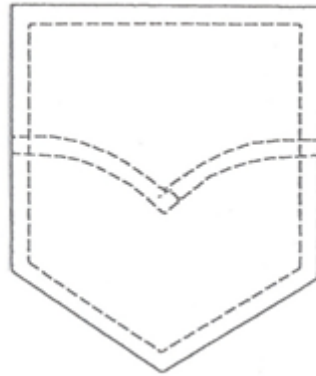


Hoe een stiksel een naam kan worden

Verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken



(Bron: ECLI:EU:C:2006:264)



**Universiteit
Utrecht**

30 juni 2023

Dennis Bruikman, 4401549

Masterscriptie, Universiteit Utrecht

LLM Intellectueel Eigendomsrecht, Innovatie en Technologie

Onder begeleiding van Jorn Torenbosch

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
1.1 Aanleiding.....	4
1.2 Onderzoeksvraag.....	4
1.3 Methodologie.....	4
1.4 Maatschappelijke en rechtswetenschappelijke relevantie.....	5
1.5 Lijst met afkortingen.....	6
1.6 Leeswijzer.....	6
2 Wat is verwording tot soortnaam?.....	7
2.1 Functies van een merk.....	7
2.2 Inschrijving en verval.....	7
2.3 De in de handel gebruikelijke benaming.....	8
2.4 De onderliggende gedachte.....	9
2.4.1 Het perspectief van de consument.....	9
2.4.2 De markt en eerlijke concurrentie.....	10
3 De regels omtrent verwording tot soortnaam.....	11
3.1 Het ontstaan.....	11
3.2 De jurisprudentie over verwording tot soortnaam.....	11
3.2.1 Het relevante moment.....	12
3.2.2 Het relevante publiek.....	12
3.2.3 De schuldvraag.....	13
3.3 De regels samengevat.....	15
4 Onduidelijkheid en discussie over verwording tot soortnaam.....	16
4.1 Verval of geen verval, dat is de vraag.....	16
4.2 Het toedoen en nalaten van de merkhouder-criterium.....	17
4.2.3 Een niet-onderscheidend onderscheidingsteken.....	19
4.2.4 Een beschermde soortnaam als troostprijs.....	20
4.2.5 Bijna altijd een beetje schuldig.....	21
4.2.6 Een economisch argument.....	21
4.3 Kan een beeldmerk ook een soortnaam zijn?.....	21
4.3.1 Een naam moet een woord zijn.....	22
4.3.2 Verwording tot soortnaam?.....	22
4.3.3 De meeuw als pionier van soortnaamgevingen?.....	23
4.3.4 De Hoge Raad gaat om.....	24
4.3.4.1 Een talenkwestie.....	24
5 Toepassing van de regels bij niet-woordmerken.....	26
5.1 Betrokken merken en het relevante moment.....	27
5.2 Toedoen en nalatigheid bij houders van niet-woordmerken.....	28
5.2.1 Het introduceren van een generieke aanduiding?.....	28
5.2.2 Optreden tegen inbreuk.....	28
5.2.3 Juist gebruik door de merkhouder en anderen.....	29
5.2.4 Weergave van het merk in (beeld)woordenboeken?.....	29

5.3 De in de handel gebruikelijke aanduiding.....	30
5.4 Waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.....	31
6 Conclusie.....	32
7 Bronnen.....	35
7.1 Bibliografie.....	35
7.2 Jurisprudentielijst.....	38
7.3 Wetgeving.....	38

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Het wordt wel gezegd dat verwording tot soortnaam in het merkenrecht niet exclusief is voorbehouden aan woordmerken en dat alle soorten merken in beginsel kunnen verworden tot soortnaam. Toch is verwording tot soortnaam van oudsher een zeer taalkundig fenomeen, denk bijvoorbeeld aan vaseline, hagelslag en frisbee welke vroeger merknamen waren. Ook lijkt de term 'soortnaam' specifiek naar woordmerken te verwijzen. Bovendien zijn bijna alle voorbeelden van tot soortnaam verworden merken woordmerken, en is de literatuur over het onderwerp grotendeels beperkt tot woordmerken. Het is daarom niet onmiddellijk duidelijk of, en zo ja hoe, de regels omtrent verwording tot soortnaam toepasbaar zouden zijn op andere soorten merken dan woordmerken. Daarom wordt in dit onderzoek verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken geanalyseerd.

1.2 Onderzoeksvraag

Om de verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken te onderzoeken wordt in deze scriptie de volgende onderzoeksvraag beantwoord:

In hoeverre is de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de Hoge Raad omtrent verwording tot soortnaam, zoals beschreven in artikel 2.27 lid 1(a) BVIE, toepasbaar op gevallen van verwording tot soortaanduiding bij niet-woordmerken in het Benelux merkenrecht?

De deelvragen die beantwoord zullen worden om tot een antwoord op de bovenstaande vraag te komen zijn de volgende:

1. Wat is verwording tot soortnaam?
2. Wat zijn de bestaande regels omtrent verwording tot soortnaam in het Benelux merkenrecht?
3. Waarover bestaat nog discussie of onduidelijkheid met betrekking tot de jurisprudentie van het Hof van Justitie aangaande verwording tot soortnaam?
4. Zijn de bestaande regels omtrent verwording tot soortnaam taalkundig van aard, en hoe beïnvloedt dat de toepassing van de regels bij niet-woordmerken?
5. Indien de taalkundige aard van de regels omtrent verwording tot soortnaam problemen oplevert voor de toepassing ervan op niet-woordmerken, hoe kunnen die problemen dan worden opgelost?

1.3 Methodologie

De methodologie van dit onderzoek is gebaseerd op een combinatie van literatuur- en jurisprudentieonderzoek. Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk eerst een theoretisch en juridisch kader te schetsen. De eerste stap is het begrijpen van verwording tot soortnaam in het algemeen, de rol die het leerstuk

speelt in het merkenrecht en waarom een tot soortnaam verworpen merk vervallen kan worden verklaard. Het is belangrijk de rol die merken vervullen en de onderliggende gedachte van verwording tot soortnaam te begrijpen om de toepassing bij niet-woordmerken te kunnen analyseren. Daarom ga ik juridische artikelen, boeken en commentaren en relevante jurisprudentie bestuderen om het theoretische kader omtrent verwording tot soortnaam te schetsen.

Vervolgens schets ik het juridische kader door de bestaande regels omtrent verwording tot soortnaam en de punten van discussie over verwording tot soortnaam uit te lichten. Om de toepassing van verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken te analyseren is het belangrijk de regels, jurisprudentie, onduidelijkheden en discussies te begrijpen. Daarom zal ik de gecodificeerde regels en de toelichtingen uit de jurisprudentie over de interpretatie en toepassing van die regels belichten en de verschillende standpunten over discussies op het gebied van verwording tot soortnaam aandacht geven. Daarna kan ik, met de volledige achtergrond van de regels voor verwording tot soortnaam, de toepassing van die regels bij niet-woordmerken analyseren. Daartoe neem ik een specifiek beeldmerk als voorbeeld en bespreek ik de regels een voor een om te achterhalen hoe die kunnen worden toegepast op dat merk. Ten slotte kom ik tot conclusies over verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken.

1.4 Maatschappelijke en rechtswetenschappelijke relevantie

Het merkenrecht speelt een belangrijke rol voor de onverstoord marktwerking en de consumentenbescherming.¹ Merken dienen enerzijds ter bescherming van bedrijven en merkhouders zodat zij zich kunnen onderscheiden op de markt en kunnen profiteren van hun opgebouwde reputatie. Aan de andere kant hebben merken een net zo belangrijke functie in het beschermen van consumenten door te zorgen dat zij merken kunnen herkennen en bij een aankoop krijgen wat ze denken te kopen. Verwording tot soortnaam is dan ook belangrijk voor consumenten omdat het het gebruik van onderscheidende tekens stimuleert in plaats van generieke aanduidingen die niet kunnen functioneren zoals merken zijn bedoeld. Zo wordt verwarring voorkomen en kunnen consumenten vertrouwen op hun kennis van merken uit bijvoorbeeld reclames of eerdere ervaringen.²

Verwording tot soortnaam, een onderdeel van het merkenrecht, is ook van groot belang voor de eerlijke concurrentie. Het moet bedrijven immers vrij staan als deel van hun marketing merken te ontwikkelen, maar soortnamen en standaard aanduidingen die horen bij een bepaald product of een productcategorie moeten vrij te gebruiken zijn door alle concurrenten op de desbetreffende markt.

¹ HvJ 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips.Remington*), r.o. 30.

² Punt 16 van de considerans van Richtlijn 2015/2436 (*Merkenrichtlijn*) wijst op het belang van het voorkomen van verwarring.

Ten slotte speelt verwording tot soortnaam in het merkenrecht een rol in het stimuleren van innovatie en creativiteit door merkhouders aan te sporen tot het ontwikkelen van unieke merken en producten met veel onderscheidingsvermogen. Zo profiteren de economie, de arbeidsmarkt en de samenleving als geheel van het merkenrecht en de regels omtrent verwording tot soortnaam.

Met name in de EU, waar consumentenbescherming en eerlijke concurrentie hoog in het vaandel staan, is de ontwikkeling van deze regels van belang. Nu verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken vragen, onduidelijkheid en rechtsonzekerheid oplevert, levert dit onderzoek een waardevolle bijdrage aan de rechtswetenschappelijke ontwikkeling van het merkenrecht.

1.5 Lijst met afkortingen

BBIE:	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BenGH:	Benelux-Gerechtshof
BMM:	Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht
BMW:	De Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken
BOIP:	Benelux Office for Intellectual Property
BVIE:	Benelux-Verdrag Inzake de Intellectuele Eigendom
EU:	Europese Unie
EUIPO:	European Union Intellectual Property Office
HR:	Hoge Raad der Nederlanden
HvB:	Hof van Beroep
HvJ:	Hof van Justitie van de Europese Unie
IER:	Intellectuele Eigendom & Reclamerecht
MvT:	Memorie van Toelichting
OHIM:	Office for Harmonisation in the Internal Market
T&C IE:	Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom
VWEU:	Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van merken in het merkenrecht en hoe verwording tot soortnaam aansluit bij die functies. Verder wordt toegelicht wat verwording tot soortnaam inhoudt, waarom het fenomeen bestaat en op welke grondslagen van het merkenrecht het is gebaseerd.

Hoofdstuk 3 belicht de bestaande regels omtrent verwording tot soortnaam. Hierbij worden zowel de gecodificeerde hoofdregel als de regels uit de jurisprudentie over de interpretatie en toepassing van de hoofdregel behandeld.

In hoofdstuk 4 worden drie punten van discussie met betrekking tot verwording tot soortnaam uitgelicht en worden de verschillende relevante standpunten belicht.

Hoofdstuk 5 gaat verder in op de regels die in hoofdstuk 3 zijn behandeld en bespreekt een voor een hoe deze al dan niet toepasbaar zijn op een niet-woordmerk.

In hoofdstuk 6 worden de conclusies gepresenteerd over verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken en wordt ingegaan op het verschil tussen woord- en andere merken als het op verwording tot soortnaam aankomt.

2 Wat is verwording tot soortnaam?

2.1 Functies van een merk

In de basis worden merken gebruikt om producten of diensten van het ene bedrijf te onderscheiden van die van andere bedrijven. Echter, in literatuur worden vaak verschillende functies aan merken toegekend, zoals de herkomstfunctie, de goodwillfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie of de communicatiefunctie, het opbouwen van een reputatie en de kwaliteitsgarantie.³ Desondanks is de herkomstfunctie de echte kern van het merkenrecht en die functie wordt door het Hof van Justitie dan ook als de meest belangrijke erkend.⁴ Mijns inziens is dat misschien zelfs de enige functie van het merkenrecht en zijn de andere genoemde functies slechts uitingen van de herkomstfunctie. De herkomstfunctie stelt consumenten in staat bij het herkennen van een merk te weten dat het product van dezelfde onderneming afkomstig is als andere keren wanneer zij dat merk hebben herkend. Het is die herkenning van de herkomstfunctie die ondernemingen bijvoorbeeld in staat stelt een reputatie voor hun merk en goodwill op te bouwen of effectief reclame te maken. Zo vloeien de verschillende functies van merken allemaal voort uit de herkomstaanduidende functie. De enige functie van een merk die daadwerkelijk los staat van de herkomstfunctie is het feit dat een merk op zichzelf enige aantrekkingskracht kan hebben en zo waarde aan het product kan toevoegen.⁵ Deze functie wordt wel enigszins beperkt door de wezenlijke waarde-exceptie voor vormmerken.⁶ Die uitzondering stelt dat vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, denk daarbij met name de aantrekkelijkheid van de vorm voor consumenten, niet merkenrechtelijk beschermd kunnen worden.⁷

³ P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 264; en T.C. Jehoram, C. van Nispen en T. Huydecoper, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 9-13.

⁴ Zie bijvoorbeeld: HvJ 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651 (*Arsenal/Reed*), r.o. 47-48.

⁵ T.C. Jehoram, C. van Nispen en T. Huydecoper, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 13.

⁶ Art. 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE.

⁷ P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 297.

