moet dan de wezenlijke waarde-exceptie worden toegepast? Deze vraag is door de Zweedse rechter voorgelegd aan het Hof van Justitie in de *Textilis*-zaak.<sup>26</sup> In de *Textilis*-zaak speelde de vraag of het Manhattan patroon van Svenskt Tenn een vorm of een ander kenmerk is die onder de wezenlijke waarde-exceptie valt. Het Manhattan patroon is ingeschreven, en wordt gebruikt, voor zeer uiteenlopende waren zoals lampenkappen, tafelkleden, verpakkingspapier, meubels en glaswerk. In deze situatie is voor de vraag wat de relevante waar is, geen ideaal uitgangspunt. Indien in dit geval zou worden aangesloten bij een beoordeling op basis van de waar in kwestie (uitgangspunt iii), kan de wezenlijke waarde-exceptie dus per categorie waren anders uitpakken. De wezenlijke waarde-exceptie zou bijvoorbeeld bij de waar 'lampenkappen' wel van toepassing kunnen zijn, maar bij de waar 'meubels' niet. Dit is een onwenselijke situatie, om nog maar te zwijgen over de moeilijke taak die de feitenrechter zou hebben in dezen.

Een meer globale beoordeling, waar van de gebruikte waren wordt geabstraheerd en meer algemeen de wezenlijke waarde-exceptie wordt toegepast, is ook niet bepaald wenselijk. De vraag die de wetgever heeft willen stellen, wordt dan niet beantwoord: "geeft de vorm of het kenmerk een wezenlijke waarde *aan de waar?*" Daarnaast is een meer globale beoordeling moeilijk te verenigen met de al eerder genoemde concurrentieratio. Een globale beoordeling doet geen recht aan de vraag waarom het teken moet worden geweigerd als merk en kan leiden tot het weigeren van een teken dat een prima merk kan zijn.<sup>27</sup> Ondanks de gebreken van een beoordeling waar de wezenlijke waarde-exceptie wordt toegepast op elke waar afzonderlijk, is dit daarom wel te prefereren boven een globale beoordeling. Het Hof van Justitie zag helaas geen noodzaak om deze vraag te beantwoorden en een knoop door te hakken.<sup>28</sup>

#### 3. De artistieke waarde

Dit gezichtspunt uit *Hauck/Stokke* is op zijn minst onduidelijk te noemen. Niet duidelijk is of het Hof

- 21 Zie bijv. HvJ EG 18 juni 2002, C-299/99 (*Philips/Remington*), punt 78, HvJ EG 8 april 2003, in de gevoegde zaken C-53/01 t/m C-55/01 (*Linde, Rado en Winward*), punt 77 en HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), punt 17.
- 22 Zie in deze zin ook expliciet HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 40.
- 23 Zie voor een treffende, uitgebreide analyse van de verschillende ratio's van het Hof van Justitie Quaadvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *I.R.D.I.* 2016.
- 24 Zie ook Bus, 'Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?', *BMM* 2002, p. 179. In wezen is deze invulling van dit aspect van de aard van de warencategorie een analoge toepassing van de 'relevante markt' uit het mededingingsrecht. Voor verdere inspiratie kan daarom ook gekeken worden naar het mededingingsrecht.
- 25 Dit alles is uiteraard pas daadwerkelijk gerechtvaardigd indien ook feitelijk vast komt te staan dat een bepaalde waar een bredere concurrerende markt heeft dan alleen de waar zelf.
- 26 HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18 (*Textilis/Svenskt Tenn*).
- 27 Al dan niet slechts voor bepaalde waren.
- 28 HvJ EU 14 maart 2019, C-21/18 (*Textilis/Svenskt Tenn*), punt 47.

