

## Reliance: een overbodige eis aan het onderscheidend vermogen

**Op 11 juni leverde A-G Wathelet zijn Conclusie af in de zaak over het Kitkat-vormmerk (C-215/14). In deze zaak stelt de Engelse rechter aan het Luxemburgse hof onder meer een vraag over het onderscheidend vermogen, te weten of voor het hebben van onderscheidend vermogen vereist is dat de leden van het publiek ‘rely upon the mark’. Dit begrip van *reliance* is (buiten Engeland) nieuw.**

In Kitkat bakent de Engelse rechter *reliance* af als het *afgaan* op het teken en niet (afgaan) op eventuele andere aanwezige merken als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat ‘afgaan op’ wordt dan onderscheiden van het *herkennen* van het teken en het *associëren* ervan met de herkomst van de waar. Volledig geciteerd luidt de vraag als volgt:

“Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen **het teken herkent en associeert met zijn waren** in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen **afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken)** als aanduiding van de herkomst van de waren?” (vet toegevoegd)

Deze formulering is moeilijk te doorgronden. Er is dan wel taalkundig verschil tussen het ‘afgaan op’ een teken als aanduiding van de herkomst van de waren en ‘associëren’ ervan met de herkomst van de waar, maar in het licht van het onderscheidend vermogen is dat niet relevant; het ‘afgaan op’ is een consumentengedrag dat direct voortvloeit uit het ‘associëren met’. Het is moeilijk te achterhalen welk element *reliance* hier merkenrechtelijk toevoegt.

Of zit het onderscheidende kenmerk van de *reliance* erin dat de betrokken kringen, zoals de vragende rechter tussen haakjes toevoegt, *niet* afgaan op eventuele andere aanwezige merken? Maar die eis is al helemaal moeilijk te plaatsen. In het geval van *KitKat* betreft het – zoals in zoveel gevallen – twee merken van dezelfde onderneming. Als het publiek die tekens ieder voor zich herkent en associeert met de waren van Kitkat producent Nestlé, dan zou – in de *reliance* optiek – niettemin geen van beide onderscheidend vermogen hebben, omdat niet gezegd kan worden dat een aanzienlijk deel van het publiek afgaat op slechts één van die merken, en niet op het andere? Merkwaardig.

Het is trouwens niet anders als er twee merken van verschillende ondernemingen op de waar staan, die allebei iets zeggen over de commerciële herkomst (“Intel Inside” op computers). Ook dan zou in de *reliance* opvatting onderscheidend vermogen kennelijk aan beide ontzegd moeten worden, omdat de betrokken kringen niet uitsluitend afgaan op één van de twee. Wat *reliance* naar Britse interpretatie ook mag zijn, op grond van deze *Kitkat*-formulering valt er moeilijk kaas van te maken. Zij vormt niettemin de basis waarop Luxemburg recht zal moeten doen.

De A-G heeft zich door een en ander niet laten ontmoedigen. In zijn visie vraagt de Engelse rechter of het bewijs van onderscheidend vermogen volstaat, dan wel of het publiek op het teken moet steunen als een *waarborg van commerciële herkomst*:

“35. De onderhavige zaak biedt het Hof dus thans de gelegenheid uit te maken of het loutere bewijs dat de vorm van een op de markt gebrachte waar door een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt **herkend als een aanduiding van de waren van een bepaalde marktdeelnemer**, volstaat tot bewijs dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, dan wel of dient te worden aangetoond dat het relevante publiek de vorm gebruikt en erop steunt als een **waarborg van de commerciële herkomst**.” (vet toegevoegd)

De rechtspraak van het HvJEU biedt geen steun voor deze veronderstelde tegenstelling. Herkenning als herkomstteken en waarborg van commerciële herkomst vallen samen. Doordat het merk onderscheidt, waarborgt het de identiteit van oorsprong, ofwel de commerciële herkomst uit één en dezelfde onderneming. De waarborg vloeit immers daaruit voort dat het exclusief recht aan de merkhouders de mogelijkheid verschaft controle uit te oefenen dat de waren of diensten onder zijn controle worden vervaardigd of verricht. Dat onderschrijft – enigszins verrassend - ook de Conclusie zelf (nrs. 38 en 39), maar zij houdt het onderscheid tussen herkomst en waarborg toch overeind.

De tegenspraken verdwijnen niet als de A-G in de nrs. 43-55 ingaat op de *consequenties* van de *reliance* opvatting in de *KitKat*-zaak. De A-G zegt (nrs. 43-44) niet de opvatting van Nestlé te delen, dat niet noodzakelijk is dat een merk afzonderlijk is gebruikt om door het gebruik onderscheidend vermogen te *verwerven* (het *KitKat*-vormmerk is uiteraard altijd in combinatie met woord- en beeldmerken gebruikt), maar lijkt daar vooral mee te bedoelen, dat het teken ook dan onderscheidend vermogen moet hebben, als het los van dat andere teken wordt *gebruikt* (nrs. 47-53). Maar dat is natuurlijk evident, ook los van *reliance* overwegingen: het vloeit voort uit de eerdere rechtspraak van het HvJEU, die de A-G ook hier weer aanhaalt en dus geenszins over het hoofd heeft gezien.

Desondanks richt de A-G in zijn slotoverweging toch weer het kanon van de *reliance* leer op deze reusachtige open deur. Het volstaat niet om aan te tonen dat het relevante publiek het teken associeert met de herkomst, het moet dat met dit teken doen “in tegenstelling tot eventuele andere merken”<sup>1</sup>:

“55. Gelet op het voorgaande dient mijns inziens op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat de merkaanvrager niet kan volstaan met aan te tonen dat de betrokken kringen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, herkennen en associëren met zijn waren of diensten. Hij moet bewijzen dat het aangevraagde merk op zich de exclusieve herkomst van de betrokken waren of diensten aanduidt, **in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken** en zonder gevaar voor verwarring.” (vet toegevoegd)

Het valt maar te hopen dat het HvJEU nuchter en volgens de staande jurisprudentie beslist dat volstaat dat een vormmerk zelfstandig onderscheidend vermogen heeft. Wat de betekenis ook moge zijn van de aanvullende eis: “in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken”, toegevoegde waarde biedt die mijns inziens niet, verwarrend is zij wel.

*Antoon Quaadvlieg, Klos, Morel, Vos & Reeskamp*

---

<sup>1</sup> par opposition à toute autre marque pouvant également être présente / as opposed to any other trade marks which may also be present