2.2 Inschrijving en verval

Verwording tot soortnaam in het merkenrecht is een grond voor vervallenverklaring van een ingeschreven merk. Het Benelux merkenrecht kent een stelsel van inschrijving, wat betekent dat een merk alleen geldig is wanneer het is ingeschreven in het merkenregister. Dat kan in het BOIP merkenregister zijn, voor Benelux merken geldig in België, Nederland en Luxemburg, of het EUIPO merkenregister voor uniemerken geldig in de hele EU, inclusief de Benelux. Een ingeschreven merk kan uit het register worden verwijderd na nietigheid of verval. Nietigheid en verval lijken op elkaar omdat in beide gevallen een ingeschreven merk ongeldig wordt verklaard en uit het register wordt verwijderd. Het verschil is dat nietigheid geldt voor merken die in de eerste instantie al niet toegewezen hadden moeten worden en de nietigheid geldt dan ook met terugwerkende kracht.⁸ Verval betreft daarentegen merken die eerst geldig waren maar later niet meer en daarom ongeldig worden verklaard. Een vervallenverklaring geldt daarom niet met terugwerkende kracht maar is pas van toepassing vanaf het moment van het verzoek tot vervallenverklaring.⁹

2.3 De in de handel gebruikelijke benaming

Verwording tot soortnaam is dus een grond voor vervallenverklaring, en zoals de naam al aangeeft geldt het voor merken die soortnamen zijn geworden. Echter, de term soortnaam, noch de term verwording, komt voor in de wetgeving. Verwording tot soortnaam is de Nederlandse naam voor het fenomeen,¹⁰ maar de bewoording in het BVIE is als volgt:

“Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven, door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.”¹¹

In plaats van verwording tot soortnaam wordt het fenomeen in de wet dus beschreven als verwording tot ‘de in de handel gebruikelijke benaming’. Verwording tot soortnaam wordt tegenwoordig ook wel verwording tot soortaanduiding genoemd.¹² Deze nuance is van belang omdat het fenomeen zich niet (meer) beperkt tot woordmerken zoals de term ‘soortnaam’ lijkt te impliceren. De bredere term ‘soortaanduiding’ dekt het fenomeen beter nu alle soorten merken in beginsel kunnen verworden tot soortnaam, maar daarover later meer.

⁸ Art. 2.30nonies lid 5 BVIE.

⁹ Art. 2.30nonies lid 4 BVIE.

¹⁰ P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 426.

¹¹ Art. 2.27 lid 1 sub a BVIE.

¹² R. Holzauer, ‘IE-strategie - uitdagingen voor een groei-onderneming’, *thelegalgroup.nl blog* 26 september 2019.

Verwording tot soortnaam houdt dus in dat een merk dat eerst een legitiem merk was, met voldoende onderscheidend vermogen, door de populariteit van de waar of dienst, de succesvolle marketing of het veelvuldig gebruik en algemene bekendheid van het merk, zo standaard wordt dat het in feite een soortnaam is geworden van het desbetreffende soort product. Zo waren 'Hagelslag' en 'Vaseline' ooit merknamen die sindsdien zijn verworden tot soortnaam. Hagelslag was een merknaam van Venco maar door het veelvuldig gebruik van de term om te verwijzen naar vergelijkbare producten van verschillende producenten is het verworden tot soortnaam. Nu consumenten bij de term 'hagelslag' denken aan het strooibare broodbeleg in het algemeen, en niet aan een specifiek merk, heeft de naam niet langer onderscheidend vermogen, terwijl dat een van de belangrijkste vereisten is in het merkenrecht.¹³

2.4 De onderliggende gedachte

Het gebrek aan onderscheidend vermogen is dan ook de ratio achter de verwording tot soortnaam-regel, en rechtvaardigt de vervallenverklaring van een merk. Zoals besproken in paragraaf 2.1 is de herkomstfunctie de belangrijkste functie van een merk en merken kunnen alleen hun functie van herkomstaanduiding vervullen als ze over voldoende onderscheidend vermogen beschikken. Soortnamen, of soortaanwijzingen in het geval van niet-woordmerken, hebben dat onderscheidend vermogen niet. Beschrijvende tekens kunnen evenmin worden ingeschreven vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen en tot soortnaam verworden merken zijn in feite beschrijvend geworden. Een bedrijf zou voor een zonnebrillenmerk niet de merknaam 'Zonnebril' of 'Beschermende Kijkers' kunnen inschrijven omdat die termen beschrijvend zijn voor het product 'zonnebrillen'. Op dezelfde manier kan een merk dat eerst fantasievol was maar verworden is tot soortnaam niet langer een geldig merk zijn omdat het een product in het algemeen aanduidt en niet langer enkel het merk van een specifieke onderneming.

2.4.1 Het perspectief van de consument

Dat een tot soortnaam verworden merk niet naar behoren kan functioneren is ook te begrijpen vanuit het perspectief van consumenten. Voor consumenten zijn merken belangrijk als tekens van herkomstaanduiding. Door een teken en de associatie met het bijbehorende merk te herkennen weet de consument wat hij of zij koopt als hij bijvoorbeeld het merk herkent uit een reclame of eerdere ervaringen met het merk heeft gehad. Een teken dat een product in het algemeen aanduidt kan niet het merk van een bepaalde onderneming onderscheiden en vervult dus niet de door het merkenrecht beoogde functie. Deze herkomstaanduidende functie werkt natuurlijk twee kanten op. Waar consumenten erop willen kunnen vertrouwen dat zij bij het herkennen van een merk weten wat zij kopen, willen merkhouders een reputatie kunnen opbouwen voor hun merk en profiteren van hun marketinginspanningen. Met

¹³ Art. 2.1 lid a BVIE, merken zijn tekens die 'kunnen onderscheiden', hetgeen wijst op het belang van onderscheidend vermogen.

die belangrijkste functie van merken in het achterhoofd is het begrijpelijk dat een tot soortnaam verworven merk niet naar behoren kan functioneren. Marketing en het opbouwen van een reputatie is lastig wanneer consumenten bij het zien van een merk niet denken aan een specifieke aanbieder. Daarom gaan merkhouders vaak niet eens in verweer tegen het verval van hun merken als ze de bui van verwording tot soortnaam al zien hangen. Ze laten dan geregeld hun merk al vervallen, waardoor het gedwongen verval middels de wettelijke bepaling niet vaak voorkomt.¹⁴

2.4.2 De markt en eerlijke concurrentie

Ook is het belang van de grond voor vervallenverklaring te begrijpen, door het perspectief van vrije en eerlijke concurrentie te overwegen. In het belang van eerlijke concurrentie is het belangrijk dat verschillende concurrenten hun producten op een redelijke manier op de markt kunnen brengen. Het zou daarom oneerlijk zijn als anderen door de merkhouder van een gebruikelijk geworden merk zouden worden verhinderd dezelfde of soortgelijke waren op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden.¹⁵ Zo zou het de eerlijke concurrentie bijvoorbeeld niet bevorderen als Venco tot op de dag van vandaag exclusief bevoegd was de naam Hagelslag te gebruiken en concurrenten hun vergelijkbare product 'strooibare korrels' zouden moeten noemen, terwijl consumenten het product kennen als hagelslag.

De verschillende perspectieven en belangen van consumenten, merkhouders en hun concurrenten tonen de ratio achter de vervallingsgrond voor verwording tot soortnaam. Allemaal komen ze neer op hetzelfde principe: een tot soortnaam verworven merk heeft simpelweg niet het onderscheidend vermogen dat een merk nodig heeft. Het begrijpen van deze redenering is belangrijk omdat verwording tot soortnaam soms als wreed wordt gezien.¹⁶ Volgens sommigen is het gek of zelfs oneerlijk dat merkhouders in wezen worden gestraft voor hun succes.¹⁷ Als een product heel populair is en het bedrijf aan zeer succesvolle marketing doet zodat iedereen het merk kent, heeft het bedrijf het dan niet verdiend? Toch sluit de vervallingsgrond goed aan bij de grondslagen van het merkenrecht en de eerlijke concurrentie. Zoals benoemd, enerzijds omdat beschrijvende merken en soortnamen voor alle marktdeelnemers vrij beschikbaar moeten zijn en de verwording tot soortnaam bepaling soortnamen als het ware teruggeeft aan het publieke domein. Anderzijds ook omdat een soortnaam de functie die het merkenrecht voor ogen heeft, simpelweg niet kan vervullen.

¹⁴ A. Groen, 'Verwording tot soortnaam', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 184.

¹⁵ BenGH 19 januari 1981, A 80/3 (*Ferrero/Ritter*), p. 5.

¹⁶ R. Marsden, 'Genericide': When brands get too big' in *the Independent*, <<https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/genericide-when-brands-get-to-o-big-2295428.html>> Geraadpleegd op 17 april 2023.

¹⁷ N. Itanyi, 'WHEN A TRADEMARK BECOMES A VICTIM OF ITS OWN SUCCESS: THE IRONY OF THE CONCEPT OF GENERICIDE', *Nigerian Juridical Review* 2015, afl. 13, p. 157.

Het is overigens niet de intentie van de wetgever om succesvolle bedrijven te straffen maar juist om een balans te vinden tussen de belangen van merkhouders en consumenten en concurrenten. Dat is waarom in de bepaling staat ‘wanneer het (...) door toedoen of nalaten van de merkhouder...’ Het criterium dat de verwording tot soortnaam deels te wijten is aan de merkhouder zorgt voor een extra drempel tot het verval van een merk.

3 De regels omtrent verwording tot soortnaam

3.1 Het ontstaan

In de Benelux bestaat verwording tot soortnaam als vervallingsgrond voor ingeschreven merken pas sinds 1971, toen de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) werd ingevoerd. Daarvoor gold in Nederland de Merkenwet 1893, waarin verwording tot soortnaam nog niet werd erkend, terwijl in verschillende andere landen verwatering van een merk wel al tot vernietiging van de inschrijving kon leiden.¹⁸ Artikel 5 lid 2 onder b BMW was daarom de eerste bepaling voor verwording tot soortnaam in de Benelux. Toen de BMW werd vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), is de vervallingsgrond blijven bestaan en overgenomen in het nieuwe verdrag. Dat verdrag en verwording tot soortnaam als grond voor verval zijn tot op de dag van vandaag geldig.

De huidige bepaling in artikel 2.27 lid 1 sub a is rechtstreeks overgenomen uit de Europese Merkenrichtlijn, omdat verwording tot soortnaam in het merkenrecht Europees is geharmoniseerd.¹⁹ Daarom heeft het HvJ het laatste woord over de interpretatie en toepassing van de regel.

3.2 De jurisprudentie over verwording tot soortnaam

De bepaling die verwording tot soortnaam als grond van verval beschrijft is echter niet de enige regel met betrekking tot verwording tot soortnaam. Zo bestaan er regels ter verduidelijking van de hoofdregel uit artikel 2.27 lid 1 sub a BVIE en over de toepassing daarvan. Die regels staan niet in het BVIE, noch in de Merkenrichtlijn, maar zijn ontwikkeld in de jurisprudentie. De meest gezaghebbende uitspraken

¹⁸ P. Tjiam, ‘Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland’, *BerichtenIE* 2017, no. 4, p. 147.

¹⁹ Het rechtstreeks overnemen van de bepaling uit de richtlijn betekent overigens niet dat de Benelux-landen geen gebruik hebben gemaakt van de vrijheid voor lidstaten om richtlijnen op eigen wijze te implementeren. Veel richtlijnen worden zo nauwkeurig beschreven dat er weinig bewegingsruimte overblijft, vaak omdat lidstaten elkaar onderling niet vertrouwen de afgesproken regels juist te implementeren. Daarom bestaat de vrijheid voor lidstaten vooral uit de vorm waarin de richtlijn wordt verwerkt in nationale wetgeving. Zo hebben België, Nederland en Luxemburg dat gedaan in een verdrag om een regionaal stelsel van merken- en modellenrecht te creëren, in plaats van bijvoorbeeld implementatie in het Burgerlijk Wetboek. Een mooi voorbeeld van de vrijheid voor lidstaten om de regels op eigen wijze in nationale wetgeving te implementeren. (Bron: Barnard en Peers 2017, p. 105.)

komen van het Hof van Justitie dat, zoals benoemd, gaat over de interpretatie van EU-recht. Dat uit zich in prejudiciële procedures waarbij nationale rechters vragen over de toepassing van EU-recht doorverwijzen naar het Hof van Justitie. Conform artikel 267 VWEU heeft het HvJ de bevoegdheid om prejudiciële vragen te beantwoorden over de interpretatie van wetgeving van de Europese Unie.²⁰ Dat houdt in dat nationale rechters vragen stellen over de interpretatie of toepassing van EU-recht, zoals Europees geharmoniseerde bepalingen uit het merkenrecht, waarop zij het antwoord nodig hebben om een uitspraak te kunnen doen.²¹

In de jurisprudentie over verworping tot soortnaam is bijvoorbeeld bepaald wat het 'door toedoen of nalaten van de merkhouder'-criterium precies inhoudt, onder welke groep personen een teken de gebruikelijke benaming moet zijn geworden en op welk moment een merk moet zijn verworpen om vervallen te worden verklaard.