- 29 Zo gebruikt Visser de termen door elkaar in Visser, 'Een stoel is geen merk', IEF 14237, maar vindt Haak dat de begrippen artistiek en esthetiek afzonderlijk van elkaar toegepast moeten worden, HvJ EU 18 september 2014, BIE 2015/11, m.nt. Haak (*Hauck/Stokke*), punt 16 van de annotatie.
- 30 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), punt 32 en HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 40. Zie ook de concl. van A-G Szpunar van 14 mei 2014 (*Hauck/Stokke*), punt 80-85.
- 31 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 46 en punt 58.
- 32 Concl. van A-G Szpunar van 22 juni 2017, C-163/16 (*Louboutin*), punt 68.
- 33 Beroemd schilder Robert Rauschenberg staat bijv. bekend om zijn volledig witte kunstwerken.
- 34 HvJ EU 18 september 2014, BIE 2015/11, m.nt. Haak (*Hauck/Stokke*).
- 35 Al merkt Teunissen terecht op dat ook kunstkenmers van mening kunnen verschillen, zie Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', IER 2016/45, p. 304.
- 36 HvJ EG 8 april 2003, in de gevoegde zaken C-53/01 t/m C-55/01 (*Linde, Rado en Winward*).
- 37 Zie bijv. HvJ EG 29 april 2004, in de gevoegde zaken C-456/01 P en C-457/01 (*Henkel*), punt 39.
- 38 Dit is alleen tegenstrijdig bij het vormmerk, maar niet noodzakelijkerwijs bij een ander kenmerk. Een ander kenmerk hoeft namelijk niet per se significant af te wijken van de norm van de markt voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen. Dit kan anders zijn als een kenmerk samenvalt met de waar: dan moet het merk wel significant afwijken. Zie voor voorbeelden van merken die geen vormen zijn maar wel significant moesten afwijken voor hun onderscheidend vermogen HvJ EG 22 juni 2006, C-24/05 (*Storck/OHIM*), HvJ EG 29 juni 2004, C-455/02 (*Glaverbel*) en HvJ EU 13 september 2018, C-26/17 P (*Birkenstock*).
- 39 HvJ EU 24 mei 2012, C-98/11 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG/OHIM*) en HvJ EU 25 juli 2018, in de gevoegde zaken C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P (*KitKat/EUIPO*).
- 40 Anders ziet Gielen dit, die stelt dat het vereiste van het onderscheidend vermogen voldoende is om te voorkomen dat esthetische kenmerken worden gemonopoliseerd. Zie Gielen, 'Substantial value rule: How it came into being and why it should be abolished', EIPR 2014, p. 167.

hiermee de esthetische elementen van de vorm bedoelt of dat esthetiek iets anders is dan artistiek.<sup>29</sup> Aannemelijk is echter wel dat het Hof met de artistieke waarde iets anders bedoelt dan de esthetische waarde. De gezichtspunten die het Hof geeft, waarvan de artistieke waarde één is, dienen namelijk om vast te stellen of de vorm (of een ander kenmerk) onder de wezenlijke waarde-exceptie valt. Dit zal veelal het geval zijn als de esthetiek/aantrekkelijkheid de aankoopbeslissing op aanzienlijke wijze beïnvloedt.<sup>30</sup> In het geval dat het Hof met de artistieke waarde hetzelfde zou hebben bedoeld als de esthetische waarde, dan is een gezichtspunt om de invloed van de esthetiek van de vorm of het kenmerk te bepalen de esthetiek zelf. Dit lijkt mij een situatie die het Hof niet heeft kunnen bedoelen.

Het Hof geeft de overlap, maar óók het verschil, tussen artistiek en esthetiek ook aan in het *Gömböc*-arrest, door te stellen dat de wezenlijke waarde-exceptie zich niet beperkt tot vormen die óf een artistieke óf een sierwaarde hebben.<sup>31</sup> Dit heeft A-G Szpunar ook gesteld in zijn conclusie bij het *Louboutin*-arrest.<sup>32</sup> In de toelichting hierop stelt de A-G dat een artistieke waarde en een sierwaarde namelijk gemeen hebben dat zij allebei esthetische functies hebben. Deze laatste opmerking van de A-G is mijns inziens iets te kort door de bocht. Artistieke vormen kunnen namelijk ook alles behalve esthetisch zijn. De verwarring hieromtrent kan ontstaan doordat artistiek en esthetiek in elkaar kunnen overvloeien. Immers, wat als artistiek moet worden gezien, zal vaak ook een belangrijk esthetisch element hebben. Dit hoeft alleen niet zo te zijn.

### 3.1 Wat is artistiek?

De vraag blijft evenwel wat nou precies een artistieke waarde is. Net zoals het criterium van esthetische waarde is de beoordeling van wat wel en niet artistiek is inherent subjectief. Wat artistiek is, is wellicht voor nog meer interpretatie vatbaar dan wat fraai of mooi is. Een breed palet aan voorwerpen kan namelijk als artistiek worden opgevat in de kunstindustrie, bijvoorbeeld volledig witte schilderdoeken.<sup>33</sup> Daarnaast kan niet alleen het voorwerp zelf artistiek zijn, maar is het ook mogelijk dat alledaagse vormen en/of voorwerpen artistiek zijn, bijvoorbeeld als de kunstenaar dergelijke voorwerpen artistiek heeft geopenbaard of als in het voorwerp een artistieke bedoeling schuilt. Dergelijke bedoelingen, artistiek of niet, horen niet in de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie thuis. Haak heeft in zijn annotatie onder *Hauck/Stokke* kort aangestipt dat dit gezichtspunt naar alle waarschijnlijkheid eng moet worden uitgelegd.<sup>34</sup> Haak stelt dat bij de beoordeling van artistieke werken dit gezichtspunt beoogt dat de fraaiheid ervan wordt beoordeeld vanuit kunsthistorisch perspectief. De mening van kunsthistorici kan hierbij van belang zijn.<sup>35</sup> Ik sluit mij aan bij deze opvatting van Haak. Toch vind ik dit gezichtspunt iet-

wat opmerkelijk. Door het gezichtspunt van de aard van de warencategorie houdt een rechter namelijk al rekening met de vraag of een vorm artistiek is of niet. De toegevoegde waarde van dit gezichtspunt lijkt mij daarom ook niet groot.

## 4. Het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt

Het volgende te bespreken gezichtspunt, het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, is ietwat opmerkelijk. Dit gezichtspunt doet namelijk denken aan het leerstuk van het onderscheidend vermogen van een vormmerk.

Een vorm heeft volgens het Hof van Justitie in beginsel geen onderscheidend vermogen.<sup>36</sup> Dit is alleen anders als een vorm significant afwijkt van de norm van de markt of hetgeen in de betrokken sector gangbaar is.<sup>37</sup> Het gezichtspunt 'het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt' doet zich met dit in gedachte, voor als een tegenstrijdigheid.<sup>38</sup> De bewoording doet namelijk vermoeden dat een onderscheidende vorm (een vorm die significant afwijkt) eerder te gelden heeft als een vorm die onder de wezenlijke waarde-exceptie valt. Het leidt tot een eigenaardige situatie: significante afwijking van de norm van de markt is nodig voor onderscheidend vermogen, maar deze afwijking is ook een gezichtspunt voor de weigering of nietigheid van de vorm als merk.

### 4.1 Het ingeburgerde vormmerk

De enige niet-tegenstrijdige uitleg van dit gezichtspunt is dat het alleen geldt voor de beoordeling van vormmerken die zijn ingeburgerd. Vormen die zijn ingeburgerd hoeven namelijk niet significant af te wijken van andere vormen voor het vereiste onderscheidende vermogen.<sup>39</sup> Met dit gezichtspunt onderwerpt het Hof ingeburgerde vormen alsnog aan het vereiste van de significante afwijking. In het licht van de gedachte van de wezenlijke waarde-exceptie is dit te verklaren. Ter herinnering: de exceptie beoogt te voorkomen dat door de toekenning van een merkrecht op een vorm of een ander kenmerk de concurrentie dusdanig wordt gehinderd dat zij niet meer vrij is om bepaalde waren op de markt te brengen. Binnen dit algemene belang lijkt onderscheid tussen ingeburgerde en niet-ingeburgerde vormen niet wenselijk. Bij de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie is de vraag namelijk niet of de vorm een herkomstfunctie heeft of niet, maar of het wenselijk is dat de vorm een eeuwigdurende bescherming geniet waarvan de concurrentie marktbelemmering kan ondervinden.<sup>40</sup> Een ingeburgerde vorm kan net zo goed de concurrentie belemmeren met een merkrecht: het algemeen belang dat ten grondslag ligt

aan de exceptie is niet plotseling afwezig als een vorm inburgerd.<sup>41</sup>

Dat dit gezichtspunt niet tegenstrijdig is bij een inburgerde vorm, maakt het daarentegen nog niet logisch; verre van zelfs. De hele reden waarom de eis van de significante afwijking wordt gesteld aan een vorm is juist omdat een vorm in beginsel geen onderscheidend vermogen zou hebben.<sup>42</sup> De rechtvaardiging van de toepassing van dit gezichtspunt bij een ingeburgerde vorm ontbreekt dus: een inburgerde vorm heeft bij uitstek onderscheidend vermogen.