3.2.1 Het relevante moment

Ten eerste is er de kwestie van het relevante peilmoment. Bij een opzichzelfstaand beroep tot vervallenverklaring van een merk zal worden gekeken of het merk is verworpen tot soortnaam op het moment van de dagvaarding.²² De datum van de dagvaarding is dus de peildatum. Echter, vaak zal de vervallingsgrond worden ingeroepen als verweer in een inbreukprocedure. In dat geval moet, volgens het Benelux-Gerechtshof, worden bekeken of het merk de in de handel gebruikelijke benaming was ten tijde van het begin van het vermeend inbreukmakende gebruik van het merk.²³ Dat is later ook bevestigd door het Hof van Justitie.²⁴ Als dat het geval was, hoeft de inbreukmaker niet te stoppen, maar als de verwatering van het merk het gevolg was van het oneigenlijke gebruik van de inbreukmaker kan het gebruik wel worden verboden.²⁵ Het laatste is een logische uitzondering, omdat anders een inbreukmaker beloond zou worden voor zijn onrechtmatige gedrag.

3.2.2 Het relevante publiek

Dan is er de vraag wanneer een merk al dan niet is verworpen tot soortnaam. Ofwel, wat betekent het om 'de in de handel gebruikelijke benaming voor een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven' te zijn? Een van de belangrijkste uitspraken op dit gebied was het zogenaamde *Bostongurka*-arrest, over de vraag onder welke groep personen een merk tot soortnaam moet zijn verworpen om in aanmerking te komen voor verval.²⁶ De term 'in de handel' in de hoofdregel lijkt te verwijzen naar handelaren, maar zou meer gelezen moeten worden als 'in het handelsverkeer'.²⁷ In

²⁰ Art. 267 VWEU.

²¹ N. Quéniévet en C. Dadomo, *European Union Law* (3e editie), Saltford: Hall & Stott Publishing 2020, p. 159-161.

²² R. van Rooden, 'Inburgering en uitburgering', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 177.

²³ BenGH 13 december 1994, A 93/3 (*Motorest/Hody*), r.o. 9.

²⁴ HvJ 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*), r.o. 20.

²⁵ BenGH 13 december 1994, A 93/3 (*Motorest/Hody*), r.o. 16.

²⁶ HvJ 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:275 (*Bostongurka*).

²⁷ C. Gielen, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2006, p. 142.

de *Bostongurka*-uitspraak besloot het HvJ dat met name de perceptie van de eindverbruikers van het product of de dienst in kwestie meestal doorslaggevend is. Daarbij, stelde het Hof, kan afhankelijk van de kenmerken van de markt ook de perceptie van beroepsbeoefenaars die bij de afzet van de waar betrokken zijn een rol spelen.²⁸ Welke kenmerken dat zijn en in welke gevallen de perceptie van beroepsbeoefenaars relevant is, heeft het Hof niet benoemd.

Een andere toonaangevende uitspraak die daarop aansluit is het *Kornspitz*-arrest. In die zaak verkocht de merkhouder bakmengsel voor broodjes aan onder andere bakkers onder de ingeschreven merknaam 'KORNSPITZ'. De bakkers wisten dat het een beschermd merk betrof, maar hun klanten, die de broodjes zonder verpakking kochten, wisten dat niet en waren onder de veronderstelling dat Kornspitz slechts de soortnaam voor het type broodje was. Het Hof concludeerde dat het merk een in de handel gebruikelijke benaming was geworden op basis van die perceptie van de eindverbruikers waarbij de beroepsbeoefenaars, de bakkers, dus een ondergeschikte rol speelden.²⁹

De toevoeging "...voor een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven." verwijst logischerwijs naar het feit dat een merk niet beschrijvend of soort aanduidend mag zijn voor producten en diensten waarvoor het is ingeschreven. Een soortnaam voor een ongerelateerd object is echter geen probleem. Zo is de merknaam 'Apple' een soortnaam voor vruchten die aan een appelboom groeien, maar dat is geen probleem omdat het merk is ingeschreven voor, onder andere, computers.

3.2.3 De schuldvraag

Ten slotte is er het 'door toedoen of nalaten van de merkhouder'-criterium in de hoofdregel, en jurisprudentie over wat dat criterium precies inhoudt. De bepaling stelt als voorwaarde dat de verwording geheel of gedeeltelijk te wijten is aan de merkhouder. Er wordt dus van merkhouders verwacht dat zij preventief handelen om uitburgering van hun merk te voorkomen. Uitburgering is het geleidelijke proces waarbij een merk onderscheidend vermogen verliest als gevolg van het gebruik van het merk. Dit is het tegenovergestelde van inburgering waarbij een merk juist onderscheidend vermogen krijgt door het gebruik ervan. Waar voldoende uitburgering tot verval van een voorheen geldig merk kan leiden, kan een eerst ontoelaatbaar merk na inburgering juist tot een geldige inschrijving leiden.³⁰

Omdat van merkhouders wordt verwacht dat zij tegen uitburgering optreden, is een speciale bepaling in het BVIE opgenomen over de weergave van merken in woordenboeken.³¹ Volgens dat artikel kunnen merkhouders van uitgevers van

²⁸ HvJ 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:275 (*Bostongurka*), r.o. 24 en 25.

²⁹ HvJ 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:130 (*Kornspitz*) m.nt. P.G.F.A Geerts in IER 2014/50 (*Backaldrin/Pfahnl*).

³⁰ R. van Rooden, 'Inburgering en uitburgering', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 174-183.

³¹ Art. 2.20bis BVIE.

woordenboeken, encyclopedieën en andere naslagwerken, zowel geprint als digitaal, eisen dat bij de vermelding van hun merk wordt aangegeven dat het een ingeschreven merk betreft. Dit bijvoorbeeld door de merknaam met een hoofdletter te schrijven, gevolgd door het ®-teken.³² Dat een merk in een woordenboek wordt weergegeven als een soortnaam, is niet automatisch bewijs van verwording tot soortnaam.³³ Desondanks is het een aanknopingspunt waarnaar kan worden verwezen om voor verval van een merk te pleiten, en zal het de positie van de merkhouders beslist niet ten goede komen. Daarom is het sommeren van uitgevers van naslagwerken een van de manieren waarop merkhouders kunnen proberen verwording tot soortnaam tegen te gaan.

Daarnaast wordt merkhouders geadviseerd, bij het introduceren van een nieuw soort product, naast de merknaam ook een soortnaam te introduceren om te voorkomen dat consumenten de merknaam niet als soortnaam aanschouwen.³⁴ Bij een nieuwe productsoort is immers meestal nog geen soortnaam bekend en als er (nog) slechts één aanbieder is, zullen mensen de merknaam al snel als de soortnaam zien.³⁵ Zo werd de merknaam 'Tae Bo' een soortnaam voor een fitnessvorm met vechtsport-elementen nadat de bedenker ervan niet op tijd een soortnaam had geïntroduceerd.³⁶

Verder is het belangrijk dat merkhouders hun merken op de juiste manier gebruiken, om perceptie als soortnaam te voorkomen.³⁷ Zo worden merkhouders door merkenadviseurs geadviseerd hun merknaam consequent te schrijven met een hoofdletter, gevolgd door een ®-teken om duidelijk te maken dat het een ingeschreven merk betreft.³⁸ Daarnaast doen merkhouders er verstandig aan hun naam als bijvoeglijk naamwoord te gebruiken en niet als zelfstandig naamwoord of werkwoord. Denk aan zinnen als: "Een Kleenex® tissue." in plaats van "Een kleenex." en "Een foto bewerken met Photoshop®." in plaats van "Een foto photoshopen."

Van merkhouders wordt verwacht dat zij krachtig optreden tegen oneigenlijk gebruik van hun merk. Daarbij gaat het niet alleen om inbreukmakende concurrenten maar ook foutief gebruik door bijvoorbeeld distributeurs of licentienemers. Zo schreef het Hof van Justitie in het eerder benoemde *Kornspitz*-arrest dat het onvoldoende

³² P.G.F.A. Geerts, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom* (7e druk), Deventer: Wolters Kluwer 2021, T&C IE, commentaar op art. 2.20bis BVIE.

³³ Rb. Rotterdam 8 maart 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV5289 (*Tiger Balm*), r.o. 5.11; en Rb. Breda 12 mei 2010, zaaknummer: 205707 / HA ZA 09-1200 (*Hittepit*), r.o. 3.5.

³⁴ T.C. Jehoram, C. van Nispen en T. Huydecoper, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 436-437.

³⁵ A. Bos, H. Wolda, N. Hauer en E. Gevers, *Het begint met een idee. Merkenrecht in de praktijk*, Weesp: Knijff Merkenadviseurs en Onel trademarks, p. 98.

³⁶ Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2000, ECLI:NL:GHSHE:2000:AK4354 (*Tae Bo*), r.o. 34-39.

³⁷ Rb. Utrecht 26 april 2000, ECLI:NL:RBUTR:2000:AM2999, BIE 2001, 29 (*Moorddiner*), r.o. 4.8.

³⁸ A. Bos, H. Wolda, N. Hauer en E. Gevers, *Het begint met een idee. Merkenrecht in de praktijk*, Weesp: Knijff Merkenadviseurs en Onel trademarks, p. 98-99.

toezien door de merkhouder, op het gebruik van de merknaam door haar afnemers, nalatigheid kon zijn zoals bedoeld in artikel 20 lid a van de Merkenrichtlijn.³⁹ Uiteraard wordt niet van merkhouders verwacht dat zij tegen elke inbreuk optreden, maar slechts dat zij dat in voldoende mate doen en redelijke inspanning leveren ter bescherming van het merk, zo blijkt uit verschillende uitspraken.⁴⁰

De meeste van deze adviezen zien op wat een merkhouder moet doen om verwording tot soortnaam te voorkomen. Het gebruik van de merknaam als bijvoeglijk naamwoord, het toezien op en eventueel optreden tegen het gebruik van anderen, het introduceren van een soortnaam en het aanmanen van uitgevers van woordenboeken. Omdat dit handelingen zijn waarmee de merkhouder uitburgering tegen kan gaan, zien deze met name op het 'nalaten' gedeelte van het 'door doen en nalaten van de merkhouder'-criterium. Als een merkhouder deze handelingen niet verricht en zijn merk verwaterd tot het een soortnaam is geworden, is dat deels te wijten aan zijn nalatigheid.

Omgekeerd zijn er adviezen over wat een merkhouder niet moet doen, zodat als hij het wel doet dat handelen kan worden aangemerkt als het 'toedoen van de merkhouder' zoals bedoeld in de hoofdregel voor verwording tot soortnaam. Ten eerste is er het incorrect gebruik van de merknaam als zelfstandig naamwoord zoals al is besproken. Daarnaast kan het vrijelijk uitgeven van licenties tot gebruik van het merk aan veel verschillende partijen problemen opleveren. Zo oordeelde het Benelux-Gerechtshof ooit dat een vormmerk voor hartvormige gistbrokjes onderscheidend vermogen had verloren nadat de merkhouder verschillende ondernemingen toestond hun brokjes dezelfde vorm te geven.⁴¹ Aangezien verschillende ondernemingen onder verschillende merknamen en met verschillende logo's en verpakkingen brokjes in hartvorm verkochten, konden consumenten de vorm immers niet meer koppelen aan een specifieke onderneming. Het vormmerk kon haar essentiële functie als herkomstaanduiding dan ook niet meer vervullen.

3.3 De regels samengevat

De regels omtrent verwording tot soortnaam in het Benelux merkenrecht bestaan dus uit een hoofdregel in het BVIE, één gecodificeerde regel om merkhouders te helpen uitburgering tegen te gaan en een groot aantal rechterlijke uitspraken uit de Europese Unie over de interpretatie en toepassing van die hoofdregel. Die jurisprudentie is zeer uitgebreid maar de belangrijkste elementen zijn dus als volgt:

De hoofdregel voor verwording tot soortnaam in het BVIE, welke rechtstreeks uit de Merkenrichtlijn is overgenomen is:

³⁹ HvJ 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:130 (*Kornspitz*), r.o. 34.

⁴⁰ HvB Brussel 28 mei 2013, 2009/AR/2273 (*Oscar*), r.o. 12 (p. 18-22); en Rb. Den Haag 24 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1831 (*Noosa/Desir*), r.o. 5.11; en Hof Den Bosch 12 april 1977, ECLI:NL:GHSHE:1977:AM0587, BIE 1981, 69 (*The Coca Cola Company/De Drie Hoefijzers*).

⁴¹ BenGH 19 december 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*), r.o. 20-22.

Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven, door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.

Daarbij geldt dat de verwording moet hebben plaatsgevonden na de inschrijving van het merk omdat bij verwording tot soortnaam voor de inschrijving het merk helemaal niet had moeten worden ingeschreven. Dan is geen sprake van verwording tot soortnaam maar van foutieve inschrijving van een ontoelaatbaar merk en is niet vervallenverklaring, maar nietigheid aan de orde op grond van artikel 2.28 lid 1 jo. artikel 2.2bis lid 1 sub d BVIE.

Verder geldt dat voor een beoordeling of een merk de in de handel gebruikelijke benaming is geworden, vooral de perceptie van de eindverbruikers doorslaggevend zal zijn. Afhankelijk van het type waren of diensten en de rol die distributeurs of andere beroepsbeoefenaars spelen bij de afzet kan ook hun perceptie een rol spelen.