#### 4.2 Gömböc en andere vormen op de markt

Opvallend is dat ondanks de bezwaren die zijn aan te dragen tegen dit gezichtspunt, het Hof van Justitie in het recente arrest *Gömböc* nadruk lijkt te leggen op dit gezichtspunt en in hiërarchie hoger lijkt te plaatsen dan veel van de andere gezichtspunten.<sup>43</sup> Het Hof stelt dat bij de analyse van de wezenlijke waarde-exceptie, naast de perceptie van het publiek, met name het verschil tussen de vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt zijn, belangrijk is.<sup>44</sup> Waarom met name dit gezichtspunt belangrijk is, maakt het Hof niet duidelijk.

### 5. Het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren

In tegenstelling tot het vorige besproken gezichtspunt, is het gezichtspunt 'het significante verschil in prijs in vergelijking met soortgelijke waren' zeer duidelijk. Illustratief voor dit gezichtspunt is het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage in het geschil tussen Stokke en Hauck.<sup>45</sup> In dit vonnis concludeert de rechtbank dat de Tripp Trapp-stoel van Stokke nagenoeg gelijk is aan de vermeend inbreukmakende stoelen van Hauck, waarbij een van de weinige aanwijsbare verschillen de vormgeving is. Eveneens concludeert de rechtbank dat de Tripp Trapp-stoel van Stokke twee keer zo duur is als de stoelen van Hauck. Dit leidt de rechtbank tot het oordeel dat de vormgeving van de Tripp Trapp-stoel dit prijsverschil verklaart. Aldus geeft de vormgeving een wezenlijke waarde aan de waar en is de wezenlijke waarde-exceptie van toepassing volgens de rechtbank. De gedachtegang is te volgen. Uiteraard kan een prijsverschil worden verklaard door de verschillende vormgeving van producten.

Hoewel dit gezichtspunt duidelijk is, schuilt er wel een gevaar in de toepassing van dit gezichtspunt. Een prijsverschil kan inderdaad worden verklaard door een verschil in vormgeving, maar kan ook door andere factoren worden bepaald, zoals de betrouwbaarheid van een product of de reputatie die de onderneming achter het merk geniet.<sup>46</sup> Dit is een valkuil van dit gezichtspunt waar de rechter waakzaam voor moet zijn. Wat de rechter in feite doet bij de toepassing van dit gezichtspunt, is de marktwaarde van

producten vergelijken. Hierbij zal de waarde van de vorm of het kenmerk niet achterhaald kunnen worden in het geval de vergeleken producten, afgezien van de vorm of het kenmerk zelf, niet volledig identiek zijn. Het blijft dan gissen waar welke waarde naar te herleiden is.<sup>47</sup> Haak merkt naar mijn mening terecht op dat, in het geval het prijsverschil niet aantoonbaar te herleiden is tot de vorm (of het kenmerk), het prijsverschil geen rol behoort te spelen in de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie.

De slotsom is dat bij een opvallend verschil in prijs de rechter dit alleen moet meenemen bij de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie in het geval dit prijsverschil met zekerheid te herleiden is tot de vorm of het kenmerk. In het geval dat het prijsverschil met zekerheid te herleiden is tot de vorm of het kenmerk, is dit een sterke indicatie voor toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.

### 6. De ontwikkeling van een reclamestrategie met nadruk op esthetische kenmerken

Het volgende gezichtspunt, de ontwikkeling van een reclamestrategie met nadruk op esthetische kenmerken, is voordat het arrest *Hauck/Stokke* is gewezen door het Hof van Justitie al toegepast door het Europees Gerecht. In het *Bang & Olufsen*-arrest acht het Gerecht de reclamestrategie van Bang & Olufsen ten aanzien van een potloodvormige geluidsspeaker doorslaggevend voor de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.<sup>48</sup> Bepaalde auteurs noemen dit gezichtspunt van het Hof een vervelend knelpunt.<sup>49</sup> Terecht wordt benoemd dat het gezichtspunt vervelende consequenties heeft voor vormmerkhouders. Een vorm moet immers voor zijn onderscheidend vermogen significant afwijken van de norm van de markt of hetgeen in de betrokken sector gangbaar is. Welke merkhouder zou vervolgens niet zijn significant afwijkende design gebruiken bij het presenteren van zijn waar? Afgezien van het feit dat het gebruikelijke marktpraktijk is om juist het product aan te prijzen met de bestanddelen van de waar die onderscheidend zijn, druist het gezichtspunt ook enigszins in tegen de gedachte van het merkenrecht zelf.<sup>50</sup> De merkhouder voert de vorm of het kenmerk namelijk niet alleen in zijn reclame omdat deze fraai is, maar ook (voornamelijk) omdat het fungeert als herkomstteken. Het leidt tot de opmerkelijke situatie dat de merkhouder zijn eigen merk de das om kan doen als hij het design gebruikt bij het aanprijzen van zijn product.<sup>51</sup>

#### 6.1 Veranderlijkheid van een waarde

Ook roept dit gezichtspunt de vraag op of de wezenlijke waarde-exceptie wel geschikt is als absolute weigeringsgrond. In *Bang & Olufsen* overweegt het Gerecht dat de esthetische kenmerken van het design van de luidspreker als eerste worden bena-

41 Zie voor dit laatste punt ook Visser, 'Het vormmerk is dood', in: Verschuur, Geerts & Van Oerle, *gIElen, een bekend begrip*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 402.

42 Al is ook dit uitgangspunt op zichzelf in twijfel te trekken, zie bijv. Teunissen, 'Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark package', *IER* 2016/45, p. 306 en van Gaal, 'Bescherming van niet-traditionele merken', *BMM* 2019/2, p. 51.

43 Dit tezamen met het gezichtspunt 'de perceptie van het publiek' dat later in deze bijdrage wordt besproken.

44 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 46.

45 Rb. 's-Gravenhage 4 oktober 2000, *IER* 2000/67 (*Stokke/Hauck*).

46 Vgl. HvJ EU 18 september 2014, *BIE* 2015/11, m.nt. Haak (*Hauck/Stokke*), punt 16 van de annotatie.

47 Bus, 'Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?', *BMM* 2002, p. 179.

48 GvEA 6 oktober 2011, *BIE* 2012/18, m.nt. Cohen Jehoram (*Bang & Olufsen*).

49 Vgl. HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, NJ 2015/349, m.nt. Gielen, *BIE* 2015/11, m.nt. Haak, *IER* 2015/24, m.nt. Pinckaers (*Hauck/Stokke*) en Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *I.R.D.I.* 2016.

50 Zie ook Bus, 'Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden: een hanteerbare uitzondering?', *BMM* 2002, p. 177. Zie in deze zin ook de Richtsnoeren van de EUIPO van 2 januari 2020, het merkenrecht, deel B, sectie 4, hoofdstuk 6, punt 4, waar staat "[...] that in modern business there is no product of industrial utility that has not been the subject of study, research and industrial design before its eventual launch on the market".

51 Vgl. ook Wijn Nobel en ten Doeschate, 'Non traditional designs. Een verkenning van niet-traditionele modellen', *BMM* 2/2019, p. 42-43. Zie tevens Matheson e.a., 'Study Question-General Joint liability for IP infringement', AIPPI summary report 2018, p. 8, waarin de schrijvers het treffend omschrijven met de zin: "Good design is punished."