Ten slotte geldt dat de verwording tot soortnaam geheel of gedeeltelijk aan het toedoen of nalaten van de merkhouder moet kunnen worden toegerekend om voor verval in aanmerking te komen. Daarbij kan het incorrect gebruik van het merk als zelfstandig naamwoord of het vrijelijk uitgeven van licenties tot gebruik van het merk zulk 'doen van de merkhouder' zijn. Het niet voldoende toezien op gebruik door anderen, onvoldoende optreden tegen inbreuk of het niet sommeren van uitgevers van naslagwerken over de weergave van het merk in bijvoorbeeld een woordenboek kan worden aangemerkt als het 'nalaten van de merkhouder'. Bij de beoordeling van het doen of nalaten van de merkhouder wordt niet verwacht dat tegen elke incorrect of inbreukmakend gebruik van het merk wordt opgetreden maar wel is een redelijke inspanning ter verdediging van het merk vereist.

4 Onduidelijkheid en discussie over verwording tot soortnaam

Over verwording tot soortnaam in het merkenrecht is op verschillende punten nog enige onduidelijkheid en ook worden er discussies over verschillende aspecten van de vervallingsgrond. Om het juridisch kader voor dit onderzoek volledig te schetsen worden de belangrijkste van deze punten van discussie en onduidelijkheid hieronder uitgelicht.

4.1 Verval of geen verval, dat is de vraag

Ten eerste is er de meest fundamentele kwestie, of verwording tot soortnaam als grond voor verval van merken überhaupt zou moeten bestaan. Zoals al eerder besproken is het concept van verwording tot soortnaam volgens sommigen oneerlijk,

omdat het de schijn heeft bedrijven te straffen voor succes. Er zijn dan ook juristen die pleiten voor afschaffing of grote aanpassingen. Zo stelde Pendleton ooit dat compleet verval van een gebruikelijk geworden merk niet te rechtvaardigen is en dat de argumenten ervoor eigenlijk zwak zijn maar slechts zelden onder de loep worden genomen.⁴² Volgens hem zouden concurrenten zich te eenvoudig op een succesvol merk kunnen richten om het middels campagnes generiek te doen worden en daarom pleitte hij voor meer bescherming voor merkhouders.⁴³ Gebaseerd op de in hoofdstuk twee beschreven motivering ben ik er stellig van overtuigd dat verval bij verwording tot soortnaam juist wel gerechtvaardigd is en dat de argumenten bepaald niet zwak zijn. Ik sluit me dan ook niet aan bij de redenering van Pendleton. Het instandhouden van een merk dat al het onderscheidend vermogen is verloren, en concurrenten ervan weerhouden de naam te gebruiken waaronder consumenten een product kennen, past namelijk niet bij de beginselen van het merkenrecht of de eerlijke concurrentie. Desondanks zijn de meningen hierover verdeeld.

Dinwoodie en Janis nemen een meer genuanceerd standpunt in, maar ook zij stellen dat volledig verval van een generiek geworden merk te ver gaat.⁴⁴ Volgens hen is het complete verval van een merk te binair. Waar sommige consumenten die het merk als soortnaam zien, verward zouden raken bij instandhouding van het merk, zullen er altijd anderen zijn die het teken nog als merk blijven herkennen en juist verward zouden raken door verval, wanneer concurrenten het teken ook gaan gebruiken. Daarom pleiten zij voor een systeem waarbij concurrenten een generiek geworden merk op beschrijvende manier mogen gebruiken, maar niet als merk.⁴⁵ Zo zouden de belangen van consumenten aan beide kanten worden behartigd. Mijns inziens is dit geen goede oplossing omdat het grijze gebied tussen gebruik van een teken op beschrijvende manier en gebruik als merk moeilijk te handhaven zou zijn en de rechtszekerheid niet ten goede zou komen. Bovendien zou het beschrijvende gebruik van het teken door concurrenten bijdragen aan het afnemende onderscheidend vermogen van het merk en past dit in het geheel niet bij de functie van het merk als onderscheidingsteken.

4.2 Het toedoen en nalaten van de merkhouder-criterium

In tegenstelling tot Pendleton, die vindt dat merkhouders meer bescherming verdienen als het op verval van hun merk aankomt, ben ik juist voorstander van een

⁴² M.D. Pendleton, 'Excising consumer protection: the key to reforming trade mark law.', *AIPJ* 1992, volume 2, issue 3, p. 110, 116.

⁴³ M.D. Pendleton, 'Excising consumer protection: the key to reforming trade mark law.', *AIPJ* 1992, volume 2, issue 3, p. 116. Het is het benoemen waard dat Pendleton het niet had over Benelux merkenrecht. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat zijn redenering over verval van generiek geworden merken even goed van toepassing is op verwording tot soortnaam in de Benelux.

⁴⁴ G.B. Dinwoodie en M.D. Janis, *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2008, p. 86-89. Dinwoodie en Janis spreken hier over *genericide* in het Amerikaanse merkenrecht, maar de argumentatie over de voor- en nadelen van verval zijn ook van toepassing op het Benelux merkenrecht.

⁴⁵ G.B. Dinwoodie en M.D. Janis, *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2008, p. 86-89.

maatregel met het tegenovergestelde effect. Ik sluit me aan bij Di Cataldo die het 'door toedoen of nalaten van de merkhouders'-criterium zou willen schrappen, ten nadele van merkhouders.⁴⁶ De bepaling voor verwording tot soortnaam als grond voor verval van een merk in het Benelux en Europees merkenrecht wordt vaak onderverdeeld in twee delen. Het objectieve deel enerzijds, en het subjectieve deel anderzijds.⁴⁷ Het objectieve deel betreft de vraag of een merk al dan niet de in de handel gebruikelijke benaming is geworden. Oftewel, is het merk verworden tot soortnaam, of niet? Het subjectieve deel van de bepaling betreft het 'door toedoen of nalaten van de merkhouders'-criterium. Als het merk is verworden tot soortnaam, was dat tenminste gedeeltelijk te wijten aan de merkhouders, of niet?

Di Cataldo pleit voor een meer objectieve behandeling door dit subjectieve aspect uit de bepaling te schrappen.⁴⁸ De belangrijkste reden daarvoor, is dat een merk dat is verworden tot soortnaam geen onderscheidend vermogen meer heeft. Het kan de functie van herkomstaanduiding simpelweg niet langer vervullen, en de vraag wie de schuld moet krijgen van de verwording tot soortnaam zou daarbij geen rol moeten spelen.

Zoals eerder in deze scriptie al kort werd benoemd, is de reden dat het criterium deel uitmaakt van de bepaling dat de Uniewetgever een balans heeft willen vinden tussen de belangen van de merkhouders en die van de concurrenten en consumenten.⁴⁹ Het zou immers oneerlijk zijn, aldus het Hof van Justitie, als een merkhouders zich voldoende inspant om verwording tot soortnaam tegen te gaan en hij buiten zijn schuld om zijn merkrecht verliest, met name als de verwording tot soortnaam het gevolg is van inbreukmakend of foutief gebruik van het merk door concurrenten.⁵⁰ Merkhouders, zeker van zeer bekende merken die doorgaans sneller slachtoffer worden van verwording tot soortnaam, hebben vaak veel geïnvesteerd in hun merk. Via marketing en anderszins hebben zij een reputatie voor hun merk opgebouwd en als zij hun merkrecht verliezen, gaat die investering verloren. De investeringsfunctie van merken wordt belangrijk geacht en daarom beschrijft het Hof dit criterium als een bescherming van die investering.⁵¹ Het Hof van Justitie staat ook niet alleen in de behoefte dit criterium ten behoeve van merkhouders te koesteren. Zo schreef Schaap in 2005 dat het in haar optiek oneerlijk zou zijn merkhouders van hun merk

⁴⁶ V. di Cataldo, 'The development of trade marks into common names of products: a strong push towards a purely objective view of language evolution', in: G. Ghidini e.a. (red.), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Volume 2), Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017, p. 119-137.

⁴⁷ A. Kur en M. Sentfleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017, p. 532.

⁴⁸ V. di Cataldo, 'The development of trade marks into common names of products: a strong push towards a purely objective view of language evolution', in: G. Ghidini e.a. (red.), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Volume 2), Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017, p. 119-137.

⁴⁹ HvJ 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217 (*Adidas/Marca Mode*), r.o. 24.

⁵⁰ HvJ 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*), r.o. 19.

⁵¹ HvJ 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal*), r.o. 58 en 63.

te “beroven” als zij niets konden doen aan de verwording tot soortnaam van hun merk als gevolg van natuurlijke taalkundige ontwikkeling.⁵²

Desondanks zijn er ook goede redenen om deze balans iets verder door te laten slaan in het voordeel van concurrenten, consumenten en de markt als geheel en het criterium af te schaffen, zelfs als dat ten koste gaat van de merkhouder. Nu volgt een analyse van die argumenten.

4.2.3 Een niet-onderscheidend onderscheidingsteken

Een tot soortnaam verworden merk heeft dus, ongeacht wiens schuld de verwording tot soortnaam was, geen onderscheidend vermogen meer en kan niet langer als onderscheidingsteken dienen. Veel verschillende juristen erkennen die essentiële functie in het merkenrecht, en de evidente conclusie dat de instandhouding van een merk dat die functie niet kan vervullen onlogisch is. Zo schreef een rechter in een van de beroemdste rechtszaken over *genericide*, de Amerikaanse equivalent van verwording tot soortnaam, het volgende over de *genericide* van het merk Aspirin:

*“The single question, as I view it, in all these cases, is merely one of fact: What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending? If they understand by it only the kind of goods sold, then, I take it, it makes no difference whatever what efforts the plaintiff has made to get them to understand more. He has failed...”*⁵³

Dit standpunt sluit goed aan bij di Cataldo en zijn verlangen naar een meer objectieve regeling. Of een merk al dan niet is verworden tot soortnaam is een puur feitelijke kwestie. Hoeveel moeite een merkhouder heeft gedaan om dat te voorkomen is dan niet langer relevant, want het feit blijft dat de pogingen onsuccesvol waren en het merk een soortnaam is geworden. Ik ben het hier volledig mee eens want het instandhouden van een merk zonder onderscheidend vermogen druist in tegen de fundamentele principes van het merkenrecht. Zo beschreef het Hof van Justitie zelf het fungeren als herkomstaanduiding in 2013 nog als ‘de essentiële voorwaarde’ voor merkenrechtelijke bescherming.⁵⁴ Dankzij het ‘door toedoen of nalaten van de merkhouder’-criterium kan een merk dat is verworden tot soortnaam, maar zonder dat dat te wijten is aan de merkhouder, dus bescherming blijven genieten. Dit terwijl het merk dan niet meer aan de essentiële voorwaarde voor merkenrechtelijke bescherming voldoet. Zoals al eerder aangehaald, worden merken in artikel 2.1 BVIE zelfs gedefinieerd als tekens die ‘kunnen onderscheiden’, hetgeen wordt bevestigd door artikel 2.2bis lid 1 sub b. Als een ‘merk’ tot soortnaam is verworden en elk onderscheidend vermogen heeft verloren is het in feite dus niet langer een merk volgens de definitie in het BVIE en voldoet het niet aan de eisen voor merkenrechtelijke bescherming. Het is dan onbegrijpelijk dat het ‘toedoen of

⁵² J. Schaap, ‘Soortnamen en andere uitgeburgerde merken’, *BMM Bulletin* 2005, afl. 2, p. 70.

⁵³ District Court S.D.N.Y. United States 14 april 1921, 272 F. 505 (*Bayer Co. v. United Drug Co.*)

⁵⁴ HvJ 18 april 2013, ECLI:EU:C:2013:253 (*Colloseum/Levi Strauss*), r.o. 28.

nalaten van de merkhouder'-criterium het mogelijk maakt voor zulke 'merken' om toch bescherming te blijven genieten.

Ook Dinwoodie en Janis, die voor een minder ingrijpende vorm van verval pleiten, erkennen dit probleem. Zo schrijven zij dat ongeacht hoeveel geld en moeite een merkhouder heeft geïnvesteerd in het opbouwen van een reputatie voor hun merk of hoe succesvol het merk is, het niet gerechtvaardigd is concurrenten ervan te weerhouden hun product bij de naam te noemen waaronder consumenten het kennen.⁵⁵ Dit probleem van oneerlijke concurrentie werd ook erkend door het Benelux-Gerechtshof in haar uitspraak uit 1997.⁵⁶

4.2.4 Een beschermde soortnaam als troostprijs

Het Benelux-Gerechtshof relativeerde het probleem door te benoemen dat zulke soortnaam-merken slechts een beperkte beschermingsomvang zouden hebben. Dit punt is sindsdien vaker opgebracht door juristen die menen dat soortnamen, zelfs als ze nog geldige merken zijn, geringe bescherming zullen genieten.⁵⁷ Zo kunnen merkhouders van zulke merken, volgens Jehoram, van Nispen en Huydecoper, niet optreden tegen gebruik van hun merk op een puur beschrijvende manier in plaats van als onderscheidingsteken.⁵⁸ Deze opvatting sluit overigens goed aan bij de in hoofdstuk 4.1 besproken tussenweg zoals voorgesteld door Dinwoodie en Janis.⁵⁹ Ook Verschuur schrijft dat de beschermingsomvang van het merk in dat geval gering zal zijn gezien het zwakke onderscheidend vermogen.⁶⁰

Het lijkt me dat een dergelijk merk ondanks de geringe beschermingsomvang toch een significante impact zou kunnen hebben op de markt. In dat geval is het intact blijven van het recht dus strijdig met de fundamentele beginselen van het merkenrecht. Echter, zelfs als deze auteurs gelijk hebben dat het resterende merkrecht gering of verwaarloosbaar is, mijns inziens zou die geringe beschermingsomvang juist een extra reden kunnen zijn voor verval van zulke merken. Als de merkhouder minder aan het merk heeft is zijn belang bij behoud van het merk immers kleiner en zou de balans tussen de belangen des te sneller door moeten slaan in het voordeel van verval. Dan blijft het onderscheidend vermogen intact als de kern van het merkenrecht, zijn de belangen van consument en markt beter behartigd en gaat dit ten koste van slechts een relatief klein belang van de merkhouder. Als de merkhouder zijn best doet de verwording tot soortnaam van zijn merk te voorkomen, maar zonder succes, dan lijkt het belonen van de merkhouder

⁵⁵ G.B. Dinwoodie en M.D. Janis, *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2008, p. 85.

⁵⁶ BenGH 19 december 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*), r.o. 17.

⁵⁷ A. Groen, 'Verwording tot soortnaam', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 187.

⁵⁸ T.C. Jehoram, C. van Nispen en T. Huydecoper, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 436.

⁵⁹ G.B. Dinwoodie en M.D. Janis, *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2008, p. 86-89.

⁶⁰ P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 428.

met een nauwelijks te handhaven merkrecht op een soortnaam als ware het een troostprijs, geenszins gerechtvaardigd.

4.2.5 Bijna altijd een beetje schuldig

Bovendien stellen veel juristen dat verwording tot soortnaam nagenoeg altijd tenminste een beetje aan de merkhouders te wijten is. Zo schreef Martens: “*Het lijkt wel zeker dat een merkhouders die zich aan deze gedragsregels houdt, zijn merk niet tot soortnaam zal zien verworden.*”⁶¹ Groen stelt dat verwording tot soortnaam zonder toedoen of nalaten van de merkhouders ‘*wel vermoedelijk nooit zal voorkomen.*’⁶² En Verschuur schreef daarover: “*...hetgeen waarschijnlijk zelden voor zal komen...*”⁶³ Naar mijn mening is ook dit een argument voor de eenvoudigere en meer objectieve weg van di Cataldo en de afschaffing van het ‘door toedoen of nalaten van de merkhouders’-criterium. Als het immers echt zo zeldzaam is dat verwording niet ten dele aan de merkhouders te wijten is, zou het veel eenvoudiger zijn simpelweg te stellen dat als het merk verworden is tot soortnaam, de merkhouders kennelijk niet genoeg heeft gedaan, zonder de schuldvraag apart te onderzoeken.

4.2.6 Een economisch argument

Zelfs als de merkhouders veel geld heeft gependeld om zijn merk te behouden is dat geen reden hem het voordeel van de twijfel te geven. Sterker nog, juist dat vele geld zou ook een argument voor verval van het merk kunnen zijn. Merkhouders investeren namelijk veel in pogingen tot behoud van hun merken. Niet alleen door te procederen tegen inbreukmakers, maar ook door advertenties om het publiek erop te wijzen dat hun naam een merk is.⁶⁴ Volgens Folsom en Teply is dat economisch inefficiënt omdat het de vraag naar het product niet stimuleert en zou het beschermen van die investering door het merk in stand te houden, economische inefficiëntie aanmoedigen.⁶⁵

Met inachtneming van al deze argumenten is het mij dan ook een raadsel waarom de uniewetgever nog altijd vasthoudt aan het ‘door toedoen of nalaten van de merkhouders’-criterium.

⁶¹ S.K. Martens, ‘Verwording van een merk tot soortnaam. Bellen blazen rond art. 5 onder 4° BMW’, *Bijblad bij de Industriële Eigendom* 1985, afl. 6/7, p. 220.

⁶² A. Groen, ‘Verwording tot soortnaam’, *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 187.

⁶³ P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 428.

⁶⁴ J.C. Ginsburg, J. Litman en M.L. Kevlin, *Trademark and unfair competition law: cases and materials* (3e editie), New York: Foundation Press 2001, p. 318-327, een reeks voorbeelden van zulke advertenties.

⁶⁵ R.H. Folsom en L. Teply, ‘Trademarked Generic Words’, *The Yale Law Journal* 1980, vol. 89, no. 7, p. 1354.

4.3 Kan een beeldmerk ook een soortnaam zijn?

Het volgende punt van discussie ziet op de vraag of verwording tot soortnaam alleen voor woordmerken geldt, of voor alle soorten merken. Daarover bestond lange tijd onduidelijkheid. De termen soortnaam en benaming lijken specifiek op woordmerken te slaan en alle klassieke voorbeelden van tot soortnaam verworpen merken waren woordmerken. Denk bijvoorbeeld aan vaseline, hagelslag, asfalt en wasserette.

4.3.1 Een naam moet een woord zijn

Initieel waren veel verschillende juridische auteurs dan ook van mening dat verwording tot soortnaam exclusief op woordmerken van toepassing was. Zo schreef Van der Kooij in 2000: “*Presumably, this provision shall only apply in respect of marks consisting of one or more words, letters, numerals and combinations thereof and not with regard to, for example, designs, tunes or colours.*”⁶⁶ In het in 2001 uitgebrachte boek ‘Kerly’s law of trade marks and trade names’ werd verwording tot soortnaam nagenoeg exclusief op woordmerken toepasbaar geacht,⁶⁷ en ook Gielen schreef: “*De regel geldt alleen voor woordmerken. Beeldmerken kunnen immers geen ‘benaming’ worden.*”⁶⁸

Dit sloot destijds ook aan bij de jurisprudentie. Het Benelux-Gerechtshof had in haar *Beaphar/Nederma*-arrest een paar jaar eerder namelijk expliciet geoordeeld dat verwording tot soortnaam exclusief was voorbehouden aan woordmerken.⁶⁹

4.3.2 Verwording tot soortaanduiding?

Toch is het idee dat misschien ook andere soorten merken hun onderscheidend vermogen kunnen verliezen, op een manier analoog aan verwording tot soortnaam, niet heel recent. Al in 1985 voorspelde Martens namelijk dat de tekst van de bepaling breder geïnterpreteerd zou gaan worden zodat ook andere soorten merken dan woordmerken er onder zouden kunnen vallen.⁷⁰ De bepaling waar hij het over had was overigens nog artikel 5 lid 4 BMW, de voorloper van het BVIE. Daarin werd een iets andere bewoording gebruikt, maar de essentie was dezelfde. In dat artikel werd gesproken over een merk dat ‘...in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van de waar is geworden.’ De termen als taalgebruik en benaming waren voor andere auteurs de reden om aan te nemen dat de bepaling tot woordmerken beperkt was. Martens daarentegen, beschreef die beperking als een onbedoelde maas in de regel, want een beeldmerk dat een gebruikelijke aanduiding werd en alle onderscheidend vermogen had verloren, zou even goed moeten vervallen als een

⁶⁶ P.A.C.E. van der Kooij, ‘*The Community Trade Mark Regulation. An Article By Article Guide.*’, London: Sweet & Maxwell 2000, p. 101.

⁶⁷ D. Kitchin e.a., *Kerly’s law of trade marks and trade names* (13e editie), London: Sweet & Maxwell 2001, p. 290.

⁶⁸ C. Gielen, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2006, p. 142.

⁶⁹ BenGH, 19 december 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*), r.o. 18.

⁷⁰ S.K. Martens, ‘Verwording van een merk tot soortnaam. Bellen blazen rond art. 5 onder 4° BMW’, *Bijblad bij de Industriële Eigendom* 1985, afl. 6/7, p. 215.

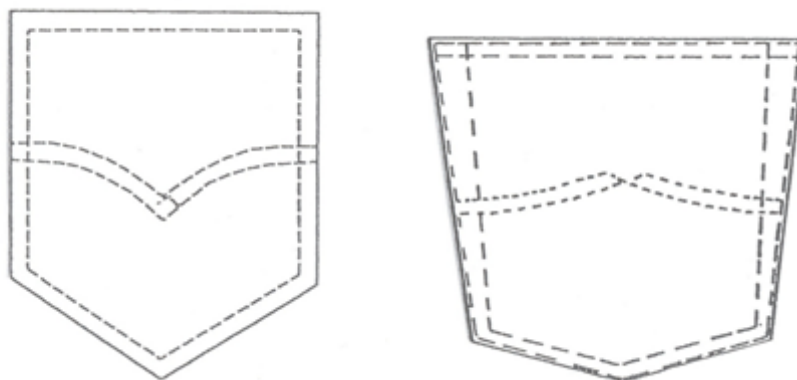
woordmerk. In die context zou verwording tot soort aanduiding wellicht treffender zijn dan verwording tot soortnaam.

Ook Levi Strauss, bekend van het spijkerbroekenmerk Levi's, leek zich al lange tijd bewust van het gevaar van uitburgering van beeldmerken. Zo had het bedrijf al in 1979 een advertentie met de titel: *'Build your own legend. Don't borrow ours.'* om het gebruik van sierstiksels op de achterzakken van spijkerbroeken te ontmoedigen, die te veel leken op haar 'meeuw' beeldmerk.⁷¹

4.3.3 De meeuw als pionier van soort aanduidingen?

Desondanks bleef de heersende leer in de Benelux, gebaseerd op het *Beaphar/Nederma*-arrest van het Benelux-Gerechtshof, dat alleen benamingen, en dus woordmerken, konden verworden tot soortnaam. De belangrijkste stap in de richting van een bredere interpretatie, waaronder alle merken in theorie zouden kunnen vallen, kwam met het *Levi Strauss/Casucci*-arrest van het Hof van Justitie. Die zaak ging over het 'meeuw' beeldmerk van Levi's spijkerbroeken, een dubbele naar beneden lopende lijn, als sierstiksels op de achterzakken van haar broeken.

Volgens Levi Strauss zouden de stiksels op spijkerbroeken van Casucci inbreuk maken op dat beeldmerk. Casucci gebruikte namelijk dubbele sierstiksels die naar boven liepen, bepaald niet identiek aan, maar wel enigszins lijkend op, het merk van Levi Strauss.



Links: het 'meeuw' merk van Levi Strauss. Rechts: het stiksels van Casucci.
(Bron: uitspraak ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*), r.o. 6 en 7.)

In deze zaak stelde de verwijzende rechter onder andere de volgende vraag: als het is vastgesteld dat een teken inbreukmakend veel lijkt op een ingeschreven merk, is het dan gerechtvaardigd de inbreukmaker op te dragen te stoppen met gebruik van

⁷¹ Levi's, 'Build your own legend. Don't borrow ours.' *Women's Wear Daily*, dinsdag 6 november 1979, p. 19.

het teken, zelfs wanneer het ingeschreven merk in de tussentijd door toedoen of nalaten van de merkhouders al zijn onderscheidend vermogen is verloren?⁷²

In het arrest ging het over de interpretatie van bepalingen uit richtlijn 89/104/EEG, de voorloper van de huidige Merkenrichtlijn. Op basis van artikel 5 lid 1 van die richtlijn zou een merkhouders het recht hebben te eisen dat inbreukmakend gebruik wordt gestopt. Echter, zoals het Hof uitlegde, dat recht was niet onvoorwaardelijk. Het Hof verwees naar verschillende uitzonderingen die beperkingen stelden op het recht van de merkhouders, waaronder artikel 12 lid 2. Dat was de voorloper van artikel 20 lid a van de Merkenrichtlijn, de bepaling over verwording tot soortnaam. Het Hof van Justitie stelde dus dat er beperkingen golden voor het recht van de merkhouders en dat een merkhouders wiens merk door zijn toedoen of nalaten alle onderscheidend vermogen had verloren, zich niet meer op de rechten uit artikel 5 kon beroepen.⁷³

De prejudiciële vragen gingen dus over de interpretatie van de regels in het algemeen en noemden niet expliciet een beeld- of woordmerk. Desondanks ging de zaak wel over een beeldmerk en verwees het Hof in de beantwoording van de vragen naar de verwording tot soortnaam-bepaling. Volgens de Hoge Raad, was dat een teken dat het Hof van Justitie vond dat verwording tot soortnaam niet enkel aan woordmerken was voorbehouden, ook al werd dat in het arrest niet expliciet gezegd.