- 52 GvEA 6 oktober 2011, T-508/08 (*Bang & Olufsen*), punt 75.
- 53 Aanvullende concl. van A-G Szpunar van 6 februari 2018, C-163/16 (*Louboutin*), punt 51.
- 54 Zie over dit starre karakter van absolute weigeringsgronden in het kader van de wezenlijke waarde-exceptie ook Quaedvlieg, 'Absolute merkuitsluitingen: wezenlijke waarde en aard van de waar in het licht van de anti-monopolieratio', *I.R.D.I.* 2016, p. 54. Tevens blijkt dit starre karakter van de wezenlijke waarde-exceptie uit HvJ EG 20 september 2007, *IER* 2007/99, m.nt. Quanjel-Schreurs (*G-Star/Benetton*). Dit laatste naar het oordeel van de Hoge Raad, zie HR 3 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1225 (*G-star/Benetton*), r.o. 3.4. Zie in deze zin ook het Max Planck Instituut, 'Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System', München: 2011, p. 72-73.
- 55 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13 (*Hauck/Stokke*), punt 33-34 en HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 44.
- 56 Concl. van A-G Verkade van 14 oktober 2011 (*Revillon/Trianon*).
- 57 Zie bijv. Gielen, annotatie onder *Hauck/Stokke*, NJ 2015/349 en Haak, annotatie onder *Hauck/Stokke*, *BIE* 2015/11. Zie ook Verschuur, 'De wezenlijke waarde van de waar: een waarlijk wonderlijk wezen', *IER* 2012/76, waar Verschuur al voor *Hauck/Stokke* pleitte voor meer aandacht voor de perceptie van het publiek.
- 58 Zie bijv. Kur, 'Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality', München: 2011.
- 59 Vgl. Kur, 'Too Pretty to Protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality', München: 2011, p. 18. Zie over dit exacte punt ook het Max Planck Instituut, 'Study On the Overall Functioning of the European Trade Mark System', München: 2011, p. 73.
- 60 HvJ EU 18 september 2014, NJ 2015/349, m.nt. Gielen (*Hauck/Stokke*), punt 7 van de annotatie. HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 40, 46 en punt 58. Zie ook de concl. van A-G Szpunar van 14 mei 2014 (*Hauck/Stokke*), punt 80-85.

drukt, *waardoor* het een wezenlijk argument is bij de verkoopbevordering.<sup>52</sup> Het Gerecht impliceert met deze overweging dat de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie veranderlijk is. Indien de vorm van de luidspreker namelijk niet onderdeel was geweest van een marktstrategie, zou deze immers minder snel wezenlijk zijn geweest bij de aankoopbeslissing van het publiek. Een reclamestrategie kan dus zorgen dat een vorm of een kenmerk onder de wezenlijke waarde-exceptie valt, waar dit vóór de reclamestrategie niet het geval was. Ook A-G Szpunar stelt in zijn aanvullende conclusie bij het *Louboutin*-arrest dat de waarde van kenmerken veranderlijk is en dat een bepaald kenmerk, verschillend van moment tot moment, wel of niet onder de wezenlijke waarde-exceptie kan vallen.<sup>53</sup> Dit acht ik onverenigbaar met het starre en definitieve karakter van een absolute weigeringsgrond.<sup>54</sup>

## 7. De perceptie van het relevante publiek

Het laatste gezichtspunt dat nog besproken moet worden, is de perceptie van het relevante publiek. Het Hof oordeelt dat de perceptie van het relevante publiek een nuttig criterium is bij de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie, maar dat het niet doorslaggevend is.<sup>55</sup> Een aantal auteurs dicht de perceptie van het relevante publiek een meer dominante rol toe voor de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie. Deze gewilde nadruk op de perceptie van het relevante publiek werd al door Verkade betoogd in zijn conclusie bij het arrest *Revillon/Trianon*<sup>56</sup> en heeft sindsdien bijval gekregen.<sup>57</sup> Sommige auteurs zijn daarentegen meer terughoudend.<sup>58</sup> Er lijkt dus, in ieder geval tot op zekere hoogte, een bepaalde voorkeur te zijn voor de perceptie van het publiek als beoordelingselement. Deze voorkeur ligt verscholen in de aanname dat juist de consument kan aangeven waarom hij overgaat tot een bepaalde aankoop en of hij bereid is om meer te betalen voor een product omdat het fraai is vormgegeven. De gewilde nadruk op de perceptie van het publiek is logisch. Wel zitten er een aantal haken en ogen aan de toepassing van dit gezichtspunt bij de wezenlijke waarde-exceptie, die niet uit het oog moeten worden verloren.