4.3.4 De Hoge Raad gaat om

In 2012 wijst de Hoge Raad het *Bach Flower Remedies*-arrest, waarin hij expliciet oordeelt dat in principe elk soort merk kan verworden tot soortnaam. De Hoge Raad besluit daarmee dat de beslissing van het Benelux-Gerechtshof in dat opzicht verouderd is en geeft voor die conclusie twee belangrijke redenen. Ten eerste is er het feit dat het Hof van Justitie, de hoogste autoriteit als het op de interpretatie van Europees recht aankomt, de conclusie impliciet steunt in *Levi Strauss/Casucci*.⁷⁴ Ten tweede, stelt de Hoge Raad, maakt de Richtlijn noch het BVIE, in de bewoording van de bepaling over verwording tot soortnaam onderscheid tussen woordmerken en andere merken.⁷⁵

4.3.4.1 Een talenkwestie

Dat laatste lijkt op het eerste gezicht een wat vreemde conclusie, die de Hoge Raad overigens niet verder toelicht. Zoals besproken hebben de Richtlijn en het BVIE het immers over 'de in de handel gebruikelijke benaming' en het gebruik van het woord benaming maakt naar mijn idee wel degelijk onderscheid tussen woord- en andere merken. Van Rooden suggereerde dat de Hoge Raad hier op de Franse, Duitse, Italiaanse en Spaanse versies van de richtlijn moet hebben gedoeld.⁷⁶ In die teksten

⁷² HvJ 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*), r.o. 12.

⁷³ HvJ 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*), r.o. 33.

⁷⁴ HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (*Bach Flower Remedies*), r.o. 4.4.1.

⁷⁵ HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (*Bach Flower Remedies*), r.o. 4.4.1.

⁷⁶ R. van Rooden, 'Inburgering en uitburgering', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 176.

worden termen gebruikt die meer zoiets als ‘de gebruikelijke aanduiding’ betekenen dan ‘de gebruikelijke benaming’. Een aanduiding kan, in tegenstelling tot een benaming, ook op tekstloze tekens slaan. Dit lijkt me een goede verklaring, zij het met twee kanttekeningen. De Hoge Raad schreef: “*De bewoordingen van Richtlijn noch BVIE maken in dit opzicht onderscheid tussen woord- en andere merken...*”⁷⁷ Er wordt dus verwezen naar zowel de richtlijn als het BVIE, en het BVIE heeft helemaal geen Duitse, Italiaanse of Spaanse versies, onofficiële vertalingen daargelaten. Er is weliswaar de Franstalige versie van het BVIE, welke de bewoording ‘*la désignation usuelle dans le commerce*’ gebruikt, en *désignation* lijkt inderdaad meer op aanduiding dan benaming. Desondanks zijn de andere werktalen van het BBIE Nederlands en Engels, en ook de richtlijn kent een Nederlandse en Engelse tekst. Die gebruiken respectievelijk de bewoordingen ‘gebruikelijke benaming’ en ‘common name’ en zijn net zo legitiem als de Franstalige variant. De Hoge Raad zou dus tenminste de Nederlandstalige en Engelstalige teksten moeten overwegen. Omdat de bepaling in het BVIE uit de richtlijn is overgenomen geniet de richtlijn weliswaar meer gezag en is het begrijpelijk dat de Hoge Raad andere taalversies, zoals Frans, Spaans, Italiaans en Duits, heeft overwogen. Desalniettemin zijn ook de Nederlandstalige en Engelstalige teksten geldig en niet slechts instrumentele vertalingen. Er is dus tenminste een conflict tussen anders luidende versies van de richtlijn welke door het Hof van Justitie van de Europese Unie kan worden opgelost.⁷⁸ De Hoge Raad is in een dergelijk geval niet alleen bevoegd maar mogelijk zelfs verplicht om daarover prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ. Een nationale rechter moet bij onduidelijkheden op het gebied van Europees recht immers naar het Hof van Justitie verwijzen, tenzij het antwoord op de vraag over het Unierecht niet relevant is voor het geschil in kwestie, de vraag al eens is beantwoord door het HvJ of als het antwoord op de vraag evident is.⁷⁹ Door het *Bach Flower Remedies* arrest te wijzen zonder hierover prejudiciële vragen te stellen impliceert de Hoge Raad dus dat het al duidelijk is dat verwording tot soortnaam niet tot woordmerken is beperkt. Mijns inziens heeft het *Levi Strauss/Casucci*-arrest hierover niet expliciet geoordeeld en laten de verschillende taalversies dermate veel onduidelijkheid bestaan dat prejudiciële vragen aan de orde zouden zijn. Daarmee kan het HvJ expliciet en definitief beslissen wat de juiste interpretatie is van de Merkenrichtlijn.

Het is niet ondenkbaar dat het Hof van Justitie zal oordelen dat aanduiding inderdaad de bedoelde terminologie is. Niettemin lijkt de uitleg van de Hoge Raad geen eer te doen aan de onduidelijkheid op dit punt. Door zonder verdere toelichting te stellen dat richtlijn noch BVIE onderscheid maakt tussen woord- of andere merken, wordt de indruk gewekt dat daarover geen onduidelijkheid bestaat. Dat lijkt

⁷⁷ HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (*Bach Flower Remedies*), r.o. 4.4.1.

⁷⁸ I.O. Fernández, *Multilingualism and the Meaning of EU Law* (diss. European University Institute), Florence, 27 februari 2020.

⁷⁹ HvJ 6 oktober 2021, ECLI:EU:C:2021:799 (*Conorzio*), r.o. 30-33.

me niet op zijn plaats nu de Nederlandse en Engelse teksten dat onderscheid wel lijken te maken.

Wat mij betreft een sterker argument voor toepassing op alle merken dan het verwijzen naar andere talen van de richtlijn, hoewel de Hoge Raad niet expliciet naar andere taalversies heeft verwezen, is de uniformiteit van het merkenrecht. Het Hof van Justitie maakt er bepaald geen gewoonte van regels anders te hanteren voor verschillende soorten merken. In het Europese merkenrecht zijn alle merken gelijk en wordt het ene type merk niet anders behandeld dan het andere. Dat is waarom Jehoram, van Nispen en Huydecoper in hun boek de woorden 'remarkable inconsistency' gebruiken over het oordeel van het Benelux-Gerechtshof dat verwording tot soortnaam exclusief voor woordmerken gold.⁸⁰ Dat was opmerkelijk inconsequent omdat het merkenrecht in de regel geen onderscheid maakt tussen soorten merken. Zo schreef het HvJ dat het bepalen van onderscheidend vermogen bij driedimensionale merken niet anders gaat dan bij andere soorten merken omdat de desbetreffende regel geen onderscheid tussen merken benoemt.⁸¹ Het zou daarom een sterk argument zijn om te zeggen dat elke regel in het merkenrecht, inclusief verwording tot soortnaam, geldt voor alle soorten merken, tenzij expliciet is gezegd dat een regel uitsluitend voor een specifiek soort merk geldt. Een dergelijke expliciete uitzondering valt in de verwording tot soortnaam bepaling niet te lezen en zou ook niet passen bij de ratio achter de regel. De vervallingsgrond is immers belangrijk omdat merken die hun onderscheidend vermogen zijn verloren niet geldig moeten blijven, en dat kan een beeldmerk ook overkomen. Wat mij betreft was een verwijzing naar de ratio achter de regel en de uniformiteit van het merkenrecht een overtuigender argument geweest dan doen alsof de bepalingen in BVIE en richtlijn geen op taal gerichte terminologie gebruiken. Met deze redenering over de uniformiteit van het merkenrecht had de Hoge Raad kunnen stellen dat het derhalve evident is dat 'de in de handel gebruikelijke aanduiding' inderdaad de juiste interpretatie is. Wellicht heeft de Hoge Raad dat zelfs overwogen, maar die redenering is in het *Bach Flower Remedies*-arrest niet te lezen.

5 Toepassing van de regels bij niet-woordmerken

Sinds de *Bach Flower Remedies* uitspraak van de Hoge Raad is dus komen vast te staan dat verwording tot soortnaam niet tot woordmerken is beperkt. Dat zal ook zo blijven tenzij het Hof van Justitie anders beslist, hetgeen onwaarschijnlijk lijkt in het licht van de *Levi Strauss/Casucci* uitspraak en het beleid van uniformiteit in het merkenrecht. Desondanks is het niet onmiddellijk duidelijk of, en zo ja hoe, de regels omtrent verwording tot soortnaam in hun bestaande vorm toepasbaar zijn op niet-woordmerken.

⁸⁰ T.C. Jehoram, C. van Nispen en T. Huydecoper, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010, p. 154 en 437.

⁸¹ HvJ 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:206 (*Linde, Winward en Rado*), r.o. 42.

Van oudsher wordt verwording tot soortnaam immers gezien als een taalkundig fenomeen. De eerste bepaling in artikel 5 BMW en de bijbehorende memorie van toelichting gebruikten taal-gerelateerde termen zoals ‘in het normale taalgebruik’, ‘benaming’ en ‘soortnaam’.⁸² Ook bekende voorbeelden van verwording tot soortnaam, zoals linoleum, cellofaan, ranja en frisbee, zijn allemaal woordmerken. Beeldmerken en andere niet-woordmerken vervullen toch geen rol in het normale taalgebruik en kunnen geen benaming zijn?

Maar tijden zijn veranderd. ‘In het normale taalgebruik’ is vervangen door ‘in de handel’, en als we het begrip ‘benaming’ lezen als ‘aanduiding’, zoals in andere taalversies van de Merkenrichtlijn, is toepassing op niet-woordmerken misschien zo vergezocht nog niet. Alhoewel de meeste moderne voorbeelden van mogelijk uitburgerende merken, zoals Google, Photoshop, Luxaflex en Kleenex, nog altijd woordmerken zijn, is er inmiddels ook een aantal voorbeelden van niet-woordmerken in die categorie. Zo is er het ‘meeuw’ beeldmerk uit de *Levi Strauss/Casucci* zaak,⁸³ het ‘Thumbs up’ logo van Facebook/Meta,⁸⁴ de vierkante fles voor triple sec,⁸⁵ het Burberry ruitmerk,⁸⁶ het vormmerk voor hartvormige brokjes van Beaphar,⁸⁷ en het Bach Flower Remedies logo.⁸⁸ Daarom volgt nu een analyse van de toepassing van de huidige regels omtrent verwording tot soortnaaming op niet-woordmerken door het beeldmerk ‘meeuw’ als voorbeeld te nemen.

5.1 Betrokken merken en het relevante moment

De hoofdregel, uit artikel 2.27 lid onder a, om deze nog maar eens te herhalen, is: *“Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven, door toedoen of nalaten van de merkhouder de in de handel gebruikelijke benaming is geworden voor een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven.”*

De bepaling begint met “Een merk kan...” en heeft betrekking op ‘merken’, zoals gedefinieerd in artikel 2.1 BVIE. Daaronder vallen niet alleen woordmerken, maar bijvoorbeeld ook beeldmerken zoals het ‘meeuw’-stiksel. Om specifiek naar woordmerken te verwijzen had de wetgever de bepaling kunnen beginnen met de woorden “Een woordmerk kan...”, maar dat is niet gebeurd. Zodoende kan dit onderdeel van de bepaling probleemloos bij een beeldmerk worden toegepast.

⁸² Artikel 5 lid 2 sub b BMW en de MvT bij de BMW onder artikel 5.

⁸³ HvJ 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*), r.o. 6.

⁸⁴ OHIM Opposition Division 25 april 2015, Decision on Opposition No B 2 301 102 (*Facebook Like Button*).

⁸⁵ AG-Conclusie BenGH 28 april 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*), r.o. 5.1.3.

⁸⁶ Vزر. Rb. ‘s-Gravenhage 21 augustus 2009, KG ZA 09-995, B9 8112 (*Burberry/Sacha*), r.o. 4.13.

⁸⁷ BenGH 19 december 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*), r.o. 20.

⁸⁸ HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (*Bach Flower Remedies*), r.o. 3.2.

Verder geldt met betrekking tot de ‘na de datum waarop het is ingeschreven’-eis dat gekeken wordt naar de dagvaarding van het beroep op verval van het betrokken merk. Dat, of zoals besproken in hoofdstuk 3.2.1, wordt bij verwording tot soortnaam als verweer in een inbreukzaak gekeken naar het moment waarop het vermeende inbreukmakende gebruik is begonnen. In die regel komen geen elementen voor die uitsluitend of in het bijzonder van toepassing zijn bij of gericht lijken te zijn op woordmerken. Hieruit volgt dan ook geen probleem voor de toepassing op een beeldmerk.

5.2 Toedoen en nalatigheid bij houders van niet-woordmerken

Dan is er het ‘door toedoen of nalaten van de merkhouder’-criterium, en de bijbehorende jurisprudentie. Daarbij is het vooral van belang dat de merkhouder actief optreedt om verwording tot soortnaam te voorkomen. Veel van de manieren waarop merkhouders kunnen of moeten optreden houden verband met woordmerken waardoor toepassing bij niet-woordmerken niet voor de hand ligt. Zoals bleek uit de *Tae Bo*-uitspraak, kan het bijvoorbeeld een belangrijke stap zijn een soortnaam te introduceren wanneer die nog niet bestaat voor een nieuw product.

5.2.1 Het introduceren van een generieke aanduiding?

Het is niet duidelijk hoe dit toegepast zou kunnen worden op niet-woordmerken, maar dat is waarschijnlijk ook onnodig. Het introduceren van een soortnaam is immers met name relevant bij het lanceren van een nieuw product om te voorkomen dat de merknaam voor een soortnaam wordt aangezien. Zo is er bij het beeldmerk ‘meeuw’ geen risico dat men het teken aanziet voor de soortnaam van het product of de productcategorie. Echter, voordat we deze regel als irrelevant afwimpelen door te stellen dat beeldmerken geen soortnamen kunnen worden, is het goed te onthouden dat het bredere begrip ‘soortnaam’ in plaats van soortnaam wordt gebruikt, juist omdat ook niet-woordmerken daaronder zouden vallen. Daarom is het tenminste de moeite waard te overwegen of er ook voor deze regel een soortnaam-variant zou kunnen zijn. Zou het kunnen helpen een generiek teken te introduceren om perceptie van het ingeschreven merk als een soortnaam te voorkomen? Het beeldmerk-equivalent van een generieke aanduiding is niet direct duidelijk. De generieke variant van het ‘meeuw’-merk zou een blanco achterzak zonder stiksel kunnen zijn, maar dat bestond natuurlijk al en heeft verwording tot soortnaam voor het teken van Levi’s niet weten te voorkomen. Mijns inziens is er geen logische manier om deze regel op niet-woordmerken toe te passen. Hoewel een beeldmerk wel standaard of gebruikelijk kan worden voor een bepaald product of een productcategorie, zou het niet worden gebruikt om die categorie te beschrijven. Het teken aanzien voor een soortnaam speelt dus geen rol.

5.2.2 Optreden tegen inbreuk

Een andere stap die merkhouders kunnen zetten, en misschien wel de belangrijkste om verwording tot soort aanduiding te voorkomen, is het optreden tegen inbreukmakers. Merkhouders moeten inbreukmakers opdragen te stoppen met het inbreukmakende gebruik van hun merk, en ze moeten dat zo nodig vorderen bij de rechter. De toepassing van deze regel op niet-woordmerken is rechtdoorzee, het is immers niet taalkundig en geen enkel aspect van deze regel ziet specifiek op woordmerken. Levi Strauss zou bijvoorbeeld kunnen optreden tegen broekenfabrikanten die op de 'meeuw'-lijkende stiksels gebruiken en heeft dat ook gedaan. Het optreden van Levi Strauss tegen het vergelijkbare stiksels van Casucci is immers wat tot het *Levi Strauss/Casucci*-arrest heeft geleid. De vereiste van actief optreden tegen inbreukmakers is dan ook probleemloos toe te passen op niet-woordmerken.

5.2.3 Juist gebruik door de merkhouder en anderen

Verder is er het vereiste van het juist gebruik van het merk door de merkhouder, als ook het toezien op juist gebruik door afnemers, licentienemers en andere betrokken partijen. Dit 'juist gebruik' gaat, zoals besproken in hoofdstuk 3.2.3, om gebruik als onderscheidingsteken in plaats van als soortnaam, hoewel we in de context van niet-woordmerken soort aanduiding moeten zeggen. Het gebruik als onderscheidingsteken bestaat voor een groot deel uit gebruik van het merk als bijvoeglijk naamwoord in plaats van als zelfstandig naamwoord of werkwoord.

Vanwege de taalkundige aard van die methodes is het moeilijk te bedenken hoe die op niet-woordmerken zouden kunnen worden toegepast. Een beeldmerk kan niet als bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord of werkwoord gebruikt worden, maar dat zijn slechts voorbeelden en adviezen. De onderliggende regel houdt in dat merkhouders moeten zorgen dat het gebruik van hun merk door henzelf en andere partijen, niet de indruk wekt dat het een soort aanduiding betreft. Bij een stiksels zoals het 'meeuw'-merk is moeilijk voor te stellen dat het gebruik door Levi's als soort aanduiding kan worden opgevat. Ook tussenpersonen, zoals de kledingwinkels aan wie Levi Strauss broeken levert om aan klanten te worden doorverkocht, zullen met hun gebruik van het teken niet snel verwarring veroorzaken. Er lijkt geen reden om, zoals in de *Kornspitz*-zaak wel nodig bleek, te eisen dat winkeliers hun klanten erop attenderen dat het teken een merk is. De broodjes in de *Kornspitz*-zaak werden immers zonder verpakking verkocht onder de naam Kornspitz, zodat de indruk werd gewekt dat dat de benaming voor het type broodje was. Bij een beeldmerk zoals 'meeuw' zal de winkelier, bijvoorbeeld de kledingwinkel met Levi's broeken, het product niet onder de noemer van het beeldmerk verkopen. Het beeldmerk staat simpelweg op de broek. Het enige dat merkhouders van niet-woordmerken op dit gebied kunnen doen om perceptie van hun merk als soort aanduiding te voorkomen, is het niet te vrijelijk uitgeven van licenties tot gebruik van het merk. Dat bleek in de *Beaphar/Nederma*-zaak te zijn gebeurd en omdat het teken, in die casus een

vormmerk, door verschillende ondernemingen werd gebruikt, bestond voor consumenten geen associatie meer met één onderneming. Zo verloor het merk onderscheidend vermogen en dat kan een merkhouder als Levi Strauss voorkomen. Door andere broekenfabrikanten geen licenties te verlenen tot gebruik van het merk, blijft de associatie tussen het 'meeuw'-stiksel en het Levi's-merk sterk.

5.2.4 Weergave van het merk in (beeld)woordenboeken?

De laatste handeling om te bespreken bij het 'door toedoen of nalaten van de merkhouder'-criterium, is het aanmanen van uitgevers van woordenboeken. Wanneer een woordmerk in een woordenboek wordt weergegeven, wekt dat de indruk dat het deel uitmaakt van de gewone taal waardoor perceptie van het merk als soortnaam sneller te verwachten is. Daarom staat artikel 2.20bis BVIE merkhouders in staat uitgevers van naslagwerken te verplichten bij de vermelding van hun ingeschreven merk te vermelden dat het een merk betreft. De belangrijkste focus van de bepaling was woordenboeken. Daarom worden woordenboeken expliciet genoemd in de titel van het stuk over die bepaling in Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom.⁸⁹ Op het eerste gezicht lijkt deze bepaling dan ook niet toepasbaar op niet-woordmerken, want bijvoorbeeld een beeldmerk zou niet in een woordenboek staan. Echter, de regel geldt niet alleen voor woordenboeken, maar voor allerlei soorten naslagwerken in het algemeen. Zo zijn er encyclopedieën, beeldwoordenboeken en andere soorten naslagwerken waarin niet-woordmerken zouden kunnen worden weergegeven. Zo zou de bepaling toegepast kunnen worden op bijvoorbeeld beeldmerken of positiemerken. Echter, een teken zoals het 'meeuw'-stiksel zou vermoedelijk niet snel een plekje in een beeldwoordenboek of encyclopedie verdienen en het is dan ook waarschijnlijk dat deze wet slechts in zeer uitzonderlijke gevallen bij niet-woordmerken zal worden ingeroepen. Het risico, dat de weergave de indruk wekt dat het merk deel uitmaakt van de 'gewone taal', speelt ook veel minder bij niet-woordmerken. Als het 'meeuw'-stiksel in een naslagwerk zou worden afgebeeld is het mogelijk dat lezers de associatie met Levi's niet herkennen, en dan zou Levi Strauss zich op deze bepaling kunnen beroepen bij het aanmanen van de uitgever. Echter, zelfs als dat gebeurt zullen lezers het teken niet snel als soort aanduiding gaan gebruiken zoals bij woordmerken de angst zou zijn, behalve in het onwaarschijnlijke geval dat de lezer toevallig ook broeken ontwerpt.

5.3 De in de handel gebruikelijke aanduiding

Tot zover het toedoen of nalaten van de merkhouder. Dan is er nog het gedeelte van de hoofdregel over de in de handel gebruikelijke benaming. Zoals beschreven moeten we benaming in de context van niet-woordmerken lezen als 'aanduiding'. Het lijkt wel duidelijk dat een niet-woordmerk de in de handel gebruikelijke aanduiding voor een product of dienst kan worden. De in de handel gebruikelijke aanduiding hoeft niet per se de meest gebruikelijke aanduiding te zijn maar slechts

⁸⁹ P.G.F.A. Geerts, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom* (7e druk), Deventer: Wolters Kluwer 2021, T&C IE, commentaar op art. 2.20bis BVIE.

een standaard aanduiding voor een product of dienst waarvoor het desbetreffende merk is ingeschreven. Zo is het voor verwording tot soort aanduiding niet nodig dat men bij het bespreken van spijkerbroeken het beeldmerk 'meeuw' gebruikt. Genoeg is als het stiksel op verschillende merken broeken voorkomt zodat het als teken niet onderscheidend is voor de broeken van Levi's. Dan zou het gebruikelijk zijn in de productcategorie spijkerbroeken en zouden eindverbruikers, wier perceptie het belangrijkste is, het teken als soort aanduiding zien omdat het een gebruikelijke aanduiding is om te zien op broeken, ongeacht het merk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als Levi Strauss het naliet op te treden tegen inbreukmakers of verschillende concurrenten licenties verleende om het merk te gebruiken. Dan zouden broeken van verschillende merken het teken dragen en gaat de associatie met het merk Levi's verloren.

5.4 Waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven

Ten slotte is er de vereiste dat het om een soort aanduiding moet gaan voor een waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven. Hierbij speelt het verschil tussen woordmerken en andere soorten merken geen rol van betekenis. Net als bij woordmerken wordt bij de inschrijving van andere soorten merken gekozen voor één of meerdere klassen van goederen of diensten, en binnen die klassen wordt gespecificeerd voor welke goederen of diensten het merk zal worden gebruikt. Voor verval op grond van artikel 2.27 lid 1 sub a BVIE moet het merk een soort aanduiding zijn geworden van een waar of dienst waarvoor het merk is ingeschreven. Dat is niet anders dan bij woordmerken, dus dit element van de hoofdregel is probleemloos op niet-woordmerken toe te passen.

In conclusie, verwording tot soortnaam zoals beschreven in artikel 2.27 lid 1 sub a BVIE is, volgens de Hoge Raad, niet exclusief voorbehouden aan woordmerken. Ook niet-woordmerken, dat wil zeggen, alle soorten merken die geen woordmerk zijn, kunnen in beginsel uitburgeren en in die context spreken we van verwording tot soort aanduiding.

De regels omtrent verwording tot soortnaam zoals deze zijn ontwikkeld in de jurisprudentie zijn grotendeels zonder problemen toe te passen op niet-woordmerken, met een aantal uitzonderingen.

Een aantal elementen en regels uit de jurisprudentie over verwording tot soortnaam spelen namelijk geen rol bij het beschermen van niet-woordmerken. Ten eerste is er het introduceren, naast de merknaam, van een soortnaam bij de introductie van een nieuw product. Verder is er het 'juist' gebruik van het merk, namelijk als onderscheidingsteken en niet als soortnaam, door zowel de merkhouders als zijn afnemers. Ten slotte speelt het sommeren van uitgeverijen van woordenboeken geen rol bij het voorkomen van verwording tot soort aanduiding van niet-woordmerken.

Die regels en adviezen hebben namelijk betrekking op taalkundige aspecten van het beschermen van merken die enkel bij woordmerken een rol spelen. De irrelevantie

van deze onderdelen van jurisprudentie vormt overigens geen probleem voor de algehele toepassing van de hoofdregel in gevallen van uitburgering bij niet-woordmerken. Dit betreft slechts een aantal aanknopingspunten aan de hand waarvan het 'door toedoen of nalaten van de merkhouder'-criterium wordt beoordeeld die buiten beschouwing zullen worden gelaten. Zo zal, bij bijvoorbeeld het 'meeuw' beeldmerk, het nalaten van een merkhouder een generieke aanduiding te introduceren niet worden gebruikt om nalatigheid aan te tonen zoals bedoeld in de hoofdregel. Het introduceren van een generieke aanduiding, zoals in de *Tae Bo* zaak nodig bleek, is in dat geval simpelweg niet relevant. De hoofdregel kan niettemin worden toegepast, maar op het toedoen of nalaten van de merkhouder aan te tonen zal dan naar andere aanknopingspunten moeten worden gekeken.

6 Conclusie

Door te proberen alle regels omtrent verwording tot soortnaam toe te passen op niet-woordmerken wordt het inherente verschil tussen verwording tot soortnaam en verwording tot sortaanduiding duidelijk. Er zijn in feite twee overkoepelende oorzaken die, afzonderlijk of in combinatie, verwording tot soortnaam tot gevolg kunnen hebben.

Ten eerste is er het gebruik van het merk door andere partijen, zoals concurrenten of licentienemers, waardoor het teken niet meer onderscheidend is voor één onderneming. Ten tweede is er het gebruik van het merk als soortnaam 'in de volksmond', zodat consumenten de merknaam gaan gebruiken voor het product in het algemeen en niet meer één merk.

Woordmerken kunnen dus verworden tot soortnaam als gevolg van een van deze twee oorzaken, of door een combinatie van de twee. Het precieze proces van uitburgering is genuanceerd en kan veel verschillende onderliggende oorzaken hebben en allerlei factoren kunnen aan het proces van uitburgering bijdragen. Desondanks lijken die altijd onder een van de twee genoemde hoofdoorzaken te vallen. Als een merkhouder bijvoorbeeld te vrijelijk licenties uitgeeft tot gebruik van het merk heeft dat als gevolg dat verschillende aanbieders hetzelfde teken gebruiken en het niet meer onderscheidend is voor enkel de waren of diensten van de merkhouder. Wanneer concurrenten een merk inbreukmakend gebruiken en de merkhouder daar niet tegen optreedt, gebeurt hetzelfde. De details zijn weliswaar anders maar beide situaties vallen binnen dezelfde categorie van verwording tot soortnaam doordat andere partijen dan de merkhouder het merk ook zijn gaan gebruiken.