### 7.1 Valkuilen bij de perceptie van het publiek

Een eerste valkuil bij de perceptie van het publiek is dat de consument vaak niet zal kunnen reconstrueren welke rol de vorm of een bepaald kenmerk heeft gespeeld in de uitgevoerde aankoopbeslissing. Een bijkomend gevaar hierbij is dat de aankoopbeslissing van producten, die zijn aangeschaft omwille van de populariteit of de bekendheid van de onderneming achter de vorm of het kenmerk, teruggevoerd gaat worden op deze populariteit of bekendheid. Dit terwijl de aankoopbeslissing in werkelijkheid ergens anders door is bepaald, bijvoorbeeld door de associaties die op basis van het merk zijn opgeroe-

pen. Het feit dat een vorm of een kenmerk als herkomstteken fungeert, werkt bij dit gezichtspunt in het nadeel van de merkhouders. Dit is de consument nauwelijks kwalijk te nemen: het is vrijwel onmogelijk voor een consument om te deduceren waarom een specifieke aankoop is gedaan. Uiteraard grijpt de consument dan terug op hetgeen hij kent om te verklaren waarom een aankoop is gedaan.

In het verlengde van de vorige valkuil, moet men zich bewust zijn van het feit dat publieke opinie veranderlijk is en in staat om, van het ene op andere moment, om te slaan.<sup>59</sup> Dit geldt helemaal ten aanzien van de vraag of het publiek iets mooi of fraai vindt. De rechter moet goed doordrongen zijn van het feit dat de perceptie van het publiek een momentopname is. Dit betekent dat alleen (zeer) actueel onderzoek naar deze perceptie nuttig kan zijn bij de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie.

Een laatste probleem bij de perceptie van het publiek is hetgeen Verkade in zijn conclusie bij het arrest *Revillon/Trianon* al aan de kaak heeft gesteld: het is moeilijk om vast te stellen ten opzichte van welk publiek de wezenlijke waarde-exceptie moet worden toegepast. Afhankelijk van het gekozen publiek, zal een vorm of een ander kenmerk meer of minder wezenlijk zijn voor de aankoopbeslissing. Mensen met wat minder geld zullen minder snel waarde hechten aan een vorm of een bepaald kenmerk dan mensen die er financieel warmpjes bijzitten.

### 7.2 Het nut van de perceptie van het publiek

Ondanks de genoemde problemen die kunnen spelen bij dit gezichtspunt, kan de perceptie van het publiek zeker nuttig zijn bij de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie. De rechter moet wel goed in de gaten houden of de genoemde problemen een rol spelen in het geding. Blijken de genoemde problemen in een concreet geval voor onzekerheid te zorgen over de betrouwbaarheid van de uitkomst van een onderzoek naar de perceptie van het publiek, dan kan de rechter mijns inziens het beste niet te veel waarde hechten aan deze uitkomst.

## 8. De gezichtspunten en hun verhouding tot esthetiek

Een laatste vraag die bij de gezichtspunten van *Hauck/Stokke* speelt, centreert zich rondom het begrip 'esthetiek'. Zoals al een aantal keer gezegd, lijkt het Hof de toepassing van de wezenlijke waarde-exceptie vooral wenselijk te achten bij aantrekkelijke en/of esthetische vormgeving.<sup>60</sup> Dit doet de prangende vraag rijzen wat dan precies 'esthetiek' is en hoe de verschillende gezichtspunten zoals besproken zich verhouden tot esthetiek. Wat het begrip 'esthetiek' volgens het Hof inhoudt legt hij niet uit in *Hauck/Stokke*, maar in een ander arrest doet het Hof dit wel.

### 8.1 Het Cofemel-arrest en esthetiek

In het arrest *Cofemel/G-star* speelt de vraag of G-star auteursrecht heeft op kleding met daarop de tekst 'G-star RAW'. De kledingstukken in kwestie zouden, al dan niet, esthetisch zijn en de verwijzende rechter vroeg zich af of dit een voorwaarde is die mag worden gesteld om een kledingstuk te kwalificeren als 'werk' in de zin van het auteursrecht. Het Hof overweegt, voor zover hier van belang, dat een 'esthetisch effect dat door een model kan worden opgewekt het resultaat is van een intrinsiek subjectieve sensatie van schoonheid die wordt ervaren door elke persoon die ernaar kijkt. Bijgevolg maakt dit subjectieve effect het op zichzelf niet mogelijk om te concluderen dat er sprake is van een met voldoende nauwkeurigheid en objectiviteit identificeerbaar voorwerp [...]'.<sup>61</sup>

Ondanks dat dit arrest is geweest in het kader van het auteursrecht (en de verhouding tot het modellenrecht) gaat de redenering van het Hof net zo goed op voor het merkenrecht. Het Hof analyseert immers het begrip 'esthetiek' op zichzelf. Het spreekt boekdelen dat het Hof in een andere context dan de wezenlijke waarde-exceptie aangeeft dat esthetiek volledig subjectief is. Het Hof concludeert dan ook in *Cofemel/G-star* dat op basis van esthetisch visuele effecten geen sprake kan zijn van een auteursrechtelijk beschermd werk.<sup>62</sup>

De redenering van het Hof is op dit punt mijns inziens logisch, maar het is moeilijk te rijmen met de rol van het begrip 'esthetiek' bij de wezenlijke waarde-exceptie. Waarom in het kader van de wezenlijke waarde-exceptie esthetiek wel een dominante rol kan spelen, is mij niet duidelijk. Esthetiek is immers 'niet voldoende nauwkeurig en objectief identificeerbaar en het resultaat van een intrinsieke subjectieve sensatie'. Het Hof lijkt mij hier dan ook te meten met twee maten, waar het merkenrecht aan het kortste eind trekt.

### 9. Ontwikkelingen en afsluitende woorden

De wezenlijke waarde-exceptie is omhuld met mystérie. Het Hof heeft gepoogd om de exceptie te voorzien van meer duidelijkheid, door een aantal gezichtspunten te geven. Dit is daarentegen niet zonder meer gelukt, omdat het Hof over de invulling van de gezichtspunten met geen woord heeft gerept.

Hier komt bij dat een recente ontwikkeling omtrent de wezenlijke waarde-exceptie tegenstrijdig lijkt te zijn met een aantal gezichtspunten zoals het Hof deze heeft gegeven. Deze ontwikkeling betreft het beginsel dat de beoordeling van de wezenlijke waarde-exceptie alleen waarden mag meenemen die herleidbaar zijn tot de vorm of het kenmerk zelf: de zogenoemde intrinsieke waarde-doctrine.<sup>63</sup> Het Hof heeft in het recente *Gömböc*-arrest dit uitgangspunt van de intrinsieke waarde omarmd. Het Hof stelt in *Gömböc* dat de wezenlijke waarde-exceptie alleen mag worden toegepast op basis van objectieve en betrouwbare gegevens, waaruit blijkt dat de keuze van de consument om de betrokken waar te kopen in hoge mate wordt bepaald door de vorm of het kenmerk zelf.<sup>64</sup>

De intrinsieke waarde-doctrine is simpelweg onverengbaar met gezichtspunten als de ontwikkeling van een reclamestrategie en het verschil tussen het kenmerk of de vorm en de rest van de markt. Deze gezichtspunten brengen immers niet de waarde van de vorm of het kenmerk *an sich* in beeld, maar waarden die te herleiden zijn tot de goodwill en investeringen van de merkhouder. Het is te hopen dat het Hof van Justitie zich in de toekomst nog gaat wagen aan de uitleg van de gezichtspunten. Tot die tijd kan terecht worden gesteld dat de wezenlijke waarde-exceptie een heus *Lawyers Paradise* is.

*Utrecht, september 2020*

61 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17 (*Cofemel/G-star*), punt 53.

62 HvJ EU 12 september 2019, C-683/17 (*Cofemel/G-star*), punt 56.

63 Deze doctrine is voornamelijk te vinden in toetsingen van het EUIPO, zie bijv. EUIPO Kamer van Beroep 18 maart 2015, T-664/2011/5 (*Vitra stoel*) en EUIPO 22 mei 2019, IEF 18484 (*Van Haren/Louboutin*).

64 HvJ EU 23 april 2020, C-237/19 (*Gömböc*), punt 41, 47 en 59. Zie ook expliciet het dictum onder punt 2.