Aan de andere kant kunnen woordmerken verworden tot soortnaam als gevolg van dynamische ontwikkelingen in de taal wanneer niet bedrijven, maar gewone mensen het merk als soortnaam gebruiken in hun taalgebruik. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een reclame waarin het merk als zelfstandig naamwoord wordt

gebruikt of het feit dat de merkhouders geen soortnaam heeft bedacht bij de introductie van een nieuw product, of een combinatie van redenen. Ongeacht de details, vallen zulke gevallen binnen een overkoepelende categorie van verwording tot soortnaam doordat het merk 'in de volksmond' als soortnaam gebruikt is gaan worden.

Niet-woordmerken kunnen ook soort aanduidingen worden, maar slechts op één van die twee overkoepelende manieren, namelijk de eerste: het gebruik van het teken door andere partijen. Het gebruik van het merk 'in de volksmond' speelt bij niet-woordmerken geen rol, waardoor de regels die met die oorzaak te maken hebben niet kunnen, maar ook niet hoeven te worden toegepast op zulke merken.

Sommige van de regels omtrent verwording tot soortnaam zijn dus taalkundig van aard of zien op het gebruik van een merk in het gewone taalgebruik. Die regels zijn daardoor enkel relevant voor woordmerken. Dit vormt echter geen probleem voor de toepassing van verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken. Integendeel, het maakt de toepassing bij niet-woordmerken juist simpeler omdat een aantal aspecten en overwegingen buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Zo zijn het gebruik van het merk als bijvoeglijk naamwoord of het sommeren van uitgever van woordenboeken bedoeld om verwarring te voorkomen. Op dezelfde manier is het advies om bij nieuwe producten naast de merknaam ook een soortnaam te introduceren, ook gericht op het vermijden van taalkundige verwarring. Het zijn maatregelen om te voorkomen dat mensen het merk in hun dagelijks taalgebruik als soortnaam gaan gebruiken. Dat risico speelt bij niet-woordmerken geen rol, maar in de literatuur en in de jurisprudentie over verwording tot soortnaam krijgt het wel veel aandacht. Dat is waarom verwording tot soortnaam wordt gezien als een taalkundig fenomeen en men soms terughoudend is over de toepassing bij niet-woordmerken.

Er zijn dus twee overkoepelende oorzaken die tot verwording tot soortnaam kunnen leiden, waarvan er slechts één kan leiden tot verwording tot soort aanduiding bij niet-woordmerken. Die ene oorzaak is echter al voldoende om, in potentie, te leiden tot volledige uitburgering van een merk en toepassing van artikel 2.27 lid 1 sub a BVIE te rechtvaardigen. Tegelijk is het hierdoor makkelijker uitburgering van een niet-woordmerk te voorkomen, want een merkhouders hoeft slechts twee dingen te doen. Enerzijds moet hij krachtig optreden tegen inbreukmakers en anderzijds moet hij terughoudend zijn met, of liever nog volledig afzien van, het verlenen van licenties tot gebruik van het merk. Zo kan de houder van een niet-woordmerk ervoor zorgen dat het merk geen onderscheidend vermogen verliest, waardoor verwording tot soort aanduiding bij niet-woordmerken in de praktijk weinig zal voorkomen. Het handhaven van een woordmerk is moeilijker omdat daarbij de onvoorspelbare aard en dynamische ontwikkeling van het taalgebruik een rol speelt en omdat er geen

juridische stappen mogelijk zijn om gewone burgers die het merk als soortnaam gebruiken te stoppen.

De taalkundige aard van enkele regels uit de jurisprudentie over verwording tot soortnaam, vormt dus geen probleem voor de toepassing van de hoofdregel.

Verwording tot soortnaam bij niet-woordmerken zal in de praktijk minder vaak voorkomen dan verwording tot soortnaam bij woordmerken, maar mogelijk is het wel.

In conclusie zijn de regels omtrent verwording tot soortnaam dus toepasbaar op niet-woordmerken, maar of dat ook moet gebeuren blijft wat onduidelijk. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat niet-woordmerken kunnen verworden tot soortnaam, maar zijn redenering daarvoor was enigszins onlogisch. Dat dit klopt zou goed aansluiten bij de uniformiteit van het merkenrecht en het Hof van Justitie leek zich daar in het *Levi Strauss/Casucci*-arrest bij aan te sluiten, maar sprak zich er niet expliciet over uit. Ook bestaat er nog altijd discrepantie tussen verschillende taalversies van de Merkenrichtlijn op dit punt. Het zou daarom goed zijn als het Hof van Justitie definitief zou bevestigen dat alle soorten merken kunnen verworden tot soortnaam en de resterende twijfel zou wegnemen. Dan zitten alle lidstaten, ongeacht taalversies, op een lijn en is het goed om te weten dat de bestaande regels omtrent verwording tot soortnaam geen barrière vormen voor de toepasbaarheid bij niet-woordmerken.

7 Bronnen

7.1 Bibliografie

Barnard & Peers 2017

C. Barnard en S. Peers, *European Union Law* (3e editie), Oxford: Oxford University Press 2017.

Bently & Sherman 2014

L. Bently en B. Sherman, *Intellectual Property Law* (4e editie), Oxford: Oxford University Press 2014.

Bos, Wolda, Hauer & Gevers [jaartal onbekend]

A. Bos, H. Wolda, N. Hauer en E. Gevers, *Het begint met een idee. Merkenrecht in de praktijk*, Weesp: Knijff Merkenadviseurs en Onel trademarks.

Di Cataldo 2017

V. di Cataldo, 'The development of trade marks into common names of products: a strong push towards a purely objective view of language evolution', in: G. Ghidini e.a. (red.), *Kritika: Essays on Intellectual Property* (Volume 2), Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017, p. 119-137.

Commissie van de Europese Unie 2021

Commissie van de Europese Unie: Het Jaarverslag 2020 van de Commissie over de controle op de toepassing van het EU-recht (COM/2021/432), te raadplegen via <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0432>>

Dinwoodie & Janis 2008

G.B. Dinwoodie en M.D. Janis, *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2008.

Fernández 2020

I.O. Fernández, *Multilingualism and the Meaning of EU Law* (diss. European University Institute), Florence, 27 februari 2020.

Folsom & Reply 1980

R.H. Folsom en L. Teply, 'Trademarked Generic Words', *The Yale Law Journal* 1980, vol. 89, no. 7, p. 1323-1359.

Geerts & Verschuur 2020

P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur (red.), *Kort Begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2020.

Geert 2021

P.G.F.A. Geerts, *Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom* (7e druk), Deventer: Wolters Kluwer 2021.

Gielen 2006

C. Gielen, *Kort begrip van het Benelux merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2006.

Ginsburg, Litman & Kevlin 2001

J.C. Ginsburg, J. Litman en M.L. Kevlin, *Trademark and unfair competition law: cases and materials* (3e editie), New York: Foundation Press 2001.

Gotzen & Janssens 2010

F. Gotzen en M. Janssens, *Handboek Merkenrecht. Benelux, Communautair, Internationaal* (2de Herwerkte Uitgave), Brussel: Bruylant 2010.

Gotzen & Janssens 2016

F. Gotzen en M. Janssens, *Europees en Benelux Merkenrecht*, Brussel: Larcier 2016.

Groen 2011

A. Groen, 'Verwording tot soortnaam', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 184-191.

Holzauer 2019

R. Holzauer, 'IE-strategie - uitdagingen voor een groei-onderneming', *thelegalgroup.nl blog* 26 september 2019.

Itanyi 2015

N. Itanyi, 'WHEN A TRADEMARK BECOMES A VICTIM OF ITS OWN SUCCESS: THE IRONY OF THE CONCEPT OF GENERICIDE', *Nigerian Juridical Review* 2015, afl. 13, p. 157-174.

Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2010

T.C. Jehoram, C. van Nispen en T. Huydecoper, *European Trademark Law*, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2010.

Kitchin 2001

D. Kitchin e.a., *Kerly's law of trade marks and trade names* (13e editie), London: Sweet & Maxwell 2001.

Van der Kooij 2000

P.A.C.E. van der Kooij, 'The Community Trade Mark Regulation. An Article By Article Guide', London: Sweet & Maxwell 2000.

Kur & Sentfleben 2017

A. Kur en M. Sentfleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017.

Lange 2010

P. Lange, *International Trade Mark and Signs Protection. A Handbook*, Oxford: C.H. Beck·Hart·Nomos 2010.

Levi's 1979

Levi's, 'Build your own legend. Don't borrow ours.' *Women's Wear Daily*, dinsdag 6 november 1979, p. 19.

Marsden 2011

R. Marsden, 'Genericide': When brands get too big' in *the Independent* 10 juni 2011, <<https://www.independent.co.uk/news/business/analysis-and-features/genericide-when-brands-get-too-big-2295428.html>> Geraadpleegd op 17 april 2023.

Martens 1985

S.K. Martens, 'Verwording van een merk tot soortnaam. Bellen blazen rond art. 5 onder 4° BMW', *Bijblad bij de Industriële Eigendom* 1985, afl. 6/7, p. 213-221.

Pendleton 1992

M.D. Pendleton, 'Excising consumer protection: the key to reforming trade mark law.', *AIPJ* 1992, volume 2, issue 3, p. 110-121.

Quénivet & Dadomo 2020

N. Quénivet en C. Dadomo, *European Union Law* (3e editie), Saltford: Hall & Stott Publishing 2020.

Van Rooden 2011

R. van Rooden, 'Inburgering en uitburgering', *BMM Bulletin* 2011, afl. 4, p. 174-183.

Schaap 2005

J. Schaap, 'Soortnamen en andere uitgeburgerde merken', *BMM Bulletin* 2005, afl. 2, p. 66-71.

Tjiam 2017

P. Tjiam, 'Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland', *BerichtenIE* 2017, no. 4, p. 142-150.

Tritton 2014

G. Tritton, *Tritton on Intellectual Property in Europe* (4e editie), London: Sweet & Maxwell 2014.

7.2 Jurisprudentielijst

- District Court S.D.N.Y. United States 14 april 1921, 272 F. 505 (*Bayer Co. v. United Drug Co.*)
- Hof Den Bosch 12 april 1977, ECLI:NL:GHSHE:1977:AM0587, BIE 1981, 69 (*The Coca Cola Company/De Drie Hoefijzers*).
- BenGH 19 januari 1981, A 80/3 (*Ferrero/Ritter*).
- BenGH 13 december 1994, A 93/3 (*Motorest/Hody*).
- AG-Conclusie BenGH 28 april 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*).
- BenGH 19 december 1997, A 96/2 (*Beaphar/Nederma*).
- Rb. Utrecht 26 april 2000, ECLI:NL:RBUTR:2000:AM2999, BIE 2001, 29 (*Moorddiner*).
- Hof 's-Hertogenbosch 25 september 2000, ECLI:NL:GHSHE:2000:AK4354 (*Tae Bo*).
- HvJ 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*).
- HvJ 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651 (*Arsenal/Reed*).
- HvJ 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:206 (*Linde, Winward en Rado*).
- HvJ 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:275 (*Bostongurka*).
- Rb. Rotterdam 8 maart 2006, ECLI:NL:RBROT:2006:AV5289 (*Tiger Balm*).
- HvJ 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264 (*Levi Strauss/Casucci*).
- HvJ 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217 (*Adidas/Marca Mode*).
- HvJ 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oréal*).
- Vزر. Rb. 's-Gravenhage 21 augustus 2009, KG ZA 09-995, B9 8112 (*Burberry/Sacha*).
- Rb. Breda 12 mei 2010, zaaknummer: 205707 / HA ZA 09-1200 (*Hittepit*).
- HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7244 (*Bach Flower Remedies*).
- HvJ 18 april 2013, ECLI:EU:C:2013:253 (*Colloseum/Levi Strauss*).
- HvB Brussel 28 mei 2013, 2009/AR/2273 (*Oscar*).
- HvJ 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:130 (*Kornspitz*) m.nt. P.G.F.A Geerts in IER 2014/50 (*Backaldrin/Pfahn*).
- OHIM Opposition Division 25 april 2015, Decision on Opposition No B 2 301 102 (*Facebook Like Button*).
- Rb. Den Haag 24 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1831 (*Noosa/Desir*).
- HvJ 6 oktober 2021, ECLI:EU:C:2021:799 (*Conorzio*).

7.3 Wetgeving

- De wet houdende bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken (Merkenwet 1893)
 - Artikel 3
- De Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken
 - Artikel 5 lid 4
- Richtlijn 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
 - Artikel 5 lid 1

- Artikel 12 lid 2
- Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie
 - Artikel 267
- Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
 - Artikel 2.1
 - Artikel 2.2bis lid 1 sub d
 - Artikel 2.20bis
 - Artikel 2.27 lid 1 sub a
 - Artikel 2.28 lid 1
- Richtlijn 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten
 - Considerans punt 16
 - Artikel 20 lid a
- Verordening 2017/1001 inzake het Uniemerken
 - Artikel 58 lid 1 sub b